



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VALITUSLAUTAKUNNAN
PÄÄTÖS

Annettu Helsingissä

Valitus nro 2007/T/129

03.03.2010

Asia: Rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva valitus

Valittaja: Etuovi Oy, Helsinki, Suomi

Päätös, josta valitetaan (liitteenä): Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 19.06.2007 siltä osin kuin Etuovi Oy:n väite Jori-Pekka Träskbäckille, Tampere, Suomi, rekisteröityä tavaramerkkiä nro 231388 Etuovi vastaan on hylätty.

Vaatimukset valituslautakunnassa: Etuovi Oy on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja tavaramerkin nro 231388 rekisteröinti kumotaan. Valittaja on katsonut, että tavaramerkki Etuovi on rekisteröity valittajayhtiön toimialan suojapiiriin kuuluville tavaroille ja palveluille. Toiminimen kanssa identtisen tavaramerkin on katsottava olevan sekoitettavissa toiminimeen.

Selvitykset valituslautakunnassa: Tavaramerkkirekisteriin on tavaramerkin Etuovi haltijaksi merkitty Jori-Pekka Träskbäck toiminimen Hitbeat Jori-Pekka Träskbäck, Vaasa, Suomi, haltijana. Tavaramerkinhaltija on antamassaan selityksessä todennut, ettei tavaramerkin Etuovi tavara- ja palveluluettelo sisällä lainkaan tavaroita tai palveluja, jotka olisivat kuuluneet

Kolster Oy Ab

Träskbäck, Jori-Pekka
Pinninkatu 44 A 1
33100 Tampere

valittajan toimialaan tavaramerkkihakemusta tehtäessä. Valitus on siten hylättävä.

Tavaramerkin haltija on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan väitteen ja valituksen johdosta haltijalle aiheutuneina kuluina 7.637 euroa laillisine korkoineen.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lausunnon valituksen johdosta. Etuovi Oy on antanut vastaselityksen selityksen ja lausunnon johdosta.

Valituslautakunnan ratkaisu:

1. Valitus hylätään. Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputulosta ei muuteta.
2. Toiminimen Hitbeat Jori-Pekka Träskbäck haltijan esittämä vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut:

1. Tavaramerkki Etuovi on rekisteröity luokassa 16 tavaroille painotuotteet, lehdet sekä luokassa 41 palveluille ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-ajan viettoon liittyvän tiedon tarjoaminen.

Väitteentekijän ja valittajan Etuovi Oy:n kaupparekisteriin merkittynä toimialana on 13.11.1991 - 19.03.2007 ollut kustannus- ja painotuotteiden markkinointi ja tilausten välitys sekä markkinoinnin alihankintatöiden välittäminen ja alaan liittyvä koulutus ja konsultointi. Lisäksi arvopapereiden omistaminen, osto ja myynti.

Tavaramerkin ja toiminimen välinen sekoitettavuusarviointi tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella määräytyy sen ajankohdan perusteella, jolloin tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Koska merkkiä on haettu rekisteröitäväksi 03.02.2004, ei sen jälkeen tehdyllä Etuovi Oy:n toimialamuutoksella ole merkitystä asian ratkaisuun. Tavaramerkin ja toiminimen välinen sekoitettavuus tulee näin ollen harkittavaksi vain jos toiminimen edellä mainittuun toimialaan voidaan katsoa sisältyvän

samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluja kuin rekisteröidyn merkin tavarat ja palvelut.

Etuovi Oy:n toimialan sanamuodon perusteella kyseessä on selkeästi palveluja tarjoava yritys. Kustannus- ja painotuotteita valmistavien ja myyvien elinkeinonharjoittajien avuksi tarkoitettut markkinointipalvelut, tilausten välitys sekä markkinoinnin alihankintatöiden välittäminen sekä alaan liittyvä konsultointi kuuluvat luokkaan 35, alaan liittyvä koulutus luokkaan 41 sekä arvopapereiden osto ja myynti luokkaan 36.

Tavaramerkki on rekisteröity tavaroille painotuotteet ja lehdet luokassa 16. Yleisesti tavaroita pidetään erilaisina palveluihin verrattuna jo niiden luonteen vuoksi. Nyt kyseessä oleviin tavaroihin ja Etuovi Oy:n tarjoamiin palveluihin ei myöskään liity mitään sellaisia erityispiirteitä, että niitä käytettäisiin samaan tarkoitukseen, ne olisivat toisiaan täydentäviä tai toisilleen vaihtoehtoja tai ne olisivat tarkoitettut samalle kohderyhmälle. Näin ollen merkin tavarat luokassa 16 eivät ole samankaltaisia yhtiön toimialaan sisältyvien palvelujen kanssa.

Tavaramerkin luokassa 41 mainitut palvelut ajanviete, kulttuuritoiminnat ja vapaa-ajanviettoon liittyvän tiedon tarjoaminen ei ole samankaltaista palvelutoimintaa yhtiön toimialaan kuuluvien luokkien 35 ja 36 palvelujen kanssa. Vaikka toimialan markkinointiin ja siinä mainittuihin välitystoimintoihin liittyvä koulutus luokitellaankin palveluluokkaan 41, tavaramerkin mainitussa luokassa luetellut palvelut eroavat luonteensa, tarkoituksensa ja kohderyhmänsä perusteella toisistaan eikä niitä voida pitää myöskään toisiaan korvaavina tai täydentävinä. Näin ollen myöskään tavaramerkin luokan 41 palvelut eivät ole samankaltaisia toiminimen toimialaan sisältyvien palvelujen kanssa.

Näin ollen sekoitettavuus tavaramerkin ja toiminimen välillä ei tule tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla harkittavaksi.

Tämän vuoksi ja ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siinä saatu selvitys Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputulosta valittajaa koskevilta osin ei ole syytä muuttaa.

2. Tavaramerkinhaltija on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvausta. Vaatimuksessa ei ole eritelty valituslautakuntakäsittelyssä syntyneitä kuluja.

Asianosaisen normaaliin kuulemiseen perustuen valituslautakunta on varannut mahdollisuuden kirjallisen selityksen antamiseen. Tällaisen selityksen antamisesta asianosaiselle aiheutuneita kuluja ei voida ratkaisun lopputuloksesta huolimatta pitää kohtuuttomana. Merkinhaltija joutuu siten pitämään selityksestä aiheutuneet kulut vahinkonaan.



Eero Mantere



Sirkku Seppälä

Päätöksentekoon ovat osallistuneet ylijohtaja Mantere sekä jaostopäällikkö Koitto ja toimistopäällikkö Seppälä, joka myös esitteli asian.

Valitusosoitus seuraa.

TRÄSKBÄCK, JORI-PEKKA
Pinninkatu 44 A 1
33100 TAMPERE

Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23
00120 HELSINKI

Rekisterinumero: 231388
Haltija: TRÄSKBÄCK, JORI-PEKKA
Kotipaikka: Tampere, Suomi
Tavaramerkki: Etuovi
Tavarat/palvelut: Luokka 16 Painotuotteet, lehdet.
Luokka 41 Ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-ajan viettoon liittyvän tiedon tarjoaminen.
Hakemispäivä: 03.02.2004
Rekisteröintipäivä: 29.10.2004

Väitteen tekijä, kotipaikka, väite saapunut:

ETUOVI OY, Helsinki, Suomi, 29.12.2004
ALMA MEDIA OYJ (1), Helsinki, Suomi, 29.12.2004

PÄÄTÖS: Patenti- ja rekisterihallitus hylkää väitteet.

Perustelut: Väitteentekijän Etuovi Oy:n (Y-tunnus 0872520-9) väite kohdistuu koko rekisteröintiin numero 231388 Etuovi, joka koskee luokan 16 tavaroita: "painotuotteet, lehdet" ja luokan 41 palveluita: "ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-ajan viettoon liittyvän tiedon tarjoaminen". Rekisteröinnin 231388 hakemispäivä on 3.2.2004. Väitteentekijän rekisteröity toimiala on koskenut väitteen tekoaikana palveluita: "kustannus- ja painotuotteiden markkinointi ja tilausten välitys sekä markkinoinnin alihankintatöiden välittäminen ja alaan liittyvä koulutus ja konsultointi ja arvopapereiden omistaminen, osto ja myynti". Näitä palveluita, jotka tavaramerkkiluokituksen mukaan luokitellaan palveluluokkiin 35, 36 ja 41, ei voida katsoa samoiksi eikä samankaltaisiksi palveluiksi numerolla 231388 rekisteröidyn tavaramerkin käsittämien tavaroiden ja palveluiden kanssa. Vaikka väitteentekijän toimialaan sisältyvät koulutuspalvelut luokitellaan luokkaan 41, eivät ne kuitenkaan ole samankaltaisia palveluita rekisteröinnin 231388 käsittämien luokan 41 palveluiden kanssa. Näin ollen, koska väitteentekijän toimiala ei kata samoja eikä samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin väitteen kohteena

30c10/Y:/T200406230dVTHY1a11.ae

oleva rekisteröinti, ei sekoitettavuus tavaramerkin ja toiminimen välillä tule harkittavaksi.

Väitteentekijän Alma Media Oyj:n (Y-tunnus 1449580-9); sulautunut Alma Media Oyj nimiseen yhtiöön (Y-tunnus 1944757-4), viittaama rekisteröinti numero 224980 Etuovi, joka on käsittänyt palveluita luokissa 35, 38 ja 42, on Korkeimman hallinto-oikeuden 1.3. 2007 antaman päätöksen perusteella poistettu rekisteristä. Tämän vuoksi sekoitettavuus tämän väitteentekijän viittaaman merkin ja numerolla 231388 rekisteröidyn merkin välillä, eikä myöskään väitteentekijän esittämä väittämä merkkinsä tunnettuisuudesta voi tulla harkittavaksi.

Koska väitteentekijän vetoama rekisteröinti 224980 Etuovi on poistettu rekisteristä, ei myöskään väitteentekijän väitteessään viittaama harhaanjohtavuus merkkien välillä tule harkittavaksi.

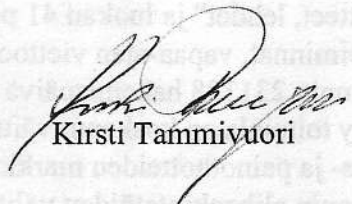
Väitteentekijä on myös vedonnut rekisteröinnin 231388 Etuovi haltijan vilpilliseen mieleen. Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohdan tarkoittama vilpillinen mieli edellyttää, että väitteentekijä olisi käyttänyt merkkiään hakemusta tehtäessä ja hakija olisi ollut tästä käytöstä tietoinen eikä ollut käyttänyt merkkiään samoille tai samankaltaisille tavaroille ennen kuin väitteentekijän merkkiä ryhdyttiin käyttämään. Väitteentekijä ei ole näyttänyt käyttäneensä merkkiä Etuovi rekisteröintiin 231388 nähden samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille eikä ole muutenkaan osoittanut rekisteröinninhaltijan vilpillistä mieltä.

Lainkohdat: tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 2, 6 ja 7 kohdat sekä 6 § 1 ja 2 momentit

Apulaisjohtaja


Kristiina Nyman

Jaostopäällikkö


Kirsti Tammiyuori

VALITUSOSOITUS LIITTEENÄ