

Berggren Oy  
PL 16  
00101 HELSINKI  
FI

Viitteenne: BQ300370

## VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 276804  
Haltija: Better Sweet Oy, Helsinki, FI  
Tavaramerkki: Original Longbucha  
Tavarat/palvelut: Luokka 33: Miedot alkoholijuomat  
Hakemispäivä: 23.01.2020  
Rekisteröintipäivä: 05.02.2020  
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 14.02.2020

Väitteentekijä: Oy Hartwall Ab, Helsinki, FI  
Väite saapunut: 14.04.2020  
Väitenumero: V202000023

Väitemerkit: T201951261 ORIGINAL  
Rek.nro 267883 ORIGINAL LONG DRINK  
Rek.nro 246922 HARTWALL ORIGINAL LONG DRINK

**PÄÄTÖS:** Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

**Perustelut:** Väitteentekijä on vaatinut rekisteröinnin kumoamista sillä perusteella, että tavaranimike "miedot alkoholijuomat" ei ole riittävän täsmällinen, merkiltä puuttuu erottamiskyky ja merkki aiheuttaa sekaannusvaaran väitteentekijän merkkeihin T201951261 ORIGINAL, rek.nro 267883 ORIGINAL LONG DRINK ja 246922 HARTWALL ORIGINAL LONG DRINK, jotka ovat väitteentekijän mukaan myös laajalti tunnettuja.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että tavaramerkkilain 31 § perusteella rekisteröinti voidaan väitteen perusteella kumota siltä osin kuin rekisteröinti ei täytä tavaramerkkilain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Hallituksen esityksestä 201/2018 käy ilmi, että 31 § mukaisilla rekisteröinnin edellytyksillä tarkoitetaan tavaramerkkilain 12 ja 13 § mukaisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita. Näin ollen väitteentekijän luokitusta koskeva huomautus ei ole hyväksyttävä väiteperuste. Virasto toteaa kuitenkin, että nimike "miedot alkoholijuomat" on yleisesti hyväksytty termi EUIPO:ssa, WIPO:ssa sekä EU:n jäsenmaissa.

Väitteentekijä on esittänyt, että tavaramerkki kuvailee kysymyksessä olevia tavaroita, sillä se ilmaisee vain, että tuote on mietoa alkoholia sisältävä Kombucha/Kombuchaa sisältävä juoma, joka voidaan myydä drinkkinä pitkässä drinkkilasissa. Väitteentekijä toteaa, että sana bucha on vain tyypillinen lyhenne geneerisestä nimestä kombucha, ja sana long kertoo, että kyseessä on ns. pitkä sekoitettu alkoholijuoma. Väitteentekijä ei ole toimittanut näyttöä siitä, että sana bucha olisi yleisesti käytetty lyhenne sanasta kombucha, joka on sokeroidusta teestä käyttämällä valmistettava juoma. Väitteentekijä ei myöskään ole toimittanut näyttöä siitä, että sana Longbucha olisi yleisesti käytetty termi tietyn tyyppisestä kombucha-juomasta. Virasto toteaa, että sana bucha ei vaikuttaisi olevan Suomessa yleisesti käytössä oleva sana, eikä myöskään sanayhdistelmä Longbucha vaikuttaisi olevan yleisesti käytetty Suomessa. Sanayhdistelmä Longbucha on näin ollen keksitty sanakokonaisuus, joka on suggestiivinen, mutta jonka ei voida katsoa suoraan kuvailevan kysymyksessä olevia tavaroita. Näin ollen, vaikka merkissä oleva sana Original (=alkuperäinen, aito, omaperäinen) on erottamiskyvytön, sillä se vain ilmaisee, että kysymyksessä olevat tavarat ovat aitoja, alkuperäisiä tai omaperäisiä, muodostaa merkkikokonaisuus Original Longbucha erottamiskykyisen kokonaisuuden. Merkkikokonaisuutta Original Longbucha ei siten voida pitää väitteentekijän esittämällä tavalla erottamiskyvyttömänä.

Väitteentekijä on esittänyt, että tavaramerkki nro 276804 Original Longbucha aiheuttaa sekaannusvaaran väitteentekijän tavaramerkkiin nro T201951261 ORIGINAL. Virasto toteaa, että kyseinen hakemus on hylätty erottamiskyvyttömyyden perusteella, eikä sekaannusvaaran arviointi tämän väitemerkin osalta siten tule harkittavaksi.

Numerolla 276804 rekisteröity tavaramerkki Original Longbucha kattaa luokan 33 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän tavaramerkkirekisteröinti nro 267883 ORIGINAL LONG DRINK. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista kuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sanoista Original ja Longbucha. Sana Original (=alkuperäinen, aito, omaperäinen) on erottamiskyvytön, sillä se vain ilmaisee, että kysymyksessä olevat tavarat ovat aitoja, alkuperäisiä tai omaperäisiä. Sanaa original myös käytetään yleisesti elintarvikkeiden markkinoinnissa tavaroiden laatua kuvailevana sanana. Sana long ei erotu merkissä omaksi elementiksi, vaan muodostaa vain osan sanakokonaisuutta Longbucha. Sana Longbucha ei suoraan tarkoita mitään ja muodostaa tavaramerkin vahvan ja määräävän osan. Väitteentekijän merkki muodostuu sanoista ORIGINAL ja LONG DRINK. Sana LONG DRINK tarkoittaa alkoholijuomaa, johon on sekoitettu virvoitusjuomaa. Sana long ei erotu merkissä omaksi elementiksi, vaan ymmärretään kokonaisuuden LONG DRINK osaksi. Väitemerkki tarkoittaa kokonaisuutena aito/alkuperäinen long drink-juoma. Tavaramerkki Original Longbucha ei suoraan tarkoita mitään, koska sanalla Longbucha ei ole merkityssisältöä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Väitemerkissä mikään yksittäinen sana ei erotu omaksi kaupallista alkuperää ilmaisevaksi elementiksi. Tavaramerkissä sen sijaan sana Longbucha erottuu kaupallista alkuperää ilmaisevaksi elementiksi. Foneettisesti ja visuaalisesti tavaramerkit muodostavat siten omat merkkikokonaisuudet, jotka eroavat toisistaan huomattavasti. Ottaen huomioon, että merkkien yhtenevä osa original on erottamiskyvytön, eikä sana long erotu merkeissä omaksi kaupallista alkuperää ilmaisevaksi sanaksi muodostaa tavaramerkki Original Longbucha oman kokonaisuuden, joka eroaa väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Numerolla 276804 rekisteröity tavaramerkki Original Longbucha kattaa luokan 33 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän tavaramerkkirekisteröinti nro 246922 HARTWALL ORIGINAL LONG DRINK. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista kuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sanoista Original ja Longbucha. Sana Original (=alkuperäinen, aito, omaperäinen) on erottamiskyvytön, sillä se vain ilmaisee, että kysymyksessä olevat tavarat ovat aitoja, alkuperäisiä tai omaperäisiä. Sanaa original myös käytetään

yleisesti elintarvikkeiden markkinoinnissa tavaroiden laatua kuvailevana sanana. Sana long ei erotu merkissä omaksi elementiksi, vaan muodostaa vain osan sanakokonaisuutta Longbucha. Sana Longbucha ei suoraan tarkoita mitään ja muodostaa tavamerkin vahvan ja määräävän osan. Väitteentekijän merkki muodostuu sanoista HARTWALL, ORIGINAL ja LONG DRINK. Merkin määräävä sana on HARTWALL, joka on sukunimi, joka myös sisältyy väitteentekijän nimeen. Sana LONG DRINK tarkoittaa alkoholijuomaa, johon on sekoitettu virvoitusjuomaa. Sana long ei erotu merkissä omaksi elementiksi, vaan ymmärretään kokonaisuuden LONG DRINK osaksi. Väitemerkin ymmärretään kokonaisuutena tarkoittavan väitteentekijän Hartwall aitoa/alkuperäistä long drink-juomaa. Tavamerkki Original Longbucha ei suoraan tarkoita mitään, koska sanalla Longbucha ei ole merkityssisältöä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Väitteentekijän merkissä sana Hartwall erottuu selkeästi kaupallista alkuperää ilmaiseksi elementiksi, mutta muilta osin merkin yksittäiset sanat eivät ole erotettavissa omiksi tavaroiden alkuperää ilmaiseksi elementeiksi. Tavamerkissä sana Longbucha erottuu kaupallista alkuperää ilmaiseksi elementiksi. Foneettisesti ja visuaalisesti tavamerkit muodostavat siten omat merkkikokonaisuudet, jotka eroavat toisistaan huomattavasti. Ottaen huomioon, että merkkien yhtenevä osa original on erottamiskyvytön, eikä sana long erotu merkeissä omaksi kaupallista alkuperää ilmaiseksi sanaksi muodostaa tavamerkki Original Longbucha oman kokonaisuuden, joka eroaa väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavamerkin voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän tavamerkkiin.

Lopuksi väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että edellä mainitut väitteentekijän merkit ovat tulleet Suomessa laajalti tunnetuiksi tavamerkkilain 5 § 1 momentin 3 kohdan mukaisesti. Väitteentekijä on toimittanut virastoon mm. markkinatutkimuksia, mainosmateriaalia, myyntilukuja ja todistuksia asianomaisilta elinkeinonharjoittajilta. Virastoon toimitetun näytön ei voida katsoa osoittavan, että pelkkä sana ORIGINAL olisi tullut Suomessa laajalti tunnetuksi tavamerkiksi. Sen sijaan näytön voidaan katsoa osoittavan, että merkkikokonaisuudet ORIGINAL LONG DRINK sekä HARTWALL ORIGINAL LONG DRINK ovat olleet Suomessa laajalti tunnettuja long drink-juomien yhteydessä silloin kuin tavamerkille nro 276804 Original Longbucha on haettu rekisteröintiä. Kysymyksessä olevissa merkkikokonaisuuksissa sana ORIGINAL yksinään on erottamiskyvytön. Väitteentekijän merkeissä sana LONG ei ole erotettavissa omaksi elementiksi vaan ymmärretään osaksi sanaa LONG DRINK, joka tarkoittaa lonkero-juomaa. Myöskään tavamerkissä sana LONG ei ole erotettavissa omaksi elementiksi, vaan on osa sanakokonaisuutta Longbucha, jolla ei ole suoraa merkityssisältöä. Sanakokonaisuus Longbucha muodostaa tavamerkin vahvemman ja määräävän osan. Tavamerkki Original Longbucha muodostaa oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, joka ei luo assosiaatiota väitteentekijän merkkikokonaisuuksiin ORIGINAL LONG DRINK ja HARTWALL ORIGINAL LONG DRINK. Näin ollen tavamerkkirekisteröinnille ei ole tavamerkkilain 5 § mukaista estettä.

#### Lainkohdat:

Tavamerkkilain 5 §, 12 §, 13 § ja 31 §

#### Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavamerkit

Pirjo Aro-Helander  
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson  
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE