

Kolster Oy Ab  
PL 204  
00181 HELSINKI  
FI

Viitteenne: 324171359-FI

## TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T202450395  
Hakija: Virgin Enterprises Limited, Lontoo, GB  
Tavaramerkki: VIRGIN  
Tavaruokka: Luokka 33: Viinit, vahvat alkoholijuomat ja liköörit; alkoholijuomat; siiderit; cocktailjuomat.  
Hakemispäivä: 27.02.2024

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

**Perustelut:** Rekisteröitäväksi haettu merkki on harhaanjohtava tavaroiden lajin suhteen. VIRGIN on yleisesti käytössä oleva sana, joka juomien yhteydessä kuvaa niiden alkoholittomuutta. Haettuna on alkoholia sisältäviä tavaroita. Haettu merkki on siten omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Hakija on vastineessaan todennut, ettei sana virgin ole yleisesti käytössä oleva sana kuvailemaan alkoholittomia juomia. Google-haun tulokset osoittavat hakijaan, eikä kyseinen merkitys löydy myöskään Merriam-Webster sanakirjasta. Hakijalla on myös aiempia merkkejä TM 136886 Virgin (kuviomerkki), TM 136885 VIRGIN sekä TM283746 Virgin (kuviomerkki), jotka on rekisteröity muun muassa luokassa 33.

Virasto toteaa, että yllä oleva merkityssisältö käy ilmi esimerkiksi Google-haulla "virgin juoma". Lisäksi hakijan käyttämä sanakirja Merriam-Webster listaa sanalle virgin myös merkityssisällön "containing no alcohol" eli ei sisällä alkoholia. Virasto toteaa, että hakijan aiemmissa merkeissä on lisäksi kuviollisuutta ja ainoa sanamerkinä rekisteröity merkki on vuodelta 1994, jolloin sanaa ei ole vielä yleisesti käytetty yllä kuvatulla tavalla.

Hakija on lisäksi todennut, että EUIPO on rekisteröinyt useita hakijan merkkejä ja todennut väiteasiassa VIRGIN (useita merkkejä) vs. EUTM 0144524429 Virgin Rosee, ettei sanalla virgin ole mitään erityistä merkityssisältöä kohdeyleisön keskuudessa. Hakijan merkkejä on rekisteröity myös Iso-Britanniassa.

Virasto toteaa, ettei se ole sidottu EUIPO:n tai muiden maiden virastojen ratkaisuihin. Kyseisten virastojen rekisteröinnistä tai väiteasiasta ei käy ilmi, onko harhaanjohtavuutta arvioitu tai miten. Yllä mainitussa väiteasiassa arvioinnin pohjaksi on lisäksi otettu bulgarian-, slovenian- ja saksankielinen kohdeyleisö, joka

ei osaa englantia. Arviointi on siis täysin erilainen silloin, kun kyseessä ovat suomalaiset keskivertokuluttajat, joiden oletetaan osaavan englantia. Hakijan vastineesta huolimatta virasto toteaa yllä kuvatuilla perusteilla haetun merkin olevan harhaanjohtava haettujen tavaroiden lajin suhteen.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 12 §, 21 §

### **Patentti- ja rekisterihallitus**

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi  
Yksikön esimies

Elina Hairisto  
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

