

RESUMÉ:

AN 2013 00004 – VA 2011 02834 READY BREW <w> – Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist at registrere varemærket VA 2011 02834 READY BREW <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke havde det for registrering nødvendige særpræg for nogle af 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 21. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2013 00004**

Klage fra

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

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 vedr. VA 2011 02834 READY BREW <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at det ansøgte mærke, READY BREW, mangler det til registrering fornødne særpræg for ”ikke-alkoholholdige drikke fremstillet på basis af kaffe”, idet mærket kan angive de pågældende vares art eller beskaffenhed, nemlig at der er tale om færdigbryggede drikke.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 29. september 2011 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne Starbucks Corporation doing business as Starbucks Co. ansøgning om registrering af varemærket READY BREW <w> for:

Klasse 30: Formalede og hele kaffebønner og ikke-alkoholholdige drikke fremstillet på basis af kaffe.

Med brev af 21. november 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger, at det ansøgte varemærke ikke havde tilstrækkeligt særpræg til registrering for visse af de ansøgte varer og tjenesteydelser.

I brev af 19. juli 2012 fremsendte ansøger yderligere dokumentation for indarbejdelse.

I brev af 24. juli 2012 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det fremsendte ikke var tilstrækkelig dokumentation for særpræg.

I brev af 26. november 2012 argumenterede ansøger fortsat for særpræg for mærket.

I brev af 4. december 2012 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det fremsendte fortsat ikke er tilstrækkelig dokumentation for særpræg.

Med brev af 31. januar 2013 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt afslag på ansøgningen med følgende begrundelse:

"... Vi skrev til dig i vores brev fra den 21. november 2011, at vi ville afslå dit varemærke for visse varer, hvis vi ikke modtog et svar fra dig.

Vi afslår din ansøgning for følgende varer:

Klasse 30: Ikke-alkoholholdige drikke fremstillet på basis af kaffe.

Det ansøgte varemærke har ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse varer.

Dit mærke består af de engelske ord "ready" og "brew", der ifølge Gyldendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk, online-udgaven) kan oversættes med henholdsvis "klar", "parat" eller "færdig" og "bryg" eller "sammenkog". Det er i øvrigt normalt at omtale kaffe som "brew", for eksempel taler man om "a cup of brew" eller "morning brew", hvor "brew" altså er synonymt med kaffe.

Mærket kan derfor angive beskaffenheden ved nogle af de ansøgte varer, nemlig "ikke-alkoholholdige drikke fremstillet på basis af kaffe" i klasse 30, da der kan være tale om færdig kaffe. Mærket har særpræg og kan registreres for de øvrige varer.

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

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.

En eventuel anke skal, sammen med begrundelsen for anken og ankegebyret på kr. 4000,-, sendes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup. Du kan også betale gebyret på konto nr. 0216 4069056296, og sende anken via e-mail til pvanke@dkpto.dk.

På nævnets hjemmeside på adressen www.pvanke.dk kan du læse mere om, hvordan du anker styrelsens afgørelser, og hvordan nævnet behandler sagen.

Vi vil registrere mærket for de varer og tjenesteydelser som dit mærke har særpræg for, medmindre du har klaget over styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker inden for den fastsatte klagefrist.

Klasse 30: Formalede og hele kaffebønner.

Vi venter med at registrere mærket for disse varer indtil ankefristen er udløbet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen...”

Denne afgørelse blev med brev af 26. marts 2013 fra klager, Starbucks Coffee Company Inc., v/Zacco Denmark A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af bestemmelsen i Varemærkelovens § 46 indbringer vi hermed på vegne af vores klient, Starbucks Coffee Company Inc., Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af d. 31. januar 2013 for ankenævnet.

Påstand:

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene 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:

Styrelsen begrundet det ovennævnte afslag med, at mærket <<READY BREW>> består af de engelske ord ”Ready” og ”Brew” hvilket oversættes til henholdsvis ”klar, parat, færdig” og ”Bryg”, at disse ord hver for sig må antages at være beskrivende samt, at sammensætningen af disse (ord) ikke udgør mere end summen af de sammensatte ord.

I den forbindelse fremhæver Styrelsen EU Domstolens afgørelser C-383/99 (BABYDRY) og C-265/00 (BIOMILD), samt Ankenævnets afgørelse AN 2007 00001 (SOFTLOTION). Af disse afgørelser fremgår det rigtig nok, som anført ovenfor, at mærker der er sammensat af udelukkende beskrivende ord ikke får særpræg medmindre mærket i kraft af sammensætningen tilføjes noget ekstra udover summen af sammensætningen.

Indledningsvist skal vi erklære os enige i Styrelsens oversættelse af de respektive ord.

I modsætning til Styrelsen er vi imidlertid af den opfattelse, at den konkrete sammensætning af ”READY” og ”BREW” tilføjer mærket noget ekstra, hvorfor omsætningskredsen ikke vil opfatte mærket som værende beskrivende, men snarere som et finurligt ordspil på forskellige engelske ord og formuleringer.

Vi mener for det første, at omsætningskredsen vil opfatte <<READY BREW>> som en suggestiv henvisning til det engelske navn for *pulverkaffe*, nemlig ”Instant coffee” eller ”Soluble coffee”. I den forbindelse skal vi henvise til, at de respektive engelske ord ”Ready/instant” samt ”Coffe/brew” må siges at være substituerbare eller direkte synonyme.

For det andet mener vi, at mærket naturligt vil blive opfattet som en omskrivning af den engelske sætning for *sæt i gang/parat start i gang*, nemlig ”Ready go”. Forstået på den måde vil mærket fremstå som en sjov opfordring til forbrugeren om at *starte en brygningen/parat start kaffe*. Omsætningskredsen vil derfor ved anvendelsen af den enkeltes fantasi nå frem til, at mærket enten henviser til pulverkaffe eller som opfordring til at komme i gang med at lave kaffe.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at Styrelsen tidligere har registreret ordmærket <<Ready to Read>>, VR 2009 00321 for blandt andet bøger i klasse 16, ligesom vi skal henlede opmærksomheden på at vores klient har fået mærket <<READY BREW>> registreret for de omhandlede varer ved OHIM, registreringsnummer: 00813601.

Til støtte for vores argumentation om, at varemærket <<READY BREW>> vil blive opfattet som en sjov og fantasifuld omskrivning af de engelske formuleringer for enten *pulverkaffe* eller *sæt i gang/parat start i gang*, og ikke som værende beskrivende henviser vi til, at en søgning på søgemaskinen Google (de første 10 sider) entydigt og uden undtagelse henviser til vores klients varemærke. Dette viser, efter vores overbevisning, at sammensætningen af de respektive ord ikke vil blive opfattet som værende beskrivende, ligesom det viser, at der ikke er et kommercielt friholdelsesbehov for denne sammensætning.

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

Med brev af 11. april 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 27. marts 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 31. januar 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Der er ikke modtaget yderligere fra klager.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 21. august 2013.