



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

05.06.2017

Kolster Oy Ab
PL 204
00181 HELSINKI
FI

REKISTERÖINNIN KUMOAMINEN OSITTAIN VÄITTEEN JOHDOSTA

Rekisterinumero: 265139
Haltija:  Espoo, FI
Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 43: Ravitseminen ja juomien anniskelu.
Hakemispäivä: 01.09.2015
Rekisteröintipäivä: 04.11.2015
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 13.11.2015
Väriselitys: Vihreä, punainen, valkoinen, keltainen, ruskea, harmaa

Väitteentekijä: RIITAN HERKKU OY, Mustasaari, FI
Väite saapunut: 13.01.2016
Väitenumero: V201600002

Väitemerkki: Tavaramerkki nro 266378 METRIPIZZA

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy väitteen osittain ja kumoaa rekisteröinnin luokan 43 palvelun "ravitseminen" osalta, joten rekisteröinti koskee seuraavaa palvelua:

Luokka 43: Juomien anniskelu.

Perustelut: Numerolla 265139 rekisteröity tavaramerkki METRIPIZZA (kuviomerkki) on rekisteröity luokassa 43 palveluille "ravitseminen ja juomien anniskelu". Luokan 43 palvelun "ravitseminen" on katsottava olevan samankaltaista ja läheisessä yhteydessä väitteentekijän tavaramerkin nro 266378 METRIPIZZA kattamiin luokan 30 tavaroihin "pizzat". Tavaramerkki nro 265139 aiheuttaa sekaannusvaaran ja miellelyhtymän väitteentekijän merkkiin. Mainitun palvelun ja tavaroiden kohderyhmä saattaa erehtyä luulemaan kyseisen palvelun ja tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää. Tavaramerkki nro 265139 muodostuu kaksivärisellä taustalla valkoisella värillä erottuvasta sanasta METRIPIZZA ja sen alla olevasta

pizzaa esittävästä värillisestä kuvioelementistä. Väitteentekijän merkki taas puolestaan muodostuu pelkästään sanasta METRIPIZZA. Tavaramerkin nro 265139 hallitsevassa osassa on merkistä selkeästi erottuva sana METRIPIZZA, joka on identtinen väitemerkin sanan kanssa. Vaikka sana METRIPIZZA lähtökokohtaisesti on erottamiskyvyltään heikko, on se haltijan osoittaman käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn ja saa siten suojaa sekaannusvaaraa vastaan.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, ettei luokan 43 palvelun "juomien anniskelu" voida katsoa olevan samaa tai samankaltaista väitemerkin luokan 30 tavaroiden "pizzat" kanssa. Juomien anniskelun ja pizzojen on katsottava niiden luonteen, laadun ja ominaisuuksiensa osalta olevan riittävän erilaisia.

EYT on todennut Canon- ratkaisussa (C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer), että harkittaessa ovatko tavarat ja palvelut samankaltaisia, kaikki näihin tavaroihin tai palveluihin liittyvät relevantit seikat on otettava huomioon. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käytötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Lisäksi kussakin yksittäistapauksessa tulee ottaa huomioon merkitykselliset seikat, esimerkiksi relevantti yleisö, jakelukanavat ja tavanomainen alkuperä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroilla ja palveluilla on katsottu olevan eri luonne ja niiden on katsottu olevan samankaltaisia vain poikkeustapauksissa (ks. esim. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 6.5.2013 taltionumero 1593).

Numerolla 265139 rekisteröity tavaramerkki kattaa luokassa 43 palvelut "ravitseminen ja juomien anniskelu". Väitemerkki on rekisteröity luokassa 30 tavaroille "pizzat".

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että numerolla 265139 rekisteröidyn tavaramerkin kattaman luokan 43 palvelun "ravitseminen" on katsottava olevan läheisessä yhteydessä väitemerkin nro 266378 luokan 30 tavaroiden "pizzat" valmistuksen kanssa.

Numerolla 265139 rekisteröidyn merkin luokan 43 palvelun "ravitseminen" sanamerkityksen mukaisen tulkinnan voidaan katsoa kattavan myös pizzeriat eli MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirjan mukaan pizzaravintolat ja pizzamyymälät. Edellä mainittu huomioon ottaen numerolla 265139 rekisteröidyn tavaramerkin on siten katsottava tarkoittavan palvelua, jolla on läheinen yhteys väitemerkin kattamien tavaroiden valmistukseen. Luokan 43 palvelun "ravitseminen" yhteydessä voidaan valmistaa pizzoja ja pizzat voivat liittyä ravitsemispalveluun juuri niiden käyttötilanteessa. Lisäksi kyseisen palvelun ja tavaroiden varsinainen tuotanto- ja tarjontapaikka sekä jakelukanava voi olla sama eli kyseinen taho vastaa palvelun tarjoamisesta ja siihen läheisessä yhteydessä olevan tuotteen valmistamisesta. Tarkasteltaessa luokan 43 palvelun "ravitseminen" samankaltaisuutta luokan 30 tavaroiden "pizzat" valmistuksen kanssa, voidaan todeta, että ne ovat hyvin lähellä toisiaan sekä toisiaan täydentäviä ja niitä voidaan tarjota samoissa paikoissa, ja niitä voivat valmistaa ja tarjota samat tai toisiinsa sidoksissa olevat yritykset. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kyseisen palvelun ja tavaroiden välillä on selvä samankaltaisuus ja läheinen yhteys kohderyhmän eli kuluttajien näkökulmasta.

Numerolla 265139 rekisteröidyn tavaramerkin kattaman palvelun "ravitseminen" käyttäjäkunta on suuri yleisö eli kuluttajat kuten myös väittemerkin kattamien tavaroiden eli toisin sanoen palvelua ja tavaroita tarjotaan samoille todellisille ja mahdollisille asiakkaille. Patentti- ja rekisterihallitus toteaa myös, että numerolla 265130 rekisteröidyn tavaramerkin luokan 43 palvelu "ravitseminen" palvelee samaa tarkoitusta kuin luokan 30 tavaroiden "pizzat" valmistus. Sekä edellä mainitun palvelun, että tavaroiden käyttötarkoitus on sama, niiden tarkoituksena on tyydyttää kuluttajien ruoantarve. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat ja numerolla 265139 rekisteröidyn merkin sanaosan identtisyys väittemerkin sanan kanssa, on merkkien sekaannusvaara ilmeinen.

Väitteentekijä on väitteessään vedonnut tavaramerkin METRIPIZZA vakiintumiseen sekä laajalti tunnettuuteen. Väitteentekijä kertoo muun muassa, että tavaramerkkiä METRIPIZZA on käytetty väitteentekijän toimesta vuodesta 2000 lähtien ja että tänä aikana tavaramerkistä METRIPIZZA on tullut eräs Suomen tunnetuimpia ruokabrändejä. Väitteentekijä on varannut väitteessä myös mahdollisuuden toimittaa myöhemmin näyttöä tavaramerkin vakiintuneisuudesta ja laajalti tunnettuudesta. Tällaista näyttöä ei ole kuitenkaan toimitettu virastoon. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo näin ollen, ettei väitteentekijä ole osoittanut merkkinsä vakiintuneen Suomessa. Väitteentekijä ei ole myöskään osoittanut merkkinsä tulleen Suomessa laajalti tunnetuksi, minkä vuoksi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentti ei tule sovellettavaksi.

Väitteentekijä on vedonnut väitteessään myös tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohtaan (nykyisin tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 8 kohta, vilpillinen mieli), sillä perusteella, että numerolla 265139 rekisteröidyn tavaramerkin haltija on hakenut merkkinsä rekisteröintiä tietoisena väitteentekijän vireillä olevasta tavaramerkkihakemuksesta ja aiemman merkin käytöstä. Kiistatonta lienee, että numerolla 265139 rekisteröidyn tavaramerkin haltija on ollut tietoinen väitteentekijän käyttämästä merkistä. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, ettei hakijan tietoisuudella kuitenkaan ole merkitystä, koska hakemus on kattanut pelkästään luokan 43 palveluita ja väitteentekijän hakemus taas puolestaan luokan 30 tavaroita. Koska vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroilla ja palveluilla on eri luonne ja niiden on katsottu olevan samankaltaisia vain poikkeustapauksissa, hakijan ei voida katsoa toimineen vilpillisessä mielessä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 21 §, 14 § 1 momentin 7 ja 8 kohta, 4 a §, 6 § 1 ja 2 momentti

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavamerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus