

RESUMÉ:

AN 2013 00002 – VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i klasse 30. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2013, den 16. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2013 00002**

Klage fra

Starbucks Coffee Company Inc.
v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. december 2012 vedr. VA
2011 02831 CAFFE VERONA <w>

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, hvorefter det ansøgte mærke CAFFE VERONA er egnet til at give den relevante omgangskreds i Danmark det indtryk, at der er tale om en kaffe, der er forarbejdet i Verona. Mærket har derfor ikke det til registrering fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Herefter bestemmes:

Den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse stadfæstes, og mærket afslås fra registrering for samtlige de ansøgte varer.

Sagens baggrund:

Den 29. september 2011 indleverede Zacco Denmark A/S på vegne Starbucks Coffee Company Inc. ansøgning om registrering af varemærket CAFFE VERONA <w> for:

Klasse 30: Drikke fremstillet af kaffe; kaffe; kaffebønner; maledede kaffebønner.

Med brev af 18. december 2012 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen med følgende begrundelse:

”... Du har i brev af 23. november 2012 anmodet om, at styrelsen træffer afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Med henvisning til vores brev af 16. november 2012 afslår vi din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan angive varens eller tjenesteydelsens art, geografiske oprindelse eller beskaffenhed.

Dit mærke består af ordene CAFFE, der er italiensk for kaffe, og VERONA, der navnet på en by i Italien. Den danske forbruger har et vist kendskab til italiensk, navnlig på fødevarerområdet. Italien er kendt for kaffe, og det italienske ord for kaffe er næsten identisk med det danske. Omsætningskredsen vil derfor anse CAFFE for beskrivende for varernes art, da alle de ansøgte varer er kaffeprodukter.

Verona er en af de mere kendte byer i Italien, og vil være kendt for de fleste danske forbrugere. Da Italien som sagt er kendt for deres kaffekultur, vil en dansk forbruger naturligt opfatte denne del af mærket som en angivelse af varernes oprindelse, nemlig at de er fra Verona.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13.

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46...”

Denne afgørelse blev med brev af 18. februar 2013 fra Zacco Denmark A/S på vegne Starbucks Coffee Company Inc. indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af bestemmelsen i § 46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient Starbucks Coffee Company Inc., Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af d. 18. december 2012 for Ankenævnet.

Påstand:

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffede afgørelse ændret, således at det ovennævnte varemærke registreres i sin helhed.

Sagsfremstilling:

Vi henviser (i øvrigt) til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender:

Afslaget begrundes med, at Styrelsen anser mærket som en angivelse af varernes geografiske oprindelse. Ifølge Styrelsen er *Italien* kendt for sin "kaffekultur", hvilket ifølge Styrelsen bevirker, at *Italien* er kendt for at *forarbejde* kaffe, hvorfor omsætningskredsen vil opfatte *Verona* som værende varens *geografiske oprindelsessted*.

Vi er uenige i denne vurdering. For at konkludere, at *Verona* mangler særpræg for de relevante klasse 30 varer, jf. Styrelsens praksis vedrørende geografiske oprindelsesbetegnelser, skal én af følgende to betingelser opfyldes:

- I) Landet *Italien* skal generelt associeres med at forarbejde kaffe.
- II) Byen *Verona* skal i sig selv associeres med at forarbejde kaffe.

Italiens kaffekultur:

Som nævnt ovenfor beror særprægsindvindingen på, at *Italien* er kendt for sin "kaffekultur". Selv om Styrelsen ikke konkretiserer, hvad der ligger i ordet "kaffekultur", kan vi for så vidt tilslutte os det synspunkt, at omsætningskredsen vil opfatte italienerne som et kaffedrikkende folk og som gående meget på cafe, hvorfor der på den baggrund kan siges at være en rig "kaffekultur" i *Italien*.

At omsætningskredsen vil forbinde *Italien* med det at gå på cafe og drikke kaffe betyder imidlertid ikke, at omsætningskredsen vil opfatte *Italien* og i endnu mindre grad *Verona* som værende kendt for kaffe, herunder forarbejdning af denne.

Geografisk oprindelse:

Spørgsmålet om hvorvidt omsætningskredsen vil opfatte *Italien* som værende kendt for *forarbejdning* af kaffe er af afgørende betydning for vurderingen af om <<CAFFE VERONA>> har særpræg eller ej. Dette skyldes, at praksis vedrørende særpræget for udenlandske bynavne er væsensforskellig med hensyn til om *landet*, hvori byen er placeret, er kendt for det relevante produkt. Af Styrelsens guidelines vedrørende geografiske oprindelsesbetegnelser fremgår det således at:

"Udenlandske bynavne vil derfor som udgangspunkt ikke give en dansk omsætningskreds et indtryk af varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse, medmindre den pågældende by har en særlig relation til de pågældende varer eller tjenesteydelser".

Som eksempler på byer, der vil blive opfattet som værende deskriptive, nævnes "Milano" for design af tøj.

Det ovenstående udgangspunkt fraviges imidlertid, og et bynavn vil blive opfattet som værende deskriptivt, hvis landet generelt associeres med de pågældende varer i omsætningskredsen.

Således fremgår det, at navnet på en by vil blive opfattet som værende deskriptivt, såfremt byen er kendt af omsætningskredsen i Danmark, og hvis landet generelt er kendt for at producere sådanne varer. Som eksempler på bynavne der vil blive opfattet som værende deskriptive nævnes, at de spanske byer Grenoble og Zaragoza vil blive anset for at være deskriptive for vin, idet Spanien er kendt for at producere vin.

Idet Styrelsen ikke har gjort gældende, at byen *Verona* som sådan er kendt i omsætningskredsen for at forarbejde kaffe, beror afslaget på, at *Italien* er kendt for sin "Kaffekultur" og, at dette medfører, at omsætningskredsen vil opfatte *Italien* som værende kendt for at forarbejde kaffe, hvorved <<CAFFE VERONA>> angiver varernes geografiske oprindelse.

Eftersom vi er af den opfattelse, at omsætningskredsens kendskab til italiensk "kaffekultur" ikke kan udstrækkes til, at *Italien* skulle være kendt for at forarbejde kaffe, gør vi gældende, at Styrelsens

særprægsindvending beror på en fejlagtig anvendelse af praksis vedrørende en vares geografiske oprindelse. Hvis omsætningskredsen ikke opfatter landet Italien som værende kendt for forarbejdning af kaffe, er mærket (CAFFE VERONA) kun beskrivende for varens geografiske oprindelse, hvis byen Verona specifikt vil blive opfattet som værende kendt for forarbejdning af kaffe – hvilket ikke er tilfældet og ej heller gjort gældende af Styrelsen.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at selv om kaffe kan forarbejdes i alle lande herunder Italien, er vi af den opfattelse, at den eneste geografiske indikation, der tillægges betydning i forbindelse med kaffe, er kaffens *geografiske oprindelse*, typisk steder som Java, Brasilien, Etiopien eller Kenya. Om kaffen er *forarbejdet* i Italien, Danmark, Letland eller et helt fjerde land er irrelevant ud fra både et forbruger- såvel som et kommercielt perspektiv. Dette understreges af, at det netop er kaffens geografiske oprindelsessted, der anvendes i kommercielt øjemed på emballagen.

Styrelsens dokumentation:

Til støtte for konklusionen, henviser Styrelsen til uddrag af en rapport udarbejdet for, af eller til USDA (United States Department of Agriculture) – den amerikanske pendant til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, en artikel i den åbne encyklopædi Wikipedia samt seks udenlandske hjemmesider.

Vi er af den opfattelse, at ovennævnte materiale er utilstrækkeligt i forhold til at dokumentere omsætningskredsens opfattelse af, at *Italien* generelt og *Verona* specifikt associeres med at forarbejde kaffe i et dansk perspektiv, idet materialet åbenlyst ikke er stilet mod en dansk omsætningskreds.

Konklusion:

På baggrund af det ovenstående gør vi gældende, at Styrelsens særprægsindvending beror på en forkert anvendelse af praksis vedrørende geografiske oprindelsesbetegnelser.

Indledningsvist skal vi gøre gældende, at den eneste geografiske indikation, der har kommerciel relevans i forbindelse med kaffe er kaffens geografiske *oprindelsessted* ikke kaffens geografiske *forarbejdningssted*.

Vi mener ydermere ikke, at det kan konkluderes, at omsætningskredsen vil opfatte *Italien* som værende kendt for at forarbejde kaffe på baggrund af Italiens ”kaffekultur”. Som nævnt ovenfor er vi af den opfattelse, at Italien nok er kendt for, at folk går meget på cafe og drikker kaffe, men at dette ikke er ensbetydende med, at *Italien* er kendt for at forarbejde kaffe.

Som en direkte konsekvens af Styrelsens antagelse af, at der er lighedstegn mellem, at omsætningskredsens anser Italien som kendt for sin ”kaffekultur” og det at forarbejde kaffe, anvender Styrelsen praksis vedrørende geografiske oprindelsesbetegnelser forkert.

Endelig skal vi bemærke, at Styrelsens dokumentationsmateriale for at *Italien* er kendt for sin kaffeforarbejdning ikke har relevans i et dansk perspektiv, idet materialet ikke retter sig mod en dansk omsætningskreds.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen...”

Med brev af 5. marts 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 19. februar 2013 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 18. december 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Med brev af 14. marts 2013 kommenterede klager Zacco Denmark A/S på vegne Starbucks Coffee Company Inc. styrelsens brev med følgende:

”... Under henvisning til Deres skrivelse af 8. marts 2013 skal jeg hermed meddele, at vi ikke ønsker at afgive yderligere kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar. Vi skal derfor venligst anmode om, at Ankenævnet tager stilling på det foreliggende grundlag...”

Med brev af 30. juli 2013 bad ankenævnet om en ny udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Ankenævnet fremførte følgende:

”... Patent- og Varemærkestyrelsen anmodes om udtalelse på ny med følgende begrundelse:

Styrelsen har i sit høringssvar af 5. marts 2013 til ankenævnet anført, at styrelsen henstiller til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes af de under behandlingen hos styrelsen fremførte argumenter og vurderinger.

Ankenævnet er i forbindelse med gennemgangen af sagen blevet opmærksom på, at det omhandlede mærke er registreret for varer i klasse 30 som EU-varemærke under nr. 000598144, i England under nr. 2383781 og i Italien under nr. 0001500085.

Ankenævnet skal især på den baggrund anmode styrelsen om at fremkomme med en fornyet udtalelse i sagen...”

Med brev af 16. august 2013 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med en ny udtalelse i sagen. Følgende blev fremført:

”... Ankenævnet har i brev af 30. juli 2013 anmodet styrelsen om en yderligere udtalelse i sagen, idet Ankenævnet i forbindelse med gennemgangen af sagen er blevet opmærksom på, at det omhandlede mærke er registreret for varer i klasse 30 som EU-varemærke under nr. 000598144, i England under nr. 2383781 og i Italien under nr. 0001500085.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det af TMView fremgår, at klager har opnået registrering af mærket CAFFE VERONA for bl.a. ”kaffe” i klasse 30 i EU (EU-varemærke), England, Kroatien, Rumænien, Bulgarien, Ungarn, Tjekkiet, Cypern, Slovenien og Italien, ligesom det har været registreret i Slovakiet, hvor registreringen dog er udløbet. Endvidere er mærket ansøgt i Irland.

Det fremgår også af TMView, at klager fik sin ansøgning afslået i Norge, hvilket afslag klager indbragte for Patentstyrets Annen Afdeling (sag nr. 7635), der traf endelig afgørelse i sagen den 14. maj 2007. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Det skal tilføyes at merket, etter 2. avdelings oppfatning, heller ikke oppfyller registrerbarhetsvilkårene etter lovens § 13 første ledd første og annet punktum, idet

uttrykket CAFFE VERONA må anses egnet til å beskrive kaffe og kaffeprodukter, og således ikke innehar det for registrering nødvendige særpreg.”

Patentstyrets afgørelse vedlægges som bilag A.

Styrelsen finder ligesom Patentstyret i Norge, at mærket CAFFE VERONA må anses for beskrivende, idet det beskriver såvel varens art som varens oprindelse. Styrelsen skal fastholde, at den danske gennemsnitsforbruger vil opfatte Italien som værende særligt kendt for bl.a. kaffe. Dette understøttes bl.a. af, at ”espresso” er kendt som en særlig italiensk type kaffe, og at espressokaffe bl.a. sælges i variationer, hvor den anvendte ristning af kaffen betegnes ”Italian Roast” og ”Neapolitan Roast”, ligesom det italienske ord ”barista” også må anses for kendt af den danske omsætningskreds i betydningen ”en professionel espressobrygger”.

At der er en særlig forbindelse mellem kaffe og Italien i den danske omsætningskreds bevidsthed finder således er ganske givet.

Efter styrelsens opfattelse vil brugen af artsbetegnelsen CAFFE i sammenhæng med stedsbetegnelsen VERONA ikke give en gennemsnitlig dansk forbruger andet indtryk, at der er tale om en espressokaffe, der er forarbejdet, dvs. er ristet, i Verona, Italien.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 18. december 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således fortsat henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 16. september 2013.