

Advokatbyrå Reims & Co Ab  
Aleksanterinkatu 15 b 6 krs  
00100 Helsinki  
FI

## VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 276551  
Haltija: Nostopörssi Oy , Kaarina, FI  
Tavaramerkki: HPK  
Tavarat/palvelut: Luokka 11: Saunan kiukaat  
Hakemispäivä: 16.12.2019  
Rekisteröintipäivä: 09.01.2020  
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.01.2020

Väitteentekijä: Misa Oy, Lemi, FI  
Väite saapunut: 13.03.2020  
Väitenumero: V202000014

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

**Perustelut:** Väitteentekijä on vaatinut rekisteröinnin nro 276551 HPK kumoamista sillä perusteella, että haltija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä, merkki aiheuttaa sekaannusvaaran väitteentekijän aikaisempaan vakiintuneeseen merkkiin ja haltija on toiminut väitteentekijän asiamiehenä ja hakenut tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman väitteentekijän lupaa.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että merkin haltija on hakemusta tehdessään ollut tietoinen siitä, että väitteentekijä on käyttänyt merkkiä HPK laitoskiukaiden yhteydessä ja on näin ollen tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Väitteentekijä on toimittanut virastoon mm. merkin haltijan esitteitä, asennusohjeita, huoltokirjan ja referenssejä. Kaikki virastoon toimitettu näyttö osoittaa miten merkin haltija on käyttänyt merkkiä ja myös referenssit on osoitettu merkin haltijalle. Näytöstä ei ilmene, että väitteentekijä itse olisi käyttänyt merkkiä HPK ja väitteentekijä on vastineessaan 30.6.2020 nimenomaisesti todennut, ettei ole itse sitä käyttänyt. Väitteentekijä on kirjelmässään kuitenkin myös todennut, että on käyttänyt merkkiä Misa ERM/HPK ja HPK-liitintään tuotteidensa yhteydessä vuodesta 2006 alkaen. Toimitetusta näytöstä ei kuitenkaan ilmene, että väitteentekijä olisi itse käyttänyt merkkiä Misa ERM/HPK tai, että väitteentekijä olisi kiukaissaan tai niiden yhteydessä käyttänyt merkintää HPK. Virastoon toimitetusta näytöstä ei ilmene, että väitteentekijä olisi keksinyt käyttää kirjainyhdistelmää HPK laitoskiukaiden yhteydessä tai että merkin haltija olisi alkanut käyttää kirjainyhdistelmää HPK, koska väitteentekijä on sitä ensin käyttänyt. Väitteentekijä

on lopuksi todennut, että kirjainyhdistelmä HPK viittaa kiukaan haponkestävään pintaan ja myös merkin haltija on käyttänyt kirjainyhdistelmää kuvailevassa merkityksessä. Väitteentekijä ei kuitenkaan ole vedonnut merkin erottamiskyvyttömyyteen väiteperusteena. Virasto toteaa tältä osin, että väitteentekijän esittämällä seikalla, että kirjainyhdistelmällä olisi kuvaileva merkitys, ei tässä tapauksessa ole merkitystä, sillä olennaista tässä tapauksessa on se, että väitteentekijä ei ole väitekirjelmässään osoittanut käyttäneensä sitä ennen merkin haltijaa. Väitteentekijä ei siten ole osoittanut, että hänellä olisi sanamerkkiin HPK parempi oikeus kuin väitteentekijällä. Näin ollen tavaramerkkilain 12 § 2 momentti ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Väitteentekijä on todennut, että sanamerkki Misa ERM/HPK olisi tavaramerkkilain 4 § mukaisesti tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi väitteentekijän tavaroiden tunnusmerkkinä. Väitteentekijä on toimittanut virastoon mm. merkin haltijan esitteitä, asennusohjeita, huoltokirjan ja merkin haltijalle osoitettuja referenssejä. Esitteistä, ohjeista ja huoltokirjasta ei käy ilmi materiaalin julkaisupaikkaa ja -aikaa, eikä niitä siten voida ottaa vakiintumisenäyttönä huomioon. Referenssit yksinään eivät riitä osoittamaan, että merkki olisi vakiintunut tavaramerkiksi. Lisäksi vain yksi referenssi on allekirjoitettu, eikä allekirjoittamattomia referenssikirjeitä voida ottaa näyttönä huomioon. Virastoon toimitettu näyttö ei ole riittävää osoittamaan, että merkki Misa ERM/HPK olisi tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi väitteentekijän tavaroiden merkkinä. Näin ollen väitteentekijä ei ole väitekirjelmässään osoittanut, että merkki Misa ERM/HPK olisi Suomessa vakiintunut väitteentekijän tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tavaroita koskien kuin rekisteröinti nro 276551 HPK. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei tämän väitemerkin osalta tule harkittavaksi.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään lopuksi esittänyt, että merkin haltija on toiminut väitteentekijän asiamiehenä ja ilman lupaa hakenut rekisteröintiä väitteentekijän merkille omista nimissään. Väitteentekijä on toimittanut virastoon tahojen välisiä sopimuksia ja kertonut tahojen välisestä yhteistyöstä. Virasto toteaa, että virastoon toimitetut sopimukset ovat yksinmyyntisopimuksia, jotka ovat luonteeltaan yhteistyösopimuksia, eikä valtakirjoja. Väitteentekijän toimittamien asiakirjojen ja antaman selvityksen perusteella virasto katsoo, että merkin haltija ei ole ollut väitteentekijän asiamies, vaan yhteistyökumppani. Näin ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 8 kohta ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään myös esittänyt, että merkin haltijan uusissa esitteissä käytetyt kuvat ovat väitteentekijän ottamia ja haltijan uusissa esitteissä esiintyy väitteentekijän kiuas. Virasto toteaa, että näiden seikkojen käsittely ei kuulu Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisovaltaan, eikä väitekirjelmässä esitetyillä muilla kuin edellä käsitetyillä asioilla ole vaikutusta tavaramerkin HPK kumoamisasiassa.

**Lainkohdat:**

Tavaramerkkilain 12 §, 13 § ja 31 §

**Patentti- ja rekisterihallitus**

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander  
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson  
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE