



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

25.01.2021

Kespat Oy
Vasarakatu 1
40320 JYVÄSKYLÄ
FI

Viitteenne: TM3269FIIP/KH

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA OSITTAIN

Rekisteröinnin numero: 1541599

Haltija:  Lontoo, GB
 Lontoo, GB
 Lontoo, GB

Tavaramerkki:

Tavara-/palveluluokat: DEEP PURPLE
Luokka 9: Vinyl records; compact discs; video compact discs; audio cassettes; video cassettes; dvds; digital music downloadable from the internet; digital music downloadable provided from mp3 internet websites; sunglasses; cases for sunglasses; mouse mats; decorative magnets; cinematographic films.
Luokka 16: Stationery; sheet music; music magazines.
Luokka 25: T-shirts, sweatshirts, jackets, bandanas, beanies, caps; socks.
Luokka 41: Entertainment services; musical entertainment services; organisation of shows; live music shows; production of shows; live performances by a musical band; production of sound and music recordings; production of sound and video recordings; music composition services.

Rekisteröinnin päivä: 05.06.2020

Estemerkki: EU-tavaramerkki 011772721 DEEP PURPLE

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa seuraavia tavaroita ja palveluja:

Luokka 9: Vinyl records; sunglasses; cases for sunglasses; mouse mats; decorative magnets; cinematographic films.
Luokka 16: Sheet music; music magazines.
Luokka 41: Entertainment services; musical entertainment services; organisation of shows; live music shows; production of shows; live performances by a musical band; production of sound and music recordings; production of sound and video recordings; music composition services.

Perustelut:

Kansainvälinen rekisteröinti on ilman erottamiskykyä luokan 16 tavaroiden "Stationery" ja luokan 25 tavaroiden osalta. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu vain tekstistä DEEP PURPLE, joka ilmaisee tavaroiden laatua. Kansainvälisen rekisteröinnin jälkimmäinen sana PURPLE on englantia ja tarkoittaa purppuraa tai violetta väriä. Kansainvälisen rekisteröinnin ensimmäinen sana DEEP on myös

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

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

englantia ja tarkoittaa värien yhteydessä käytettynä syvää tai voimakkaan väristä. Kansainvälinen rekisteröinti näin ollen ilmaisee, että haetut tavarat ovat väriltään syvän purppuraisia. Kansainvälisen rekisteröinnin avulla ei siten voida yksilöidä tavaroiden kaupallista alkuperää.

Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden "Compact discs; video compact discs; audio cassettes; video cassettes; dvds; digital music downloadable from the internet; digital music downloadable provided from mp3 internet websites" osalta samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin 011772721 DEEP PURPLE. Kansainvälinen rekisteröinti on identtinen estemerkin kanssa. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan esittänyt, että hakijat ovat kuuluisan DEEP PURPLE rock-yhtyeen jäseniä ja että tavaramerkki DEEP PURPLE ON saavuttanut erottamiskyvyn kohderyhmänsä keskuudessa hakijoiden merkinä. Hakijoilla ja estemerkin haltijalla on ollut oikeuskiista, jonka seurauksena estemerkin haltijan tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa on rajoitettu sen nykyiseen muotoon.

Hakija toteaa, että oikeuspäätökseen perustuen tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna tavaramerkkinä laajalle tavara- ja palveluluettelolle. Ratkaisuihin viitaten hakija toteaa, että kattavuus koskee suoraan luokkia 9, 25 ja 41, mutta välillisesti myös luokkaa 16. Hakija katsoo, että DEEP PURPLE yhtyeen jäsenillä, eli hakijoilla, olevan huomattava goodwill -arvo liittyen kansainväliseen rekisteröintiin ja siten hakijoilla on parempi oikeus hakemuksen tavaroihin. Edelleen hakija toteaa, että estemerkin tavarat eivät ole sekoitettavissa kansainvälisen rekisteröinnin tavaroihin. Luokan 16 tavaroiden osalta hakija toteaa, että hakijoihin liitettyllä tavaramerkillä DEEP PURPLE on niin vahva tunnettuus, että kuvailevuudella ei ole merkitystä.

Hakija on toimittanut liitteinä tulosteet Deep Purple -yhtyeen, [REDACTED] wikipedia-sivuista, tulosteet [REDACTED] ja [REDACTED] tiedoista yhtyeen verkkosivuilta, OHIM:n (nyk. EUIPO) väitepäätöksen B 002237025 koskien EU-tavaramerkkiä 011772721 ja OHIM valituslautakunnan päätöksen tätä väiteasiata koskien sekä EU:n yleisen tuomioistuimen päätökset asioissa T-344/16, T-345/16 ja T328/16.

Virasto toteaa, että kansainvälisiä rekisteröintejä ja tavaramerkkejä käsitellään tapauskohtaisesti. Edellä mainitut päätökset koskevat hakijan ja yhtyeen oikeutta vakiintuneeseen tavaramerkkiin ja sen suhdetta estemerkkiin. Koska hakijan ja yhtyeen vakiintunut tavaramerkki ja nyt Suomeen kohdennettava kansainvälinen rekisteröinti ovat eri oikeuksia, ei toimitettujen päätösten perusteella voida katsoa, että nyt Suomeen kohdistettu kansainvälinen rekisteröinti olisi saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta. Virasto huomauttaa, että aiempi identtinenkään oikeus ei poista myöhemmän käsiteltävän merkin rekisteröintiesteitä, vaan arvio tehdään aina haettavan merkin tai kansainvälisen rekisteröinnin ja esteen välillä (KHO:2017:109).

Virasto edelleen huomauttaa, että hakijan toimittamassa näytössä ei esitetä lainkaan näyttöä käytöstä lk 16 tavaroita koskien. Jotta rekisteröinnin voitaisiin katsoa saavuttaneen erottamiskyvyn näiden tavaroiden yhteydessä käytön kautta, tulisi tämän väitteen tueksi esittää suoraa näyttöä. Hakijan esittämällä tavalla ei voida katsoa, että hakijoilla olisi voimakas goodwill lähes minkä tahansa tavarat suhteen, sillä erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta tulee aina näyttää toteen. Aiemman vakiintuneen tavaramerkin tunnettuisuus ei myöskään välillisesti aiheuta sitä, että nyt käsiteltävä kansainvälinen rekisteröinti tulisi erottamiskykyiseksi kyseisille tavaroille. Näin ollen toimitettujen viranomaisen ja tuomioistuimen päätösten perusteella ei voida suoraan katsoa, että nyt haettu merkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta.

Hakijan toimittamat tulosteet verkkosivuilta eivät anna kattavaa kuvaa siitä, miten ja millaisten tavaroiden yhteydessä merkkiä on käytetty. Virastoon toimitetun näytön ei voida katsoa osoittavan merkin olleen niin kauan ja laajalti käytössä hakijan tarjoamien tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön johdosta tulleen erottamiskykyiseksi tässä maassa hakemuspäivään mennessä.

Yllä mainitulla tavalla identtisetkään aiemmat oikeudet eivät poista rekisteröinnin esteitä. Tästä seuraa, että hakijoilla ei ole parempaa oikeutta luokan 9 tavaroihin verrattuna estemerkin tavaroihin. Virasto huomauttaa myös, että estemerkin tavaraluettelo on jäänyt nykyiseen muotoonsa aiemmasta vakiintuneesta tavaramerkistä huolimatta, eli hakijalla ei myöskään ole aiempaa oikeutta, joka kattaisi estemerkin tavarat. Virasto toteaa, että estemerkin kattamat tavarat ovat samankaltaisia kansainvälisen rekisteröinnin tavaroiden kanssa siinä laajuudessa kuin yllä on esitetty. Estemerkki kattaa esim. tavarat "Ohjelmistot; DVD-pelit; Tietokonelaitteet ja valmisohjelmistot", joiden voidaan katsoa olevan samankaltaisia kansainvälisen rekisteröinnin tavaroiden "Compact discs; video compact discs; audio cassettes; video cassettes; dvds; digital music downloadable from the internet; digital music downloadable provided from mp3 internet websites" kanssa.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 12 §, 13 §, 92 §.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Henrik Myllynen
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus

Huomautus: Kun kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisestä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa kuulutuspäivästä

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiaissa 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 määräjän 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).