



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

20.01.2015

Berggren Oy Ab
PL 16
00101 HELSINKI

Viitteenne: BV210838

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201400243

Hakija: VALIO OY, Helsinki, FI

Tavaramerkki: VALIO

Tavara-/palveluluokat: Luokka 9: Tietokoneohjelmat peleihin, jotka koskevat elintarvikkeita ja ravitsemusta, tietokoneohjelmat liittyen ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyvät tietokoneohjelmat koulutus- ja opetustarkoitukseen; ravitsemukseen liittyvät ladattavat sähköiset julkaisut.
Luokka 16: Painotuotteet; paperitavarat.
Luokka 35: Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäismyyntipalvelut; elintarvikkeiden vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut tietoverkon välityksellä.
Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; ei-ladattavien sähköisten julkaisujen tarjoaminen, kaikki edellä luetellut palvelut liittyen ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin.
Luokka 42: Ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyvät tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyvät teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyvien tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyvät kemialliset ja ravintotieteelliset analyysipalvelut.
Luokka 43: Ravitseminen; ravitsemiseen liittyvä tiedotus tarjottuna puhelimen, matkapuhelimen kautta, online-periaatteella tietokannasta tai Internetin välityksellä; ravitsemiseen liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tiedotuspalvelut.

Hakemispäivä: 10.04.2014

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki muodostuu vain sanasta VALIO, joka ilmaisee haettujen tavaroiden ja palveluiden laatua. Valio tarkoittaa sanakirjamerkityksensä mukaisesti mm. ryhmänsä, lajinsa, rotunsa tms. parhaisiin kuuluvaa yksilöä ja näin ollen kuvailee ainoastaan haettujen tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksia. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Hakija on toimittanut virastoon runsaasti näyttöä liittyen Valio-brändiin. Käyttönäytönä on toimitettu mm. Google-tulosteita sekä muita internet-tulosteita, tutkimuksia liittyen Valio-brändiin, jäljennöksiä elintarvikkeisiin liittyvistä julkaisuista ja reseptivihjoista ja vakiinnuttamistodistuksia. Vastineessaan hakija katsoo, että sana valio on irtaantunut sen alkuperäisestä merkityksestä laatusanana saaden uuden merkityksen niin, että se viittaa yksinomaan Valio Oy:n toiminimeen eikä suomalainen kuluttaja käytä sanaa valio kuvailevassa merkityksessä hakemuksen tarkoittamille tavaroille ja palveluille. Hakija katsoo lisäksi, että sana VALIO on joka tapauksessa jo vakiintunut luokan 16 painotuotteille.

Virasto toteaa näytöstä ilmenevän mm. että hakija on markkinoinut suurella volyymillä ja suorittanut Valio-brändiin liittyviä kuluttajatutkimuksia. Hakijan toimittamien Google-tulosteiden osalta virasto toteaa, että suuri osa osumista näyttäisi viittaavan Valio Oy:ön mutta sen sijaan tulosteista ei ilmene, että sana valio yksin viittaisi Google-osumissakaan haettuihin tavaroihin ja palveluihin. Hakijan toimittama näyttö ei osoita, etteikö sanaa valio käytettäisi yleiskielessä edellä mainitulla tavalla kuvailevassa merkityksessä. Virasto toteaa, että sana valio löytyy sanakirjasta (mm. sähköinen suomen kielen sanakirja MOT Kielitoimiston sanakirja, 2014 versio) ja sana valio on edelleen käytössä suomen kielessä sanakirjamerkityksensä mukaisesti, esim. eläinten arvioinnissa tietyille kriteerit täyttävälle yksilöille voidaan myöntää valionarvo. Lisäksi Markkinaoikeus on mm. päätöksissään nro 401/14 ja 215/14 katsonut sanan valio olevan laatua ilmaiseva sana. Näin ollen virasto katsoo, että sana valio ei tarkoita nykypäivänä yksinomaan hakijayhtiötä vaan on edelleen laatusana ja siten kuvailee kaikkien hakemuksen tarkoittamien tavaroiden ja palveluiden laatua.

Hakijan toimittamasta näytöstä liittyen haetun merkin vakiintumiseen painotuotteille virasto toteaa, että toimitetuissa elintarvikkeisiin liittyvissä julkaisuissa tavaramerkinomaisesti on käytetty lähinnä VALIO-kuviomerkkiä. Toimitetut vakiintumistodistukset ovat määrämutoisia ja niissä on pyritty osoittamaan, että VALIO on tullut tunnetuksi erityisesti painotuotteiden tunnuksena mutta todistukset on annettu vuonna 2002, joten niidenkään ei voida katsoa todistavan nykytilannetta. Kokonaisuutena arvioiden toimitetun näytön perusteella ei voida katsoa, että haettu merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi painotuotteille. Virasto huomauttaa myös, että vaikka VALIO-merkki on hyväksytty luokkien 29 ja 32 tavaroiden osalta laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, ei se vielä osoita, että merkki olisi erottamiskykyinen nyt haetuille tavaroille ja palveluille. Virasto toteaa, että näytöstä kokonaisuudessaan ei ilmene se, että sanamerkki VALIO olisi käytön kautta tullut haetuille tavaroille ja palveluille erottamiskykyiseksi.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tavaramerkki- ja mallilinja


Olli Teerikangas

Yksikönpäällikkö


Reetta Nurminen

Lakimies

LIITE

Valitusosoitus