

Kolster Oy Ab

Viitteenne: 3200181FI/Ojm/sak

FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T202051163
Hakija: Hamncharken Oy, Vaasa, FI
Tavaramerkki: MALAX LOAF
Tavara ja palveluluokat: Luokka 30: Leipä
Luokka 35: Leipätuotteiden mainonta ja markkinointi; Leipätuotteiden tukkumyyntipalvelut; Leipätuotteiden vähittäismyyntipalvelut
Hakemispäivä: 29.04.2020

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Rekisteröitäväksi haettu merkki muodostuu vain tekstistä MALAX LOAF, joka ilmaisee tavaroiden ja palveluiden maantieteellistä alkuperää, lajia ja käyttötarkoitusta. Malax, eli Maalahti on Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kunta. Loaf on englantia ja tarkoittaa leipää tai leivän yksikköä, joka on muotoiltu ja paistettu yhtenä kappaleena. Merkkikokonaisuus ilmaisee, että kyse on Maalahdella tuotetuista tavaroista ja palveluista, eli Maalahdelaista leivästä sekä sen myynnistä ja markkinoinnista. Rekisteröitäväksi haetun merkin avulla ei siten voida yksilöidä tavaroiden tai palveluiden kaupallista alkuperää.

Hakija on vastineessaan esittänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki on saavuttanut erottamiskyvyn laajan ja pitkäaikaisen käytön kautta.

Hakija toteaa, että Malax Loaf-tavaramerkillä varustettujen leipätuotteiden valmistus on jatkunut katkeamattomasti vuodesta 1906 alkaen. Leipätuotteita valmistava Maalahden Limppu Oy on hakijan tytäryhtiö, jonka liikevaihto muodostuu pelkästään MALAX LOAF-leipätuotteiden myynnistä. Hakija toteaa liiketoiminnan kasvaneen 2010-luvun aikana ja osoittaa myös yrityksen panostaneen taloudellisesti leipätuotteiden markkinointiin.

Hakija on toimittanut vastineensa tueksi käyttönäyttöä mainosmateriaalin, lehtiartikkeleiden, reseptien markkinatutkimuksen ja mainostilastojen muodossa.

Hakijan esittämässä markkinatutkimuksessa 83 % kaikista vastaajista on todennut, että MAALAHDEN LIMPPU on tietyn yrityksen leipätuotteiden tuotemerkki.

Hakijan näkemyksen mukaan näytön perusteella on selvää, että rekisteröitäväksi

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

haettua merkkiä on käytetty niin kauan ja laajalti, että merkin kohderyhmä mieltää merkin hakijan tavaroiden ja palveluiden erityiseksi tunnukseksi, eikä erottamiskyvettömäksi ilmaisuksi ja näin ollen rekisteröitäväksi haettu merkki on hakemuspäivään mennessä saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta. Hakija myös huomauttaa, että sanamerkki MALAX LOAF on rekisteröity Ruotsissa tavaramerkiksi ja että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on pitänyt sanamerkkiä MALAX erottamiskykyisenä.

Virasto toteaa, että rekisteröitäväksi haettu merkki ei suurelta osin esiinny käyttönäytössä haetussa muodossa, vaan käännoksinä MAALAHDEN LIMPPU tai MALAX LIMPAN. Merkin esiintyminen eri kielillä ei tue rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä, sillä keskivertokuluttaja ei tunne Maalahden nimeä eri kielillä tai englannin sanaa loaf. Tästä johtuen keskivertokuluttaja ei välttämättä voi muodostaa mielleyhtymää merkkien välille. Hakijan väittämää siitä, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä olisi käytetty yhtäjaksoisesti leipätuotteiden yhteydessä vuodesta 1906 lähtien ei voida katsoa osoitetun toteen, sillä näytössä rekisteröitäväksi haettu merkki esiintyy haetussa muodossa vain viime vuosikymmenen aikana ja vähäisessä määrin.

Virasto huomauttaa, että siltä osin kuin rekisteröitäväksi haettu merkki esiintyy näytössä haetussa muodossa niin se esiintyy harvoin, pienellä kirjoitettuna tai muualle kuin Suomeen tarkoitettussa materiaalissa. Vuosina 2012-2018 rekisteröitäväksi haettu merkki esiintyy ainoastaan pienellä kirjoitettuna ja pakkauksen takapuolella.

Hakijan toimittaman markkinatutkimuksen osalta virasto toistaa edellä esitetyn toteamuksen siitä, että rekisteröitäväksi haettu merkki ei esiinny tutkimuksessa haetussa muodossa ja huomauttaa, että tutkimus ei suoraan koske merkin tunnettavuutta. Kysymyksenasettelussa vastaajia pyydetään kertomaan heidän mielipiteensä siitä onko kyseessä tavaramerkki vai yleisnimi. Näin ollen tutkimus kertoo siitä, pitävätkö keskivertokuluttajat merkkejä erottamiskykyisenä eikä siitä tuntevatko he esitetyn merkin. Tästä seuraa, että markkinatutkimuksen voidaan katsoa ainoastaan välillisesti kertovan rekisteröitäväksi haetun merkin tunnettuisuudesta ja tällöinkään se ei kerro tunnettavuudesta haetussa muodossa.

EU-tavaramerkistä MALAX ja Ruotsiin rekisteröidystä tavaramerkistä virasto huomauttaa, että muiden virastojen päätökset eivät sido virastoa.

Kokonaisuutena arvioiden virasto toteaa, etteivät vastine ja toimitettu näyttö osoita, että haettu merkki olisi ollut niin kauan ja laajalti käytössä hakijan tavaroiden ja palvelujen erityisenä tunnukseksi, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön johdosta tulleen erottamiskykyiseksi tässä maassa hakemispäivään mennessä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 12 §, 21 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

Henrik Myllynen
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

