

Varumärkesansökan nr 2007/01564

Baker & McKenZie Advokatbyrå
Kommanditbolag
Box 5719
114 87 Stockholm

SÖKANDE

United Food Aktiebolag
Oxenstiernsgatan 35
115 26 Stockholm

OMBUD

Baker & McKenZie Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 5719
114 87 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2007 -12- 12

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket BARISTA, i figur återgivet nedan, för utskänkning av mat och dryck i klass 43.



Det sökta märket. Märket är utfört med kaffemuggen med svart kontur, grå skuggning, brun kaffefärg på innehållet i muggen samt ordet BARISTA i svart på muggens framsida.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att texten i märket saknar särskiljningsförmåga för de sökta tjänsterna och att en disclaimer fordras.

Sökanden har gjort gällande att någon disclaimer inte erfordras för texten i det sökta märket och i huvudsak anfört att det är klarlagt att ordet BARISTA är registrerbart eftersom man tidigare beviljats registrering av ordet för utskänkning av mat och dryck i klass 42 (registreringsnummer 337 361). Sökanden har därför yrkat att märket registreras utan disclaimer.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vad som ovan angetts gäller även tjänster.

Enligt 15 § samma lag framgår att ensamrätten inte omfattar sådan del av ett registrerat varumärke som inte ensam för sig kan registreras som varumärke. I de fall då det råder ovisshet huruvida en sådan del av ett varumärke omfattas av ensamrätten, kan denna del vid registreringen uttryckligen undantas från skydd genom en så kallad disclaimer.

PRV gör följande bedömning.

Enligt en sökning på Nationalencyklopedins nätupplaga 2007-11-28 är BARISTA en "person med ansvar för kaffet vid en espressomaskin; kaffebartender". Eftersom ärendet avser varumärkesskydd för tjänsterna "utskänkning av mat och dryck" anger märket därmed den som utför dessa tjänster. Med anledning av detta finner PRV att ordet BARISTA saknar särskiljningsförmåga för de tjänster som ansökan avser.

Sökanden har tidigare beviljats registrering av märket BARISTA i ett figurativt utförande, där ordet endast framställts i ett enkelt typsnitt som i sig inte har den figurativa särskiljningsförmåga som krävs för registrering. PRV finner därför att det finns särskild anledning att tro att det för omsättningskretsen kan råda ovisshet angående ensamrättens omfattning vad gäller det sökta märket. För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning har PRV således begärt att en disclaimer skall antecknas för texten i märket. Då sökanden inte medgivit att avstå från sådan ensamrätt har ansökan inte försatts i ett sådant skick att den kan registreras.

Mot bakgrund av det ovan anförda skall ansökan därför avslås.

Beslutat den 12 DEC 2007

Fredrik Zetterberg

Tomas Lindegren

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.