



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

10.03.2021

Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
Kasarmikatu 21 A
00130 Helsinki
FI

Viitteenne: L2752FI00

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 275619
Haltija: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Helsinki, FI
Tavaramerkki:



Diakonissa-
laitos

Tavarat/palvelut: Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; vapaaehtoishankkeiden kehittäminen ja koordinointi hyväntekeväisyysjärjestöjen puolesta; liiketoimintaan liittyvän uutiskirjeen tarjoaminen.
Luokka 36: Vakuustointiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; varainhankinta; kiinteistöasiat.
Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; valmennuspalvelut; valmennuskurssien järjestäminen oppilaitoksissa; valmennuskurssien tarjoaminen nuorille; opetus- ja valmennuspalvelut; valmennus talous ja hallintoasioissa; jatkuva valmennus; koulutuskurssien tarjoaminen nuorille uravalmennusta varten; koulutuskurssien tarjoaminen nuorille ammattiin valmistautumista varten; koulutuskurssien tarjoaminen nuorille työmarkkinoille siirtymistä varten; nuorille tarkoitettu ammattikoulutus; koulutustilojen tarjoaminen nuorille; neuvonta-, opetus- ja koulutuskurssien pitäminen nuorille ja aikuisille.
Luokka 43: Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus; tilapäismajoituspalvelut
Luokka 44: Lääkinnälliset palvelut; terveydenhoitopalvelut ihmisille; mielenterveyspalvelut; päihdeterveyspalvelut

Hakemispäivä: 16.07.2019
Rekisteröintipäivä: 20.08.2019
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 30.08.2019

Väitteentekijä: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr, Oulu, FI
Väite saapunut: 30.10.2019
Väitenumero: V201900046

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

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Väitteentekijä on vaatinut rekisteröinnin nro 275619 Diakonissalaitos (kuviomerkki) kumoamista sillä perusteella, että merkki on erottamiskyvytön, sillä diakonissalaitos on yleissana, eikä rekisteröintikelpoinen tavamerkkinä. Tavamerkki muodostuu punaisesta ympyrästä, jonka sisällä on kolme valkoista aaltoviivaa ja tummanpunainen sydämen puolikas sekä ympyrän alla olevasta kahteen riviin jaetusta tekstistä Diakonissa-laitos. Merkkiin sisältyvä ympyräkuviokuva yksinään muodostaa erottamiskykyisen elementin. Merkki muodostaa jo kuviollisuutensa perusteella erottamiskykyisen kokonaisuuden, eikä merkkiin sisältyvän sanan mahdollista kuvailevuutta ole siten tässä kohtaa tarpeen arvioida. Virasto toteaa, että kysymyksessä on erottamiskykyinen kokonaisuus, eikä tavamerkin rekisteröinnille näin ollen ole tavamerkkilain 12 § 1 momentin 3 kohdan mukaista estettä.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään todennut, että merkin kuvioelementti muodostuu yksinkertaisista kuvioista, kuten ympyrästä, viivoista ja sydäimestä, jotka ovat lähtökohtaisesti erottamiskyvyltään heikkoja. Virasto toteaa, että vaikka kysymyksessä olevan kuvion elementit yksinään voisivat olla liian yksinkertaisia, muodostavat ne yhdistettyinä toisiinsa tässä tapauksessa erottamiskykyisen kokonaisuuden.

Väitteentekijä on viitannut useisiin EUIPO:n, sen valituslautakunnan, unionin yleisen tuomioistuimen ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä erottamiskyvyttömiä katsottuihin sanasta ja kuvioista muodostuviin tavamerkkeihin. Virasto toteaa, että enemmistö viitatuista aikaisemmista tapauksista ovat kuviollisuudeltaan yksinkertaisempia kuin nyt kysymyksessä oleva merkki tai merkkien kuviollisuudet ovat kuvailleet haettuja tavaroita ja palveluita ja merkkejä on siksi pidetty erottamiskyvyttöminä kokonaisuuksina. Väitekirjelmässä esitetyt tapaukset eivät ole analogisia nyt kysymyksessä olevan tapauksen kanssa, jossa merkkiin sisältyvä kuvio sisältää useita erilaisia elementtejä, jotka eivät suoraan kuvaile kysymyksessä olevia palveluita. Virasto toteaa, että rekisteröinti nro 275619 muodostaa merkkikokonaisuuden, joka on riittävän omintakeinen ja Suomen vallitsevan oikeuskäytännön perusteella erottamiskykyinen.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään lisäksi esittänyt, että sanalla diakonissalaitos on vapaanapidontarve, sillä Suomen kaikilla diakonialaitoksilla tulisi olla oikeus käyttää sanaa diakonissalaitos ilmaisemaan toimintansa luonnetta. Virasto toteaa, että rekisteröinti nro 275619 on kuviomerkki, jonka perusteella merkin haltijalla on yksinoikeus kysymyksessä olevaan merkkikokonaisuuteen, joka käsittää erottamiskykyisen kuvioelementin ja sanan Diakonissalaitos. Rekisteröinnin perusteella merkin haltijalla ei ole yksinoikeutta sanaan Diakonissalaitos yksinään, eikä merkin kumoaminen mahdollisen vapaanapitotarpeen perusteella siten tule harkittavaksi.

Lopuksi väitteentekijä on väitekirjelmässään vaatinut rekisteröinnin nro 275619 Diakonissalaitos (kuviomerkki) kumoamista sillä perusteella, että merkki on harhaanjohtava, sillä merkistä puuttuu paikkakuntaa määrittävä etuliite. Virasto toteaa, että merkkiin sisältyy sana diakonissalaitos ja merkin haltija, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, on diakonissalaitos. Merkki ei diakonissalaitoksen hakemana ole harhaanjohtava. Merkin harhaanjohtavuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, ettei merkistä ilmene minkä paikkakunnan diakonissalaitoksesta on kyse. Näin ollen tavamerkin rekisteröinnille ei ole tavamerkkilain 12 § 1 momentin 5 kohdan mukaista estettä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 12 § ja 31 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

