



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 9 maj 2012

PARTER

Klagande

Storms Chem. Laboratorium A/S
Ringeriksveien 187, Postboks 44, Vøyenenga Norge
Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701, 103 95 Stockholm

Motpart

BFT Coffe AB, 556708-0642
Kärleksgatan 2A, 211 45 Malmö
Ombud: Moll Wendén Advokatbyrå AB
Stortorget 8, 211 34 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen BARISTA FAIR TRADE
COFFEE i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 april 2011
angående vm.reg. nr 403.306, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

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

(4)

YRKANDEN M.M.

Storms Chem. Laboratorium A/S (Storms) har vidhållit att det registrerade varumärket BARISTA FAIR TRADE COFFEE i figur ska upphävas för varuslaget smaksättare för kaffedrycker i klass 30.

BFT Coffe AB (BFT) har i första hand bestritt ändring. I andra hand har bolaget begärt att registreringen ska upphävas såvitt avser smaksättare för kaffedrycker i klass 30.

Storms har till grund för sin talan hållit fast att varumärket BARISTA FAIR TRADE COFFEE i figur är förväxlingsbart med bolagets internationella registrering av varumärket BARISTA i visst utförande (nr 732074) med avseende på smaksättare för kaffedrycker i klass 30.

BFT har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Storms

Som PRV konstaterat föreligger det varuslagslikhet mellan de varor som omfattas av de motstående märkena. Invändningen är riktad mot varuslaget smaksättare för kaffebaserade drycker. Varorna har en naturlig koppling till varandra genom att smaksättare för kaffebaserade drycker används just i kaffe. De varor som tillhandahålls genom respektive märke kommer att återförsäljas genom samma kanaler och till samma kundkrets.

De respektive märkena består av ordet BARISTA i figurativ utformning. Typsnitten i märkena skiljer sig inte från traditionella typsnitt. Den figurativa utformningen får anses vara mycket begränsad och inget som en konsument lägger märke till vid en flyktig minnesbild av det ena eller det andra märket. Tillägget av orden FAIR TRADE COFFEE i BFT:s registrering saknar som PRV konstaterat särskiljningsförmåga. Märkenas utformning gör att just ordet BARISTA framträder som det

LC

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

absolut dominerande momentet och det som en konsument kommer ihåg. Det bestrids vidare att BARISTA i sig har så pass svag särskiljningsförmåga som PRV gör gällande för de varor som det här är fråga om. Ordet barista är visserligen namnet på en bartender som serverar kaffe men ordet beskriver inte varorna eller tjänsternas art, beskaffenhet mängd eller användning. Vidare har inte ordet barista i tidigare sammanhang varit känt som en beskrivande term för de varor som här är ifråga. Märket kan därför anses som suggestivt i relation till dessa varor. I praktiken ska skyddsomfånget för Storms tidigare rättighet inte bedömas så snävt som PRV gjort utan ska anses ha en normal omfattning.

BFT

Viss varuslagslikhet föreligger mellan de båda i ärendet aktuella registreringarna. Likheten är dock inte så stor att kravet på märkeslikhet ska sänkas.

Ordet barista är ursprungligen titeln på en kaffebartender men används idag generellt inom caféverksamhet för såväl utskänkingsverksamheten i sig som för kaffe och diverse kaffeprodukter, däribland smaksättare för kaffedrycker. Ordet förknippas starkt inte bara med den person som utskänker kaffedrycker utan även med samtliga produkter som används av densamme. Nämnade ord är således obestridligen beskrivande och det är felaktigt att, som Storms gör, påstå att ordet på sin höjd är suggestivt. Då ordet barista inte besitter någon särskiljningsförmåga har Storms märke för aktuella varor endast skydd för märkets särskilda utförande.

De båda märkena domineras av ordet BARISTA i traditionella typsnitt men inte desto mindre fullkomligt olika sådana vilket gör att märkena ger helt olika helhetsintryck. I BFT:s märke utgörs ordet av gemener medan Storms märke återger ordet med versaler. I BFT:s märke ses en prick ovanför bokstaven "i" i form av en eldslåga. BFT:s märke innehåller även lydelsen FAIR TRADE COFFEE. Storms märke saknar helt en prick över bokstaven. Slutligen har Storms märke givits en rektangulär ram med en bred och kraftigt markerad nederkant medan BFT:s märke saknar ram. Utöver märkets typsnitt har bolagets märke givits åtskilliga detaljer och drag vilka en konsument bör kunna registrera och minnas. Även vid en flyktig minnesbild bör en konsument utan svårighet kunna skilja märkena åt. Vid en förväxlingsbedömning ska även beteckningen

FAIR TRADE COFFEE beaktas. Avsaknaden av märkeslikhet tillsammans med det faktum att barista är alltigenom beskrivande för samtliga varor i klass 30, inbegripet smaksättare för kaffe, medför att risken för förväxling mellan märkena utesluten.

DOMSKÄL

Invändningen mot det yngre märket BARISTA FAIR TRADE COFFEE i figur avser smaksättare för kaffedrycker i klass 30 för vilket märket bl.a. är registrerat. Det föreligger likhet med denna vara och varuslaget kaffe som det motanförda äldre gemenskapsvarumärket BARISTA i visst utförande omfattar i samma klass.

Ordet BARISTA kan ges den innebörd PRV gjort, nämligen bl.a. kaffebartender. Detta ord som är det framträdande momentet i de motstående märkena har därmed ytterst svag särskiljningsförmåga med avseende på kafferelaterade produkter såsom smaksättare för kaffedrycker. Med hänsyn härtill får de figurativa skillnaderna avseende typsnitt och den i det yngre märket förekommande eldslågan över bokstaven i samt inramningen av det äldre märkesordet anses tillräckliga för att förväxlingsbarhet inte ska anses föreligga. Överklagandet ska därmed inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.