



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

07.03.2022

Genip Oy
Heikinkatu 7
48100 Kotka
FI

Viitteenne: TM1107FIIP

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA

Rekisteröinnin numero: 1370554
Haltija: Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o., Siemiatycze, PL
Tavaramerkki:



Tavara-/palveluluokat: Luokka 29: Processed fruits, vegetables and mushrooms; ready meals having a fruit, vegetable and mushroom base; soups and broths; snacks and desserts having a fruit, vegetable, milk and milk-products base.

Rekisteröinnin / myöhemmän laajentamisen päivä: 23.07.2021

Estemerkit: Euroopan unioniin kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti nro 1469028



Euroopan unioniin kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti nro 1558706



Euroopan unioniin kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti nro 1091352 Martin Bauer

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea.

Perustelut:

Merkkiin sisältyvä sana Bauer luo mielikuvan toisen aiemmasta nimestä. Bauer on Suomessa käytössä oleva sukunimi. Koska kyseessä ei ole kansainvälisen rekisteröinnin haltijan toiminimen osa, tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta ottaa merkkiin kyseistä sukunimeä ilman kaikkien sukunimen haltijoiden suostumusta.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan esittänyt, että Bauer ei luo mielikuvaa sukunimestä, sillä se on Suomessa erittäin harvinainen ja antaa vaikutelman vieraskielisestä sanasta, joka tarkoittaa saksaksi mm. maanviljelijää tai rakentajaa. Virasto toteaa, että suomalaisen tavallisista kuluttajista muodostuvan kohderyhmän ei voida katsoa ymmärtävän sanan saksankielistä merkitystä ja näin ollen kohderyhmä mieltää sanan ensisijaisesti sukunimeksi. Sukunimi on yleinen saksalainen sukunimi, joka on myös käytössä 247 Suomen kansalaisella (86 Suomessa asuvaa ja 161 ulkomailla asuvaa) ja viraston vallitsevan oikeuskäytännön mukaan kyseessä on näin ollen sukunimi, joka tulee ottaa huomioon sukunimiesteenä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan viitannut KHO:n päätökseen nro 2015:81 28.9.2015/1431 koskien tavaramerkkiä Pörkki. Virasto toteaa, että sukunimen Pörkki haltijoita oli vain 6 kappaletta, eikä tapaus siten ole suoraan verrannollinen nyt kysymyksessä olevan tapauksen kanssa, jossa sukunimen haltijoita on jo huomattavasti enemmän.

Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 29 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kattavaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin nro 1469028 Bauer (kuviomerkki). Estemerkin ja kansainvälisen rekisteröinnin ainoa sana on Bauer. Merkkien kuviollisuuksista huolimatta sana on molemmissa merkeissä selkeästi luettavissa ja sana Bauer muodostaa molempien merkkien määrävän osan. Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran estemerkkiin.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan esittänyt, ettei kukaan voi saada yksinoikeutta luokassa 29 sanalle Bauer, sillä sana tarkoittaa saksaksi maanviljelijää. Virasto toteaa, että suomalaisen kohderyhmän ei voida katsoa ymmärtävän saksankielisen sanan merkityssisältöä. Molempien merkkien määrävä osa on sana Bauer ja kohderyhmä voi näin ollen olettaa, että merkeillä varustetut tavarat ovat samaa kaupallista alkuperää. Lisäksi virasto toteaa, että maanviljelijää tarkoittavan sanan Bauer ei voida katsoa suoraan kuvailevan kysymyksessä olevia tavaroita, eikä sana siten ole selkeästi erottamiskyvytön luokan 29 tavaroiden yhteydessä.

Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 29 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kattavaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin nro 1558706 Bauer (kuviomerkki). Estemerkin ja kansainvälisen rekisteröinnin ainoa sana on Bauer. Merkkien kuviollisuuksista huolimatta sana on molemmissa merkeissä selkeästi luettavissa ja sana Bauer muodostaa molempien merkkien määrävän osan. Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran estemerkkiin.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan esittänyt, ettei kukaan voi saada yksinoikeutta luokassa 29 sanalle Bauer, sillä sana tarkoittaa saksaksi maanviljelijää. Virasto toteaa, että suomalaisen kohderyhmän ei voida katsoa ymmärtävän saksankielisen sanan merkityssisältöä. Molempien merkkien määrävä osa on sana Bauer ja kohderyhmä voi näin ollen olettaa, että merkeillä varustetut tavarat ovat samaa kaupallista alkuperää. Lisäksi virasto toteaa, että maanviljelijää tarkoittavan sanan Bauer ei voida katsoa suoraan kuvailevan kysymyksessä olevia tavaroita, eikä sana siten ole selkeästi erottamiskyvytön luokan 29 tavaroiden yhteydessä.

Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 29 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kattavaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin nro 1091352 Martin Bauer. Estemerkin määrävä sana ja kansainvälisen rekisteröinnin ainoa sana on Bauer. Kansainvälisen rekisteröinnin kuviollisuudesta huolimatta sana Bauer on merkissä selkeästi luettavissa ja muodostaa merkin määrävän osan. Estemerkki muodostuu etunimestä Martin ja sukunimestä Bauer, jossa sukunimi muodostaa merkin

määrävän osan. Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran estemerkkiin.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan esittänyt, ettei kukaan voi saada yksinoikeutta luokassa 29 sanalle Bauer, sillä sana tarkoittaa saksaksi maanviljelijää. Virasto toteaa, että suomalaisen kohderyhmän ei voida katsoa ymmärtävän saksankielisen sanan merkityssisältöä. Estemerkki ymmärretään etu- ja sukunimestä muodostuvaksi kokonaisuudeksi, jossa sukunimi Bauer muodostaa merkin määrävän osan. Molempien merkkien määrävä osa on siten sana Bauer ja kohderyhmä voi näin ollen olettaa, että merkeillä varustetut tavarat ovat samaa kaupallista alkuperää. Lisäksi virasto toteaa, että maanviljelijää tarkoittavan sanan Bauer ei voida katsoa suoraan kuvailevan kysymyksessä olevia tavaroita, eikä sana siten ole selkeästi erottamiskyvyn luokan 29 tavaroiden yhteydessä.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan toissijaisesti pyytänyt rajoittamaan tavaraluettelon nimikkeen "processed fruits" muotoon "processed fruits, however excluding those for making non-medicinal teas and non-medicinal tea beverages". Virasto toteaa, että poissulkevia luetteloita hyväksytään pääsääntöisesti vain, mikäli ne perustuvat suostumukseen, sillä poissulkevat luettelot ovat liian epämääräisiä. Luettelossa tulee ilmoittaa mitä tavaroita se kattaa, eikä sitä mitä tavaroita se ei kata. Näin ollen ehdotettua supistusta ei ole hyväksytty. Virasto toteaa lisäksi, että tavarat "processed fruits, however excluding those for making non-medicinal teas and non-medicinal tea beverages" ja myös muut kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat luokassa 29 ovat edelleen samankaltaisia kuin estemerkin kattamat tavarat "preserved fruits for making non-medicinal teas and non-medicinal tea beverages", eikä supistus siten muuttaisi viraston päätöksen lopputulosta. Näin ollen vastineessa esitettyä toissijaista vaatimusta ei ole otettu huomioon ja päätös on tehty alkuperäisen luettelon mukaisesti.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan esittänyt, että estemerkin nro 1091352 kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia kuin kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat. Virasto toteaa, että kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat "processed fruits" ovat samoja ja kansainvälisen rekisteröinnin kattamat muut tavarat ovat samankaltaisia kuin estemerkin kattamat säilötty hedelmät ei-lääkinnällisen teen ja teejuomien valmistamiseen. Myös tavarat "processed vegetables and mushrooms" voivat olla tarkoitettuja ei-lääkinnällisen teen ja teejuomien valmistamiseen. Lisäksi kaikki kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ja estemerkin kattamat tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä myydään päivittäistavarakaupoissa. Näin ollen kansainvälisen rekisteröinnin kattamat kaikki luokan 29 tavarat ovat samoja ja samankaltaisia kuin estemerkin kattamat tavarat.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 § ja 92 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.