

## BESLUT

Internationell registrering ska gälla i Sverige

IR 784225

### INVÄNDARE

1: ICA AB  
170 85 Solna

2: ICA Norge AS  
Sinsenv 45  
Pb 6500 Rodeløkka  
NO-0501 Oslo  
Norge

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -09- 0 2

### OMBUD FÖR INVÄNDARNA

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB  
Box 7701  
103 95 Stockholm

### INNEHAVARE

Deutsche See GmbH  
Maifischstraße 3-9  
27572 Bremerhaven  
Tyskland

### OMBUD

Albihns.Zacco AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

---

## BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 55 § tredje stycket varumärkeslagen (1960:644) (VmL) samt 56 § andra stycket samma lag att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen ska gälla i Sverige.

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket IKARIMI som omfattas av den internationella registreringen med registreringsnummer 784225, registrerad för fish and fish products, particularly fresh, smoked, frozen or deep-frozen salmon and salmon products, i klass 29 och providing of food and drink, catering services, i klass 43.

### Invändarna

Invändarna yrkar att den internationella registreringen inte ska beviljas giltighet i Sverige och anför som grund för sitt yrkande att märket är förväxlingsbart med följande kännetecken:

Varumärket ICA, med registreringsnummer 260131, registrerat för samtliga varor och tjänster i klasserna 1-42.

Varumärket ICA, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 260132, registrerat för samtliga varor och tjänster i klasserna 1-42.



Det av invändarna anförda märket med registreringsnummer 260132.

Varumärket RIMI, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 300285, registrerat för samtliga varor i klasserna 3, 29 och 30.



Det av invändarna anförda märket med registreringsnummer 300285.  
Märket utförs i färgerna rött, blått och vitt.

Gemenskapsvarumärket RIMI, med registreringsnummer 4770608, registrerat för kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, ej för medicinskt bruk, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färsk frukt och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt, i klass 31, öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljningstjänster avseende varor av alla slag, särskilt, livsmedel, drycker, djurfoder och -tillbehör, kemikalier och målarfärger, sanitetsartiklar, tvätt- och rengöringsmedel, kosmetika, toalettpreparat, farmaceutiska och hygieniska preparat, maskiner och maskinverktyg, handdrivna verktyg och handredskap samt bestick, elektriska och elektroniska artiklar, anordningar och apparater för telekommunikation, fyrverkeripjäser, smycken och accessoarer, klockor, papper och pappersvaror, böcker, film, tidningar, skriv- och kontorsmaterial, lädervaror, möbler och delar till möbler, trädgårdsartiklar, campingartiklar, köksredskap och -behållare, köksgeråd, porslin, textilier och textilartiklar, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, sybehörsartiklar, spel, leksaker, sport- och gymnastikartiklar, artiklar inom gör det självområdet, i klass 35, försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri, i klass 36 och utskänkning av mat och dryck; cateringtjänster, i klass 43.

Firma ICA AB, med organisationsnummer 556582-1559, under vilken det, enligt verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets Näringslivsregister ska bedrivas verksamhet i form av att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varusortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Till stöd härför anförs i allt väsentligt följande. För att förväxlingsbarhet ska anses föreligga mellan två märken ska som regel såväl märkeslikhet som varuslagslikhet föreligga. Ju större märkeslikhet, desto lägre är kravet på varuslagslikhet och vice versa. I föreliggande fall föreligger stor märkeslikhet, då invändarnas märken ICA och RIMI tillsammans bildar det sökta märket IKARIMI. Endast en bokstav skiljer märkena åt, i övrigt är invändarnas märken identiska med det sökta märket. Visuellt uppvisar märkena sådana likheter att förväxlingsbarheten dem emellan är tydlig. Uttalsmässigt är det sökta märket identiskt med invändarnas båda märken. Innehavarens märke omfattar varor och tjänster som är identiska med respektive liknande de varor och tjänster som omfattas av invändarnas anförda registreringar. Med hänsyn till de tydliga uttalsmässiga, visuella och konceptuella likheterna samt med hänsyn till de specifika associationer till invändarna som märket skapar liksom varuslagsidentitet respektive –likhet mellan innehavarens och invändarnas kännetecken föreligger förväxlingsbarhet mellan invändarnas tidigare rättigheter och innehavarens märke.

### Innehavaren

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Dominanten i den anförda firman stavas ICA medan innehavarens märke stavas IKARIMI. Firman kan därmed inte anses ingå i innehavarens märke. Vidare ska kännetecknen jämföras i sina helheter varvid det påtagligt längre märket IKARIMI påvisar mycket små likheter med firman ICA AB. Endast bokstäverna I och A sammanfaller vilket inte kan anses vara tillräcklig grund för att bedöma kännetecknen som lika varandra. Visuellt råder därmed ingen likhet mellan kännetecknen. Fonetiskt ska kännetecknen jämföras i sina helheter. IKARIMI utgörs av fyra stavelser medan ICA har två stavelser. Längden i innehavarens märke ger detta märke en helt annan ljudbild och rytm jämfört med ICA. Kännetecknen ska därför inte bedömas som lika. Verksamheten i firman utgörs bland annat av ”handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment)” medan innehavarens varumärke kännetecknar ”fisk och fiskprodukter” i klass 29 samt ”utskänkning av mat och dryck; catering” i klass 43. Firmans verksamhet skiljer sig från innehavarens varuförteckning genom att firman för tredje mans räkning ska tillhandahålla varor till omsättningskretsen. Firman är registrerad för denna typiska tjänst medan innehavarens varumärke avser varorna som sådana. Det är en klar artskillnad mellan tjänsten och varorna vilket undanröjer eventuell likhet. Skyddsomfånget som firman erkänts av Patentverket är för brett. Skulle innehavaren av firman önska skydd för annat än tjänsten ”handel” skulle han uttryckt verksamhetsbeskrivningen på annat sätt. Sammantaget anser innehavaren att den stora skillnaden mellan kännetecknen samt skillnaden mellan verksamhet/varor är av sådan grad att någon förväxlingsrisk ej kan anses föreligga.

Avseende märkeslikheten mellan innehavarens märke samt det av invändarna anförda märket ICA, med registreringsnummer 260131, hänvisar innehavaren till ovan anförda argumentation vad gäller firman ICA AB. Avseende likheten mellan varorna noterar innehavaren att den tidigare rättigheten täcker samtliga varor och tjänster. Trots varukollision anser innehavaren att den stora olikhet som de facto upplevs visuellt och fonetiskt mer än väl uppfyller kriterierna för att bedöma märkena som olika. Som redan

anförts är innehavarens märke markant längre och upplevs på denna grund inte likt ICA, vare sig visuellt eller fonetiskt. ICA har inte ensamrätt på märken som inleds med bokstäverna IKA, det vore att tillerkänna ICA ett alltför brett skyddsomfång. En kontroll av svenska varumärkesregistret återspeglar följdriktigt att ICA inte getts det breda skydd som man nu tillerkänts i detta ärende. I registret finns registreringar för IKALI, IKAROS, IKARUS, IKANO, IKASORB samt IKATEX som samexisterar med ICA's tidigare registreringar för samtliga varor och tjänster. Ett ytterligare argument till stöd för att märkena ej är lika och därmed ej förväxlingsbara är att Patentverket i sin prövning ej anförde de i invändningen anförda rättigheterna som hinder mot ansökan. Patentverket bedömde uppenbarligen inte kännetecknen som liknande varandra.

Avseende märkeslikheten mellan innehavarens märke och invändarnas anförda märke ICA, med registreringsnummer 260132, hänvisas till den ovan angivna argumentationen. Till den ska tilläggas att det figurativa utförandet ytterligare distanserar invändarnas anförda märke från innehavarens märke.

Visuellt är skillnaderna mellan innehavarens märke och invändarnas anförda märke RIMI, med registreringsnummer 300285, påtagliga av flera skäl:

1. Märkena ska jämföras i sina helheter varvid innehavarens påtagligt längre märke inte uppvisar några likheter med den anförda registreringen.
2. RIMI ingår i innehavarens komplexa märke där det för betraktaren inte upplevs som framträdande.
3. RIMI ingår i den senare delen av innehavarens märke vilken del konsumenterna normalt sett inte fäster så stor uppmärksamhet vid.
4. Det figurativa inslaget i det av invändarna anförda märket distanserar ytterligare märkena från varandra.

Fonetiskt ska märkena jämföras i sina helheter. Innehavarens märke har en mycket längre ljudbild som inte påminner om det korta av två stavelser bestående ordet RIMI. Bedömda i sina helheter är olikheterna större än likheterna och konsumenterna kommer inte slås av att märkena skulle likna varandra. Konceptuellt finns dessutom en skillnad i det att invändarnas anförda märke relaterar till en stjärna. Sammantaget anser innehavaren att märkena är så pass olika att någon förväxlingsrisk inte kan vara för handen även om varuslagen vore identiska. Omsättningskretsen kommer inte att se märkena som lika varandra.

Avslutningsvis är skillnaderna mellan innehavarens märke och invändarnas anförda märke RIMI, med registreringsnummer 4770608, visuellt påtaglig eftersom märkena ska jämföras i sina helheter varvid innehavarens påtagligt längre märke uppvisar små likheter med den anförda registreringen. RIMI ingår vidare i den senare delen av innehavarens märke vilken del konsumenterna normalt sett inte fäster stor uppmärksamhet vid. Fonetiskt ska märkena jämföras i sina helheter. Innehavarens märke har en mycket längre ljudbild som inte påminner om det korta av två stavelser bestående ordet RIMI. Bedömda i sina helheter är olikheterna större än likheterna och konsumenterna kommer inte slås av att märkena skulle likna varandra. Invändarnas anförda registrering omfattar inte tjänster vilket ytterligare distanserar detta märke från innehavarens märke när det gäller detta märkes tjänster i klass 43.

Vad gäller invändarnas skrivelse noterar innehavaren att invändarna bygger sin argumentation på att förväxlingsrisk föreligger eftersom "ICA och RIMI tillsammans bildar det sökta märket IKARIMI". Denna jämförelse är inte relevant och argumentationen ska inte tas i beaktande. Invändarens märken ska inte föras samman till en enhet med vilken

innehavarens märke jämförs. Jämförelsen kan endast göras med invändarnas märken ICA eller RIMI var för sig vilket leder till helt andra jämförelseresultat än de som invändarna kommit fram till. Det är sålunda inte enbart en bokstav som skiljer märkena, det är generell flertalet bokstäver som åtskiljer märkena. Invändarnas argument att identitet råder mellan märkena (när man bortser från bokstaven som skiljer märkena) kan alltså inte tas i beaktande då argumentet grundar sig på felaktiga förutsättningar. Påståendet om uttalsmässig identitet kan likväl inte beaktas eftersom innehavarens märke IKARIMI otvivelaktigt saknar identitet med vare sig ICA eller RIMI. Invändarna upplever det försvårande att deras viktigaste varumärken ingår i innehavarens märke. Inledningsvis ska detta poängteras att IKARIMI stavas med K och inte med C, påståendet att IKARIMI är uppbyggt på varumärket ICA stämmer därmed inte. Vidare vill innehavaren betona den japanska klangen/intrycket i/av innehavarens märke vilket undanröjer eventuell association med invändarnas märken. Invändarna har heller inte styrkt i vilken omfattning märkena ICA och RIMI skulle vara viktiga. Argumentet om viktiga märken samt att associationen till dem förstärks ska därför inte tas i beaktande. Invändarna hänvisar vidare till att bland annat de konceptuella likheterna bidrar till att förväxlingsrisk föreligger. Någon argumentation i vilken mån märkena är konceptuellt liknande finns dock inte i invändningsskrivelsen varför slutsatsen inte ska beaktas.

### Invändarna

Invändarna har i svar på innehavarens inlagor i allt väsentligt anfört följande. ICA-koncernen är ett av nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2250 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Under 2007 omsatte ICA-koncernen över 82 miljarder kronor. Den svenska delen av omsättningen var cirka 51 miljarder kronor. Under åren 2001 till 2003 var motsvarande siffra cirka 45 miljarder kronor. Varumärkena ICA och RIMI är koncernens viktigaste varumärken. ICA har funnits som varumärke sedan 1939 och RIMI etablerades 1975 då den första butiken öppnades. Då ICA torde vara notoriskt känt i Sverige står det utom tvivel att särskiljningsförmågan hos detta märke är ytterst starkt. Marknadsföringskostnaderna för bolaget har under senare år uppgått till cirka 350 miljoner kronor per år. ICA:s marknadsandel är för 2007 cirka 37 %. RIMI är ett av ICA:s butikskoncept. Det har funnits som namn på butiker i Sverige i många år med ett stort antal butiker runt om i landet. Omsättningen under åren har varit omfattande och har uppgått till flera miljarder. RIMI är vidare ICA:s butikskoncept i Norge med högst omsättning av samtliga koncept där. Vidare driver ICA:s dotterbolag RIMI Baltic stora delar av sin verksamhet under butikskonceptet RIMI Hypermarket och RIMI Supermarket.

Såväl ICA som RIMI besitter, förutom en ursprunglig särskiljningsförmåga, även en betydande förvärvad särskiljningsförmåga och varumärkena åtnjuter följaktligen ett särskilt omfattande skydd. Det föreligger en påtaglig likhet mellan figurmärket IKARIMI och märket ICA samt mellan figurmärket och märket RIMI. Visuellt är invändarnas märke ICA mycket likt prefixet IKA i innehavarens figurmärke IKARIMI och uttalsmässigt föreligger identitet mellan ICA och prefixet IKA. Att innehavarens märke består av ett efterföljande led förändrar inte den identiska ljudbild som skapas av prefixet IKA och invändarnas anförda märke ICA. Vad avser likheten mellan IKARIMI och RIMI noteras först och främst att invändarnas anförda märke RIMI i sin helhet ingår i innehavarens yngre märke. Uttalet av invändarnas anförda märke RIMI är identiskt med suffixet RIMI i innehavarens märke. Varken ordet IKA/ICA eller ordet RIMI har någon inneboende begreppsmässig betydelse. Däremot har invändarna genom mångårig och omfattande användning av varumärkena ICA och RIMI kommit att tillföra dessa ord en särskild associationsmässig betydelse. Detta

medför att innehavarens märke ges samma begreppsmässiga betydelse som invändarnas märken tillförts. Det skyddsomfång som varumärket ICA åtnjuter, särskilt för livsmedelsprodukter och detaljhandelsservice, måste även omfatta ordet stavat med K istället för C. Jämförlig märkeslikhet föreligger mellan figurmärket IKARIMI och den av invändarna anförda firman ICA AB samt med figurmärket ICA och figurmärket RIMI. I båda dessa figurmärken utgör orden den huvudsakliga delen. De tillkommande figurativa elementen i respektive figurmärke förändrar inte den uttalsmässiga identiteten mellan prefixet IKA i innehavarens märke och invändarnas anförda märke ICA respektive mellan suffixet RIMI och invändarnas anförda märke RIMI.

Invändarna har till ärendet bifogat material i form av en marknadsundersökning från 2001 av vilken det framgår att i princip 100 % av de tillfrågade spontant känner till ICA samt att det var 90%, som med viss erinran, kände till RIMI, intyg från Svensk Dagligvaruhandel som bekräftar att ICA är väl ansett samt en beskrivning av när RIMI kom till Sverige i början av 90-talet.

### SKÄL

Om PRV finner att det finns något hinder mot att en internationell registrering blir gällande i Sverige ska myndigheten enligt 55 § första stycket VmL inom 18 månader från dagen för underrättelsen om registreringen från Internationella byrån (IB) ge byrån besked om att den internationella registreringen inte kan gälla i Sverige och ange skälen för detta. Enligt andra stycket samma paragraf ska kungörelse av den internationella varumärkesregistreringen ske för det fall PRV vid prövningen inte finner något hinder mot att en internationell registrering ska gälla i Sverige. Enligt tredje stycket samma paragraf ska den som vill framställa invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Sverige göra detta skriftligen till PRV inom två månader från dagen för nämnda kungörelse.

Om hinder framkommer först genom invändning ska PRV enligt 56 § andra stycket VmL ge byrån besked om detta inom ovan nämnda 18-månadersfrist. För det fall invändningsperioden löper ut senare än 18-månadersfristen måste PRV enligt samma lagrum inom en månad efter att invändningsperioden löpt ut sända besked till IB om att det föreligger hinder på grund av invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Sverige. En förutsättning för ett sådant överskridande av 18-månadersfristen är enligt nyss nämnda lagrum att PRV inom 18-månadersfristen meddelat IB att ett besked om att det föreligger hinder på grund av invändning kan komma att översändas efter det att 18-månadersfristen löpt ut.

Av regel 17 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet följer att PRV i sin underrättelse om invändning till IB ska ange samtliga invändarens grunder samt, i de fall grunden för invändningen är att märket som den internationella registreringen avser är förväxlingsbart med ett märke med en tidigare ansöknings- eller registreringsdag, det motanförda märket med den tidigare giltighetsdagen, uppgifter om de varor som det märket avser samt uppgift om innehavaren av märket.

Av 14 § första stycket 6 punkten VmL framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket 9 punkten VmL framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket VmL ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vad som sagts ovan gäller även tjänster.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som kännetecknen avser. Vid denna bedömning används den så kallade produktregeln. Det innebär att kravet på känneteckenslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om kännetecknen är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket VmL kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

#### *PRV gör följande bedömning*

PRV kungjorde innehavarens märke för invändning den 14 december 2007. Invändningen mot förevarande registrering inkom den 13 februari 2008. Den ursprungliga underrättelsen om den internationella registreringen gjordes av IB den 16 november 2006 varför PRV hade att senast den 16 maj 2008 underrätta IB om invändningen samt ange invändarens samtliga grunder. PRV underrättade IB om invändningen i skrivelse av den 29 februari 2008 och angav då också de grunder invändaren angett i sin invändning. Invändarens skrivelse med åberopande av att beteckningarna ICA och RIMI är väl ansedda inkom till PRV först den 11 september 2008. I enlighet med aktuella bestämmelser i varumärkeslagen samt i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet kan den senare åberopade grunden därmed inte i den administrativa prövningen utgöra hinder för PRV att bevilja den internationella registreringen giltighet i Sverige då den inte meddelats IB inom utsatt tid. PRV har därför att pröva de motstående kännetecknens förväxlingsbarhet med det skydd som tillkommer dem genom registrering.

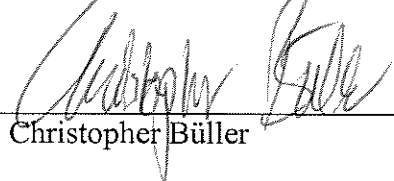
PRV konstaterar att innehavarens märke omfattar varor och tjänster i form av matvaror samt utskänkning av mat och dryck, som är av samma och liknande slag som de varor och/eller tjänster/verksamheter som samtliga de av invändarna anförda kännetecknen omfattar vad avser dagligvaror och utskänkning av mat och dryck samt handel med dagligvaror.

Invändarnas kännetecken består av eller innehåller lydelseerna ICA AB, ICA samt RIMI. Innehavarens registrering IKARIMI inleds visserligen med bokstavskombinationen IKA, vilken är fonetiskt identisk med märkesordet ICA. Dessutom ingår lydelsen RIMI i sin helhet i det inledande ordet i innehavarens märke. De motstående kännetecknen uppvisar därmed vissa visuella och fonetiska likheter. Bedömt i sin helhet skiljer sig emellertid innehavarens registrering betydligt från de av invändarna motanförda kännetecknen, såväl visuellt som fonetiskt. Då varken märkesordet ICA eller RIMI har någon för den svenska omsättningskretsen känd semantisk betydelse uppvisar märkena inte heller några begreppsmässiga likheter.

Vid en helhetsbedömning finner således PRV att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med något av de av invändarna anförda kännetecknen.

Invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen ska därför gälla i Sverige.

Beslutat den 02 SEP 2010



Christopher Büller



Herman Pettersson

### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.