



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 8 juli 2013

PARTER

Klagande

Agricultural and Processed Food Products Exports Development
Authority (APEDA)

NCIU Building 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New
Dehli -110016 Indien

Ombud: Sandart & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 7131, 103 87 Stockholm

Motpart

DA

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen BAMİYAN DODI SILLA
BASMATI RIS

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 juni 2012
angående varumärkesregistrering nr 416.024, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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.

Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority (APEDA) har yrkat att Patentbesvärslätten, med ändring av PRV:s beslut, upphäver varumärkesregistreringen BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS.

DA har beretts tillfälle att yttra sig, men har inte avhörtts.

APEDA har som grund för sin talan hållit fast vid att varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten om de avsedda varornas art, kvalitet och geografiska ursprung samt att varumärket saknar särskiljningsförmåga för de varor som märket avser.

APEDA har till utveckling av sin talan i huvudsak anfört följande. Märket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS saknar erforderlig särskiljningsförmåga. BASMATI utgör en geografisk ursprungs-beteckning som betecknar ett unikt sorts ris som odlas och produceras i en speciell region i den indiska subkontinenten Indus-Gangesslätten, nedanför Himalayas fot och som sträcker sig genom Indien och Pakistan. Ordet ris är också ett deskriptivt element i varumärket eftersom varuförteckningen som omfattas av registreringen även inkluderar ris. Sådana ord kan inte registreras som varumärke. Den omständigheten att varumärket dessutom innehåller andra ord gör inte märket tillräckligt särskiljande, eftersom orden basmati och ris är mycket framträdande i varumärket och det är endast dessa ord som omsättningskretsen i Sverige rimligen kan förstå. Därmed är innebörden av dessa ord det som kommunicerar något av betydelse för konsumenten.

Basmati utgör, som ovan nämnts en välkänd geografisk ursprungs-beteckning som ska förstås i den betydelse som art. 22.1 i TRIPS-avtalet ger begreppet geografiska ursprungs-beteckningar, dvs. traditionella namn som "Basmati", "Pashmina", "Feta" och "Cava". Det finns inte något geografiskt område i Indien eller Pakistan som heter Basmati. Det finns emellertid en särskild region där man odlar basmatiris. Varumärket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS är således ägnat att vilseleda allmänheten eftersom det innefattar elementet BASMATI RIS. Det finns inte någon som helst garanti för att varumärkeshavaren ser

till att riset – som varumärkeshavaren avser att föra ut på den svenska marknaden – har sitt ursprung i den region där basmati odlas i Indien och Pakistan.

Varumärket är dessutom ägnat att vilseleda på följande sätt. Innehavarens registrering består av frasen BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS. Det första ordet BAMIYAN är en geografisk plats i Afghanistan som är väl känd via media i Sverige som platsen där de uråldriga Buddhastatyerna en gång fanns. Som ovan anförts anvisar de två sista orden BASMATI RIS en särskild sorts ris som är väl känt för att odlas i Indien och Pakistan. APEDA gör gällande att användningen av ordet BAMIYAN, en geografisk plats i Afghanistan, tillsammans med användningen av det väl kända BASMATI, kommer att leda till förväxling hos allmänheten och därför är det registrerade märket ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varornas geografiska ursprung och kvalitet. Basmatiris odlas uppenbarligen inte i BAMIYAN.

Märket är också vilseledande och missvisande vad gäller de övriga varor som omfattas av registreringen, eftersom dessa uppenbarligen inte avser och inte har något samband med basmatiris. Användningen av märket som sådant skulle i den aktuella ansökan vara missvisande samt ägnat att vilseleda och att skapa förväxling i fråga om geografiskt ursprung. Innehavaren av varumärket försöker uppenbarligen knyta an till den goda renommé och den mycket höga kvalitet som förknippas med basmati som geografisk ursprungsbeteckning.

I andra länder – inom och utanför EU – har företag ansökt om registrering av varumärken innefattande BASMATI. Dessa ansökningar har avslagits. Den omständigheten att märket även innehåller BAMIYAN DODI SILLA är inte tillräckligt för att bota dessa brister.

APEDA har vidare åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

DA:s märke avser dagligvaror och omsättningskretsen utgörs mot bakgrund därav av konsumenter i allmänhet.

Som PRV konstaterat anger de i märket ingående orden BASMATI RIS en viss sorts ris och är därmed beskrivande och saknar särskiljningsförmåga för i vart fall varuslaget ris. En registrering av märket leder inte till någon uppenbar risk för ovisshet om att denna del av märket inte kan skyddas ensam för sig för varuslaget ris.

Det finns inga hållpunkter för slutsatsen att en beaktansvärd del av omsättningskretsen känner till och därmed uppfattar det inledande ordet BAMYIAN som en geografisk plats och än mindre att man förknippar denna plats med ursprunget för de varor som registreringen omfattar.

Orden DODI SILLA har såvitt framgår av utredningen i målet ingen känd betydelse för omsättningskretsen. De kan därför inte fränkännas betydelse vid bedömning av märkets särskiljningsförmåga.

Med hänsyn till vad som anförts om de i märket ingående orden vilka inte är beskrivande så kan märket som helhet fungera som angivande av ett kommersiellt ursprung för de varor som det avser och särskilja detta från ett annat kommersiellt ursprung för varor av liknande slag.

Vid dessa förhållanden föreligger inte skäl att häva registreringen på den grunden att märket saknar särskiljningsförmåga för de varor det avser.

För att en varumärkesregistrering ska upphävas på grund av att varumärket anses ägnat att vilseleda allmänheten krävs att det kan konstateras ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna ska vilseledas, se punkt 47 i EU-domstolens dom i mål C-259/04 (ELIZABETH EMANUEL). Att varumärket skulle komma att användas på ett sätt som är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varornas art, kvalitet eller geografiska ursprung kan alltså inte förut-sättas utan att konkreta omständigheter talar för detta.

Som angetts ovan får det anses klarlagt att BASMATI RIS av konsumenterna uppfattas som beteckning på ris av ett visst slag. Därmed kan till utgångspunkt för bedömningen om märket är vilseledande tas den omständigheten att konsumenterna även förväntar sig vissa för denna typ av ris speciella egenskaper. Detta gäller oavsett om man även uppfattar att riset har ett visst geografiskt ursprung.

Om märket används för ris, eller andra varor som konsumenterna förväntar sig ska innehålla ris t.ex. konditorivaror eller godsaker och riset inte utgörs av basmatiris, kan det innebära att märket är vilseledande. Det har dock inte framkommit någon omständighet i målet som talar för att varumärket skulle komma att användas på det sättet.

När det gäller övriga varor som varumärket är registerat för kan det inte förutsättas att omsättningskretsen utgår från att t.ex. kaffe, te, senap och kryddor, innehåller ris överhuvudtaget.

Av det anförda följer att varumärket inte kan anses vara vilseledande i fråga om någon av de avsedda varornas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

Sammanfattningsvis kan inte varumärket BAMIYAN DODI SILLA BASMATIRIS upphävas på någon av de grunder som åberopats av APEDA. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.