



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

20.02.2015

Berggren Oy Ab
PL 16
00101 HELSINKI

Viitteenne: BV209977

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201302181
Hakija: MTV OY (2), Helsinki, FI
Tavaramerkki:



Tavara-/palveluluokat: Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; television ja internetin kautta tarjottavat mainontapalvelut; kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa.

Luokka 38: Telekommunikaatiopalvelut; televisiolähetyspalvelut; ääni-, video- ja televisiolähetyspalvelut Internetin kautta.

Luokka 41: Ajanviete; televisio-ohjelmat, nimittäin televisio-ohjelmien tuotanto ja esittäminen.

Hakemispäivä: 11.10.2013

Estemerkit: Yhteisön tavaramerkki nro 180943 MTV
Yhteisön tavaramerkki nro 3506078 MTV
Yhteisön tavaramerkki nro 3572518 MTV
Yhteisön tavaramerkki nro 8696701 MTV
Yhteisön tavaramerkki nro 2234334 MTV
Yhteisön tavaramerkki nro 1518521 MTV EXTRA
Yhteisön tavaramerkki nro 2034965 MTV ROCK
Yhteisön tavaramerkki nro 2096774 MTV DANCE
Yhteisön tavaramerkki nro 2722072 MTV MOBILE
Yhteisön tavaramerkki nro 6621239 MTV MOBILE
Yhteisön tavaramerkki nro 6621312 MTV MOBIL
Yhteisön tavaramerkki nro 8386088 MTV MUSIC

PÄÄTÖS: Patenti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokkien 38 ja 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 180943 MTV.

Merkki on sekoitettavissa luokan 38 palveluiden

"telekommunikaatiopalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 3506078 MTV.

Merkki on sekoitettavissa luokan 35 palveluiden "liikkeenjohto; yrityshallinto; kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" osalta ja luokan 38 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 3572518 MTV.

Merkki on sekoitettavissa luokkien 35, 38 ja 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 8696701 MTV.

Merkki on sekoitettavissa luokan 35 palveluiden "kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 2234334 MTV.

Edellä mainitut estemerkit muodostuvat ainoastaan sanasta MTV, joka on haetun merkin ainoa sana. Haetun merkin kuviollisuus ei poista sekoitettavuutta. Haettu merkki on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa estemerkkeihin.

Lisäksi rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokkien 35 ja 38 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 1518521 MTV EXTRA.

Merkki on sekoitettavissa luokan 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 2034965 MTV ROCK.

Merkki on sekoitettavissa luokkien 38 ja 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 2096774 MTV DANCE.

Merkki on sekoitettavissa luokan 38 palveluiden "telekommunikaatiopalvelut" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 2722072 MTV MOBILE.

Merkki on sekoitettavissa luokkien 35, 38 ja 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 6621239 MTV MOBILE.

Merkki on sekoitettavissa luokkien 35, 38 ja 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 6621312 MTV MOBIL.

Merkki on sekoitettavissa luokan 41 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 8386088 MTV MUSIC.

Edellä mainittujen estemerkkien määräävä sana ja haetun merkin ainoa sana ovat identtiset. Estemerkeissä lisäksi olevat palveluita kuvailevat

sanat EXTRA/ROCK/DANCE/MOBILE/MOBIL/MUSIC eivät poista sekoitettavuutta. Haetun merkin kuviollisuus ei myöskään poista sekoitettavuutta. Haettu merkki on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa estemerkkeihin.

Hakija on vastineessaan pyytänyt, että hakemuksen käsittely pannaan pöydälle odottamaan rek.nro 120306 MTV-KANAVA merkinmuutosta koskevan hakemuksen on loppuun käsittelyä. Muutoshakemuksella ei ole vaikutusta nyt kysymyksessä olevan hakemuksen käsittelyyn, eikä perusteita hakemuksen pöydällepanolle siten ole.


Hakija on toimittanut virastoon aineistoa hakijayhtiön historiasta ja todennut, että etusija tavaran tunnusmerkkiin on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen. Haettu merkki ei esiinny toimitetussa aineistossa. Virasto toteaa, että viraston vakiintuneen käytännön mukaan hakija ei voi aikaisemman ei-identtisen rekisteröinnin perusteella saada myöhemmin haettua merkkiä rekisteröidyksi vastoin tavaramerkkilain 14 § säännöksiä. KHO on vahvistanut tämän vakiintuneen käytännön päätöksissään Dnro 368/3/12 (DOMUS DECORA), 369/3/125 (DOMUS ELEGANTE) ja 2390/1/13 (SMART SMA kuviomerkki).

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 9 kohta ja 6 § 1 momentti

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tavaramerkki- ja mallilinja



Olli Teerikangas

Yksikönpäällikkö



Sara Henriksson

Lakimies

LIITE

Valitusosoitus