



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 7 december 2010

PARTER

Klagande

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia

Calle 73 No. 8-13, Bogotá, Colombia

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Kaffé Express Sverige Colombia HB

Hökarängens Plan 3, 123 56 Farsta

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen KAFFE EXPRESS
COLOMBIA CAFE COLOMBIA i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 april 2008
angående vm.reg. nr 376.946, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan
om upphävande av varumärkesregistreringen Kaffe Express Colombia
CAFE COLOMBIA i figur åter till PRV för förnyad prövning.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (Federacion Nacional) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket Kaffe Express Colombia CAFE COLOMBIA i figur ska upphävas.

Kaffé Express Sverige Colombia HB har förelagts att yttra sig över överklagandet, men har inte yttrat sig i målet.

Till grund för sin talan har Federacion Nacional hållit fast vid att varumärket Kaffe Express Colombia CAFE COLOMBIA i figur är vilseledande eftersom det ”kolliderar” med den skyddade geografiska beteckningen Café de Colombia samt att märket är förväxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumärke 1185990 Café de Colombia i figur.

Federacion Nacional har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. De båda motstående märkena är skyddade för kaffe. Varuslagsidentitet föreligger därmed. Den mest iögonfallande textinslaget i det yngre märket utgörs av orden CAFE COLOMBIA. På grund av den stora likheten mellan textinslagen får man utgå från att omsättningskretsen kommer att förväxla uttrycken. Texten Café de Colombia i bolagets märke utgör en av EG-kommissionen skyddad geografisk ursprungsbeteckning. PRV har helt bortsett från detta skydd vid förväxlingsbedömningen. Det är av underordnad roll vid förväxlingsbedömningen att de motstående märkena innehåller figurmoment som inte uppvisar några direkta likheter. Av artikel 14 i EG-förordningen 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel framgår att en varumärkesansökan ska avslås om märket enligt ansökan motsvarar något av de fall som avses i artikel 13, dvs. om bruket av märket innebär ett utnyttjande av det anseende som är knutet till en skyddad geografisk beteckning. För att någon ska kunna använda beteckningen Café de Colombia i samband med försäljning eller

marknadsföring krävs organisationens tillstånd vilket beror på de kontroller som måste göras för att säkerställa att beteckningen Café de Colombia bara används för de produkter som uppfyller uppställda kvalitetskrav och övriga användningsvillkor. Av avgörandet 65/2010 från "the Commercial Court i Oviedo, Spanien framgår att domstolen funnit att användningen av PARMESANO för riven ost är ägnad att föra tankarna till den skyddade geografiska ursprungsbeteckningen Parmigiano Reggiano och användningen utgör därför en kränkning av det skydd som beviljats för sistnämnda beteckning. Då den åberopade domen bygger på en tillämpning av samma EU-förordning som ska tillämpas i förevarande mål måste den spanska domen tillmätas hög vägledningseffekt.

SKÄL

Den fråga som först bör prövas i målet är, med hänsyn till hur Federacion Nacional lagt upp sin talan, om varumärket Kaffe Express Colombia CAFE COLOMBIA är vilseledande på grund av att det innehåller något som är ägnat att uppfattas som beteckningen CAFÉ DE COLOMBIA vilken enligt kommissionens förordning (EG) nr 1050/2007 och rådets förordning (EEG) nr 510/2006 utgör en skyddad geografisk ursprungsbeteckning.

PRV har i sitt beslut endast konstaterat att det av varuförteckningen till det yngre märket framgår att de varor som omfattas kommer från den angivna regionen (Colombia) och att märket därmed inte är ägnat att vilseleda allmänheten angående varornas geografiska ursprung.

Det framgår emellertid inte av PRV:s beslut huruvida verket prövat om det yngre märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som den för Federacion National skyddade ursprungsbeteckningen och, i så fall, om det på den grunden föreligger hinder mot registrering. Med hänsyn till instansordningsprincipen bör dessa frågor prövas av PRV som första instans. Ärendet ska därför återförvisas till verket för förnyad prövning.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhälligt.