

Kolster Oy Ab
PL 204
00181 HELSINKI
FI

Viitteenne: DT1073

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA

Rekisteröinnin numero: 1579492
Haltija: F&I Beverages AG, Zug, CH
Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 33: Vodka; gin; wines, namely sparkling wines.
Rekisteröinnin / myöhemmän laajentamisen päivä: 30.12.2020
Hyväksyntäpäivä: 28.06.2021
Kuulutuspäivä: 30.06.2021
Etuoikeus: 25.12.2020, RU
Merkinselitys: Kolmiulotteinen merkki
Väitteentekijä: Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI
Väite saapunut: 30.08.2021
Väitenumero: V202100028

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

Väite­merkit:

Eu­roo­pan unioniin kohden­nettu kansain­välinen rekisteröinti nro 890134



EU-tavaramerkki nro 17563801



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

www.prh.fi | Puh./tfn: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: 0244683-1

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen kokonaisuudessaan, joten kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa yllämainittuja tavaroita.

Perustelut:

Numerolla 1579492 rekisteröity kansainvälinen rekisteröinti FIRE&ICE (kolmiulotteinen merkki) kattaa luokan 33 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän Euroopan unioniin kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti nro 890134 GREY GOOSE (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat "vodka" ovat samoja kuin väitteentekijän kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat "vodka of French origin". Muilta osin kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat samankaltaisia kuin väitteentekijän rekisteröinnin kattamat tavarat "vodka of French origin". Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän kansainväliseen rekisteröintiin. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu tavanomaisen muotoisesta pullosta, jossa on kirkkaansinisellä kirjoitetut sanat FIRE (=tuli) ja ICE (=jää), joiden keskellä on punainen & -merkki. Tekstin yläpuolella on pullon ympäri ulottuvat sinivalkoiset lumiset vuoristot, joiden yläpuolella lentää sinisiä kotkan näköisiä lintuja. Vuoristo heijastuu kirkkaansiniselle taustalle, jonka alla on toinen sinivalkoinen vuoristo. Pullossa on kirkkaansininen korkkiosa, jonka alalaidassa on teksti FIRE&ICE. Väitteentekijän kansainvälinen rekisteröinti on kuviomerkki, joka muodostuu tavanomaisen muotoisesta pullosta, jossa on tummansinisellä kirjoitettu, päällekkäin aseteltu teksti GREY GOOSE VODKA DISTILLED AND BOTTLED IN FRANCE (=harmaa hanhi vodka tislattu ja pullotettu Ranskassa). Tekstin yläpuolella on suuri sinivalkoinen hanhen näköinen lintu, jonka taustalla on mustavalkoiset vuoristot, jotka näkyvät myös hanhen läpi. Vuoriston yläpuolella lentää auramuodostelmassa valkoisia hanhen näköisiä lintuja. Auramuodostelmassa lentäviä lintuja näkyy myös suuren hanhen läpi. Pullossa on tummansininen korkkiosa, jossa on valkoinen teksti GREY GOOSE ja valkoinen hanhiaura. Pullon alalaidassa on Ranskan lipun värinen palkki. Merkeissä olevat tekstit eroavat toisistaan täysin niin foneettisesti, visuaalisesti kuin merkityssisällöltään. Kuva-aiheena vuoristomaisema ei ole omintakeinen pullojen etiketeissä. Vaikka molemmissa merkeissä esiintyy vuoria ja lintuja ovat kuvien antamat kokonaisvaikutelmat hyvin erilaiset. Merkeissä esiintyvät lintulajit, hanhet ja kotkat, ovat hyvin erilaiset ja antavat erilaiset mielikuvat ja väitteentekijän merkissä dominoivana kuvaelementtinä on suuri, pullon etikettialueen kokoinen hanhi. Lisäksi merkeissä käytetyt sinisen sävyt eroavat selkeästi. Merkissä FIRE&ICE oleva sininen sävy on kirkas ja räikeä kun taas väitteentekijän merkissä GREY GOOSE oleva sininen sävy on tummempi ja hillitty. Tavaroiden kohderyhmä on vahvoja alkoholijuomia nauttivat aikuiset. Yleensä vahvoja alkoholijuomia ei osteta kovin usein, joten tarkkaavaisuus tuotetta valitessa on korkeampi kuin päivittäistavaraa ostettaessa. Ottaen huomioon merkkien väliset edellä esitetyt eroavaisuudet ja sen, että merkkien ainoa yhtenevä elementti on etiketeissä käytetyt vuori- ja lintuaiheet, jotka eroavat kokonaisvaikutelmaltaan merkittävästi, eroaa kansainvälinen rekisteröinti väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei sen voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän kansainväliseen rekisteröintiin tavaroiden kohderyhmässä.

Numerolla 1579492 rekisteröity kansainvälinen rekisteröinti FIRE&ICE (kolmiulotteinen merkki) kattaa luokan 33 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 17563801 (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu tavanomaisen muotoisesta pullosta, jossa on kirkkaansinisellä kirjoitetut sanat FIRE (=tuli) ja ICE (=jää), joiden keskellä on punainen & -merkki. Tekstin yläpuolella on pullon ympäri ulottuvat sinivalkoiset lumiset vuoristot, joiden yläpuolella lentää sinisiä kotkan näköisiä lintuja. Vuoristo heijastuu kirkkaansiniselle taustalle, jonka alla on toinen sinivalkoinen vuoristo. Pullossa on kirkkaansininen korkkiosa, jonka alalaidassa on teksti FIRE&ICE. Väitteentekijän EU-tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu tavanomaisen muotoisesta pullosta, jossa on suuri sinivalkoinen hanhen näköinen lintu, jonka taustalla on mustavalkoiset vuoristot, jotka näkyvät myös hanhen läpi. Vuoriston yläpuolella lentää auramuodostelmassa valkoisia hanhen näköisiä lintuja. Auramuodostelmassa lentäviä lintuja näkyy myös suuren hanhen läpi. Pullossa on tummansininen korkkiosa, jossa on valkoinen hanhiaura. Pullon alalaidassa on Ranskan lipun värinen palkki. Väitteentekijän merkissä ei ole tekstielementtejä, joten merkkien sanaelementtejä ei voi verrata. Kuva-aiheena

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

vuoristomaisema ei ole omintakeinen pullojen etiketeissä. Vaikka molemmissa merkeissä esiintyy vuoristoja ja lintuja ovat kuvien antamat kokonaisvaikutelmat hyvin erilaiset. Merkeissä esiintyvät lintulajit, hanhet ja kotkat, ovat hyvin erilaiset ja antavat erilaiset mielikuvat ja väitteentekijän merkissä dominoivana kuvaelementtinä on suuri, pullon etikettialueen kokoinen hanhi. Lisäksi merkeissä käytetyt sinisen sävyt eroavat selkeästi. Merkissä FIRE&ICE oleva sininen sävy on kirkas ja räikeä kun väitemerkissä hanhen sininen sävy on hyvin vaalea ja korkin sininen sävy on tummempi ja käytetyt värisävyt ovat hillittyjä. Tavaroiden kohderyhmä on vahvoja alkoholijuomia nauttivat aikuiset. Yleensä vahvoja alkoholijuomia ei osteta kovin usein, joten tarkkaavaisuus tuotetta valitessa on korkeampi kuin päivittäistavaraa ostettaessa. Ottaen huomioon merkkien väliset edellä esitetyt eroavaisuudet ja sen, että merkkien ainoa yhtenevä elementti on etiketeissä käytetyt vuori- ja lintuaiheet, jotka eroavat kokonaisvaikutelmaltaan merkittävästi, eroaa kansainvälinen rekisteröinti väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei sen voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän EU-tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään ja lausunnoissaan esittänyt, että Ruotsin ja Tšekin tasavallan virastot ovat tehneet päätökset, joissa kansainvälisen rekisteröinnin FIRE&ICE on katsottu aiheuttavan sekaannusvaaran väitteentekijän edellä mainittuihin merkkeihin. Virasto toteaa, että kyseiset päätökset on kumottu ja kansainvälinen rekisteröinti FIRE&ICE on sittemmin hyväksytty voimassa olevaksi sekä Ruotsissa että Tšekin tasavallassa.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että edellä mainitut väitteentekijän merkit ovat tulleet Euroopan unionissa laajalti tunnetuksi ja Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkkilain 5 § 1 momentin 3 kohdan mukaisesti. Näytöksi merkkien laajalti tunnettuudesta väitteentekijä on toimittanut virastoon taulukon Grey Goose -vodkan myyntiluvuista, sekä luettelon eri merkkisten vodkatuotteiden myyntiluvuista. Virasto toteaa, että eri merkkien myyntiluvuista ilmenee, että Grey Goose -merkinen vodka ei kuulu luetteloissa ilmenevien eurooppalaisten maiden suosituimpien merkkien joukkoon. Väitteentekijä on myös toimittanut virastoon julkaisun Annual Brands report DRINKS INTERNATIONAL 2022, jossa Grey Goose -merkinen vodka esitetään eniten myytyinä ja tunnettuna vodkamerkinä. Kyseessä on kuitenkin kansainvälinen julkaisu, jonka tilastot perustuvat vain osittain Euroopassa kerättyyn tietoon. Virastoon toimitettujen myyntilukujen perusteella tuote ei vaikuttaisi kuuluvan Suomessa tai Euroopassa eniten myyvien vodkatuotteiden joukkoon. Lisäksi väitteentekijä on toimittanut virastoon kuvakollaaseja erilaisista julkaisuista, jotka liittyvät Grey Goose -vodkaan. Kaikista kuvista ei käy ilmi mistä julkaisusta on kyse tai päivämäärää, milloin kuva olisi julkaistu. Myöskään kysymyksessä olevat tavaramerkit eivät näy kaikissa kuvissa. Kuvat, joissa ei ilmene kysymyksessä olevaa julkaisua, julkaisupäivämäärää tai kysymyksessä olevia tavaramerkkejä eivät ole hyväksyttävissä näyttönä kysymyksessä olevien merkkien käytöstä. Virastoon toimitetut YouTube-videot ovat mainoselokuvia, joissa esitetään Grey Goose -vodkan käyttöä mm. Cannesissa ja Ranskan Rivieralla. Videoiden levikistä ei ole toimitettu tietoa, eikä niiden perusteella siten voi tehdä johtopäätöksiä merkkien tunnettuudesta. Lisäksi virastoon toimitettu näyttö koskee lähinnä Grey Goose-nimistä vodkaa. Näyttö ei millään tavalla osoita, että vodkapullojen etiketin kuvituksessa käytetty vuoristomaisema ja pienet lintuhahmot miellettäisiin tavaramerkiksi. Virastoon ei ole toimitettu sellaista näyttöä, jonka voisi katsoa osoittavan, että kysymyksessä olevia merkkikokonaisuuksia olisi Euroopan unionissa tai Suomessa käytetty niin laajalti ja kauan, että niiden voitaisiin katsoa tulleen laajalti tunnetuiksi Suomessa tai Euroopan unionissa. Näin ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 3 kohta ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Virasto toteaa lisäksi, että vaikka merkkien katsottaisiin olevan laajalti tunnettuja Suomessa tai Euroopan unionissa, eroaa kansainvälinen rekisteröinti väitteentekijän merkeistä edellä esitetyllä tavoin kokonaisuutena arvioiden siinä määrin, ettei kohderyhmä yhdistä kansainvälistä rekisteröintiä väitteentekijän merkkeihin. Näin ollen kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei voisi saada merkin käytöstä epäoikeudenmukaista etua eikä merkin voitaisi katsoa aiheuttavan väitteentekijän tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle haittaa. Väitteentekijä on lausunnossaan viitannut laajalti tunnettuja merkkejä koskeviin päätöksiin B3124094

vitaminwater/vitamin aqua, R2279/2017/2 FACEBOOK/LOVEBOOK ja 662/16 VIAGRA/STYRIAGRA. Virasto toteaa, että kyseiset tapaukset eivät ole analogisia nyt kysymyksessä olevan tapauksen kanssa, sillä tapauksissa laajalti tunnetut merkit FACEBOOK ja VIAGRA muodostavat erottamiskyvyltään vahvat merkkikokonaisuudet ja tapauksessa vitaminwater merkkien dominantit elementit, sana vitaminwater ja merkityssisällöltään identtinen sana vitamin aqua, esiintyvät merkeissä identtisesti aseteltuna ja samalla kirjasinlajilla kirjoitettuna. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa merkkien ainoat yhtenevät osat, lumiset vuoret ja lintuaihe, eivät ole saman näköisiä eivätkä myöskään pullojen taustakuvana erottamiskyvyltään kovin vahvoja. Virasto toteaa myös, etteivät EUIPO:n päätökset sido Suomen virastoa.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 5 §, 13 § ja 93 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

