



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

10.11.2023

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
PL 671
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: L205445FI

REKISTERÖINNIN MÄÄRÄÄMINEN MENETETYKSI OSITTAIN

Rekisterinumero: 258058

Haltija: [REDACTED] Tampere, FI [REDACTED] Nokia, FI [REDACTED]
[REDACTED] Nokia, FI [REDACTED] Nokia, FI [REDACTED]
[REDACTED] Nokia, FI [REDACTED] Nokia, FI

Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 25: Vaatteet, jalkineet, päähineet
Luokka 28: Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet
Luokka 37: Rakentaminen; ajoneuvojen huolto ja korjaus; ajoneuvoihin liittyvät asennuspalvelut.
Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnot

Hakemispäivä: 21.01.2013
Rekisteröintipäivä: 28.03.2013
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 28.03.2013

Hakija: Filmaattiset Oy, Pori, FI
Hakemus saapunut: 05.11.2021
Hakemusnumero: H202150006

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi osittain, joten rekisteröinti koskee seuraavia tavaroita ja palveluita:

Luokka 25: Vaatteet, päähineet

Luokka 37: Ajoneuvojen huolto ja korjaus; ajoneuvoihin liittyvät asennuspalvelut.

Luokka 41: Ajanviete.

Perustelut:

Menettämishakemuksen tekijä on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 258058 LATELA (kuviomerkki) menetetyksi sillä perusteella, ettei merkin haltija ole käyttänyt tavaramerkkiä Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Hakijalla on oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiassa, sillä hakija tuottaa televisio-ohjelmaa nimeltä LATELA.

Menettämishakija on esittänyt, että relevantti ajanjakso, jolta merkin tosiasiallista käyttöä tulisi osoittaa on 5.11.2016-5.11.2021, eli 5 vuotta ennen menettämishakemuksen vireille tuloa. Merkin haltija on esittänyt, että relevantti ajanjakso olisi 5.8.2016-5.8.2021, koska menettämishakija on kesällä 2021 lähettänyt merkin haltijoille varoituskirjeen, jossa on ilmoittanut mahdollisesta menettämishakemuksestaan. Virasto toteaa, että tavaramerkkilain 46 § säädetty kolmen kuukauden aika koskee tapauksia, joissa merkin haltija on ryhtynyt käyttämään merkkiä vasta kun on saanut tiedon siitä, että menettämistä koskeva hakemus voidaan panna vireille ja näissä tapauksissa vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden käyttöä ei oteta huomioon. Virasto toteaa, että tavaramerkkilain 46 § säädetty poikkeus ei sovellu nyt kysymyksessä olevaan tapaukseen. Virasto toteaa siten, että relevantti ajanjakso on tässä tapauksessa 5.11.2016-5.11.2021.

Molemmat osapuolet ovat esittäneet omistavansa oikeudet tavaramerkkiin LATELA. Koska menettämishakemuksen perusteena on ainostaan esitetty merkin käyttämättömyys, ei Patentti- ja rekisterihallitus voi ottaa päätöksessä kantaa asiassa esitettyihin muihin mahdollisiin seikkoihin. Virasto arvioi siten päätöksessään ainoastaan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, eikä päätöksessä ole otettu kantaa siihen kummalla osapuolella on merkkiin parempi oikeus.

Merkin haltija on toimittanut virastoon relevantilta ajanjaksolta mm. kuvakaappauksia Instagramista, Facebookista, Youtubesta, Yle:n ja menettämishakijan nettisivuilta sekä lippiksiä koskevan tilauslomakkeen Kiinasta. Virastoon toimitettu näyttö osoittaa, että relevanttina ajanjaksona on esitetty LATELA-nimistä tosi-tv ohjelmaa, jossa seurataan merkin haltijoiden toimintaa LATELA-nimisessä autopajassa. Aineistossa on nähtävissä rekisteröidyn tavaramerkin mukainen kuviomerkki, joka voidaan aineiston perusteella yhdistää autopajan toimintaan sekä ajanvieteohjelmaan. Vaikka toiminta on autopajassa harrastepohjaista, ilmenee aineistosta, että autoja tuunataan ja korjataan muiden käytettäväksi, eikä vain omaan käyttöön. Näin ollen toiminnan autopajassa voidaan katsoa olevan elinkeinotoimintaa. Toimitettu näyttö osoittaa myös, että rekisteröidyn mukaista merkkiä on käytetty Supermarket Löytiksessä järjestetyn perhepäivätapahtuman Facebookissa olevassa mainoksessa sekä MAD X-MAS Festival -nimisen tapahtuman Instagramissa olevassa mainoksessa. Myös nämä mainokset osoittavat tavaramerkin käyttöä ajanvietepalveluiden yhteydessä. Televisio-ohjelmaa koskevassa näytössä on lisäksi esiintyjien päällä nähtävissä t-paitoja, joissa ilmenee kuviomerkki, jossa sanan LATELA lisäksi on myös rekisteröidyssä merkissä esiintyvä liikennemerkkikuvio ja lippiksiä, joissa on tyylitelty teksti Latela. Lisäksi haltijan toimittamasta näytöstä ilmenee, että LATELA -lippiksiä, huppareita ja t-paitoja on ollut myös myynnissä Motonetissä, Grilli Pia & Katja:ssa ja Kirpputori Nova Nokia:ssa. Vaatteita koskevassa näytössä ilmenee lähinnä tyylitelty LATELA-sana, eikä rekisteröityä merkkiä vastaava kuvio, jossa sanan LATELA molemmin puolin on liukkaudesta varoittavat liikennemerkit. Merkin käyttö muussa kuin rekisteröidyssä muodossa voidaan laskea rekisteröidyn merkin käytöksi, mikäli se ei muuta merkin erottamiskykyä. Koska rekisteröidyssä merkissä merkin määräävän osan muodostaa erottamiskykyinen sana LATELA, voidaan aineistossa ilmenevä sanamerkki LATELA, tyylitelty LATELA -sanat ja LATELA yhdistettynä yhteen liukkaudesta varoittavaan liikennemerkkiin laskea hyväksi arvioitaessa rekisteröidyn merkin käyttöä.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että merkin haltija on osoittanut rekisteröidyn

kuviomerkin LATELA tai siihen rinnastettavissa olevan merkin käytön luokan 25 tavaroiden "vaatteet; päähineet" osalta, luokan 37 "Ajoneuvojen huolto ja korjaus; ajoneuvoihin liittyvät asennuspalvelut. palveluden" osalta ja luokan 41 palveluiden "ajanviete" osalta. Virastoon toimitettu näyttö ei kuitenkaan osoita, että merkkiä olisi käytetty luokan 25 tavaroiden "jalkineet" osalta, luokan 28 tavaroiden osalta, luokan 37 palveluiden "rakentaminen" osalta tai luokan 41 palveluiden "Koulutus; urheilu- ja kulttuuritoiminnot" osalta. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 258058 LATELA (kuviomerkki) menetetyksi näiden tavaroiden ja palveluiden osalta sillä perusteella, ettei merkin haltija ole osoittanut käyttäneensä tavaramerkkiä viimeisen viiden vuoden aikana. Muilta osin menettämishakemus hylätään.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pitjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.