

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BQ300525

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 277645
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: 26.05.2020
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 29.05.2020

Väitteentekijä: Fontaine Limited, Lontoo, GB
Väite saapunut: 28.07.2020
Väitenumero: V202000042

Väitemerkki: EU-tavaramerkki nro 18280720

CREED
X

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Väite koskee luokan 3 tavaroita.

Väitteentekijä on vaatinut numerolla 277645 rekisteröidyn tavaramerkin FREED 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.

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

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 tavaroille kuin mille tavaramerkki nro 277645 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 osoittaa käyttäneensä väitteen perusteena olevaa merkkiä.

Numerolla 277645 rekisteröity tavaramerkki FREED 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 sanasta FREED. 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 on puhdas sanamerkki, jossa sana FREED on selkeästi luettavissa. 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 myös ymmärtää olevan REE, joka eroaa foneettisesti sanasta FREED olennaisesti. Edellä mainituin perustein tavamerkit 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 tavamerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiaissa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen **60 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos päätös on kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla: <https://www.prh.fi>.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Velasco Heidi

Lähettäjä: Henriksson Sara (PRH) <sara.henriksson@prh.fi>
Lähetetty: perjantai 23. huhtikuuta 2021 9.40
Vastaanottaja: prh@berggren.fi
Aihe: Väitepäätökset V202000042/277645 FREED ja V202000045/277769 FREED kuvio Viitteenne: BQ300525 ja BQ300524

Hei,

lähetämme ohessa väitepäätöksemme otsikon asioissa.

Päätökset kuulutetaan myös seuraavassa tavaramerkkilehdessä. Päätösten tiedoksiantopäivä, josta valitusaika lasketaan, on lehden julkaisupäivä, eli 30.04.2021. Tavaramerkkilehti on luettavissa sivulla <https://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu/lehdet>.

Ystävällisin terveisin,

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies
Patentit ja tavaramerkit
Patentti- ja rekisterihallitus
p. 029 509 5523, 050 354 2503
sara.henriksson@prh.fi
www.prh.fi

Postiosoite: 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki