

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
PL 233
00131 Helsinki
FI

REKISTERÖINNIN MÄÄRÄÄMINEN MITÄTÖIDYKSI

Rekisterinumero: 285148
Haltija: Anora Group Oyj, Helsinki, FI
Tavaramerkki: FENOCCHIO
Tavarat/palvelut: Luokka 32: Alkoholittomat viinit
Luokka 33: Alkoholijuomat (paitsi oluet); Viinit
Hakemispäivä: 11.05.2023
Rekisteröintipäivä: 31.05.2023
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 31.05.2023

Hakija: Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a., Monforte d'Alba, IT
Hakemus saapunut: 27.05.2024
Hakemusnumero: H202450002

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään mitätöidyksi.

Perustelut: Mitätöinnin hakija on hakemuksessaan vaatinut, että tavaramerkkirekisteröinti nro 285148 FENOCCHIO määrätään mitätöitäväksi sillä perusteella, että merkki on sama kuin mitätöinnin hakijan samoja tavaroita varten vakiintunut tavaramerkki FENOCCHIO, merkki aiheuttaa sekaannusvaaran mitätöinnin hakijan vakiintuneeseen tavaramerkkiin GIACOMO FENOCCHIO, merkki aiheuttaa sekaannusvaaran mitätöinnin hakijan toiminimeen Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a. ja merkki luo mielikuvan mitätöinnin hakijan perustajan nimestä Giacomo Fenocchio. Mitätöinnin hakijalla on oikeudellinen intressi asiassa, sillä se katsoo omistavansa aikaisemman oikeusperusteen kaupallisiin tunnuksiin FENOCCHIO.

Mitätöinnin hakija on toimittanut virastoon tietoja mitätöinnin hakijan tuotteiden jälleenmyynnistä Suomessa vuosilta 2006-2023, toimituskuitteja Alko Oy:lle, Notandum Ltd:lle, Your Sales Coach Oy:lle ja Mr Nebbiolo Oy:lle vuosilta 2006-2023, kuvakaappauksia usealta eri internetsivustolta, artikkelin Etikettilehdestä ja artikkelin Liza in WineWonderland -sivustolta sekä sähköpostin Alko Oy:ltä viinien jälleenmyyjälle Mr Nebbiolo Oy:lle, jossa ilmoitetaan GIACOMO FENOCCHIO viinin ylittäneen Alkon vakiovalikoimaan pääsemiseen vaadittavan myyntimäärän.

Näytössä esiintyy monessa kohtaa kuvia myydyistä viinipulloista, joissa merkki GIACOMO FENOCCHIO on selkeästi näkyvillä. Virastoon toimitettu näyttö osoittaa, että Suomessa on jo vuodesta 2006 alkaen myyty puna- ja valkoviiniä tuotenimellä GIACOMO FENOCCHIO ja tämän pitkäaikaisen käytön myötä tavaramerkin GIACOMO FENOCCHIO voidaan katsoa vakiintuneen tavaramerkkilain 4 § mukaisesti mitätöinnin hakijan tavaramerkiksi puna- ja valkoviineille.

Tavaramerkki nro 285148 FENOCCHIO kattaa luokan 32 ja 33 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin ne, joille tavaramerkki GIACOMO FENOCCHIO on vakiintunut. Tavaramerkin kattamat tavarat "alkoholittomat viinit" luokassa 32 ovat samankaltaisia kuin alkoholilliset puna- ja valkoviinit, joille tavaramerkki GIACOMO FENOCCHIO on vakiintunut. Muilta osin tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja kuin alkoholilliset puna- ja valkoviinit, joille tavaramerkki GIACOMO FENOCCHIO on vakiintunut, sillä tavaranimike "alkoholijuomat (paitsi oluet)" kattaa myös viinit. Tavaramerkki muodostuu sanasta FENOCCHIO. Mitätöinnin hakijan vakiintunut merkki muodostuu sanoista GIACOMO FENOCCHIO. GIACOMO on myös Suomessa käytössä oleva etunimi. Sanalla FENOCCHIO ei sen sijaan ole Suomessa ymmärrettävää merkityssisältöä. Sanan erottamiskyky on siten vahvuudeltaan vähintään normaali. Sana FENOCCHIO erottuu mitätöinnin hakijan merkissä selkeästi omaksi elementikseen. Merkit ovat siten myös kokonaisuutena arvioiden visuaalisesti ja foneettisesti hyvin samankaltaisia ja merkityssisällöltään keskimääräistä enemmän samankaltaisia. Kysymyksessä olevien tavaroiden kohderyhmän muodostavat alkoholijuomia käyttävät tavanomaiset kuluttajat, joiden tarkkaavaisuusasteen ei voida katsoa olevan tavanomaista korkeampi. Kohderyhmä voi erehtyä luulemaan tavaramerkillä FENOCCHIO merkittyjen tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää kuin merkillä GIACOMO FENOCCHIO merkityt tavarat. Näin ollen tavaramerkin rek.nro 285148 FENOCCHIO on katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran ja miellelyhtymän mitätöinnin hakijan vakiintuneeseen tavaramerkkiin GIACOMO FENOCCHIO.

Mitätöinnin hakija ei ole osoittanut, että tavaramerkki FENOCCHIO olisi vakiintunut mitätöinnin hakijan tavaramerkiksi. Näin ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 1 kohta ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Mitätöinnin hakijan yritys on viinitila, jonka toiminimi on Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a. Mitätöinnin hakija ei ole toimittanut virastoon yrityksen virallista toimialaa, joten tarkkaa vertailua tavaramerkin kattamien tavaroiden ja yrityksen toimialan välillä ei voi tehdä. Lisäksi virasto toteaa, että toiminimi muodostuu kokonaisuudesta Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a., jonka merkityssisältöä suomalainen kohderyhmä ei ymmärrä. Tavaramerkki muodostuu sanasta FENOCCHIO, joka sisältyy toiminimeen vasta nimen lopussa tekstin Azienda Agricola Giacomo jälkeen. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki ja toiminimi ovat siten foneettisesti ja visuaalisesti hyvin erilaiset. Koska suomalainen kohderyhmä ei ymmärrä toiminimikokonaisuuden merkityssisältöä ei merkkien käsitteellistä samankaltaisuutta voi arvioida. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkin FENOCCHIO ei voida katsoa aiheuttavan vaaraa, että kohderyhmä sekoittaa tavaramerkin mitätöinnin hakijan toiminimeen Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a. Mitätöinnin hakija ei myöskään ole osoittanut, että toiminimi Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a. olisi Suomessa erittäin hyvin vakiintunut tai yleisesti tunnettu, eikä mitätöinnin hakija siten ole osoittanut, että tavaramerkin FENOCCHIO käyttäminen tietäisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä.

Lopuksi virasto toteaa, että FENOCCHIO ei ole Suomessa käytössä oleva sukunimi. Mitätöinnin hakija ei ole hakemuksessaan myöskään osoittanut, että Giacomo Fenocchio ja hänen myötä myös sukunimi Fenocchio olisi Suomessa niin tunnettu, että sanan FENOCCHIO voitaisiin katsoa luovan mielikuvan toisen aiemmasta nimestä. Näin ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 7 kohta ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Edellä mainituin perustein Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 285148 FENOCCHIO mitätöitäväksi kokonaisuudessaan.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 4 §, 13 §, 48 § ja 51 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

