



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

05.11.2024

Asianajotoimisto Roihu Oy
Siltasaarenkatu 18-20 B
00530 Helsinki
FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T202450170
Hakija: Draivi Media Oy, Helsinki, FI
Tavaramerkki:



Palveluluokat: Luokka 35: Vertailupalvelut (hintojen); Rahoituspalvelujen vertailujen tarjoaminen online-periaatteella; Mainonta-, markkinointi- ja myyninedistämispalvelut; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; Liiketoiminta-analyysit ja tiedotuspalvelut sekä markkinatutkimukset.
Luokka 36: Lainat ja luotot sekä leasingrahoituspalvelut; Rahoituskonsultointi lainojen alalla; Lainoihin liittyvä neuvonta; Vakuutuspalvelut.

Hakemispäivä: 23.01.2024
Estemerkit: EU-tavaramerkki nro 018800402



EU-tavaramerkki nro 018800833 Arkadia Care
EU-tavaramerkki nro 018227631

arkadia™

EU-tavaramerkki nro 018937244



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

EU-tavaramerkki nro 000651760 ARCADIA
EU-tavaramerkki nro 006597901 Arcadia
EU-tavaramerkki nro 018880035 ARCADIA
EU-tavaramerkki nro 018732789



EU-tavaramerkki nro 011872199



PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018800402 Arkadia care (kuviomerkki). Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkin hallitseva osa on myös sana Arkadia merkin kuviollisuuden ollessa vähäistä ja sanan care ollessa erottamiskyvyltään heikko. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina merkkien hallitsevien osien takia. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018800402 Arkadia care (kuviomerkki). Hakijan mukaan sana ARKADIA on Suomessa lähinnä paikannimenä tunnettu sana ja siten sellaisenaan erottamiskyvyltään heikko. Hakijan mukaan sana ARKADIA ei voi heikon erottamiskykynsä takia ja sen takia, että sana sijaitsee keskellä merkkiä, olla haetun merkin hallitseva osa. Vastauksessaan hakija on todennut lyhenteen AR sisältävän kuvion olevan merkin hallitseva osa, koska kyseinen kuvio olisi jo sellaisenaan erottamiskykyinen haetuille palveluille. Lisäksi hakija on vastauksessaan vedonnut siihen, että estemerkki sisältää seikkaperäisiä kuvioelementtejä ja siihen, että merkin värimaailma on täysin erilainen kuin haetun merkin.

Virasto toteaa, että Arkadia on runoudessa ja kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvän alueen nimi. Lisäksi Arkadia on yksi Kreikan historiallisista maakunnista. Nykyään on myös olemassa Kreikassa sijaitseva alue, jonka nimi on Arkadia. Virasto toteaa kuitenkin, että suomalainen kohdeyleisö mieltää sanan ARKADIA lähinnä historiallisen alueen sekä mytologiassa ja runoudessa esiintyvän alueen nimenä. Sanan merkitystä nykyään olemassa olevan alueen nimenä kohdeyleisö ei tunne. Sanan ARKADIA erottamiskykyä on siten edellä todetusti pidettävä normaalina, kun taas kirjainyhdistelmä AR on vain sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista muodostettu lyhenne, joka ei ole merkin hallitseva osa. Merkkien yhteisen hallitsevan osan ARKADIA/Arkadia takia merkkejä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina. Edellä todetuista perusteista rekisteröitäväksi haetun merkin on siten katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018800402 Arkadia care (kuviomerkki).

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

Vastauksessaan hakija on lisäksi todennut olevan huomionarvoista, että rekisteröitäväksi haetun merkin luettelossa sekaannusvaaran aiheuttaviksi katsotut palvelut ovat yleisnimikkeitä, joiden alle voidaan ajatella monenlaisia palveluja, vaikka onkin selvää, ettei mitään rekrytointi- tai työvoimapalveluja ole tarkoitus tarjota. Virasto toteaa selvyuden vuoksi, että sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa palveluiden vertailu tehdään vertaamalla merkkien tavara- ja/tai palveluluetteloita toisiinsa. Merkitystä ei ole sillä minkälaista toimintaa merkkien haltijat käytännössä harjoittavat. EU-tavaramerkin nro 018800402 Arkadia care (kuviomerkki) palveluluetteloon sisältyy luokan 35 palvelut "Työnvälitys; Henkilöstön rekrytointi- ja työnvälityspalvelut; Työpaikkojen välityspalvelut; Työvoimaneuvonta ja -konsultointi; Rekrytointiin liittyvä konsultointi; Henkilöstön rekrytointiin ja sijoittamiseen liittyvä apu; Ammattimaiset rekrytointipalvelut; Henkilöstörekrytointi; Tilapäisen henkilöstön työhönotto; Henkilöstön rekrytointitoimistopalvelut; Sairaanhoidajiin liittyvät työvoimatoimistopalvelut; Kaksikieliseen henkilöstöön liittyvät työnvälitystoimistojen palvelut; Tilapäistyöhön liittyvät työnvälitystoimiston palvelut; Henkilöstön rekrytointiin liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; Työnvälitykseen liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; Työnvälityspalvelut kodinhoitajille; Haastattelupalvelut henkilöstön rekrytointia varten; Rekrytointi- ja sijoittamispalvelut; Työntekijöiden muutto- ja sijoituspalvelut; Työhönsijoitus ja henkilöstön sijoittaminen; Henkilöstöpalvelut; Henkilöstöjohtaminen; Henkilöstön sijoituspalvelut", joita on pidettävä haettuihin luokan 35 palveluihin "Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut" nähden samoina ja samankaltaisina.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018800833 Arkadia Care. Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkin hallitseva osa on myös sana Arkadia sanan Care ollessa erottamiskyvyltään heikko. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina merkkien hallitsevien osien takia. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018800833 Arkadia Care. Perusteena sekaannusvaaran kiistämiseksi hakija on muun muassa vedonnut siihen, että lyhenteen AR sisältävä kuvio olisi merkin hallitseva osa. Lisäksi hakija on vastauksessaan todennut, että EU-tavaramerkki on sanamerkki, jonka osat ovat molemmat erottamiskyvyltään heikkoja kokonaisuuden muodostaessa erottamiskykyisen merkin. Virasto toteaa, että haetun merkin hallitsevana osana on edellä mainituin perustein pidettävä sanaa ARKADIA, joka esiintyy lähes identtisenä hallitsevana elementtinä estemerkin. Rekisteröitäväksi haetun merkin on siten katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018800833 Arkadia Care.

Myös EU-tavaramerkin nro 018800833 Arkadia Care osalta hakija on vastauksessaan vedonnut siihen, ettei hakijan tarkoituksena ole tarjota rekrytointi- tai työvoimapalveluja. Virasto viittaa edellä toteamaansa palveluiden vertailusta sekä toteaa estemerkin olevan rekisteröity luokan 35 palveluille "Työnvälitys; Henkilöstön rekrytointi- ja työnvälityspalvelut; Työvoimatoimistopalvelut avustavalle sairaanhoidohenkilöstölle; Työpaikkojen välityspalvelut; Tilapäistyöhön liittyvät työnvälitystoimiston palvelut; Työvoimaneuvonta ja -konsultointi; Rekrytointiin liittyvä konsultointi; Henkilöstön rekrytointiin ja sijoittamiseen liittyvä apu; Ammattimaiset rekrytointipalvelut; Henkilöstörekrytointi; Tilapäisen henkilöstön työhönotto; Henkilöstön rekrytointitoimistopalvelut; Sairaanhoidajiin liittyvät työvoimatoimistopalvelut; Kaksikieliseen henkilöstöön liittyvät työnvälitystoimistojen palvelut; Henkilöstön rekrytointiin liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; Työnvälitykseen liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; Työnvälityspalvelut kodinhoitajille; Rekrytointi- ja sijoittamispalvelut; Haastattelupalvelut henkilöstön rekrytointia varten; Työntekijöiden muutto- ja sijoituspalvelut; Työhönsijoitus ja henkilöstön sijoittaminen; Henkilöstöpalvelut; Henkilöstöjohtaminen; Henkilöstön

sijoituspalvelut" joita on pidettävä haettuihin luokan 35 palveluihin "Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut" nähden samoina ja samankaltaisina.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Mainonta-, markkinointi- ja myyninedistämispalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018227631 arkadia n:o 6 (kuviomerkki). Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkin hallitseva osa on myös sana arkadia merkkiin sisältyvästä tekstistä n:o 6 huolimatta. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina merkkien hallitsevien osien takia. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran estemerkkiin nro 018227631 arkadia n:o 6 (kuviomerkki). Perusteena sekaannusvaaran kiistämiseksi hakija on vedonnut siihen, että lyhenteen AR sisältävä kuvio olisi merkin hallitseva osa ja siihen, että estemerkki sisältäisi erikoisella fontilla kirjoitetun sanan arkadia ja numeron 6 merkin värimaailman ollessa täysin erilainen kuin haetun merkin. Hakijan mukaan estemerkestä tulee lähinnä mieleen osoite.

Virasto toteaa estemerkin hallitsevan osan muodostuvan sanasta arkadia merkin kuviollisuuden ollessa varsin vähäistä. Estemerkki ei sisällä katuun tai tiehen viittaavaa sanaa eikä merkki siten anna mielikuvaa osoitteesta hakijan esittämin tavoin. Estemerkestä teksti n:o 6 viittaa sen edessä olevaan sanaan arkadia ja on selvästi merkin heikommin mieleenpainuva elementti. Haetun merkin on siten katsottava edellä esitetyn perusteiden aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018227631 arkadia n:o 6 (kuviomerkki) merkkien hallitsevien osien takia.

Vastauksessaan hakijan on myös todennut, että haetun merkin kattamat palvelut "Mainonta-, markkinointi- ja myyninedistämispalvelut" luokassa 35 eroavat täysin EU-tavaramerkin nro 018227631 arkadia n:o 6 (kuviomerkki) kattamista palveluista "Mainonta; liiketilöiden, toimistotilojen ja varastotilojen markkinointi" luokassa 35. Virasto toteaa estemerkin kattamien palveluiden "Mainonta" olevan haettuihin luokan 35 palveluihin "Mainonta-, markkinointi- ja myyninedistämispalvelut" nähden samat nimikkeiden sanamerkityksien tulkinnan perusteella. Sekä haettu merkki että estemerkki kattavat mainontapalveluita yleisesti rajoittumatta tiettyyn alaan joten rekisteröinnit kohdistuvat samoihin palveluihin. Estemerkin kattamat luokan 35 palvelut "liiketilojen, toimistotilojen ja varastotilojen markkinointi" ovat taas haettuihin luokan 35 palveluihin "Mainonta-, markkinointi- ja myyninedistämispalvelut" nähden samat ja samankaltaiset.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Mainonta-, markkinointi- ja myyninedistämispalvelut; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; tiedotuspalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018937244 ARKADIA MEDIA AGENCY (kuviomerkki). Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkin hallitseva osa on myös kooltaan iso oleva sana ARKADIA merkin kuviollisuuden ollessa vähäistä ja kooltaan pienemmän tekstin MEDIA AGENCY ollessa erottamiskyvyltään heikko. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina merkkien hallitsevien osien takia. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018937244 ARKADIA MEDIA AGENCY

(kuviomerkki). Perusteena sekaannusvaaran kiistämiseksi hakija on vedonnut siihen, että lyhenteen AR sisältävä kuvio olisi merkin hallitseva osa ja siihen, että estemerkki sisältäisi seikkaperäisiä kuvioelementtejä merkin värimaailman ollessa täysin erilainen kuin haetun merkin. Virasto viittaa edellä esittämäänsä ja toteaa rekisteröitäväksi haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran estemerkkiin merkkien yhteisen hallitsevan osan ARKADIA takia.

Vastauksessaan hakija on lisäksi todennut, että EU-tavaramerkin nro 018937244 ARKADIA MEDIA AGENCY (kuviomerkki) kattamat palvelut olisivat täysin erilaiset rekisteröitäväksi haetun merkin kattamiin mainonta-, markkinointi-, tiedotus- ja myynninedistämispalveluihin nähden. Hakija ei ole muiden kuin edellä mainittujen palveluiden osalta kiistänyt palveluiden samankaltaisuutta. EU-tavaramerkki nro 018937244 ARKADIA MEDIA AGENCY (kuviomerkki) kattaa luokassa 35 palvelut "Tavaroiden myynninedistäminen sosiaalisen median vaikuttajien välityksellä; Markkinointi; Markkinointi; Myynninedistäminen; Markkinointi Internetin välityksellä; Digitaalinen markkinointi; Luovan markkinointisuunnitelman kehittämiseen liittyvät palvelut; Esiintyville taiteilijoille tarkoitetut manageripalvelut; Esittävien taiteilijoiden roolitus [rekrytointi]; Mainospalvelut; Suhdetoimintapalvelut; Messujen järjestäminen; Esiintyville taiteilijoille tarkoitetut manageripalvelut; Esiintyville taiteilijoille tarkoitetut manageripalvelut ja Sosiaalisen median vaikuttajien hallinta; Taiteilijoiden ja sosiaalisen median vaikuttajien markkinointipalvelut; Taiteilijoiden ja sosiaalisen median vaikuttajien myynninedistämispalvelut; Mainonta- ja mainospalvelut taiteilijoille ja Sosiaalisen median vaikuttajia koskevat mainospalvelut; PR-toimiston palvelut taiteilijoille ja Sosiaalisen median vaikuttajia koskevat suhdetoimintapalvelut" eli muun muassa mainonta-, rekrytointi-, manageri- ja suhdetoimintapalveluita sekä PR-toimiston palveluita, joita on pidettävä kyseessä oleviin haettuihin luokan 35 palveluihin "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; tiedotuspalvelut" nähden samoina ja samankaltaisina.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 36 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 000651760 ARCADIA. Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkki muodostuu taas yksinomaan sanasta ARCADIA, jolla on sama merkityssisältö kuin sanalla ARKADIA. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina haetun merkin hallitsevan osan takia, joka on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin kanssa ja visuaalisesti lähes identtinen estemerkin kanssa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 000651760 ARCADIA. Hakijan mukaan merkeissä ei ole lainkaan yhteistä sanaa ja samankaltainen sanakin on paikannimenä varsin heikko erottamiskyvyltään. Virasto viittaa edellä esittämäänsä ja toteaa, rekisteröitäväksi haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran kyseessä olevaan EU-tavaramerkkiin. Sana ARCADIA on erottamiskyvyltään yhtä vahva kuin sana ARKADIA.

Vastauksessaan hakija on myös todennut, että hakijan selvityksen mukaan EU-tavaramerkkiä nro 000651760 ARCADIA ei ole käytetty luokan 36 palvelujen yhteydessä alun perinkään sanamerkinä vaan kuvamerkkikokonaisuuden osana. Hakijan mukaan vaateketju on lopettanut toimintansa jo vuosia sitten. Virasto toteaa, että sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa palveluiden vertailu tehdään vertaamalla merkkien tavara- ja/tai palveluluetteloita toisiinsa. Merkitystä ei ole sillä miten ja mille palveluille merkkejä on käytetty käytännössä. Sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa verrataan merkkejä niiden rekisteröidyssä muodossa.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden

osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 006597901 Arcadia. Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkki muodostuu taas yksinomaan sanasta Arcadia, jolla on sama merkityssisältö kuin sanalla ARKADIA. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina haetun merkin hallitsevan osan takia, joka on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin kanssa ja visuaalisesti lähes identtinen estemerkin kanssa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 006597901 Arcadia. Hakijan mukaan merkeissä ei ole lainkaan yhteistä sanaa ja sana Arkadia on paikannimenä varsin heikko erottamiskyvyltään. Virasto viittaa edellä esittämänsä ja toteaa, rekisteröitäväksi haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran kyseessä olevaan EU-tavaramerkkiin. Sana Arcadia on erottamiskyvyltään yhtä vahva kuin sana ARKADIA.

Vastauksessaan hakija on myös todennut, että haetun merkin luettelossa sekaannusvaaran aiheuttaviksi katsotut palvelut ovat yleisnimikkeitä ja mainonta, markkinointi, tiedotus ja myynninedistämispalvelut kohdistuvat täysin erilaisiin palveluihin kuin EU-tavaramerkin nro 006597901 Arcadia kattamat palvelut luokassa 35. Hakija ei ole muiden kuin edellä mainittujen palveluiden osalta kiistänyt palveluiden samankaltaisuutta. Virasto toteaa, että EU-tavaramerkki on rekisteröity luokassa 35 muun muassa palveluille "Yritysten tiedotuspalvelut; mainonta". EU-tavaramerkin kattamiin luokan 35 palveluihin "mainonta" nähden rekisteröitäväksi haetun merkin kattamat palvelut "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" ovat identtiset nimikkeiden sanamerkityksien tulkinnan perusteella. Sekä haettu merkki että estemerkki kattavat mainontapalveluita yleisesti rajoittumatta tiettyyn alaan joten rekisteröinnit kohdistuvat samoihin palveluihin. EU-tavaramerkin kattamia palveluita "Yritysten tiedotuspalvelut" on taas pidettävä luokan 35 palveluihin "tiedotuspalvelut" nähden samoina ja samankaltaisina nimikkeeseen "tiedotuspalvelut" ollessa merkityssisällöltään nimikettä "Yritysten tiedotuspalvelut" laajempi.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018880035 ARCADIA. Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkki muodostuu taas yksinomaan sanasta ARCADIA, jolla on sama merkityssisältö kuin sanalla ARKADIA. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina haetun merkin hallitsevan osan takia, joka on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin kanssa ja visuaalisesti lähes identtinen estemerkin kanssa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018880035 ARCADIA. Hakijan mukaan merkeissä ei ole lainkaan yhteistä sanaa ja sana Arkadia on paikannimenä varsin heikko erottamiskyvyltään. Virasto viittaa edellä esittämänsä ja toteaa, rekisteröitäväksi haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran kyseessä olevaan EU-tavaramerkkiin. Sana ARCADIA on erottamiskyvyltään yhtä vahva kuin sana ARKADIA.

Vastauksessaan hakija on myös todennut, että haetun merkin luettelossa

sekaannusvaaran aiheuttaviksi katsotut palvelut ovat yleisnimikkeitä ja mainonta, markkinointi ja myynninedistämispalvelut kohdistuvat täysin erilaisiin palveluihin kuin EU-tavaramerkin nro 018880035 ARCADIA kattamat palvelut luokassa 35. Virasto toteaa, että EU-tavaramerkki on rekisteröity luokassa 35 muun muassa palveluille "Kulttuuritapahtumien järjestäminen Myynninedistämistarkoituksiin ja/tai Mainostarkoituksiin". EU-tavaramerkin kattamia palveluita "Kulttuuritapahtumien järjestäminen Myynninedistämistarkoituksiin ja/tai Mainostarkoituksiin" on pidettävä haettuihin luokan 35 palveluihin "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" nähden samoina ja samankaltaisina nimikkeiden "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" ollessa merkityssisällöltään nimikettä "Kulttuuritapahtumien järjestäminen Myynninedistämistarkoituksiin ja/tai Mainostarkoituksiin" laajemmat.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" osalta samoja palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 018732789 Arcadia italia (kuviomerkki). Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkin hallitseva osa on taas merkissä kooltaan iso oleva sana arcadia, jolla on sama merkityssisältö kuin sanalla ARKADIA estemerkkiin sisältyvän sanan ITALIA ollessa erottamiskyvytön. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina haetun merkin hallitsevan osan takia, joka on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin hallitsevan osan kanssa ja visuaalisesti lähes identtinen estemerkin hallitsevan osan kanssa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 018732789 Arcadia italia (kuviomerkki). Hakijan mukaan merkit eroavat toisistaan siinä määrin, ettei haetun merkin voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa estemerkkiin. Virasto viittaa edellä esittämäänsä ja toteaa rekisteröitäväksi haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran kyseessä olevaan EU-tavaramerkkiin. Sana arcadia on erottamiskyvyltään yhtä vahva kuin sana ARKADIA.

Vastauksessaan hakija on myös todennut, että haetun merkin luettelossa sekaannusvaaran aiheuttaviksi katsotut palvelut ovat yleisnimikkeitä ja mainonta, markkinointi, tiedotus ja myynninedistämispalvelut kohdistuvat täysin erilaisiin palveluihin kuin EU-tavaramerkin nro 018732789 Arcadia italia (kuviomerkki) kattamat palvelut luokassa 35. Virasto toteaa ensinnäkin, ettei se edes ole todennut haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaraa tiedotuspalveluiden osalta, joten hakijan huomautus on tältä osin selvästi perusteeton. Lisäksi virasto toteaa, että EU-tavaramerkki on rekisteröity luokassa 35 muun muassa palvelulle "Markkinointi", joka on haettuihin luokan 35 palveluihin "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" nähden identtinen nimikkeiden sanamerkityksien tulkinnan perusteella. Sekä haettu merkki että estemerkki kattavat markkinointipalveluita yleisesti rajoittumatta tiettyyn alaan joten rekisteröinnit kohdistuvat samoihin palveluihin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 35 palveluiden "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; Liiketoiminta-analyysit sekä markkinatutkimukset" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 011872199 ARCADIA Investment GmbH (kuviomerkki). Sana ARKADIA on haetun merkin hallitseva osa. Kyseisen sanan erottamiskyky on vähintään normaali, kun taas merkkiin sisältyvän sanan RAHOITUS ja domainpäätteen FI erottamiskyky on heikko. Merkki sisältää myös varsin vähän kuviollisuutta ja kirjainyhdistelmä AR on merkissä muodostettu lyhenne sanojen ARKADIA ja RAHOITUS alkukirjaimista. Estemerkin hallitseva osa on taas merkissä kooltaan iso oleva sana ARCADIA, jolla on sama merkityssisältö kuin sanalla ARKADIA estemerkkiin sisältyvän sanan

Investment ja yhtiömuotoon viittaavan lyhenteen GmbH ollessa erottamiskyvytön ja merkin kuviollisuuden ollessa vähäistä. Haettua merkkiä ja estemerkkiä on pidettävä foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti samankaltaisina haetun merkin hallitsevan osan takia, joka on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin hallitsevan osan kanssa ja visuaalisesti lähes identtinen estemerkin hallitsevan osan kanssa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastauksessaan hakija on kiistänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaisi sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 011872199 ARCADIA Investment GmbH (kuviomerkki). Hakijan mukaan merkeissä ei ole lainkaan yhteistä sanaa ja sana Arkadia on paikannimenä varsin heikko erottamiskyvyltään. Virasto viittaa edellä esittämäänsä ja toteaa, rekisteröitäväksi haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran kyseessä olevaan EU-tavaramerkkiin. Sana ARCADIA on erottamiskyvyltään yhtä vahva kuin sana ARKADIA.

Vastauksessaan hakija on myös todennut, että haetun merkin luettelossa sekaannusvaaran aiheuttaviksi katsotut palvelut ovat yleisnimikkeitä ja mainonta, markkinointi ja myynninedistämispalvelut kohdistuvat täysin erilaisiin palveluihin kuin EU-tavaramerkin nro 011872199 ARCADIA Investment GmbH (kuviomerkki) kattamat palvelut luokassa 35. Hakija ei ole muiden kuin edellä mainittujen palveluiden osalta kiistänyt palveluiden samankaltaisuutta. Virasto toteaa, että EU-tavaramerkki on rekisteröity luokassa 35 muun muassa palvelulle "Mainonta" eli haettuihin luokan 35 palveluihin "Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut" nähden identtisille palvelulle nimikkeiden sanamerkityksien tulkinnan perusteella. Sekä haettu merkki että estemerkki kattavat mainontapalveluita yleisesti rajoittumatta tiettyyn alaan joten rekisteröinnit kohdistuvat samoihin palveluihin.

Hakija on vastauksessaan lisäksi vedonnut siihen, että joukko eri haltijoiden esteeksi asetettuja merkkejä on rekisteröity ongelmitta siten, etteivät ne ole muodostaneet estettä toistensa rekisteröinnille. Virasto toteaa, että EUIPO ei viran puolesta tutki sekaannusvaaraa, minkä takia on hyvinkin mahdollista, että EUIPO:n tavaramerkkirekisterissä on merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa toisiinsa. Patentti- ja rekisterihallituksen tutkiessa merkin rekisteröitävyyttä kyseisellä seikalla ei ole merkitystä.

Vastauksessaan hakija on myös huomauttanut, että erityisesti rahoituspalveluja ja niihin liittyviä palveluja hankkiessaan kuluttajat ovat erityisen tarkkaavaisia. Virasto toteaa, että haettujen luokan 35 palveluiden kohdeyleisö muodostuu ammattimaisesta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuusaste on normaali. Haettujen luokan 36 palveluiden osalta kohdeyleisönä on taas sekä suuri yleisö että ammattimainen yleisö. Vaikka suuren yleisön, eli tavallisten keskivertokuluttajien, tarkkaavaisuusastetta on haettujen luokan 36 palveluiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana, haetun merkin on katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran myös EU-tavaramerkkiin nro 000651760 ARCADIA merkkien ja niiden kattamien palveluiden identtisyys/vahva samankaltaisuus huomioiden.

Edellä mainituin perustein hakemus on hylättävä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §, 21 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Frida Strandström
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

