

Papula Oy

Viitteenne: OPT-FI136863PH

FI

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero:	276291
Haltija:	Compagnie Gervais Danone, Pariisi, FR
Tavaramerkki:	PLANTGHURT
Tavarat/palvelut:	Luokka 29: Milk, milk products and their substitutes; milk powder; milk-based desserts; yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; beverages composed mainly of milk or milk products; fermented plain or flavoured milky products; milk substitutes of plant origin; substitutes for milk products made from plants or nuts; fruits or vegetable drinks composed mainly of milk products Luokka 30: Cereal-based beverages being liquid meal replacements; cereal-based desserts (confectionery); cereal-based snacks (confectionery); edible ices, edible ices primarily consisting of yoghurt, ice creams, sherbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), fruit coulis (sauces) Luokka 32: Fruit or vegetable juices, fruit or vegetable drinks, fruit or vegetable smoothies, alcohol-free fruit or vegetable extracts, alcohol-free drinks; plant-based beverages; vegetable beverages except substitutes for milk products
Hakemispäivä:	06.11.2019
Rekisteröintipäivä:	02.12.2019
Rekisteröinnin kuulutuspäivä:	13.12.2019
Väitteentekijä:	Oatly AB, Malmö, SE
Väite saapunut:	13.02.2020
Väitenumero:	V202000007
Väitemerkit:	EU-tavaramerkki nro 17618786 GURT EU-tavaramerkki nro 16287666 OATGURT Kansainvälinen Suomeen kohdistettu merkki nro 1046244 HAVREGURT

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Väite koskee luokan 29 tavaroita.

Numerolla 276291 rekisteröity tavaramerkki PLANTGHURT kattaa luokan 29 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 17618786 GURT. Tavaramerkin kattamat tavarat "milk, milk products; milk powder; milk-based desserts; beverages composed mainly of milk or milk products; fermented plain or flavoured milky products; fruit or vegetable drinks composed mainly of milk products" ovat samankaltaisia kuin väitemerkin kattamat tavarat luokassa 29. Muilta osin merkkiä kattavat tavarat luokassa 29 ovat samoja. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sanasta

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

PLANTGHURT. Väitteentekijän merkki muodostuu sanasta GURT. Merkit eroavat toisistaan visuaalisesti ja foneettisesti huomattavasti. Merkki PLANTGHURT muodostaa kokonaisuuden, josta pääte -GHURT ei ole erotettavissa omaksi elementiksi. Merkin PLANTGHURT loppupääte -GHURT ymmärretään lisäksi viittaavan englanninkieliseen sanaan yoghurt ja ilmaisevan, että kysymyksessä ovat jogurtit tai jogurtin kaltaiset tavarat sekä näitä sisältävät tai näistä tehdyt tavarat. Merkin loppupääte ymmärretään siten vain kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi elementiksi, eikä tavaroiden kaupallista alkuperää ilmaisevaksi tunnusmerkiksi. Sanalla GURT ei ole suomalaiselle kuluttajalle ymmärrettävää merkitystä (saksaksi vyö), eikä sanan GURT yksinään mielletä tarkoittavan jogurttia. Merkkien käsitteellistä samankaltaisuutta ei siten voi verrata. Tavaramerkin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän EU-tavaramerkkiin.

Numerolla 276291 rekisteröity tavaramerkki PLANTGHURT kattaa luokan 29 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 16287666 OATGURT. Tavaramerkin kattamat tavarat "milk, milk products; milk powder; milk-based desserts; beverages composed mainly of milk or milk products; fermented plain or flavoured milky products; fruit or vegetable drinks composed mainly of milk products" ovat samankaltaisia kuin väitemerkin kattamat tavarat luokassa 29. Muilta osin merkkien kattamat tavarat luokassa 29 ovat samoja. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sanasta PLANTGHURT. Väitteentekijän merkki muodostuu sanasta OATGURT. Merkkien alkuosat PLANT- ja OAT- eroavat toisistaan visuaalisesti ja foneettisesti täysin. PLANT tarkoittaa kasvia ja OAT kauraa. Näin ollen merkkien alkuosat eroavat myös merkityssisällöltään. Vaikka molempiin merkkeihin sisältyy samankaltainen pääte, -GHURT/-GURT, muodostavat merkit omat sanakokonaisuudet, joista päätteet -GHURT/-GURT eivät ole erotettavissa omiksi elementeiksi. Lisäksi loppupäätteet -GURT/-GHURT viittaavat englanninkieliseen sanaan jogurt/yoghurt (=jogurtti) ja antavat ymmärtää, että kysymyksessä on jogurtit tai jogurtin kaltaiset tavarat sekä näitä sisältävät tai näistä tehdyt tavarat. Merkkien samankaltaiset loppupäätteet ymmärretään siten vain kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi elementiksi, eikä tavaroiden kaupallista alkuperää ilmaisevaksi tunnusmerkiksi. Sanakokonaisuuksien visuaalista eroa lisää myös se, että päätteet -GURT ja -GHURT on kirjoitettu eri tavalla. Vaikka merkkien alkuosilla PLANT ja OAT on tavaroiden lajia kuvailevat merkitykset, ei sanakokonaisuuksilla PLANTGHURT ja OATGURT ole merkityssisällöltään. Merkkien käsitteellistä samankaltaisuutta ei siten voi suoraan verrata. Merkit muodostavat omat yhtä lailla erottamiskykyiset kokonaisuudet, jotka eroavat toisistaan oleellisesti. Tavaramerkin ei siten voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän EU-tavaramerkkiin.

Numerolla 276291 rekisteröity tavaramerkki PLANTGHURT kattaa luokan 29 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti nro 1046244 HAVREGURT. Tavaramerkin kattamat tavarat "milk, milk products; milk powder; milk-based desserts; cottage cheese; beverages composed mainly of milk or milk products; fermented plain or flavoured milky products; fruit or vegetable drinks composed mainly of milk products" ovat samankaltaisia kuin väitemerkin kattamat tavarat luokassa 29. Muilta osin merkkien kattamat tavarat luokassa 29 ovat samoja. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sanasta PLANTGHURT. Väitteentekijän merkki muodostuu sanasta HAVREGURT. Merkkien alkuosat PLANT- ja HAVRE- eroavat toisistaan visuaalisesti ja foneettisesti täysin. PLANT tarkoittaa kasvia ja HAVRE kauraa. Näin ollen merkkien alkuosat eroavat myös merkityssisällöltään. Vaikka molempiin merkkeihin sisältyy samankaltainen pääte, -GHURT/-GURT, muodostavat merkit omat sanakokonaisuudet, joista päätteet -GHURT/-GURT eivät ole erotettavissa omiksi elementeiksi. Lisäksi loppupäätteet -GURT/-GHURT viittaavat englanninkieliseen sanaan jogurt/yoghurt (=jogurtti) ja antavat ymmärtää, että kysymyksessä on jogurtit tai jogurtin kaltaiset tavarat sekä näitä sisältävät tai näistä tehdyt tavarat. Merkkien samankaltaiset loppupäätteet ymmärretään siten vain

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

kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi elementiksi, eikä tavaroiden kaupallista alkuperää ilmaisevaksi tunnusmerkiksi. Sanakokonaisuuksien visuaalista eroa lisää myös se, että päätteet -GURT ja -GHURT on kirjoitettu eri tavalla. Vaikka merkkien alkuosilla PLANT ja HAVRE on tavaroiden lajia kuvailevat merkitykset, ei sanakokonaisuuksilla PLANTGHURT ja HAVREGURT ole merkityssisältöä. Merkkien käsitteellistä samankaltaisuutta ei siten voi suoraan verrata. Merkit muodostavat omat yhtä lailla erottamiskykyiset kokonaisuudet, jotka eroavat toisistaan oleellisesti. Tavaramerkin ei siten voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän EU-tavaramerkkiin.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että merkin HAVREGURT erottamiskyky on suuri ja on todisteeksi tästä toimittanut virastoon näyttöä merkin HAVREGURT käytöstä. Virastoon toimitetusta näytöstä ilmenee, että merkkiä HAVREGURT on pääosin käytetty yhteydessä merkin OATLY kanssa. Käytetyssä merkkikokonaisuudessa sana HAVREGURT ymmärretään lähinnä ilmaisemaan, että kysymyksessä ovat kauraa sisältävät jogurtit tai jogurtinkaltaiset tavarat. Sana HAVREGURT muodostaa käytetyn merkkikokonaisuuden heikomman osan. Näin ollen virastoon toimitetun näytön ei voida katsoa osoittavan, että sanamerkki HAVREGURT olisi erottamiskyvyltään erityisen vahva. Virasto toteaa myös, että vaikka merkin HAVREGURT katsottaisiinkin olevan erottamiskyvyltään vahva, muodostaa merkki PLANTGHURT edellä mainitun perusteiden oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, jonka ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Lopuksi väitekirjelmässä on esitetty, että merkit GURT, OATGURT ja HAVREGURT muodostavat tavaramerkkiperheen ja koska rekisteröityyn tavaramerkkiin sisältyy lähes identtinen loppuosa -GHURT, kuluttajat voivat erehtyä kyseessä olevan samaan tavaramerkkiperheeseen kuuluva merkki. Virasto toteaa, että kahden -GURT päätteisen merkin ja yhden pelkästä GURT sanasta muodostuvan merkin ei voida katsoa muodostavan tavaramerkkiperhettä. Virasto toteaa lisäksi, että merkkikokonaisuuksissa OATGURT, HAVREGURT ja PLANTGHURT päätteiden -GURT ja -GHURT ymmärretään ainoastaan viittaavan jogurttiin tai jogurtin kaltaisiin tavarihin ja käsitetään vain tavaroita kuvailevaksi ilmaisuksi, eikä tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi tunnusmerkiksi. Ottaen lisäksi huomioon, että päätte -GHURT ei ole tavaramerkissä edes kirjoitettu samalla tavalla kuin väitteentekijän merkkikokonaisuuksissa, ei merkin voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkeihin, vaikka niiden katsottaisiinkin muodostavan tavaramerkkiperheen.

Virasto toteaa lisäksi, että myös väitemerkkiä nro 1046244 HAVREGURT vastaan tehty väite nro V201200099, jonka perusteena on ollut väitemerkki SOYGURT, on aikoinaan hylätty. Virasto on myös tällöin todennut, että merkkien alkuosat HAVRE- ja SOY- eroavat riittävästi ja merkkien päätte -GURT on erottamiskyvyltään heikko, sillä se viittaa ainoastaan jogurtin kaltaisiin tavarihin. Nyt kysymyksessä oleva tapaus on analoginen väitepäätöksen V201200099 kanssa.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 § ja 31 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

