



Asianajotoimisto Backström & Co Oy
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
FI

Viitteenne:

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 267403
Haltija: PK Product Oy, Kuopio, FI
Tavaramerkki: H-DFI
Tavarat/palvelut: Luokka 38: Internet-pohjaiset tietoliikennepalvelut; Tietoliikenne sähköpostin välityksellä; Internetin, intranetin ja ekstranetin välityksellä tarjottavat tietoliikennepalvelut
Hakemispäivä: 30.05.2016
Rekisteröintipäivä: 14.09.2016
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.09.2016

Väitteentekijä: H-D U.S.A., LLC, Wisconsin, US
Väite saapunut: 25.10.2016
Väitenumero: V201600058

Väitemerkit: EU-tavaramerkki nro 3825148 H-D
EU-tavaramerkki nro 3527496 H-D
EU-tavaramerkki nro 1526276 H-D
EU-tavaramerkki nro 3530177 H-D

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Tavaramerkki nro 267403 H-DFI kattaa luokan 38 palvelut 'Internet-pohjaiset tietoliikennepalvelut; Tietoliikenne sähköpostin välityksellä; Internetin, intranetin ja ekstranetin välityksellä tarjottavat tietoliikennepalvelut'. Väitteentekijä on vedonnut EU-tavaramerkkeihin nro 3825148 H-D (luokan 36 palveluita) , nro 3527496 H-D (luokkien 37, 39 ja 41 palveluita), nro 1526276 H-D (luokkien 12, 14 ja 25 tavaroita) ja nro 3530177 H-D (luokkien 12, 14 ja 25 tavaroita sekä luokkien 35, 37, 39 ja 41 palveluita). Tavaramerkin luokan 38 palvelut eroavat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan niin olennaisesti väitteentekijän EU-tavaramerkkien tavaroista ja palveluista, ettei niitä voida pitää samoina tai edes samankaltaisina. Sekaannusvaaran arviointi väitteentekijän EU-tavaramerkkeihin ei tämän vuoksi tule harkittavaksi.

Väitteentekijä on vedonnut siihen, että merkki käsittää sellaisenaan väitteentekijän toiminimen H-D. Väitteentekijä ei ole osoittanut, että kyseinen toiminimi olisi vakiintunut Suomessa ja harjoittaisi samaa tai samankaltaista toimintaa kuin rekisteröidyn merkin kattamat palvelut.

Väitteentekijä on vedonnut tavaramerkin H-D notoriseen laajalti

tunnettuuteen. Virasto katsoo, ettei tavaramerkin H-D voida katsoa olevan notorisesti laajalti tunnettu tavamerkki joillekin tavaroille tai palveluille. Tämän vuoksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentissa säädetty laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ei tule sovellettavaksi.

Väitteentekijä on lisäksi vedonnut tavaramerkin nro 267403 haltijan vilpilliseen mieleen. Virasto katsoo, ettei tavaramerkin haltija ole tavamerkkiä hakiessaan toiminut vilpillisessä mielessä, koska tavaramerkin H-DFI rekisteröinti luokkaan 38 ei aiheuta sekaannusvaaraa väitteentekijän H-D tunnuksen.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 6, 7 ja 8 kohta, 6 § 1 ja 2 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Kari Juusela
Vanhempi lakimies

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).