

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BV219053

REKISTERÖINNIN KUMOAMINEN VÄITTEEN JOHDOSTA

Rekisterinumero: 273677
Haltija: Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab , Maarianhamina, FI
Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 30: lakritsi.
Hakemispäivä: 08.10.2018
Rekisteröintipäivä: 14.11.2018
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.11.2018

Väitteentekijä: Oy Halva Ab, Helsinki, FI
Väite saapunut: 15.01.2019
Väitenumero: V201900004

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy väitteen ja kumoaa rekisteröinnin.

Perustelut: Väitteentekijä on vaatinut rekisteröinnin nro 273677 (kuviomerkki) kumoamista sillä perusteella, että merkki on erottamiskyvytön ja hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että rekisteröity merkki muodostuu lakritsituotteille tyypillisestä, yksinkertaisesta geometrisestä muodosta, jonka musta väri kuvaa suoraan kyseessä olevien lakritsituotteiden normaalia väriä. Väitteentekijä on toimittanut virastoon kuvia lakritsituotteista. Virasto toteaa, että nyt kysymyksessä oleva merkki ei ole ulkoasurekisteröinti vaan kaksikulotteinen kuviomerkki, joka muodostuu seitsensakaraisesta mustasta kukkamuotoisesta

kuviosta. Virasto toteaa, etteivät kuvat erilaisista makeist tuotteista osoita, että kaksikulotteista kukkakuvioita käytettäisiin yleisesti lakritsituotteiden yhteydessä osoittamaan, että kyseessä on lakritsituote. Lisäksi väitteentekijän toimittamista kukkaprofiilisia lakritsituotteita esittävistä kuvista valtaosa koskee lakritsipaloja, joissa on keskellä reikiä. Väitteentekijän toimittamasta aineistosta ei ilmene, että kukkaprofiilia ilman reikiä käytettäisiin lakritsituotteissa yleisesti.

Väitteentekijä on lisäksi esittänyt, että kukkamuotoisia merkkejä käytetään yleisesti lakritsituotteiden yhteydessä. Väitteentekijä on viitannut Oy Karl Fazer Ab:n ns. lakupekka-kuviomerkkeihin ja yrityksen lakritsipakettien uuteen kuosiin, joka muodostuu useista erilaisista ympyröistä sekä rekisteröintiin nro 87535 FAZER (punainen kukkamuotoinen kuviomerkki). Virasto toteaa, että Oy Karl Fazer Oy:n merkit, joihin väitteentekijä viittaa, ovat kaikki aikoinaan erottamiskykyisinä rekisteröityjä tavaramerkkejä, eivätkä ne siten osoita, että kukkamainen kuvio olisi erottamiskyvytön lakritsituotteille. Väitteentekijä on todennut, että Oy Karl Fazer Ab:n rekisteröinti nro 87535 FAZER (punainen kukkamuotoinen kuvio) on rekisteröity sisältäen erottamislauseman, jonka mukaan yksinoikeutta ei vaadita kuvion muotoon. Virasto toteaa, että kyseinen merkki ei ole rekisteröity tavaroille "lakritsi". Näin ollen rekisteröinnin nro 87535 FAZER erottamislausemasta ei voi tehdä johtopäätöstä, että kukkamuoto olisi erottamiskyvytön lakritsituotteille. Väitteentekijä on lisäksi viitannut JENKKI-purukumipussiin, jossa esiintyy kukkamuotoinen kuvio, jonka sisällä on teksti LAKU-TÄYTE. Virasto toteaa, että yhdestä markkinoilla olevasta tuotteesta ei voi tehdä johtopäätöstä, että kukkamuotoinen kuvio olisi yleisesti käytössä osoittamaan, että kyseessä on lakritsituote.

Lopuksi väitteentekijä on todennut, että kukkamuoto on erityisen tuttu pikkuleiville, jotka myös luokitellaan luokkaan 30. Virasto toteaa, että rekisteröinti nro 273677 on rekisteröity ainoastaan tavaroille "lakritsi". Sillä, että kyse on pikkuleiville tyypillinen muoto, ei ole asiassa merkitystä.

Väitteentekijä ei ole väitteessään osoittanut, että kukkamuotoista kuviomerkkiä käytettäisiin yleisesti lakritsituotteiden yhteydessä osoittamaan, että kyseessä on lakritsituote. Virasto katsoo, että rekisteröity merkki muodostaa erottamiskykyisen kuvion, eikä tavaramerkille siten ole tavaramerkkilain 3 § ja 13 § mukaista estettä.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että merkin haltija on hakemusta tehdessään ollut tietoinen siitä, että väitteentekijä on käyttänyt samankaltaista kukkamuotoista merkkiä ja näin ollen tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Rekisteröity merkki muodostuu seitsemänsakaraisesta mustasta kukkamuotoisesta kuviosta. Myös väitteentekijän merkki muodostuu seitsemänsakaraisesta mustasta kukkamuotoisesta kuvasta, jonka sisällä on lisäksi teksti LAKRITSI LAKRITS. Väitteentekijän merkissä oleva teksti ainoastaan kuvailee kysymyksessä olevia tavaroita. Kokonaisuutena arvioiden rekisteröity merkki on hyvin samankaltainen kuin väitteentekijän merkki ja aiheuttaa tähän sekaannusvaaran. Väitteentekijä on toimittanut virastoon merkin haltijan 12.10.2018 väitteentekijälle lähettämän kieltokirjeen, jossa merkin haltija on pyytänyt väitteentekijää lopettamaan kukkamuotoisen merkin käytön. Kieltokirje on lähetetty vain neljä päivää rekisteröinnin nro 273677 hakemispäivän jälkeen. Virasto katsoo, että kieltokirjeestä ilmenee, että väitteentekijä on käyttänyt kukkamuotoista merkkiä lakritsituotteille ja merkin haltija on ollut tästä tietoinen hakemusta tehdessään.

Tavaramerkin haltija on lausunnossaan viitannut aikaisempiin rekisteröinteihinsä nro 271655 (kukkamuotoinen reiällinen kuviomerkki), rek.nro 209230 ja vakiintunut tavaramerkki (ulkoasurekisteröinti, reiällinen kukkaprofiilinen lakritsipötkö), rek.nro. 274091 ja vakiintunut tavaramerkki (ulkoasurekisteröinti, reiällinen kukkaprofiilinen lakritsipala) sekä rek.nro 274147 (kuviomerkki, reiällinen kukkaprofiilinen lakritsipala) ja todennut, että merkin haltijalla on näiden aikaisempien merkkien perusteella ollut oikeutettu peruste hakemukselleen. Virasto toteaa, että merkit joihin haltija viittaa poikkeavat rekisteröinnistä nro 273677 olennaisesti, eikä merkin haltijalla näiden merkkien perusteella voida katsoa olevan kukkamuotoiseen reiättömään kuviomerkkiin parempi oikeus kuin väitteentekijällä. Merkin haltija ei ole toimittanut virastoon näyttöä rekisteröinnin nro 273677 mukaisen merkin käytöstä. Merkin haltija ei siten ole osoittanut, että hänellä olisi kukkamuotoiseen reiättömään merkkiin

parempi oikeus kuin väitteentekijällä.

Virasto katsoo, että väitteentekijä on väitteessään osoittanut, että tavaramerkin haltija on ollut tietoinen väitteentekijän merkin käytöstä ja on näin ollen hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, minkä vuoksi merkki kumotaan tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 8 kohdan perusteella.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 107 § 1 momentti ja tavaramerkkilain (7/1964) 21 §, 3 § ja 13 §, 14 § 1 momentin 8 kohta, 6 § 1 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
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 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 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).