



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

15.01.2020

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BV300534

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201951151
Hakija: Altra LLC, Utah, US
Tavaramerkki:



Tavaraluokat: Luokka 25: Jalkineet, lukuun ottamatta pyöräilyyn tarkoitettuja jalkineita, joissa on lisävarusteet pyörän kiinnikkeisiin kiinnittämistä ja pyörän kanssa käyttämistä varten.
Hakemispäivä: 03.05.2019
Estemerkit: EU-tavaramerkki 018048197

l'altra
COTONELLA

EU-tavaramerkki 012805214 ALTRA DEA

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörmäisten 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

l'Altra Moda

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 25 tavaroiden osalta samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 012805214 ALTRA DEA. Rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosa on identtinen estemerkin sanan ALTRA kanssa. Haetun merkin kuviollisuus tai estemerkin sana DEA eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa, sillä sana ALTRA esiintyy molemmissa merkeissä määräävässä osassa. Kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 25 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 001030279 l'Altra Moda (kuviomerkki). Rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosa ALTRA on lähes identtinen estemerkin sanan Altra kanssa. Rekisteröitäväksi haetun merkin kuviollisuus ei poista sekaannusvaaraa, sillä sana Altra esiintyy haetussa merkissä määräävässä osassa. Estemerkin heikosti erottamiskykyinen etuliite l' tai sana moda, joka tarkoittaa muotia useilla kielillä ja on siten luokassa 25 heikosti erottamiskykyinen, eivät poista sekaannusvaaraa. Estemerkin kuviollisuus koostuu tyylielystä tekstistä, eikä se poista sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 25 tavaroiden osalta samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018048197 L'ALTRA COTONELLA (kuviomerkki). Rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosa ALTRA on lähes identtinen estemerkin sanan ALTRA kanssa. Rekisteröitäväksi haetun merkin kuviollisuus ei poista sekaannusvaaraa, sillä sana Altra esiintyy rekisteröitäväksi haetussa merkissä määräävässä osassa. Estemerkin heikosti erottamiskykyinen etuliite L' ei poista sekaannusvaaraa. Estemerkin sana COTONELLA ei poista sekaannusvaaraa, sillä sana ALTRA esiintyy merkissä isommalla fontilla kirjoitettuna ja on siten määräävässä osassa. Estemerkin kuviollisuus koostuu tyylielystä tekstistä, eikä se poista sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkiin.

Hakija on vastineessaan esittänyt, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä sanaelementin esitystapa eroaa estemerkkien sanaosien esitystavasta. Visuaalisten erojen takia sekaannusvaaraa ei ole hakijan näkemyksen mukaan. Merkin 001030279 osalta hakija esittää, että merkkien kokonaisvaikutelma ei ole samankaltainen, sillä rekisteröitäväksi haettu merkki sisältää erottamiskykyisen kuvioelementin ja estemerkki tarkoittaa italiaksi toista tyyliä, tapaa tai muotia. Vaikka Suomessa ei puhuta laajalti italiaa, kuluttaja ymmärtää sanan Moda merkityksen. Virasto katsoo, että kaikissa estemerkeissä sekä rekisteröitäväksi haetussa merkissä määräävässä osassa on sanaosa ALTRA, jonka merkitystä keskivertokuluttaja ei ymmärrä. Keskivertokuluttaja voi rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosaan perustuen ymmärtää, että tavaroilla on sama kaupallinen alkuperä, kuin estemerkeillä.

Hakija esittää edelleen, että rekisteröitäksi haetun merkin tavaraluettelo eroaa estemerkkien 012805214 ja 018048197 tavaraluetteloista, jotka eivät sisällä jalkineita. Loppukäyttäjät eivät hakijan mukaan muodosta yhtenäistä ryhmää. Vaatteita ja kenkiä myydään eri liikkeissä tai vähintään eri osastoilla, tavaroiden jakelukanavat eroavat toisistaan, vaatteet ja jalkineet eivät kilpaile keskenään eikä niillä voida korvata toista tavaraa. Esitetystä huolimatta virasto toteaa, että viraston käytäntönä on ollut pitää jalkineita ja vaatteita samankaltaisina tavaroina, sillä vaatteiden ja kenkien valmistajat ovat usein samoja ja niitä myydään samoissa liikkeissä, jopa rinnakkain. Keskivertokuluttaja voisi perustellusti muodostaa käsityksen, että tavaroilla on sama kaupallinen alkuperä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Henrik Myllynen
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus