

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
PL 233
00131 Helsinki
FI

Viitteenne: 43965/25/OPP/FI/NIMIK

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA

Rekisterinumero: 1406893
Haltija: "BREEZE HOTEL" LLC, Baku, AZ
Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 35: Advertising.
Luokka 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Rekisteröinnin / myöhemmän
laajentamisen päivä: 21.12.2017
Hyväksyntäpäivä: 14.01.2019
Kuulutuspäivä: 15.01.2019

Väitteentekijä: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Arteixo (A Coruña), ES
Väite saapunut: 15.03.2019
Väitenumero: V201900010

Väitemerkki: EU-tavaramerkki nro 008929952 ZARA

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen kokonaisuudessaan, joten kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa yllämainittuja palveluja.

Perustelut: Väitteentekijä vaatii väitteessään Patentti- ja rekisterihallitusta kumoamaan kansainvälisen rekisteröinnin nro 1406893 ZHARA (kuviomerkki) Suomessa kokonaisuudessaan. Väiteperusteina väitteentekijä on esittänyt, että väitteen kohteena oleva kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran ja miellelyhtymän väitteentekijän aiempaan EU-tavaramerkkiin nro 008929952 ZARA

luokissa 35 ja 41 ja, että ZARA-tavaramerkki on myös laajalti tunnettu ja nauttii siten suojaa myös muiden kuin samojen ja samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden osalta. Väitteentekijän mukaan laajalti tunnetun ZARA- tavaramerkin nauttimaan tunnettuuteen perustuen, myöhemmän merkin samankaltaisuus aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa. Väitteentekijä lisää vielä, että ZARA –merkin aiheeton käyttö merkitsee aiemman ZARA –merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä sekä aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle ja maineelle ilman, että merkin käytölle palveluiden yhteydessä on hyväksyttävää syytä.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa väitteentekijän väittämiin seuraavasti:

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1406893 ZHARA (kuviomerkki) kattaa samoja palveluita kuin väitteentekijän aiempi EU-tavaramerkki nro 008929952 ZARA luokissa 35 ja 41. Kansainvälinen rekisteröinti ja väitemerkki eroavat kuitenkin toisistaan merkittävästi visuaalisesti, eivätkä ne ole kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisia, toisin kuin väitteentekijä on esittänyt. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu neliön muotoisesta laatikosta, jossa on paksut mustat reunat ja, jonka sisäpuolella olevat mustat paksut kirjaimet H, A, R, A sekä Z tai N ovat aseteltu vinosti suhteessa toisiinsa. Väitteen kohteena oleva kansainvälinen rekisteröinti on vahvasti kuviollisuutta sisältävä merkki, sillä vaikka neliön sisällä olevista kirjaimista voi muodostaa erilaisia kirjainyhdistelmiä, merkistä ei ole helposti luettavissa eikä siihen sisälly yksiselitteisesti vain yhtä tiettyä ja selkeää sanaa. Esimerkiksi kansainvälisessä rekisteröinnissä Z-kirjaimena näyttäytyvä, laatikon vasemmassa yläkulmassa oleva, kirjain voisi yhtä hyvin olla N-kirjain. Vaikka kansainvälisen rekisteröinnin sanaksi on merkitty tavaramerkkien käsittelyjärjestelmään ja tietopalveluun, sana ZHARA, on tämä merkintä olemassa ainoastaan samankaltaisten kuviomerkkien löytämiseksi tietokannasta, eikä sillä ole merkitystä kansainvälisen rekisteröinnin suoja-alan kannalta. Kansainvälistä rekisteröintiä on siten pidettävä luonteeltaan kuviomerkkinä, sillä merkki ei sisällä selkeää sanallista osaa, jota voitaisiin vertailla foneettisesti väitemerkin sanan kanssa. Näin ollen foneettinen samankaltaisuus merkkien välillä ei tule tässä tapauksessa harkittavaksi. Väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 008929952 ZARA on standardikirjaimin esitetty, kaksitavuinen sanamerkki. Sana ZARA tarkoittaa espanjan kielellä maissia. Suomalainen kohdeyleisö ei tunnista sanan merkityssisältöä, mutta toisin kuin väitteentekijä on väitteessään esittänyt, sanalla ZARA on merkityssisältö. Lisäksi Zara on naisen etunimi Suomessa ja se on foneettisesti samankaltainen etunimen Sara kanssa. Ottaen huomioon edellä mainitut tavaramerkkien erityispiirteet, kohdeyleisö, joka tässä tapauksessa on suuri yleisö, erottaa selvästi nämä tavaramerkit toisistaan omina vahvoina kokonaisuuksinaan. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti nro 1406893 ZHARA (kuviomerkki) ei aiheuta kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 008929952 ZARA.

Väitteentekijä on vedonnut väitteessään myös ZARA-tavaramerkkinsä laajalti tunnettuuteen. Väitteentekijä ei kuitenkaan ole liittänyt väitteeseen sellaista näyttöä, joka osoittaisi merkin laajalti tunnettuutta. Väitteentekijä, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (jäljempänä ”Inditex”), kertoo muun muassa olevansa espanjalainen yritys ja maailman kolmanneksi suurin tekstiili- ja vaateteollisuusyritys heti Christian Diorin ja Niken jälkeen ja edelleen, että talouslehti Forbesin globaalien suuryritysten listalla Inditex oli vuonna 2017 sijalla 276 ja tärkein kilpailija, ruotsalainen Hennes & Mauritz sijalla 506. Väitteentekijän pääkonttori sijaitsee Galician A Coruñassa, jossa avattiin ensimmäinen ZARA –vaatemyymälä vuonna 1975 ja tällä hetkellä ZARA –myymälöitä on yli 2800 noin 90 eri maassa. Väitteentekijän mukaan ZARA –vaateketju on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista vaatemyymäläketjuista. Inditexin liikevaihto oli vuonna 2017 yli 25 mrd. euroa ja yrityksen liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa tulee väitteentekijän mukaan pelkästään ZARA -vaatemyymälöistä. Väitteentekijä toteaa, että ZARA-tavaramerkki on pitkäaikaisen, johdonmukaisen ja laajan käytön kautta myötä saavuttanut laajalti tunnettuuden Euroopan Unionissa. Edellä esittämänsä tueksi väitteentekijä on sisällyttänyt väitteeseen viisi taulukkoa, joista ilmenee väitteentekijän liikevaihto vuosina 2013-2017, ZARA-myymläketjun liikevaihto vuosina 2014-2017, ZARA-myymlöiden määrä maailmalla 12/2017, ZARA Home-

myymäläketjun liikevaihto vuosina 2014-2017 ja ZARA Home-myymlöiden määrä maailmalla 12/2017. Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että väitteentekijän edellä kertomat seikat liiketoiminnastaan sekä väitteeseen oheistetut viisi taulukkoa, eivät ole riittävä osoitus tavaramerkin laajalti tunnettuudesta. Näin ollen väitteentekijä ei ole osoittanut ZARA-tavaramerkkinsä olevan Suomessa tai Euroopan unionissa kohdeyleisön keskuudessa laajalti tunnettu, minkä vuoksi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentti ei tule sovellettavaksi.

Väitteentekijä on tuonut esille myös, että väitteen kohteena olevan kansainvälisen rekisteröinnin osalta muiden maiden rekisteröintiviranomaiset ovat antaneet useampia hylkääviä päätöksiä suorittamiensa estetutkimusten perusteella ja tehneet esteviittauksia useisiin aiempiin väitteentekijän EU-tavaramerkkirekisteröinteihin, joissa suojan kohteena on ZARA-sanamerkki tai ZARA-sanan sisältävä sanamerkki. Tällaisen hylkäävän päätöksen ja esteviittauksen on tehnyt Ruotsin rekisteröintiviranomainen, kertoo väitteentekijä. Patentti- ja rekisterihallitus toteaa edellä esitetyn osalta, ettei tällä ole merkitystä nyt kyseessä olevassa väiteasiassa, sillä Patentti- ja rekisterihallitukselle ei synny oikeudellista sidonnaisuutta muiden maiden samaa tavaramerkkiä koskeviin ratkaisuihin.

Lopuksi Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, ettei väitteessä ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen kumota kansainvälistä rekisteröintiä nro 1406893 ZHARA (kuviomerkki) kokonaisuudessaan Suomen osalta.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 107 §:n (544/2019) ja tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentin 7 kohta, 6 § 2 momentti ja 56 d § 1 ja 2 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

[Redacted signature area]