

Berggren Oy Ab  
PL 16 - Antinkatu 3 C  
00101 HELSINKI



Viitteenne: BQ201035

Rekisteröinnin numero: 1043666

Haltija: X

Tavaramerkki:

Kiina (CN)

**ENNESSY**

Tavarat/palvelut: Luokka 25 Swimsuits; bathing caps; bathing trunks; bodysuits;  
body linen (garments); beach clothes; brassieres; sport suits;  
clothing; shoes.

Rekisteröinnin/myöhemmän laajentamisen päivä:

03.06.2010

Kuulutuspäivä:

14.10.2011

Väitteentekijä, väite saapunut:

SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Cognac, Ranska (FR), 14.12.2011

Väitemerkit:

Yhteisön tavaramerkki nro 4559241 HENNESSY  
Kansainvälinen rekisteröinti nro 554084 HENNESSY  
Kansainvälinen rekisteröinti nro 858533



Rek.nro 2146



44-11-10-102009776/VII/1011

Postiosoite:  
PL 1170  
00101 Helsinki

Käyntiosoite:  
Arkadiankatu 6 A  
Helsinki

Puhelin:  
029 509 5000  
Faksi:  
029 509 5328  
Sähköposti:  
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:  
Pohjola FI3950000120378368  
Nordea FI2616603000111131  
Danske Bank FI2480001500047908

23.04.2013

1043666 (jatkuu)

**PÄÄTÖS:** Patenti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen kokonaisuudessaan, joten kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa yllä mainittuja tavaroita ja palveluja.

**Perustelut:** Väitteentekijä on vaatinut, että kansainvälinen rekisteröinti nro 1043666 ei tule voimaan Suomessa, koska kansainvälisen merkin haltija ei ole vastannut väitteen perusteella tehtyyn kieltäytymisilmoitukseen ja viitannut valituslautakunnan päätöksiin vastaavissa tapauksissa.

Kansainvälisten rekisteröintien käsittelyssä pääsääntönä on, ettei kansainvälistä rekisteröintimenettelyä käyttävän hakijan tulisi joutua huonompaan asemaan kuin kansallista hakemusmenettelyä käyttävän. Kun Suomessa kuulutettua kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehdään väite, se on annettava tiedoksi merkin haltijalle, kuten kansallistakin rekisteröintiä vastaan tehty väite. Tiedoksiantotapana on tehdä alustava kieltäytymisilmoitus Maailman henkisen omaisuuden järjestöön (WIPO:oon). Tämä tehdään referoimalla väite, kertomalla mihin tavaroihin tai palveluihin se kohdistuu ja mitkä tavaramerkkilain pykälät ovat väitteen perustana. Väitekieltäytymiseen ei saa liittää väitekirjelmää eikä sitä tehtäessä ole mitenkään otettu kantaa väitteeseen tai sen menestymismahdollisuuksiin. Tavaramerkkilaisissa ei säädetä tavaramerkin rekisteröinnin tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle velvollisuutta antaa vastine väitteeseen. Tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momentin säännökset vastaamatta jättämisen seuraamuksista koskevat tapausta, jossa virasto on omasta aloitteestaan tehnyt alustavan kieltäytymisen kansainväliselle toimistolle ja jossa on jo nimenomaisesti ilmaistu viraston kanta rekisteröinnin hyväksyttävyyteen. Tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momenttia ei siis voida soveltaa väitteen vuoksi tehtävään kieltäytymisilmoitukseen, koska kyseinen ilmoitus vastaa kansallisessa menettelyssä käytettävää väitteen tiedoksiantoa. Kun väite on annettu tiedoksi rekisteröinnin haltijalle, haltijalla on mahdollisuus harkita, onko vastineen antaminen tarpeellista vai ei. Lain 56 f §:n mukaan, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, halua antaa lausuman Patenti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Jos rekisteröinnin haltija ei halua antaa lausumaansa, hänen ei myöskään tarvitse hankkia Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Tavaramerkkilain 21 §:n mukaan väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille. Jos taas rekisteröinnille

doi:10.1155/2013/1009776/WVHL.Tvrt1.v01

Postiosoite:  
PL 1170  
00101 Helsinki

Käyntiosoite:  
Arkadiankatu 6 A  
Helsinki

Puhelin:  
029 509 5000  
Faksi:  
029 509 5328  
Sähköposti:  
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:  
Pohjola FI3950000120378368  
Nordea FI2616603000111131  
Danske Bank FI2480001500047908

ei ole estettä, rekisteriviranomainen hylkää väitteen riippumatta siitä, onko merkin haltija vastannut väitteeseen vai ei.

Väitekäsittelyn riippumattomuutta sekä väitteentekijän että merkin haltijan lausunnoista kuvastaa myös tavaramerkkilain 20 §:n 3 momentissa oleva säännös, jonka mukaan asia voidaan käsitellä, vaikka väitteentekijä olisi peruuttanut väitteen. Näin ollen vaikka kansainvälisen rekisteröinnin nro 1043666 haltija ei ole vastannut väitteeseen, virasto ei voi pelkästään tällä perusteella katsoa, että kansainvälinen rekisteröinti ei tulisi voimaan Suomessa.

Suomeen kohdistettu kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuviomerkki) ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän viittaama yhteisön tavaramerkki nro 4559241 HENNESSY, Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 554084 HENNESSY tai tavaramerkki nro 2146 JAS. HENNESSY & CO. COGNAC (kuviomerkki). Kansainvälinen rekisteröinti nro 1043666 kattaa tavaroita luokassa 25, kun taas väitteentekijän yhteisön tavaramerkki kattaa tavaroita ja palveluita luokissa 32, 33 ja 43, kansainvälinen rekisteröinti luokissa 32 ja 33 ja kansallinen tavaramerkki luokassa 33. Merkkien sekoitettavuus ei siten tule harkittavaksi.

Suomeen kohdistettu kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuviomerkki) kattaa samoja ja samankaltaisia tavaroita luokassa 25 kuin väitteentekijän vetoama Euroopan yhteisössä voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 858533 Hennessy (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin nro 1043666 ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Merkit eroavat toisistaan erityisesti visuaalisesti, mutta myös foneettisesti. Kansainvälinen rekisteröinti nro 1043666 muodostuu sanasta ENNESY ja Y-kirjaimesta lähtevästä kaarimaisesta kuvio-osuudesta ja väitteentekijän merkki sanasta Hennessy kahden ympyräkehän sisällä sisimmässä ympyrässä olevan kuvion, jossa on käsivarren pitelemä kirves, yläpuolella. Merkin Hennessy sanaosassa on ensimmäisenä olevan H-kirjaimen lisäksi eroavuutena kaksois-s merkkiin ENNESY verrattuna. Visuaalisten eroavuuksien lisäksi suomalainen kuluttaja myös lausuu merkit erilailla, niin että väitteentekijän merkissä ensimmäisenä oleva H-kirjain ja kaksois-s myös kuuluvat.

Väitteentekijä on myös vedonnut siihen, että kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä ei ole väitekäsittelyn jälkeen hyväksytty voimassa olevaksi useassa eurooppalaisessa maassa.

ihc11.N:\W2010099260\VII.Tuori.ku

Postiosoite:  
PL 1170  
00101 Helsinki

Käyntiosoite:  
Arkadiankatu 6 A  
Helsinki

Puhelin:  
029 509 5000  
Faksi:  
029 509 5328  
Sähköposti:  
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:  
Pohjola FI3950000120378368  
Nordea FI2616603000111131  
Danske Bank FI2480001500047908

Virasto toteaa, että kansainvälisestä rekisteröinnistä kieltäytymisestä muissa maissa ei seuraa oikeudellista sidonnaisuutta toimia samoin Suomessa, vaikkakin myös ratkaisut muissa maissa otetaan huomioon viraston harkinnassa. Sekoitettavuusarviointi merkkien välillä suoritetaan kuitenkin suomalaisen kohderyhmän kannalta katsottuna.

Väitteentekijä on lisäksi vedonnut merkkinsä HENNESSY laajalti tunnettuuteen. Väitteentekijä ei kuitenkaan ole toimittanut virastoon näyttöä merkin laajalti tunnettuudesta, minkä vuoksi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa säädetty laajalti tunnetun merkin suoja ei tule sovellettavaksi.


Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6, 8 ja 9 kohta, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 20 § 3 momentti, 21 §, 56 b § ja 56 d-f §

Apulaisjohtaja

  
Kristiina Nyman

Yksikönpäällikkö

  
Pirjo Aro-Helander



VALITUSOSOITUS LIITTEENÄ