



Papula Oy
Mechelininkatu 1a
00180 HELSINKI
FI

Viitteenne: T-FI104628K

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA

Rekisteröinnin numero: 1293477
Haltija: Viking Outdoor Footwear AS, Lørenskog, NO
Tavaramerkki: FOOTI
Tavara-/palveluluokat: Luokka 25: Children`s footwear.
Rekisteröinnin / myöhemmän laajentamisen päivä: 29.01.2016

Estemerkki: Kansainvälinen rekisteröinti, joka on voimassa Euroopan unionissa nro 1166650 FOOTIN

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea.

Perustelut: Tämä päätös korvaa aiemmin 24.11.2017 annetun hylkäyspäätöksen. Hakijan tekemä tavaraluettelon supistus oli jäänyt siinä huomioimatta. Kyseinen päätös on purettu Hallintolain 50 §:n nojalla.

Kansainvälinen rekisteröinti FOOTI aiheuttaa sekaannusvaaran samoille ja samankaltaisille tavaroille Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin FOOTIN, jonka tavaraluettelo kattaa vaatteet, jalkineet ja päähineet. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu pelkästä sanasta FOOTI ja sen tavaraluettelo kattaa supistuksen jälkeen lasten jalkineet. Estemerkki eroaa kansainvälisestä rekisteröinnistä vain viimeisen kirjaimen N osalta ja merkkien kattamat tavarat ovat supistuksen jälkeenkin samoja. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran ja mielleyhtymän estemerkkiin.

Vastineessa hakija kertoo, että tällä on aiemmin ollut identtinen rekisteröinti FOOTI Suomessa, joka on eräännytynyt. Lisäksi hakija on toimittanut vakiintumista tukevaa käytönäyttöä ja katsoo, että kyseinen merkki on vakiintunut tavaramerkiksi ennen esteeksi asetetun kansainvälisen rekisteröinnin hakemispäivää.

Virasto toteaa, että voimassa oleva tavaramerkki muodostaa esteen haetun merkin rekisteröimiselle huolimatta mahdollisesta aiemmasta vakiintumiseen perustuvasta oikeudesta tavaramerkkiin. Virasto toteaa, että viraston nykyisen käytännön mukaisesti hakijan aiemmasta identtisestä rekisteröinnistäkään ei voi saada etuoikeutta uutta rekisteröintiä haettaessa. Korkein hallinto-oikeus on 28.6.2017 antamassaan päätöksessään nro 2017:109 todennut, että aikaisempaa oikeusperustetta koskeva säännös ei välittömästi sovellu tavaramerkin

rekisteröintiedellytysten arviointiin, vaan säännös koskee merkien välistä kollisiotilannetta. KHO on todennut, että [Tavamerkkilain 14 § 1 mom. 7 kohdan mukaisia] rekisteröintiesteitä ei voi sivuuttaa sillä perusteella, että rekisteröinninhakijalla on rekisteröintejä, jotka ovat aikaisempia kuin rekisteröintiesteet. KHO on samassa päätöksessään myös todennut, että tällaiselle tulkinnalle ei olisi perusteita silloinkaan, jos haettu tavamerkki olisi aikaisempien rekisteröintien kanssa identtinen.

Lainkohdat:

Tavamerkkilain 14 § 1 momentti 7 kohta, 6 § 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Mika Kivi
Yksikön esimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen **60 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos päätös on kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla: <https://www.prh.fi>.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).