



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

22.04.2021

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BQ300524

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 277769
Haltija: The Gillette Company LLC, Delaware, US
Tavaramerkki:

FREED

Tavarat/palvelut: Luokka 3: Shaving preparations, namely, shaving creams, shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave splashes, lotions and balms; pre-shave facial washes and scrubs; skin care preparations, namely skin moisturizers; non-medicated skin care preparations; body sprays; cologne; anti-perspirants and deodorants; body wash
Luokka 8: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders, and cartridges, all specifically designed for and containing razor blades

Hakemispäivä: 09.03.2020
Rekisteröintipäivä: 11.06.2020
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.06.2020

Väitteentekijä: Fontaine Limited, Lontoo, GB
Väite saapunut: 05.08.2020
Väitenumero: V202000045

Väitemerkki: EU-tavaramerkki nro 18280720

CREED

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Väite koskee luokan 3 tavaroita.

Väitteentekijä on vaatinut numerolla 277769 rekisteröidyn tavaramerkin FREED (kuviomerkki) kumoamista sillä perusteella, että merkki aiheuttaa sekaannusvaaran väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 18280720 CREED (kuviomerkki). Merkin haltija on lausunnossaan vaatinut väitteentekijää osoittamaan, että väitteentekijä on tosiasiallisesti käyttänyt väitteen perusteeksi esitetyn EU-tavaramerkkirekisteröinnin mukaista merkkiä tavaramerkin hakemispäivää edeltävän viiden vuoden aikana. Väitteentekijä on toimittanut virastoon mm. kuvakaappauksia internet-sivustoilta, joilla väitteentekijän tuotteita on ollut myynnissä, laskuja ja merkkiä koskevaa taustatietoa. Virasto katsoo, että toimitettu näyttö osoittaa, että merkkiä on tosiasiallisesti käytetty EU-alueella hakemispäivää edeltävän viiden vuoden aikana mm. saippuolle, hajuvesille, kylpy- ja ihonhoitotuotteille, parranajotuotteille, eli samoilla tavaroilla kuin mille tavaramerkki nro 277769 on rekisteröity.

Myös merkin haltija on lausunnossaan 10.02.2021 todennut, että väitteentekijän näyttö osoittaa, että väitemerkkiä on käytetty EU:ssa relevantilla ajanjaksolla Iso-Britanniassa sekä vähäisemmin Keski-Euroopassa. Merkin haltija on kuitenkin lisäksi todennut, ettei näyttö osoita, että merkkiä olisi käytetty Suomessa tai, että näyttö osoittaisi merkin tulleen tunnetuksi eurooppalaisen yleisön keskuudessa. Virasto toteaa, ettei asiassa ole merkitystä sillä, osoittaako toimitettu näyttö merkin tulleen tunnetuksi eurooppalaisen yleisön keskuudessa. Virasto toteaa lisäksi, että asiassa ei ole myöskään olennaista onko merkkiä käytetty Suomessa. Asiassa on riidatonta, että väitemerkkiä on käytetty EU:n alueella ennen tavaramerkin hakemispäivää ja näin ollen väitteentekijä on täyttänyt tavaramerkkilain 34 § mukaisen velvollisuutensa osoittaen käyttäneensä väitteen perusteena olevaa merkkiä.

Numerolla 277769 rekisteröity tavaramerkki FREED (kuviomerkki) kattaa luokan 3 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 18280720 CREED (kuviomerkki). Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu isoin kirjaimin kirjoitetusta sanasta FREED, jossa toinen E-kirjain on takaperin. Väitteentekijän merkki muodostuu sanasta CREED, jonka kirjaimista C ja D lähtee pitkät, sapeleita muistuttavat sakarat, jotka muodostavat sanan alle X-kuvion. Sana CREED tarkoittaa suomeksi uskontunnustusta. Sana FREED sen sijaan tarkoittaa vapautettu. Merkkien merkityssisältö on täysin eri ja merkit antavat siten aivan erilaiset mielleyhtymät. Visuaalisesti väitemerkki muodostaa kokonaisuuden, jossa kirjaimet C ja D voivat olla vaikeasti hahmoteltavissa ja merkissä on selkeästi luettavissa ainoastaan sanan keskellä olevat kirjaimet REE. Tavaramerkki sen sijaan muodostuu pelkästään isoista yksinkertaisista kirjaimista, jossa sana FREED on selkeästi luettavissa, vaikka toinen E-kirjain on käännetty takaperin. Myös visuaalisesti merkit antavat siten hyvin erilaiset vaikutelmat. Lisäksi merkit eroavat myös foneettisesti, sillä sanojen alkosat CR- ja FR- äännetään hyvin erilaisesti. Vaikka merkkien loppuosa -EED on foneettisesti identtinen eroavat sanat kokonaisuutena arvioiden selkeästi myös foneettisesti. Lisäksi väitemerkin sana voidaan ymmärtää olevan REE, joka eroaa foneettisesti sanasta FREED olennaisesti. Edellä mainituin perustein tavaramerkit muodostavat omat, yhtä lailla erottamiskykyiset kokonaisuudet, eikä tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää väitteentekijän EU-tavaramerkkiin.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään viitannut EUIPO:n aikaisempaan ratkaisukäytäntöön tapauksissa B 2740 119 - FITAL (kuviomerkki) v. VITAL, 11 843 C - BALOO vs. KALOO, B 2 780 982 - REISS vs. Zeiss, B 2 813 486 FORMA (kuviomerkki) vs. NORMA, B 2 832 601 ARIMA (kuviomerkki) vs. ERIMA (kuviomerkki) ja R 719/2001-4 TERRY v. MERRY. Ottaen huomioon, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa väitemerkin sana ei ole selkeästi luettavissa, merkeissä olevilla sanoilla on selkeät erilaiset merkityssisällöt ja sanojen alkuosat

äännetään selkeästi eri lailla virasto katsoo, että nyt kysymyksessä oleva tapaus ei ole analoginen edellä mainittujen EUIPO:n tapausten kanssa. Virasto toteaa myös, etteivät EUIPO:n päätökset sido Patentti- ja rekisterihallitusta ja viraston vallitsevan käytännön perusteella tavaramerkin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkiin.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 §, 31 § ja 34 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

