



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

30.01.2019

KPMG Oy Ab
Hämeenkatu 9
33100 Tampere
FI

Viitteenne: [REDACTED]

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201800397
Hakija: Mr. Panini Oy , Kerava, FI
Tavaramerkki:



Tavara-/palveluluokat: Luokka 29: Liha; kala; siipikarjanliha; riista; lihauutteet; säilötyt hedelmät; jäädytetyt hedelmät; kuivatut hedelmät; keitetyt hedelmät; vihannekset, säilötyt; pakastevihannekset; vihannekset, kuivatut; vihannekset, keitetyt; hyytelöt, hillot, hillokkeet, hedelmä- ja vihanneslevitteet; munat; maito; maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat
Luokka 30: Kahvi; tee; kaakao; riisi; tapioka; saago; kahvinkorvike; jauhot; viljavalmisteet; leipä; leivonnaiset; makeiset; jäätelöt; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva; leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää
Luokka 43: Kestityspalvelut (ravitseminen); tilapäismajoitus

Hakemispäivä: 26.10.2018
Väriselitys: musta
keltainen
valkoinen

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

www.prh.fi | Puh./fn: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: 0244683-1

Estemerkit:

EU-tavaramerkki 001113315



EU-tavaramerkki 003008208



PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokkien 29 ja 30 tavaroiden sekä luokan 43 palvelun "ravitseminen" osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 001113315 MISTER PANINO. Luokan 43 palvelut ovat ennen vuotta 2002 luokiteltu luokkaan 42, joka sisältyy estemerkin luetteloon kattaen "Ruokapalvelut ja tähän luokkaan kuuluvan ruoan ja juoman tarjoaminen; ateriapalvelu". Haetun merkin ja estemerkin tekstit ovat merkityssisällöltään lähes identtiset. Haetun merkin sana Mr. on lyhenne sanasta MISTER, jonka lisäksi Panini ja PANINO ovat merkityssisällöltään ja kirjoitusasultaan lähes identtiset. Merkit ovat siten myös foneettisesti lähes identtiset. Kokonaisuutenakin arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 43 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 003008208 mr.panino (kuviomerkki). Estemerkin ja haetun merkin tekstit ovat merkityssisällöltään ja kirjoitusasultaan lähes identtiset. Merkit ovat myös foneettisesti lähes identtiset. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Hakija kiistää, että haettu merkki olisi sekoitettavissa estemerkkien kanssa. Hakijan mukaan merkkien kokonaisvaikutelmat eroavat toisistaan siten, että sekaannusvaaraa ei ole ja mahdolliset samankaltaisuudet muodostuvat merkkien erottamiskyvttömistä osista. Virasto toteaa, että rekisteröitäväksi haettu merkki tästä huolimatta kokonaisuutena arvioituna aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkeihin. Vaikka estemerkkien yksittäiset osat olisivat hakijan esittämällä tavalla erottamiskyvttömiä tai yleisessä käytössä, muodostavat ne yhdessä erottamiskykyisen kokonaisuuden. Kokonaisuuksia verrattaessa rekisteröitäväksi haetulla merkillä on lukuisia yhtäläisyyksiä kysymyksessä olevien estemerkkien kanssa, kuten mieshahmo, joka pitelee sämpylää (001113315 tapauksessa), sanat Mr. tai MISTER, jotka tarkoittavat samaa asiaa sekä sana Panini/Panino, joka tarkoittaa italiaksi sämpylää. Tästä seuraa, että myös kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa estemerkkeihin.

Hakija on esittänyt, että sekaannusvaaraa ei olisi, koska merkkien värimaailmat eroavat toisistaan. Virasto toteaa, että estemerkit on rekisteröity mustavalkoisina ja näin ollen vakiintuneen käytännön mukaan niiden katsotaan kattavan kaikki väriyhdistelmät.

Hakija esittää, että hakijalle on rekisteröity identtinen tavaramerkki useissa Euroopan maissa ja Iranissa. Virasto toteaa, että muissa maissa rekisteröidyt tavamerkit tai muiden maiden ratkaisukäytäntö eivät sido virastoa. Hakija on myös esittänyt, että nyt rekisteröitäväksi haettu merkki on uudistettu versio aikaisemmasta merkistä, joka on rekisteröity Ruotsissa, Tanskassa ja Iranissa. Virasto toteaa, että nyt tehtävä päätös on linjassa viraston aiemman päätöksen kanssa, sillä esitetty aiempi tavaramerkki on hylätty 05.06.2013 samojen estemerkkien perusteella kuin nytkin. Hakija esittää edelleen, että hakijalle on aiemmin rekisteröity samankaltaisia tavaramerkkejä aiemmin (rek. nro:t 230420, 233628 sekä 244933). Virasto viittaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO 2017/109, 28.6.2017, jonka mukaan rekisteröintiesteitä ei ole voitu sivuuttaa sillä perusteella, että hakijalle on rekisteröity aiempia merkkejä, joiden etuoikeus on aikaisempi kuin rekisteröintiesteiden. Edelleen KHO toteaa, että tällaiselle tulkinnalle ei olisi perusteita, vaikka haettu merkki olisi identtinen aiempien rekisteröintien kanssa. Näin ollen rekisteröitäväksi haetun merkin etuoikeus ei voi perustua aiempiin identtisiin tai samankaltaisiin merkkeihin.

Hakija on väittänyt, että rekisteröitäväksi haetun merkin ja estemerkkien tavarat ja palvelut ovat vain osittain samankaltaisia, koska tuotteet ja niiden käyttö sekä -jakelutavat käytännössä eroavat toisistaan. Virasto toteaa, että sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon otetaan hakemuksessa esitetty tavara- ja palveluluettelo ja merkit siinä muodossa kuin ne ovat rekisteröityjä, eikä todellisella käytöllä ole merkitystä rekisteröitävyyttä harkittaessa.

Hakija on vastineensa liitteenä esittänyt rekisteröintikäytäntöä koskien Mister-alkuisia EU-tavaramerkkejä sekä esimerkkejä estemerkin käytöstä ja rekisteröitäväksi haetun merkin suunnitellusta käytöstä. Virasto toteaa, että vaikka Mr./Mister etuliittettä esiintyy osana rekisteröityjä tavaramerkkejä jonkin verran, ei tällä seikalla ole merkitystä tässä tapauksessa, koska merkkien välillä on sekaannusvaara edellä esitetyn perusteiden. Virasto huomauttaa, että hakijan toimittama näyttö merkkien käytöstä ei ole relevanttia, koska merkkien sekaannusvaaraa arvioidaan siinä muodossa kuin niitä on haettu.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 6 § 1 momentti, 14 § 1 momentti 7 kohta.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Henrik Myllynen
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus

VALITUSOSOI TUS

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).