PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

23.02.2015

Berggren Oy Ab
PL 16
00101 HELSINKI

Viitteenne: BV209975

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero:	T201302182
Hakija:	MTV OY (2), Helsinki, FI
Tavaramerkki:	MTV
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: Patentti- 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.

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 haettu merkki ovat identtiset. Estemerkeissä lisäksi olevat palveluita kuvailevat sanat EXTRA/ROCK/DANCE/MOBILE/MOBIL/MUSIC eivät 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