




PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

07.10.2016

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Mannerheimintie 8
00100 HELSINKI
FI

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA OSITTAIN

Rekisteröinnin numero: 1106759
Haltija: LLOYD SHOES GMBH, Sulingen, DE
Tavaramerkki: 

Tavara-/palveluluokat: Luokka 18: Leather and imitation leather, purses, coin purses and pocket wallets (included in this class); traveling bags and handbags; trunks and suitcases.
Luokka 25: Clothing, footwear, headgear.
Luokka 35: Wholesale and retail services, including via the Internet and teleshopping, in relation to jewelry, fashion jewelry, tie pins, tie clips, timepieces and chronometric instruments, leather and imitation leather, purses, coin purses and pocket wallets (included in class 18), traveling bags and handbags, trunks and suitcases, clothing, footwear, headgear.

Rekisteröinnin / myöhemmän laajentamisen päivä: 11.06.2015
Väriselitys: punainen
tummanpunainen

Estemerkit: EU-tavaramerkki nro 2957132



EU-tavaramerkki nro 5777461 Norddeutscher Lloyd

PÄÄTÖS: Patenti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa seuraavia tavaroita:

Luokka 25: Clothing, footwear, headgear.

Perustelut: Kansainvälinen rekisteröinti nro 1106759 aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 18 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 2957132 LLOYD`S (kuviomerkki). Estemerkin ainoa sana on genetiivimuoto kansainvälisen rekisteröinnin ainosta sanasta, ja estemerkin sana eroaa kansainvälisestä rekisteröinnistä näin ollen pelkästään genetiivin s-päätteellä. Merkkien sanat ovat visuaalisesti, foneettisesti sekä merkityssisällisesti lähes identtiset. Merkkeihin sisältyvät kuvioelementit, tekstin kirjasintyyppi sekä

Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki | Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1
Arkadiagatan 6A, 00100 Helsingfors | PB 1140, 00101 Helsingfors | Tel. 029 509 5000 | Fax 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1

graafinen ulkoasu eivät poista sekaannusvaaraa, sillä niin kansainvälisessä rekisteröinnissä kuin estemerkin, merkin ainoa sana erottuu selvästi ja muodostaa merkin hallitsevan osan. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1106759 aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 5777461 Norddeutscher Lloyd. Ottaen huomioon tarjottavien palveluiden laatu, luonne ja kohderyhmä, on merkkien palveluiden katsottava olevan samoja ja samankaltaisia. Kansainvälinen rekisteröinti kattaa luokassa 35 muun muassa korujen, kellojen, ajanmittauslaitteiden sekä vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden tukku- ja vähittäismyyntipalveluita, joiden on katsottava olevan samoja ja osittain samankaltaisia kuin esimerkiksi estemerkin luokan 35 palvelut: vähittäiskaupan palvelut, nimittäin kioski- ja valintamyymäläpalvelut seuraavien tuotteiden alalla: jalometallit ja niiden seokset sekä niistä valmistetut tai niillä päällystetyt tavarat, jalokivikorut, korut, jalokivet, kellot ja ajanmittauslaitteet, vaatteet, jalkineet ja päähineet. Kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvä sana on identtinen estemerkin määräävässä osassa olevan sanan kanssa. Estemerkin alussa oleva saksankielinen sana Norddeutscher (= pohjoissaksalainen) ilmaisee lähinnä palveluiden maantieteellistä alkuperää ja laatua eikä palveluita kuvailevana elementtinä riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Kansainvälisen rekisteröinnin kuviollisuus, kuten kirjasintyyppi ja graafinen ulkoasu, ei myöskään poista sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan kiistänyt sekoitettavuuden estemerkkiin nro 5777461 vedoten muun muassa kansainvälisen rekisteröinnin ja estemerkin haltijan liiketoimintojen erilaisuuteen. Virasto toteaa, että merkin sekaannusvaaraa harkittaessa, sillä mitä merkinhaltijoiden liiketoiminta tosiasiallisesti on, ei ole merkitystä, koska rekisteröitäväksi haettua merkkiä verrataan aikaisempiin merkkeihin niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta. Lisäksi virasto toteaa, ettei hakijan esittämä esimerkitapaus MAO:430/16 SENSURA MIO ole analoginen nyt kyseessä olevan tapauksen kanssa, sillä kansainvälisen rekisteröinnin ensimmäisellä sanalla on kuvaileva merkitysisältö, toisin kuin esimerkitapauksessa.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 7 kohta, 6 § 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavamerkit



Mika Kivi
Yksikön esimies



Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

LIITE

Valitusosoitus

Huomautus: Kun kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisestä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2:n kuluessa kuulutuspäivästä (Tavaramerkkilain 56 c §).