



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

27.10.2016

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
PL 671
00101 HELSINKI
FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201650619
Hakija: Juustoportti Oy, Kurikka, FI
Tavaramerkki: Vapaan lehmän
Tavara-/palveluluokat: Luokka 29: Asidofilusmaito; Hapankerma; Hapatettu maito; Hedelmänmakuiset jogurtit; Hedelmiä sisältävät maitojuomat; Hedelmillä maustetut jogurtit; Hera; Jogurtit; Jogurtti; Jogurttijuomat; Jogurttipohjaiset juomat; Jugurtista tehdyt juomat; Juomat valmistettuina meijerituotteista; Juotava jogurtti; Juotavat jogurtit; Juusto (valkoinen); Juustot; Kerma [maitotuotteista]; Kerma (Vispi -); Kovat juustot; Kypsytetyt juustot; Lehmänmaito; Luomumaito; Levitejuustot; Maidosta valmistetut juomat; Maidosta valmistetut tai maitoa sisältävät juomat; Maito; Maitojuomat; Maitojuomat [maito pääaineena]; Maitojuomat sisältäen hedelmiä; Maitopirtelöt; Maitopohjaiset juomat, jotka sisältävät kahvia; Maitopohjaiset juomat, jotka sisältävät hedelmämehua; Maitopohjaiset juomat, jotka on maustettu suklaalla; Maitopohjaiset juomat [maito pääaineena]; Maitorahka; Maitotuotejuomat; Maitotuotteet; Mascarpone; Maustettu maito; Maustetut jogurtit; Maustetut maitojuomat; Meijerituote levitteet; Meijerituotejuomat; Meijerituotepohjaiset juomat; Pehmeät juustot; Piimä; Proteiinimaito; Pirtelöt; Rahka (Maito -); Ranskankerma; Rasvaton maito; Tuorejuusto; Vähärasvainen juusto; Vähärasvaiset jogurtit; Vähärasvaiset meijerituotteista valmistetut levitteet; Valmiiksi raastettu juusto; Valutettu juusto; Valutetut pehmeät, valkoiset juustot; Vispikerma; Voi; Voikerma

Hakemispäivä: 10.03.2016

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki muodostuu vain tekstistä Vapaan lehmän, joka ilmaisee tavaroiden laatua. Merkkikokonaisuus ilmaisee haettujen tavaroiden osalta, että kyseessä on vapaana elävästä lehmästä lypsetystä maidosta valmistetut tuotteet tai tällaista maitoa sisältävät tuotteet. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden vastaavista tavaroista. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki on ilman erottamiskykyä.

Hakija on vastineessaan kiistänyt merkin erottamiskyvyttömyyden ja kertonut, että ennen kuin yhtiö keksi tavaramerkin VAPAAN LEHMÄN, ei tätä sanaparia ollut lainkaan käytetty muiden elinkeinonharjoittajien eikä myöskään kuluttajien toimesta, ja että kyseessä ei siten ole sellainen käsite, jota olisi milloinkaan aikaisemmin käytetty maitotuotteiden yhteydessä. Virasto toteaa, että elintarvikkeiden yhteydessä sana vapaan, yhdistettynä johonkin tuotantoeläimeen, antaa kohderyhmälle mielikuvan yleisesti tunnetusta käsitteestä *vapaan kanan*, joka kertoo tuotantoeläimen

eläneen paremmissa elinolosuhteissa eli esimerkiksi osittain vapaana. Näin ollen virasto katsoo, ettei sanaparia Vapaan lehmän sinällään voida pitää kovinkaan keksinnöllisenä kokonaisuutena haettujen tavaroiden yhteydessä. Lisäksi kohderyhmä ei tunnista tekstiä tavaramerkiksi eli tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi erityiseksi tunnuksiksi vaan lähinnä tavaraluettelon sisältämien tuotteiden raaka-aineen laatua kuvaavaksi ilmaisuksi.

Hakija on vastineessaan myös viitannut rekisteröintiin nro 263701 Onnellisen Lehmän Maito, Aamumaito, joka hakijan mukaan on erottamiskyvyltään vastaava kuin nyt kyseessä oleva merkki. Virasto toteaa, ettei rekisteröinti ole analoginen nyt kyseessä olevan tapauksen kanssa, sillä edellä mainittu rekisteröinti muodostaa erottamiskykyisen kokonaisuuden toisin kuin nyt kyseessä oleva merkki.

Vastineessaan hakija on kertonut merkin VAPAAN LEHMÄN tulleen intensiivisen käytön perusteella erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi ja kertonut muun muassa konseptin lanseerauksesta, VAPAAN LEHMÄN tuoteperheeseen kuuluvista tuotteista ja niiden myyntiluvuista sekä mainonnasta printtimediassa, radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Osoittaakseen merkin tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi hakija on toimittanut vastineen liitteenä muun muassa uutis- ja muita kirjoituksia, mediamainoksia sekä radiomainoksen. Virasto toteaa, että toimitetussa mainosmateriaalissa teksti Vapaan lehmän esiintyy lähinnä vain yhtenä tekstiosana erilaisissa kuviollisuutta ja muutakin tekstiä sisältävissä kuviomerkeissä niin tuotepakkauksissa kuin -mainoksissa. Hakija on toimittanut näyttönä myös Juustoportin kampanjatutkimuksen 2/2015, Juustoportin radiomainontaa koskevan Tehomittaritutkimuksen sekä Seura-lehden mainonnan tavoitettavuutta koskevan tutkimuksen syyskuulta 2015 (MAINOSMITTARI Seura 45/2015). Edellä mainittujen tutkimusten tarkoituksena on ollut lähinnä mitata Juustoportin mainoskampanjoiden huomaamista ja vaikutuksia kohderyhmien keskuudessa eri medioissa. Toimitetut tutkimustulokset eivät näin ollen osoita, että teksti Vapaan lehmän olisi sellaisenaan tullut kohderyhmän keskuudessa tunnetuksi haettujen tavaroiden alkuperää osoittavana erityisenä tunnuksena.

Kokonaisuutena arvioiden, virastoon toimitettu näyttö ei osoita, että teksti Vapaan lehmän olisi ollut sellaisenaan niin kauan ja laajalti käytössä Suomessa hakijan tarjoamien tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön kautta tulleen erottamiskykyiseksi hakemispäivään mennessä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §, 3 §

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavamerkit



Mika Kivi
Yksikön esimies



Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

LIITE

Valitusosoitus