

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2011/0039/0001

Registrering nr 416024

INVÄNDARE

Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority (APEDA)
NCUI Building 3
Siri Institutional Area
August Kranti Marg
New Dehli - 110016
Indien

OMBUD

Sandart & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 7131
103 87 STOCKHOLM
Sverige

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -06- 14

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS, med registreringsnummer 416024, för varorna 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.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen upphävs. Grunderna för yrkandet är att märket är ägnat att vilseleda allmänheten och att det saknar särskiljningsförmåga för de varor som registreringen omfattar. Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Varumärket innehåller bland annat de framträdande orden BASMATI och RIS. BASMATI, respektive BASMATI RIS, är sedan länge välkända begrepp för en speciell rissort som odlats i Indien och Pakistan i över 8000 år. Basmatiris odlas i en speciell region i Himalaya som sträcker sig genom Indien och Pakistan och utgör en välkänd geografisk ursprungs-beteckning, vilket ska förstås i den betydelsen som Artikel 22.1 i TRIPS-avtalet lägger i begreppet geografiska ursprungs-beteckningar, dvs. inkluderande icke-geografiska traditionella namn som "Basmati", "Pashmina", "Feta" och "Cava". Det finns alltså inte någon geografisk region i Indien eller Pakistan som kallas för Basmati. Däremot finns det en

specifik region i vilken basmatiris odlas. Varumärket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS är ägnat att vilseleda allmänheten eftersom det innefattar BASMATI RIS. Det finns inte någon garanti för att varumärkesinnehavaren skulle tillse att ris – som varumärkesinnehavaren avser att föra ut på den svenska marknaden – har sitt ursprung i regionen Basmati. Redan av detta skäl ska registreringen upphävas.

Märket är även vilseledande i förhållande till de andra varor som registreringen omfattar eftersom de uppenbarligen inte avser ris och inte heller har någon koppling till Basmati. Varumärkesinnehavaren söker uppenbarligen att knyta an till den goda renommé och den mycket höga kvalitet som förknippas med Basmati som region och ursprung för livsmedelsprodukter, särskilt ris. Varumärket är således att vilseleda allmänheten om varornas art, kvalitet och geografisk ursprung.

Vidare saknar varumärket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS erforderlig särskiljningsförmåga. BASMATI och RIS är deskriptiva element i varumärket, avseende dels en viss region, dels en rissort av en viss och hög kvalitet. Sådana ord får inte registreras som varumärke. Det förhållandet att varumärket innefattar även andra ord gör inte att märket skulle anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga, eftersom orden BASMATI och RIS är mycket framträdande i varumärket och det endast är dessa två ord som omsättningskretsen i Sverige rimligen kan förstå. Därmed är innebörden av dessa ord det som kommunicerar något av betydelse för konsumenten. Det har även i andra länder – inom och utanför EU – förekommit att olika företag ansökt om varumärkesskydd för benämningar innefattande BASMATI. Dessa registreringar har vägrats. Det förhållandet att märket innehåller även orden BAMIYAN DODI SILLA är inte ägnat att bota dessa brister. Det korrekta agerandet av sökanden hade varit att ansöka om varumärkesregistreringen avseende endast detta uttryck.

Till stöd för sin argumentation har invändaren ingivit utdrag från wikipedia.org och ett antal ordböcker, samt exempel på olika varumärkesansökningar innehållande eller bestående av ordet BASMATI som inte kunnat registreras.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke som ska registreras ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Ett varumärke ska enligt 1 kap 5 § varumärkeslagen anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Enligt andra stycket samma paragraf kan bristande särskiljningsförmåga bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller i dagligt språkbruk

eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten är framställd, eller i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

PRV gör följande bedömning

Innehavarens registrering består av lydelsen BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS. Det första ordet BAMIYAN är en geografisk plats i Afghanistan. Denna plats har för omsättningskretsen inget känt samband i förhållande till de registrerade varorna. De två sista orden BASMATI RIS anger en viss rissort som bland annat odlas i Pakistan och Indien. I förhållande till varan ris i klass 30 är dessa ord således beskrivande. Det ifrågasatta märket innehåller dock orden DODI SILLA, vilka inte har någon känd innebörd för den svenska omsättningskretsen. Varumärket får därmed anses besitta för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad sedan gäller grunden att BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS är vilseledande gör PRV följande bedömning. Enligt invändaren är varumärket vilseledande dels för att det inte finns någon garanti för att varan ris kommer att komma vara av sorten basmatiris och dels för att resterande varor varken är ris eller har sitt ursprung där basmatiris odlas. Utifrån invändarens grunder och inskickat material står det klart att basmati är en rissort som härstammar och vanligen odlas i ett bestämt geografiskt område i Pakistan och Indien. Basmati är dock inte en geografisk plats och inte heller en skyddad geografisk ursprungsbeteckning (<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>, åtkomst 2012-06-01). Vad som ska prövas är därför huruvida registreringen är ägnad att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, kvalitet eller någon annan omständighet.

Frågan om förbud mot registrering på grund av vilseledande kan bland annat prövas med avseende på de egenskaper hos de varor eller tjänster som märket avsett. Ett sådant vilseledande uppstår redan genom kopplingen mellan varumärket och de varor eller tjänster som det avser. En prövning ifall vilseledande föreligger på grund av varornas egenskaper kan alltså göras utifrån kopplingen mellan varumärket och varuförteckningen. Jfr med Patentbesvärstättens dom i mål 10-150 (PILSNER SÖDERTÄLJE BRYGGERI AKTIEBOLAG SÖDERTÄLJE i figur).

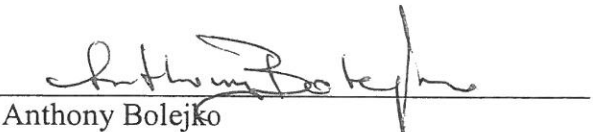
Det ifrågasatta varumärket är registrerat bland annat för varuslaget ris. Till detta varuslag tillhör en mängd olika sorters ris, bland annat basmatiris. Eftersom varuslaget ris inkluderar basmatiris kan PRV inte förutsätta att varumärket inte kommer att användas för sådana varor. Utifrån kopplingen mellan varumärket och varuförteckningen, kan således ett vilseledande vad gäller varan ris inte förutsättas.

Vad gäller resterande varor gör PRV följande bedömning. Dessa kan delas in i två kategorier, dels sammansatta varor och dels råvaror och förädlade råvaror. Till den första kategorin hör bland annat kaffeersättning, näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker. Eftersom det är möjligt för dessa varor att innehålla ris och så även basmatiris, kan PRV inte förutsätta att dessa inte kommer att användas. Således kan ett vilseledande utifrån kopplingen mellan varumärket och varuförteckningen inte förutsättas. Den andra kategorin, till exempel kaffe, te, kakao, socker, är inte på något vis förknippade med ris. Omsättningskretsen kan med stor sannolikhet avgöra att en produkt, vars varumärke innehåller ordet ris, faktiskt till exempel är socker. Detta antyder att kopplingen mellan varumärket och varuförteckningen inte är vilseledande.

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

Beslutat den 14 JUN 2012


Martin Berger


Anthony Bolejko

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.