

INVÄNDARE

OY Karl Fazer Ab
Box 44
FI-00101 Helsingfors
Finland

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Compass Group Holdings Plc
Compass House, Guildford Street,
Chertsey, KT16 9BQ
Storbritannien

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket AMIGO SHOP TO GO med reg. nr 809429 registrerat för bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail convenience store or outlet; information and advisory services relating to all the aforesaid, klass 35 samt catering services; restaurant, café, cafeteria, snack-bar, and coffee-shop services; preparation of foodstuffs or meals or beverages for consumption on or off the premises, advice relating to food and drink, klass 43.

Invändaren yrkar, som det får förstås, att registreringen inte ska beviljas giltighet i Sverige och har som grund för detta åberopat att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens följande varumärken:

AMICA med reg. nr 376573, registrerat för utkörning och hämtning av livsmedel och måltider, i klass 39, utbildning, kursgårdar och konferensanläggningar avseende utbildning, festarrangeringstjänster, i klass 41,

AMICA med reg. nr 324123, 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, obearbetat och osågat timmer, träd, täckhalm, säd (spannmål), vete, sädeskorn; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt, i klass 31, öl; mineralvatten (dryck), kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32, alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33, utkörning och hämtning av företagsluncher, i klass 39, festarrangeringstjänster; utbildningsservice i samband med cateringverksamhet, i klass 41, catering, lunchserveringar, matarrangemang, personal- och skolbespisning, kafeterior, kaféerörelse och hotell- och restaurangverksamhet, pensionatsrörelse, snackbarer, självserveringar; franchising i form av licensiering och juridisk rådgivning och leasing i samband med ovannämnda verksamheter, i klass 41 samt,

AMICA med reg. nr 215571, registrerat för restaurangverksamhet, i klass 42.

Dessutom har invändaren åberopat firmaregistreringen Fazer Amica AB med org. nr 556045-1907.

Invändaren anför vidare bland annat följande. Innehavarens märke är i dess distinktiva och speciellt upplyfta del AMIGO visuellt, fonetiskt och associativt förväxlingsbar med invändarens tidigare innehavda rättigheter för varumärket AMICA. Varu- och tjänsteslagslikhet är för handen. Vad gäller märkeslikheten har orden AMICA och AMIGO lika betydelser, manlig respektive kvinnlig vän. Klara associationer föreligger därmed. Det finns därför en uppenbar risk att konsumenterna föranleds att tro att innehavaren av det senare märket har någon anknytning till invändaren. Tillägget av SHOP TO GO har ingen betydelse då dessa ord är beskrivande. En registrering av innehavarens märke skulle ge denne möjlighet att dra fördel av invändarens upparbetade kännedom och renommé. Den främsta verksamheten för AMICA är restaurang- och caféverksamhet som bygger på exakt samma koncept som AMIGO Shop to go, d.v.s. stor och snabb tillgänglighet i köpcentra, sjukhus och för företag.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. De motstående kännetecknen ger visuellt helt olika helhetsintryck. Beståndsdelen AMIGO i innehavarens varumärke är inte identisk med kännetecknet AMICA, eftersom detta slutar på -GO och inte på -CA. Invändarens varumärken består av ordet AMICA skrivet med versaler och innehavarens märke av orden AMIGO SHOP TO GO skrivet med speciellt typsnitt och i en rektangel. Även fonetiskt skiljer sig märkena åt. Vidare förstår majoriteten av de svenska konsumenterna inte betydelsen av orden "amico" och "amica" och uppfattningen hos en minoritet av omsättningskretsen kan inte läggas till grund för slutsatsen att de motstående kännetecknen är lika i begreppsmässigt hänseende. Det föreligger vidare inte någon varu- eller tjänsteslagslikhet mellan de motstående varumärkena. Innehavaren har använt varumärket i Sverige sedan augusti 2006 och det har sedan dess aldrig förekommit några konflikter på marknaden. Detta eftersom innehavaren och invändaren vänder sig till helt olika slutanvändare och har helt olika distributionsled. Därtill kommer att kännetecknen skiljer sig åt.

SKÄL

Av 14 § första stycket, punkten 6 varumärkeslagen 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.

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

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Vid denna bedömning används den s.k. produktregeln. Den innebär att kravet på märkeslikhet bli 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 märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenterna ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen ska bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas ska härvid att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska vid förväxlingsbedömningen även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

Den av invändaren motanförda firmaregistreringen Fazer Amica AB har den 30 mars 2010 namnändrat till Fazer Food Services AB. Firman utgör därför inte längre hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige.

Vad inledningsvis gäller varu- och tjänsteslagslikheten kan konstateras att samtliga motstående märken är registrerade för restaurang-, kaféverksamhet, festarrangeringstjänster och liknande verksamheter. Tjänsteslagslikhet är därmed för handen.

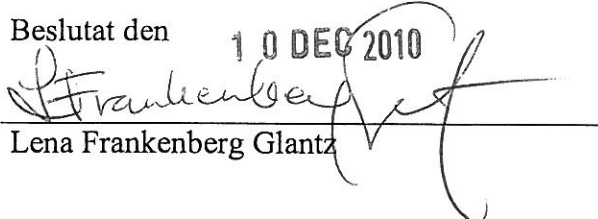
Invändarens samtliga motanförda varumärken består av ordet AMICA. Innehavarens märke består av orden AMIGO SHOP TO GO. AMICA är ett italienskt ord som närmast kan översättas till *väninna* och AMIGO är ett spanskt ord som översätts till t.ex. *vän*, *kompis*, *vänlig* (Norstedts italiensk-svenska och spansk-svenska ordbok via WordFinder Online, sökning 2010-06-09). Då båda orden inleds med bokstäverna AMI- föreligger en viss fonetisk och även visuell likhet. Dessutom finns mellan märkena en konceptuell likhet

genom deras betydelse. Framför allt den italienska betydelsen kan emellertid inte förväntas vara allmänt känd inom den svenska omsättningskretsen. Ordet får härvid närmast karaktären av ett fantasiord. Tillägget av orden SHOP TO GO distanserar också märkena ytterligare från varandra. Då de motstående märkena skiljer sig åt på nämnda sätt föreligger inte märkeslikhet. Vid en samlad bedömning finner PRV att märkena inte är förväxlingsbara.

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

Beslutat den

10 DEC 2010


Lena Frankenberg Glantz



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 (2) månader från beslutets dag.