



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PÄÄTÖS

1 (6)

30.9.2020

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BQ202359

SKANNATTU

05-10-2020

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

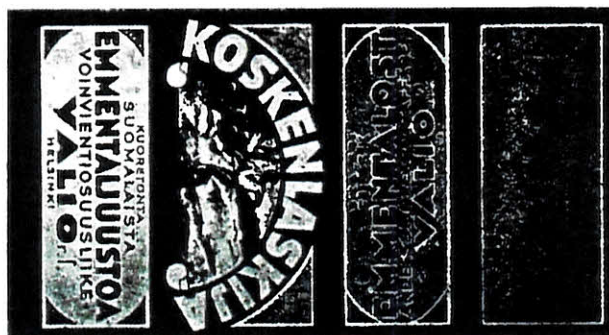
Rekisterinumero: 266777
Haltija: Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
Tavaramerkki: TUKKIJÄTKÄ
Tavarat/palvelut: Luokka 29: Maitotuotteet ja maitotuotteiden korvikkeet; juustot
Hakemispäivä: 09.03.2016
Rekisteröintipäivä: 29.06.2016
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 30.06.2016

Väitteentekijä: Valio Oy, Helsinki, FI
Väite saapunut: 30.08.2016
Väitenumero: V201600048

Väitemerkit: Tavaramerkki nro 224556 KOSKENLASKIJA

Tavaramerkki nro 253050 KOSKENLASKIJA

Tavaramerkki nro 14946



Tavaramerkki nro 224557



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

30.9.2020

Tavaramerkki nro 262000



Tavaramerkki nro 253163



Tavaramerkki nro 257836



Tavaramerkki nro 257835



30.9.2020

Tavaramerkki nro 258425



Vakiintunut tavaramerkki



Vakiintunut tavaramerkki



30.9.2020

Vakiintunut tavaramerkki



EU-tavaramerkki nro 2346674 KOSKENLASKIJA

EU-tavaramerkki nro 2346682



PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Markkinaoikeus on 18.12.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen 1.6.2018 antaman päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukseen laajalti tunnetun tavaramerkin suojan arvioimiseksi. Muilta osin markkinaoikeus on pysyttänyt päätöksen.

Väitteentekijä katsoo, että tavaramerkki nro 224556 KOSKENLASKIJA, tavaramerkki nro 253050 KOSKENLASKIJA, tavaramerkki nro 258425, tavaramerkki nro 257836 ja EU-tavaramerkki nro 2346674 KOSKENLASKIJA ovat laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Näyttönä merkkien tunnettuudesta on toimitettu muun muassa selvitystä myyntimääristä, markkinaosuudesta ja mainostukseen käytetyistä euromääristä. Lisäksi väitteentekijä on toimittanut tutkimuksia brändien arvostuksista

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

30.9.2020

ja tutkimuksen siitä, miten ruuanlaittoon osallistuvat henkilöt tunnistavat ja kuinka usein käyttävät Valion Koskenlaskija-sulatejuustoa. Näytöstä käy ilmi, että Koskenlaskija-sulatejuustoa on ollut markkinoilla yli 80 vuotta, ja että kyseessä on korkealle arvostettu brändi, jonka myyntimäärät ja markkinaosuus ovat huomattavat. Toimitetun näytön perusteella Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että merkittävä osa kohderyhmästä eli tavanomaisista kuluttajista tuntee merkin Koskenlaskija juustolle, ja näin ollen tavaramerkki KOSKENLASKIJA on laajalti tunnettu tavaramerkki juustojen osalta.

Tavaramerkkien nro 258425 ja nro 257836 virasto katsoo myös tulleen laajalti tunnetuiksi tavaramerkeiksi. Tavaramerkki nro 258425 on värillinen kuviomerkki, joka esittää koskenlaskijaa koskessa. Tavaramerkki nro 257836 on puolestaan mustavalkoinen kuvio merkki joka niin ikään esittää koskenlaskijaa koskessa. Kuviomerkkejä on tutkittu KANTAR TNS Oy:n tunnettuustutkimuksella, josta ilmenee, että yli 70 % vastaajista yhdistää kuviomerkin Koskenlaskija tavaramerkkiin. Näytöstä ilmenee myös, että kuviomerkkejä on käytetty säännönmukaisesti yhdessä sanan KOSKENLASKIJA kanssa. Huomioiden tunnettuustutkimuksen ja muun näytön Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että merkittävä osa kohderyhmästä eli tavanomaisista kuluttajista tuntee kuviomerkit juustolle, ja näin ollen kuviomerkit ovat laajalti tunnettuja juustojen osalta.

Rekisteröity tavaramerkki nro 266777 TUKKIJÄTKÄ on sanamerkki. Väitteentekijän laajalti tunnettu tavaramerkki on sanamerkki KOSKENLASKIJA. Rekisteröity merkki eroaa laajalti tunnetusta tavaramerkistä ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan merkittävästi. Merkkien merkityssisältö käsittelee samaa aihepiiriä. TUKKIJÄTKÄ tarkoittaa MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan tilapäisesti metsätöitä tekevää (tav. kuljeskelevaa) metsätyömiestä. KOSKENLASKIJA tarkoittaa puolestaan MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirjan mukaan koskenlaskunharjoittajaa. Molemmat merkit viittaavat entisaikojen metsätyöhön ja tukkijätkä voi hyvinkin laskea koskea tukilla, samoin kun koskenlaskija voi osaltaan tehdä tukkimiehen työhön liittyvää tointa. Merkkien merkityssisältö on näin ollen lievästi samankaltainen. Huomioiden merkkien erilaisuuden ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan sekä lievän samankaltaisuuden merkityssisällöltään, Patentti ja rekisterihallitus katsoo, että rekisteröidyn tavaramerkin TUKKIJÄTKÄ ei voida katsoa olevan sama tai niin samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki KOSKENLASKIJA, että sen voitaisiin katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän merkkiin.

Rekisteröity tavaramerkki nro 266777 TUKKIJÄTKÄ eroaa merkittävästi myös laajalti tunnetuista kuviomerkeistä. Sanamerkki eroaa kuviomerkeistä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja ulkonäöllisesti täysin. Kuviomerkeissä esiintyy koskea laskeva mies, tukin päällä keksi kädessä. Merkin ymmärretään siten tarkoittavan koskenlaskua, koskenlaskijaa tai muutoin liittyvän entisaikojen tukkilaiskulttuuriin. Merkkien merkityssisältö voi näin ollen olla lievästi samankaltainen. Huomioiden merkkien erilaisuuden ulkoasultaan sekä lievän samankaltaisuuden merkityssisällöltään, Patentti ja rekisterihallitus katsoo, että rekisteröidyn tavaramerkin TUKKIJÄTKÄ ei voida katsoa olevan sama tai niin samankaltainen kuin laajalti tunnetut kuviomerkit, että sen voitaisiin katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän merkkiin.

Selvyyden vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että vaikka merkit katsottaisiinkin jossain määrin heikosti samankaltaisiksi, ei laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tule sovellettavaksi. Virasto arvioi, että koska merkit ovat kokonaisuutena arvioiden niin kaukana toisistaan, ei ole vaaraa, että kohdeyleisö yhdistäisi merkit toisiinsa. Näin ollen ei myöskään ole vaaraa siitä, että myöhemmän merkin käyttö aiheuttaisi

30.9.2020

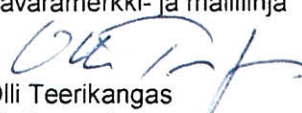
aiemman merkin erottamiskyvylle ja maineelle haittaa tai olisi sen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain (1964/7) 14 § 1 momentin 7 kohta, 6 § 1 ja 2 momentit

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tavaramerkki- ja mallilinja



Olli Teerikangas
Yksikön esimies



Mika Kivi
Yksikön esimies

LIITE

Valitusosoitus