

Invändningsärende nr 2006/0017/0001

Registrering nr 376946

INVÄNDARE

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
Calle 73 No. 8-13
Bogota
Colombia

Exp. Patent- och registreringsverket

2008-04-10

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Kaffé Express Sverige Colombia HB
Hökarängens Plan 3
123 56 Farsta

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644) (VmL).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket KAFFE EXPRESS COLOMBIA CAFE COLOMBIA i figur återgiven nedan, registrerat för colombianskt kaffe i klass 30.



Varumärkesregistrering 376946.
Märket utförs i svart, brunt, gult, blått, rött och vitt.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen upphävs och anför som grunder härför bland annat följande. Märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 1185990 CAFÉ DE COLOMBIA, i figur återgivet nedan, registrerat för bl.a. kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung,

sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32 och café-, restaurang-, kafeterie-, bar- och hotelltjänster; tjänster avseende catering; uthyrning av försäljningsautomater; uthyrning av kaffe- och dryckesautomater i klass 42. Vidare kolliderar innehavarens märke med ursprungsbeteckningen CAFE DE COLOMBIA och kan vara vilseledande. Café de Colombia har genom kommissionens förordning (EG) nr 1050/2007 av den 12 september 2007 registrerats som en skyddad geografisk ursprungsbeteckning. Märket kan därför vara vilseledande om innehavaren inte har behörighet att använda ursprungsbeteckningen. Det dominerande textinslaget i innehavarens märke är orden CAFE COLOMBIA, medan texten KAFFE EXPRESS COLOMBIA spelar en mer underordnad roll i märket. Figurinslagen uppfattas mer som dekoration än som angivande kommersiellt ursprung och färgerna som finns på den avbildade muggen har närmast karaktär av att understryka betydelsen av orden CAFE COLOMBIA.



Invändarens gemenskapsvarumärke 1185990.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Kaffe Express Sverige Colombia HB är ett företag som driver en butik i Hökarängens Centrum i Stockholm. Butiken säljer importprodukter från Colombia, bland annat kaffe som levereras till butiken via Zoegas, som är det bolag i Sverige som importerar och distribuerar allt kaffe från Colombia. Resterande specialprodukter från Colombia importeras från Tyskland. Märket har registrerats med disclaimer som accepterades av bolaget. Det är en stor skillnad på Cafe de Colombia och Kaffe Express Colombia då stavningen är svensk och knappast skulle användas utanför Norden.

SKÄL

Enligt 13 § VmL kan ett varumärke 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. Det ovan sagda innebär bland annat att det inte är möjligt att registrera geografiska ursprungsbeteckningar som individuella varumärken.

Enligt 14 § första stycket 2 punkten VmL får ett varumärke inte registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan.

PRV gör följande bedömning.

Det förhållandet att benämningen Café de Colombia registrerades som en skyddad geografisk ursprungsbeteckning för kaffe genom kommissionens förordning (EG) nr 1050/2007 av den 12 september 2007 medför att ett varumärke innehållande en beteckning som är identisk med eller liknande den sålunda skyddade saknar särskiljningsförmåga för de avsedda varorna om märket inte också innehåller något som är ägnat att verka särskiljande. Om märket dessutom avser varor som inte kommer från den avsedda regionen kan det också vara ägnat att vilseleda allmänheten.

Inledningsvis konstateras att den i innehavarens märke ingående texten saknar särskiljningsförmåga för kaffe då den anger art, beskaffenhet och geografiskt ursprung. Eftersom någon ensamrätt till texten i märket således inte kan förbehållas en enskild näringsidkare har en disclaimer antecknats för denna beståndsdel i märket. Märket utgörs dock av ett figurmärke och besitter med anledning därav i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Vidare framgår av varuförteckningen att varorna ifråga kommer från den angivna regionen. Märket är därmed inte ägnat att vilseleda allmänheten angående varornas geografiska ursprung.

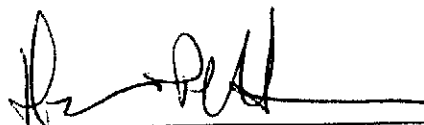
Avseende likheten mellan innehavarens märke och det av användaren motanförda gemenskapsvarumärket kan konstateras att de motstående kännetecknen avser identiska varor varför varuslagslikhet kan konstateras. Angående märkeslikheten anför PRV följande. Innehavarens märke innehåller texten KAFFE EXPRESS COLOMBIA CAFE COLOMBIA medan användarens märke innehåller texten CAFÉ DE COLOMBIA vilken kan översättas med "kaffe från Colombia". Också texten i innehavarens märke anger därmed varornas geografiska ursprung och saknar i sig särskiljningsförmåga. Förhållandet att de i märkena ingående texterna saknar särskiljningsförmåga medför de motstående märkena skiljer sig åt i sådan utsträckning att de inte är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovanstående utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 10 APR 2008



Askö Annala



Herman Pettersson

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 månader från beslutets dag.