

Bird & Bird Asianajotoimisto Oy
Mannerheimintie 8
00100 Helsinki
FI

Viitteenne: HANBE.8956

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 278137
Haltija: Playmaker Oy, Helsinki, FI
Tavaramerkki: Burning Water
Tavarat: Luokka 32: Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet; Oluet ja panimotuotteet
Luokka 33: Alkoholisia sisältävät juomien valmistusaineet; Alkoholijuomat (paitsi oluet); Alkoholijuomien valmistusaineet; Siiderit
Hakemispäivä: 21.06.2020
Rekisteröintipäivä: 04.08.2020
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 14.08.2020

Väitteentekijä: Energy Beverages LLC, Kalifornia, US
Väite saapunut: 13.10.2020
Väitenumero: V202000055

Väiteimerkit: EU-tavaramerkki nro 017926071 BURN
EU-tavaramerkki nro 016864928 BURN
EU-tavaramerkki nro 003501244 BURN
EU-tavaramerkki nro 017870906 BURN
EU-tavaramerkki nro 018224965



PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Väitteentekijä on vaatinut tavaramerkin nro 278137 Burning Water kumoamista sillä perusteella, että väitteen kohteena oleva merkki aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nro 017926071 BURN, EU-tavaramerkkiin nro 016864928 BURN, EU-tavaramerkkiin nro 003501244 BURN, EU-tavaramerkkiin nro 017870906 BURN ja EU-tavaramerkkiin nro 018224965 BURN (kuviomerkki) kaikkien niiden tavaroiden osalta, joille väitteen kohteena oleva merkki on rekisteröity. Väitteen kohteena olevan merkin haltija on vaatinut, että väitteentekijä osoittaa, että EU-tavaramerkkiä nro 003501244 BURN on tosiasiallisesti käytetty niissä tavaroissa, joita varten se on rekisteröity, viiden vuoden ajanjaksona ennen väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemispäivää 21.6.2020.

Sekaannusvaaran olemassaolon toteaminen edellyttää tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan, että merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Väitteentekijä on vertaillessaan väitteen kohteena olevan merkin kattamia tavaroita väitemerkkien kattamiin tavaroihin virheellisesti katsonut, että eri tavaraluokkiin sisältyvät tavarat olisivat samat. Virasto toteaa, etteivät eri tavaraluokkiin kuuluvat tavarat voi olla samoja vaan korkeintaan samankaltaisia, jollei kyseessä olevaa tavaraa ole siirretty luokituksessa tapahtuneiden muutosten myötä luokasta toiseen, mistä nyt käsillä olevassa asiassa ei ole kyse.

Väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 017926071 BURN on rekisteröity luokan 29 tavaroille "Meijerituotteista valmistetut ja maitopohjaiset juomat, jotka sisältävät kahvia, suklaata ja/tai hedelmätuoreemehua; Pirtelöt". Väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water kattamat luokan 32 tavarat "Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet" ovat samankaltaiset kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 29. Muut väitteen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat luokissa 32 ja 33 eroavat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan niin olennaisesti väitteentekijän EU-tavaramerkin luokan 29 tavaroista, ettei niitä voida pitää samankaltaisina.

Tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 017926071 BURN kyseessä tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavallisista keskivertokuluttajista, joiden tarkkaavaisuusaste on normaali. Väitteen kohteena oleva merkki muodostuu seitsemänkirjaimisesta sanasta Burning ja viisikirjaimisesta sanasta Water. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Koska vesi ei voi palaa, on merkin erottamiskyvyn kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan normaali merkin käsitteellisen ristiriidan takia. Virasto toteaa, että vaikka sana Water, joka tarkoittaa englanniksi muun muassa vettä, on yksinään kuvaileva osalle kyseessä oleville tavaroille niin muodostaa teksti Burning Water oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, josta sana Water ei voida erottaa, minkä vuoksi sekaannusvaaran arviointi on tehtävä väitemerkin ja väitteen kohteena olevan merkin muodostavan tekstin Burning Water välillä. Väitemerkki muodostuu taas yksinomaan neljäkirjaimisesta sanasta BURN. Englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Ottaen huomioon, että sana BURN voi viitata esimerkiksi juoman polttavaan makuun, on väitemerkin erottamiskykyä pidettävä heikokkona. Foneettisesti ja visuaalisesti merkit eroavat toisistaan huomattavasti. Merkit eroavat toisistaan foneettisesti ja visuaalisesti väitteen kohteena olevan merkin sanan Burning ing-päätteen osalta ja sanan Water osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, kun taas väitemerkin englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta. Kokonaisuutena arvioiden väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 017926071 BURN.

Väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 016864928 BURN on rekisteröity luokan 30 tavaroille "Kahvi, tee, kaakao ja keinotekoinen kahvi; Juomat, kahvipohjaiset; Teepohjaiset juomat; Suklaapohjaiset juomat; Riisi; Tapioka ja saago; Jauhot ja viljavalmisteet; Leipä, leivonnaiset ja makeiset; Jäätelö; Sokeri, hunaja, siirappi; Hiiva, leivinjauhe; Suola; Sinappi; Etikka, kastikkeet (mauste-); Mausteet; Jää; Purukumi". Väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water kattamat luokan 32 tavarat "Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet" ovat samankaltaiset kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat "Kahvi, tee, kaakao ja keinotekoinen kahvi; Juomat, kahvipohjaiset; Teepohjaiset juomat; Suklaapohjaiset juomat" luokassa 30. Muut väitteen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat luokissa 32 ja 33 eroavat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan niin olennaisesti väitteentekijän EU-tavaramerkin luokan 30 tavaroista, ettei niitä voida pitää samankaltaisina.

Tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 016864928 BURN kyseessä tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavallisista keskivertokuluttajista, joiden tarkkaavaisuusaste on normaali. Väitteen kohteena oleva merkki muodostuu seitsemänkirjaimisesta sanasta Burning ja viisikirjaimisesta sanasta Water. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Koska vesi ei voi palaa, on merkin erottamiskyvyn kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan normaali merkin käsitteellisen ristiriidan takia. Virasto toteaa, että vaikka sana Water, joka tarkoittaa englanniksi muun muassa vettä, on yksinään kuvaileva osalle kyseessä oleville tavaroille niin muodostaa teksti Burning Water oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, josta sana Water ei voida erottaa, minkä vuoksi sekaannusvaaran arviointi on tehtävä väitemerkin ja väitteen kohteena olevan merkin muodostavan tekstin Burning Water välillä. Väitemerkki muodostuu taas yksinomaan neljäkirjaimisesta sanasta BURN. Englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Ottaen huomioon, että sana BURN voi viitata esimerkiksi juoman polttavaan makuun, on väitemerkin erottamiskykyä pidettävä heikokkona. Foneettisesti ja visuaalisesti merkit eroavat toisistaan huomattavasti. Merkit eroavat toisistaan foneettisesti ja visuaalisesti väitteen kohteena olevan merkin sanan Burning ing-päätteen osalta ja sanan Water osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, kun taas väitemerkin englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta. Kokonaisuutena arvioiden väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 016864928 BURN.

Väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 003501244 BURN on rekisteröity luokan 32 tavaroille "Juomat, nimittäin juomavesi, maustettu vesi, kivennäisvesi ja hiilihappovesi; ja muut alkoholittomat juomat, nimittäin, virvoitusjuomat, energijuomat ja urheilujuomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet, tiivisteet ja jauheet juomien valmistukseen, nimittäin maustettujen vesien, kivennäis- ja hiilihappovesien, virvoitusjuomien, energijuomien, urheilujuomien hedelmäjuomien ja -mehujen valmistukseen". Väitteen kohteena olevan merkin haltija on lausumassaan todennut, että kyseessä olevaa väitemerkkiä on osoitettu virastoon toimitetun näytön perusteella käytetyn ainoastaan rekisteröinnin kattamalle nimikkeelle "energiajuomat". Väitteentekijä on osaltaan lausumassaan todennut muun muassa, että osassa näyttönä toimitetuista laskuista viitataan BURN-pakkauksiin sanalla "kit" ja, että kyseessä olevat pakkaukset sisältävät juomapohjia/-tiivisteitä, jotka on tarkoitettu väitteentekijän BURN-juomien valmistukseen ja jakeluun. Väitteen kohteena olevan merkin haltija on katsonut, ettei väitteentekijän toimittama näyttö osoita EU-tavaramerkkiä nro 003501244 käytetyn tosiasiallisesti juomien valmistukseen tarkoitettujen tiivisteiden ja jauheiden tunnuksena.

Virasto katsoo, että väitteentekijän toimittama näyttö on koskenut EU-tavaramerkin

Postiosoite: Patenti- 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

nro 003501244 BURN käyttöä energijuomille. Asiassa on katsottava olevan riidatonta, että EU-tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti energijuomille viiden vuoden ajanjaksona ennen väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemispäivää 21.6.2020. Sen sijaan toimitusta näytöstä ei voida päätellä, että EU-tavaramerkkiä olisi käytetty tosiasiallisesti muiden tavaroiden osalta, joille EU-tavaramerkki on rekisteröity. Englanninkielisen sanan "kit" (suomeksi muun muassa pakkaus) esiintymisestä osassa laskuista ei voida päätellä, että merkkiä olisi käytetty juomien valmistukseen tarkoitettujen tiivisteiden ja jauheiden tunnuksena väitteentekijän esittämin tavoin.

Koska EU-tavaramerkkiä nro 003501244 BURN on käytetty tosiasiallisesti ainoastaan energijuomille, on vertailtava ainoastaan kyseessä olevat tavarat väitteen kohteena olevan merkin kattamiin tavaroihin. Väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water kattamat luokan 32 tavarat "Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat)" ovat samat kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat "energiajuomat" luokassa 32. Väitteen kohteena olevan tavaramerkin kattamat luokan 32 tavarat "Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet; Oluet ja panimotuotteet" ja luokan 33 tavarat ovat samankaltaiset kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat "energiajuomat" luokassa 32.

Tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 003501244 BURN kyseessä tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavallisista keskivertokuluttajista, joiden tarkkaavaisuusaste on normaali. Väitteen kohteena oleva merkki muodostuu seitsemänkirjaimisesta sanasta Burning ja viisikirjaimisesta sanasta Water. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Koska vesi ei voi palaa, on merkin erottamiskyvyn kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan normaali merkin käsitteellisen ristiriidan takia. Virasto toteaa, että vaikka sana Water, joka tarkoittaa englanniksi muun muassa vettä, on yksinään kuvaileva osalle kyseessä oleville tavaroiille niin muodostaa teksti Burning Water oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, josta sana Water ei voida erottaa, minkä vuoksi sekaannusvaaran arviointi on tehtävä väitemerkin ja väitteen kohteena olevan merkin muodostavan tekstin Burning Water välillä. Väitemerkki muodostuu taas yksinomaan neljäkirjaimisesta sanasta BURN. Englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Ottaen huomioon, että sana BURN voi viitata esimerkiksi juoman polttavaan makuun, on väitemerkin erottamiskykyä pidettävä heikokkona. Foneettisesti ja visuaalisesti merkit eroavat toisistaan huomattavasti. Merkit eroavat toisistaan foneettisesti ja visuaalisesti väitteen kohteena olevan merkin sanan Burning ing-päätteen osalta ja sanan Water osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, kun taas väitemerkin englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta. Kokonaisuutena arvioiden väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 003501244 BURN.

Väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 017870906 BURN on rekisteröity luokan 33 tavaroiille "Alkoholijuomat (paitsi oluet)" ja luokan 35 palveluille "Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät". Väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water kattamat luokan 32 tavarat ja luokan 33 tavarat "Alkoholia sisältävät juomien valmistusaineet; Alkoholijuomien valmistusaineet" ovat samankaltaiset kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 33. Väitteen kohteena olevan tavaramerkin kattamat luokan 33 tavarat "Alkoholijuomat (paitsi oluet); Siiderit" ovat samat kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 33.

Tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 017870906 BURN kyseessä tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavallisista

keskivertokuluttajista, joiden tarkkaavaisuusaste on normaali. Väitteen kohteena oleva merkki muodostuu seitsemänkirjaimisesta sanasta Burning ja viisikirjaimisesta sanasta Water. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Koska vesi ei voi palaa, on merkin erottamiskyvyn kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan normaali merkin käsitteellisen ristiriidan takia. Virasto toteaa, että vaikka sana Water, joka tarkoittaa englanniksi muun muassa vettä, on yksinään kuvaileva osalle kyseessä oleville tavaroille niin muodostaa teksti Burning Water oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, josta sanaa Water ei voida erottaa, minkä vuoksi sekaannusvaaran arviointi on tehtävä väitemerkin ja väitteen kohteena olevan merkin muodostavan tekstin Burning Water välillä. Väitemerkki muodostuu taas yksinomaan neljäkirjaimisesta sanasta BURN. Englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Ottaen huomioon, että sana BURN voi viitata esimerkiksi juoman polttavaan makuun, on väitemerkin erottamiskykyä pidettävä heikokkona. Foneettisesti ja visuaalisesti merkit eroavat toisistaan huomattavasti. Merkit eroavat toisistaan foneettisesti ja visuaalisesti väitteen kohteena olevan merkin sanan Burning ing-päätteen osalta ja sanan Water osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, kun taas väitemerkin englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta. Kokonaisuutena arvioiden väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 017870906 BURN.

Väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 018224965 BURN (kuviomerkki) on rekisteröity luokan 32 tavaroille "Alkoholittomat juomat, mukaan lukien hiilihapotetut juomat ja energiajuomat; Mehutiivisteet, tiivisteet, jauheet ja juomien valmistusaineet, mukaan lukien hiilihapotettujen juomien ja energiajuomien; Oluet". Väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water kattamat luokan 32 tavarat "Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Oluet ja panimotuotteet" ovat samat kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat "Alkoholittomat juomat, mukaan lukien hiilihapotetut juomat ja energiajuomat; Oluet" luokassa 32. Lisäksi väitteen kohteena olevan tavaramerkin kattamat luokan 32 tavarat "Juomien valmistukseen tarkoitettut aineet; Juomien valmistusaineet" ovat samat kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat "Mehutiivisteet, tiivisteet, jauheet ja juomien valmistusaineet, mukaan lukien hiilihapotettujen juomien ja energiajuomien" luokassa 32. Väitteen kohteena olevan tavaramerkin kattamat luokan 33 tavarat ovat samankaltaiset kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 32.

Tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 018224965 BURN (kuviomerkki) kyseessä tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavallisista keskivertokuluttajista, joiden tarkkaavaisuusaste on normaali. Väitteen kohteena oleva merkki muodostuu seitsemänkirjaimisesta sanasta Burning ja viisikirjaimisesta sanasta Water. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Koska vesi ei voi palaa, on merkin erottamiskyvyn kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan normaali merkin käsitteellisen ristiriidan takia. Virasto toteaa, että vaikka sana Water, joka tarkoittaa englanniksi muun muassa vettä, on yksinään kuvaileva osalle kyseessä oleville tavaroille niin muodostaa teksti Burning Water oman erottamiskykyisen kokonaisuuden, josta sanaa Water ei voida erottaa, minkä vuoksi sekaannusvaaran arviointi on tehtävä väitemerkin ja väitteen kohteena olevan merkin muodostavan tekstin Burning Water välillä. Väitemerkki muodostuu taas neliskulmaisesta kuviosta, jonka ylempi puolisko on väriltään musta ja alempi puolisko on väriltään harmaa tummemmilla harmaanvärisillä epäsymmetrisillä pilkuilla. Merkin alemmalla puoliskolla on sana BURN kirjoitettuna mustalla, tavallisella fontilla. Sanan BURN yläpuolella on kuvio, joka lähinnä esittää palavaa paperia ja sen liekkiä. Liekki yltää melkein merkin yläreunaan asti. Liekki on väriltään harmaa ja valkoinen ja palavaa paperia muistuttava elementti on väriltään harmaa. Sanan BURN on katsottava olevan väitemerkin hallitseva osa. Merkin kuviollisuuden ei kuitenkaan ole katsottava olevan

vailla merkitystä merkissä. Englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta, minkä merkityssisällön suomalainen kohdeyleisö ymmärtää. Ottaen huomioon, että sana BURN voi viitata esimerkiksi juoman polttavaan makuun, on kyseessä olevan sanan erottamiskykyä pidettävä heikokkona, vaikkakin väitteen erottamiskykyä kokonaisuutena arvioiden on pidettävä normaalina. Foneettisesti väitteen kohteena olevan merkin teksti Burning Water ja väitteen sana BURN eroavat toisistaan huomattavasti. Teksti Burning Water ja sana BURN eroavat toisistaan foneettisesti sanan Burning ing-päätteen osalta ja sanan Water osalta. Myös visuaalisesti merkit eroavat toisistaan merkittävästi. Merkit eroavat toisistaan väitteen kohteena olevan merkin sanan Burning ing-päätteen osalta ja sanan Water osalta sekä väitteen liekkiä ja palavaa paperia esittävän kuvion sekä muun kuviollisuuden osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Väitteen kohteena olevan merkin englanninkielinen teksti Burning Water tarkoittaa suomeksi palavaa vettä, kun taas väitteen englanninkielinen sana BURN tarkoittaa suomeksi muun muassa polttamista, palamista, kirvelemistä ja poltetta. Väitteen palavaa paperia ja sen liekkiä esittävä kuvio voidaan katsoa vahvistavan väitteen merkityssisältöä jostain palaavasta tai polttavasta. Kokonaisuutena arvioiden väitteen kohteena olevan tavaramerkin nro 278137 Burning Water ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän EU-tavaramerkkiin nro 018224965 BURN (kuviomerkki).

Väitteentekijä on lausumassaan viitannut EUIPO:n väiteosaston 29.5.2020 antamaan päätökseen väiteasiassa B 003081168. Asiassa on ollut kyse muun muassa EU-tavaramerkin nro 018005570 BRN FOOD (kuviomerkki) aiheuttamasta sekaannusvaarasta BURN-merkkeihin. Virasto toteaa, että kyseessä oleva ratkaisu ei muodosta analogista tapausta verrattuna nyt käsiteltävään asiaan. Lisäksi virasto huomauttaa, ettei se muutoinkaan ole sidottu EUIPO:n tekemiin ratkaisuihin.

Edellä mainituilla perusteilla väite on hylättävä kokonaisuudessaan.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §, 31 §, 34 §, 46 § ja 49 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Frida Strandström
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.