

Invändningsärende nr 2009/0120/0002

Registrering nr 403306

INVÄNDARE

Storms Chem. Laboratorium A/S
Ringeriksveien 187
Postboks 44
Vøyenenga
Norge

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

BFT Coffe AB
Kärleksgatan 2A
211 45 Malmö

OMBUD

Moll Wendén Advokatbyrå AB
Stortorget 8
211 34 Malmö

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BARISTA FAIR TRADE COFFEE, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 403306, registrerat för kaffe; kaffeersättningsmedel; smaksättare för kaffedrycker; kaffebaserade drycker, i klass 30, samt utskänkning av mat och dryck, i klass 43.

**barista**
FAIR TRADE COFFEE

Innehavarens märke med registreringsnummer 403306

Invändaren yrkar att registreringen ska hävas. Som grund för sitt yrkande anför invändaren att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens internationella registrering, med giltighet inom EU, BARISTA, i figur återgiven nedan, med registreringsnummer

732074, registrerat för coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, meals and products made from corn, bread, pastry and confectionery, assorted chocolates; icecream, honey, syrup; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spice, ice, i klass 30, Beer, mineral water, water with cola acid and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, juice and other preparations for the production of different drinks, i klass 32, Alcoholic drinks (except beer), i klass 33.



Invändarens internationella registrering designerande EU, med registreringsnummer 732074.

Invändaren har till stöd härför i huvudsak anfört följande. Det föreligger identitet mellan varorna kaffe; kaffeersättningsmedel; smaksättare för kaffedrycker; kaffebaserade drycker, i klass 30, som innehavarens märke omfattar, och de varor som invändarens märke är registrerat för. Invändaren har senare begränsat sin invändning till att enbart omfatta varan *smaksättare för kaffedrycker*, i klass 30. Invändaren bestrider innehavarens påstående om att ordet BARISTA är beskrivande för samtliga av innehavarens registrerade varor och tjänster utan menar istället att BARISTA innehar erforderlig särskiljningsförmåga för *smaksättare för kaffedrycker*, i klass 30 eftersom BARISTA vare sig beskriver sådana varors art, beskaffenhet, mängd eller användning med mera. De dominerande delarna i respektive märke utgörs av ordet BARISTA. Lydelsen FAIR TRADE COFFEE bidrar inte till att göra märket särskiljande utan fungerar som en upplysning om att en viss produkt producerats på ett rättvist sätt. Det finns därmed en stor risk att konsumenterna kan ges uppfattningen att innehavarens produkter är rättvisemärkta varianter av invändarens produkter. Helhetsintrycken mellan märkena är påtaglig varför förväxlingsrisk föreligger.

Innehavaren har bestridit invändningen och därvid anfört följande. Ordet BARISTA saknar särskiljningsförmåga eller besitter i vart fall så låg särskiljningsförmåga för aktuella varor och tjänster i klass 30 och 43 att det inte kan tillmätas någon betydelse vid PRV:s förväxlingsbedömning. Märket är avsett för och används idag för caféverksamhet och kaffeprodukter varför ordet BARISTA är helt beskrivande i sammanhanget. Det motanförda märket torde, i vart fall avseende på klass 30, ha beviljats enbart för att avse skydd för det särskilda utförande märket söks i. Innehavaren vidhåller att ordet BASISTA är beskrivande även för varan *smaksättare för kaffedrycker*, varför invändarens begränsning inte har någon betydelse. Märkena skiljer sig åt visuellt och ger inte samma helhetsintryck. Ordet BARISTA är utfört i gemener respektive versaler i de motstående märkena och innehavarens märke har en eldslåga som representerar pricken över bokstaven "i". Även orden FAIR TRADE COFFEE ingår i innehavarens märke skiljer märkena åt. Vidare har ordet BARISTA i invändarens märke placerats i en rektangel. Det saknas därmed märkeslikhet och det finns ingen risk för förväxling.

SKÅL

Av 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag. Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Enligt 21 § 1 st varumärkeslagen är delvis hävning av ett varumärke på invändningsstadiet möjligt i det fall där hinder mot registrering finns endast mot en del av de varor som varumärket har registrerats för och innehavaren begär det.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har begränsat sitt yrkande till att endast omfatta varan *smaksättare för kaffedrycker*, i klass 30. Eftersom innehavaren inte begärt det är delvis hävning i detta fall inte möjligt. Bedömning kommer därför att göras med utgångspunkt i den varuförteckning som följer av märkets registrering.

Gällande varuslagslikheten konstateras att innehavarens märke omfattar bland annat kaffe och smaksättare för kaffedrycker samt utskänkning av mat och dryck. Invändarens internationella registrering omfattar bland annat kaffe, te, öl och alkoholhaltiga drycker. Det råder därmed varu- och tjänsteslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor och tjänster som de motstående märkena omfattar.

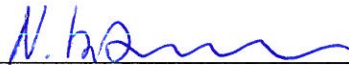
Beträffande märkeslikheten konstateras följande. Innehavarens märke består av lydelsen BARISTA FAIR TRADE COFFEE i figurativt utförande med ordet BARISTA skrivet i gemener och FAIR TRADE COFFEE i versaler. Pricken över bokstaven "i" i BARISTA är utformad som en vit eldslåga på svart botten. Invändarens märke består av lydelsen BARISTA i versaler med en ram runt och med den nedre delen på ramen utförd som en tjock balk. Ordet BARISTA betyder enligt National-encyklopedin (sökning online www.ne.se, 2011-03-14), *person med ansvar för kaffet vid en espressomaskin; kaffebartender. [...] Med barista avses numera en bartender som endast serverar kaffe producerat i en espressomaskin och som är expert på att framställa olika sorters kaffe med espresso som bas. [...] Lydelsen BARISTA får därmed anses besitta en mycket begränsad särskiljningsförmåga, speciellt med avseende på kaffe, vilket de båda registreringarna*

omfattar samt även för kaffeersättningsmedel, smaksättare för kaffedrycker, kaffebaserade drycker och utskänkning av mat och dryck som innehavarens registrering även omfattar. Tillägget FAIR TRADE COFFE i innehavarens märke saknar även det särskiljningsförmåga för de aktuella varorna då Fairtrade är enligt Nationalencyklopedin *en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Varorna kan vara t.ex. kaffe, te, kakao [..]* (sökning online www.ne.se, 2011-03-14).

Med hänsyn till att samtliga märkesord i de motstående märkena besitter en sådan ringa grad av särskiljningsförmåga får också deras skyddsomfång bedömas mycket snävt. De icke oväsentliga skillnaderna i de motstående registreringarnas figurativa utformning gör därmed att märkena skiljer sig så mycket ifrån varandra i visuellt hänseende att någon märkeslikhet ej föreligger.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den **19 APR 2011**



Nina Isaksson



Martin Berger

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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