



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

08.03.2017

Boco IP Oy Ab
Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
FI

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA

Rekisteröinnin numero: 1305217
Haltija: DAIMLER AG, Stuttgart, DE
Tavaramerkki: DRIVE PILOT
Tavara-/palveluluokat: Luokka 9: Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems.

Rekisteröinnin / myöhemmän laajentamisen päivä: 31.12.2015
Etuoikeus: 03.07.2015, GB
PÄÄTÖS: Patenti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea.

Perustelut: Kansainvälinen rekisteröinti on ilman erottamiskykyä luokan 9 tavaroiden osalta. Merkki muodostuu vain tekstistä DRIVE PILOT, joka ilmaisee tavaroiden lajia ja käyttötarkoitusta. Sana DRIVE tarkoittaa ajoneuvon käyttämistä ja hallitsemista, eli ajamista. Sana PILOT taas tarkoittaa jotakuta tai jotakin (esim. ohjelmistoa, järjestelmää tai laitetta) joka ohjaa ajoneuvoa. Merkkikokonaisuus ilmaisee, että kyse on ajoneuvon ohjaamiseen ja hallitsemiseen tarkoitettuja tavaroita. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden vastaavista tavaroista.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan toimittanut kaksi brittiläistä asiantuntijalausuntoa. Asiantuntijalausunnoissa todetaan, että sanaa PILOT ei käytetä tieliikenneajoneuvoissa hallintatoimintojen tai hallintaohjelmistojen yhteydessä. Virasto toteaa, että suomalainen kohderyhmä ei välttämättä ole perehtynyt englanninkieliseen termistöön vaan ymmärtää sanan liittyvän kaikenlaisten ajoneuvojen hallitsemiseen ja ohjaamiseen. Virasto toteaa myös, että kahden lausunnon perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä, etteikö sanaa PILOT voisi käyttää myös tieliikenneajoneuvoissa hallintatoimintojen yhteydessä.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on lisäksi viitannut Iso-Britannian rekisteröintikäytäntöön, jossa kansainvälinen rekisteröinti DRIVE PILOT, sekä muita PILOT yhdisteisiä merkkejä on hyväksytty rekisteriin. Virasto toteaa, ettei Iso-Britannian rekisteröintikäytäntö sido Suomea. Virasto toteaa myös, että kansainvälistä rekisteröintiä on Suomen lisäksi pidetty erottamiskyvyttömänä myös mm. Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Australiassa, Ranskassa ja Itävallassa.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 § ja 3 §

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavaramerkit


Olli Teerikangas
Yksikön esimies


Sata Henriksson
Lakimies
Valitusosoitus

LIITE