



Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
Kasarmikatu 21 A
00130 Helsinki
FI

Viitteenne: OT4444FI00

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 279658
Haltija: Iso-Kallan Panimo Oy, Kuopio, FI
Tavaramerkki: HAKKAPELIITTA
Tavarat/palvelut: Luokka 32: Alet; Alkoholiton olut; Alkoholittomat oluen makuiset juomat; Bock-olut; IPA -olut (Indian Pale Ale); Jäljitelmäolut; Kahvinmakuinen olut; Kvassi [alkoholiton juoma]; Mallasolut; Lager-olut; Mallasvierre; Maustetut oluet; Miedot oluet; Mieto olut; Oluet; Oluet, joihin on lisätty kivennäisaineita; Oluet, miedot; Oluet; Oluet, alkoholiton; Olutpohjaiset cocktailit; Olutpohjaiset juomat; Olutvierre; Pienpanimo-olut; Pilsneri; Portteri; Saison-olut; Shandy; Stout; Tumma olut [paahdettu mallasolut]; Vaalea olut; Vaaleat oluet; Vahva ale [olut]; Vehnäolut; Alkoholiton riisipunssi [sikhye]; Alkoholiton siideri; Alkoholiton viini; Alkoholittomat cocktail-pohjat; Alkoholittomat cocktailit; Alkoholittomat hedelmätuoremehuja sisältävät juomat; Alkoholittomat hunajapohjaiset juomat; Alkoholittomat juomasekoitukset; Alkoholittomat juomat kuivatuista hedelmistä; Alkoholittomat kuplivat hedelmämeijuomat; Alkoholittomat mallasjuomat; Alkoholittomat mallasta sisältämättömät juomat [paitsi lääkinällisiin tarkoituksiin]; Alkoholittomat punssit; Alkoholittomat viinit; Aloe vera -juomat, alkoholittomat; Aperitiivit, alkoholittomat; Appelsiinilla maustettu ohrasta valmistettu virvoitusjuoma; Cocktailit, alkoholittomat; Douzhi (pavuista käyttämällä tehty juoma); Elektrolyyttejä sisältävät urheilujuomat; Energiajuomat; Energiajuomat [ei-lääkinällisiin tarkoituksiin]; Guarana-juomat; Hedelmäbooli, alkoholiton; Hedelmäcocktailit, alkoholittomat; Hedelmätuoremehut; Herajuomat; Hiilihapottomat virvoitusjuomat; Hiilihydraattijuomat; Hunajapohjaiset juomat, alkoholittomat; Soijapohjaiset juomat, muut kuin maidon korvikkeet; Alkoholittomat hiilihappojuomat; Alkoholittomat makuainetta sisältävät hiilihappojuomat; Bitter lemon -tyyppiset virvoitusjuomat; Hedelmänmakuiset virvoitusjuomat; Hiilihapotetut alkoholittomat juomat; Hiilihapotetut tuoremehut; Inkivääriolut; Juuriolut; Kola (juoma); Kola-juomat; Kolajuomat (virvoitusjuomat); Kuiva inkivääriolut; Limonadit; Teellä maustetut alkoholittomat kivennäisvesijuomat; Tonic-vesi [lääkeaineita sisältämätön juoma]; Vähäkaloriset virvoitusjuomat; Vaniljanmakuiset virvoitusjuomat; Alkoholittomat hedelmäjuomat; Alkoholittomat hedelmämeijuomat; Alkoholittomat hedelmäutteen; Alkoholittomat vihannemehujuomat; Aloe vera -mehut; Aloetuoremehujuomat; Ananasmehujuomat; Appelsiinimehu; Appelsiinista puserrettu mehu; Appelsiinituoremehujuomat; Granaattiomenamehu; Greippimehu; Greippimehujummat, alkoholittomat; Guavamehu; Hedelmä- ja vihannestuoremehusekoituksesta koostuvat juomat; Hedelmäjuomapuristeet; Hedelmäjuomat; Hedelmämeijuomat; Hedelmämehuriivisteet; Hedelmänmakuiset

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

juomat; Hedelmäpohjaiset juomat; Hedelmätuoremehusekoitus; Hiilihapotetut hedelmämehut; Inkiväärimehujuomat; Jäiset hedelmäjuomat; Juomat (Kasvis -); Karpalomehu; Kasvisjuomat; Kasvismehut [juomat]; Kasvistuoremehujuomat; Kookospohjaiset juomat; Luomuhedelmätuoremehut; Mangomehu; Melonimehu; Mustaherukkamehu; Nektarit (hedelmä -) [alkoholittomat]; Omenatuoremehujuomat; Osittain pakastetut jäämurskajuomat; Pääosin hedelmätuoremehuista koostuvat juomat; Punaisesta ginsengistä tehdyt mehut (juomat); Puserrettu sitruunamehu; Rypälemehu; Rypäletuoremehu; Rypäletuoremehujuomat; Savuluumumehutiiviste; Smoothiet; Smoothy-juomat [alkoholittomat hedelmäjuomat]; Tiivistetty hedelmämehu; Tomaattimehu [juomana]; Tomaattimehujuoat; Vesimelonimehu; Vihannesjuomat; Vihannesmehut (juomat); Vihannessmoothiet; Vihannestuoremehujuomat; Viljaa ja kauraa sisältävät smoothiet

Luokka 33: Alkoholia sisältävät juomien valmistusaineet; Alkoholijuomat (paitsi oluet); Alkoholijuomien valmistusaineet; Siiderit; Alkoholiesanssit; Alkoholipitoiset hedelmäututet; Hedelmäututet [alkoholipitoiset]; Alkoholitututet; Alkoholihyytelöt; Alkoholipitoiset hiilihappujuomat, paitsi olut; Alkoholipitoiset katkerot; Alkoholipitoiset munatotit; Anislikööri; Aperitiivit; Cocktailjuomat; Curacao- [pomeranssi]likööri; Kahvipohjaiset liköörit; Katkerot; Kermalikööri; Liköörit; Miedot alkoholijuomat; Mustaherukkalikööri; Nira [sokeriruokopohjainen alkoholijuoma]; Päärynäviini; Piparminttulikööri; Riisiviina; Sake; Saken korvikkeet; Sima [alkoholipitoinen]; Sokeriruokopohjaiset alkoholijuomat; Tislatut alkoholijuomat; Väkijuomat; Viinit; Valmiiksi sekoitetut alkoholijuomat; Viljapohjaiset tislatut alkoholijuomat; Yrttilikööri

Hakemispäivä: 13.01.2021
Rekisteröintipäivä: 08.02.2021
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.02.2021

Väitteentekijä: Nokian Renkaat Oyj, Nokia, FI
Väite saapunut: 01.04.2021
Väitenumero: V202100010

Väitemerkki: Laajalti tunnettu merkki nro 2007051 HAKKAPELIITTA

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Väitteentekijä on vaatinut, että numerolla 279658 rekisteröity tavaramerkki HAKKAPELIITTA kumotaan sillä perusteella, että merkki on sekoitettavissa ja yhdistettävissä Suomessa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin HAKKAPELIITTA. Virasto katsoo, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon tehdyn merkinnän nro 2007051 perusteella sanamerkin HAKKAPELIITTA voidaan katsoa olleen Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki silloin kuin tavaramerkille nro 279658 on haettu rekisteröintiä. Merkki on katsottu laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi luokan 12 tavaroille "auton renkaat". Tavaramerkki kattaa luokissa 32 ja 33 erilaisia juomia. Väitteentekijä on väitekirjelmässään todennut, että autonrenkaita myyvissä paikoissa on mahdollista myös myydä juomia ja esimerkiksi rallikilpailuissa myydään juomia ja juomat ovat, kuten renkaat, usein sponsoroituja merkkejä. Virasto toteaa, että luokan 32 ja 33 tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, joita rengasvalmistajat eivät yleensä valmista. Vaikka juomia voi olla myynnissä autonrenkaita myyvissä paikoissa ja rallikilpailuissa, juomien ei kuitenkaan oleteta olevan autonrenkaita valmistavan tahon valmistamia. Se, että sekä juomat että renkaat voivat olla sponsoroituja ei myöskään muodosta sellaista yhteyttä, että eri sponsoroitujen tavaroiden oletettaisiin olevan samaa kaupallista alkuperää. Virasto toteaa, että tavaramerkin nro 279658 kattamat tavarat ovat luonteeltaan hyvin erilaiset kuin tavarat, joille väitteentekijän merkki on laajalti tunnettu, eikä tavaroiden siksi oleteta olevan samaa kaupallista alkuperää.

Tavaramerkki ja laajalti tunnettu merkki muodostuvat sanasta HAKKAPELIITTA. Väitteentekijä on kirjelmässään esittänyt, että jo se, että merkin haltija on ottanut käyttöönsä identtisen merkin olisi osoitus siitä, että merkin haltija pyrkii tarkoituksellisesti jäljittämään laajalti tunnettua merkkiä. Virasto toteaa, että sana hakkapeliitta ei ole väitteentekijän keksimä sana, vaan kyseessä on historiallinen

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten 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

nimitys suomalaisista ratsumiehistä 30-vuotisen sodan aikana. Pelkästään se, että merkin haltija on valinnut käyttää tätä samaa historiallista nimitystä juomiensa tuotemerkkinä, ei ole osoitus siitä, että merkin haltija on tahallisesti pyrkinyt jäljittämään laajalti tunnettua merkkiä. Koska tavarat ovat luonteeltaan täysin erilaisia, ei myöskään voida automaattisesti tehdä johtopäätöstä, että merkin haltijalle koituisi hyötyä laajalti tunnetun merkin hyvästä maineesta. Väitteentekijä ei ole väitteessään millään tavalla osoittanut, että merkin haltija olisi hyötynyt toiminnassaan väitteentekijän merkistä.

Väitteentekijä on todennut, että merkkien välillä voi olla linkki kun aikaisempaa merkkiä hyväksikäytetään oman markkinasektorin ulkopuolella lisenssiinnin tai tuotemyynnin kautta. Väitteentekijä on myös viitannut siihen, että HAKKAPELITTA -merkki on esiintynyt lisensoimalla postimerkeissä. Kyseisessä postimerkissä merkki HAKKAPELITTA esiintyy postimerkin aiheena, nimenomaan autonrenkaaseen yhdistettynä. Merkkiä ei ole käytetty itse postimerkin kaupallisena tunnusmerkkinä. Virasto toteaa, ettei väitteentekijä ole osoittanut, että merkkiä olisi lisenssiinnin tai tuotemyynnin kautta käytetty autorengasmarkkinoiden ulkopuolella siten, että myös merkin haltijan käytöllä voisi olettaa olevan kaupallinen yhteys väitteentekijään.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että tavaramerkki aiheuttaa väitteentekijälle ja merkille haittaa. Väitteentekijä on esittänyt, että tavaramerkin kattamat tavarat aiheuttavat negatiivisen ja haitallisen vaikutuksen kun ne yhdistetään laajalti tunnettuun merkkiin, sillä tavaramerkki kattaa myös alkoholijuomia, jotka voidaan yhdistää rattijuopumukseen. Virasto toteaa, että kysymyksessä olevat tavarat ovat luonteeltaan niin erilaisia, että tavaramerkin tavaroita ei yhdistetä laajalti tunnettuun merkkiin, eikä väitteentekijän esittämää haitallista vaikutusta siten voi syntyä. Lisäksi alkoholin valmistajat ovat usein toimineet auton valmistajien sponsoreina mm. autourheilutapahtumissa. Autonvalmistajat tuskin hyväksyisivät sponsoreiksi negatiivisen tai haitallisen vaikutuksen aiheuttavia tavaroita valmistavan tahon ja on siten selvää, että alkoholituotteiden yhdistäminen auton valmistajiin ei ole autoalalla katsottu olevan haitaksi automerkkien maineeseen. Väitteentekijä ei myöskään ole millään tavalla osoittanut, että väitteentekijälle tai sen merkille olisi aiheutunut tavaramerkistä haittaa.

Ottaen huomioon tavaroiden täysin erilaisen luonteen, sanan HAKKAPELITTA historiallisen merkityksisällön ja sen, ettei väitteentekijä ole osoittanut, että merkin haltija olisi hyötynyt väitteentekijän merkin maineesta tai että tavaramerkistä olisi aiheutunut väitteentekijälle konkreettista haittaa, ei rekisteröinnille ole tavaramerkkilain 5 § 1 momentin 3 kohdan ja 13 § 1 momentin 3 kohdan mukaista estettä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 5 §, 13 § ja 31 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE