

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
PL 671
00101 HELSINKI

Viitteenne: 173894

Tavaramerkkihakemus: T201350612
Tavaramerkin hakija: ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
Kotipaikka: Aberdeen, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta
Tavaramerkki: ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
Tavarat/palvelut: Luokka 36 Varainhoito; Sijoituspalvelut; Sijoitusyhtiöt; Sijoitusrahastot; Pääomasijoittaminen; Osakkeiden rahoitus; Pääomittaminen; Varainhoitoon liittyvät rahoitusneuvontapalvelut; Yksityisille suunnatut pääomasuunnitteluun liittyvät rahoituspalvelut; Yksityisille suunnatut osakesäästämisyjärjestelmiin liittyvät rahoituspalvelut; Omaisuuteen liittyvät rahoituspalvelut; Kiinteistöjen hallinnointi; Vakuutusedustus.

Hakemispäivä: 27.09.2013

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki muodostuu vain tekstistä ABERDEEN ASSET MANAGEMENT, joka ilmaisee palveluiden maantieteellistä alkuperää, lajia ja käyttötarkoitusta. ABERDEEN on kaupunki Skotlannissa ja englanninkielinen termi ASSET MANAGEMENT tarkoittaa omaisuudenhoitoa ja varainhallintaa. Merkki ilmaisee suoraan, että kyse on Aberdeeniläistä alkuperää olevista omaisuudenhoitopalveluista kuten sijoitus- ja rahoituspalveluista, tai varainhoitopalveluista, jotka kohdistuvat Aberdeeniin tai siellä sijaitsevaan omaisuuteen. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan palveluita muiden vastaavista palveluista.

Hakija on vastineessaan viitannut viraston aikaisempiin rekisteröinteihin IVALO, MOMBASA, TOGO ja SAINT TROPEZ. Tavaramerkkien MOMBASA ja SAINT TROPEZ osalta virasto katsoo, etteivät tapaukset ole analogisia nyt haettuun merkkiin nähden, koska merkkejä ei ole pidetty erottamiskyvyttöminä vaan tapauksissa kyse on ollut merkkien maantieteellisestä harhaajohtavuudesta. Virasto ei myöskään pidä tavaramerkkejä IVALO ja TOGO analogisina nyt haettavaan merkkiin nähden, koska Aberdeen on Skotlannin tärkeimpiä satamakaupunkeja ja kolmanneksi suurin kaupunki ja lisäksi sitä pidetään merkittävänä kaupan keskuksena.

Hakija on vastineessaan katsonut, että tunnuksen Aberdeen erottamiskykyä osoittaa se, että hakija on saanut rekisteröityä toiminimen Aberdeen Asset Management Finland Oy:n Suomen toimintaa harjoittavalle yhtiölleen. Toiminimen rekisteröimisellä ei ole merkitystä haetun merkin ABERDEEN ASSET MANAGEMENT erottamiskykyyn liittyvään kokonaisarviointiin, koska toiminimiin ja tavaramerkkeihin liittyvät arviointikriteerit eivät ole samat.

Hakija on vastineessaan ilmoittanut, että Aberdeen tunnusta on käytetty Suomessa yli kymmenen vuoden ajan ja hakija on toimittanut näyttönä merkin käytöstä mm. mainoksia, seminaariesitteitä, kutsuja, artikkeleita asiakaslehdistä ja lehdistötiedotteita. Virastoon toimitettu näyttö osoittaa, että Aberdeen tunnusta on käytetty Suomessa, mutta näyttö ei osoita merkkiä käytetyn haetussa muodossa. Virasto katsoo, ettei toimitettu näyttö osoita merkin olleen niin kauan ja laajalti käytössä hakijan erityisenä tunnusmerkkinä, että se olisi tämän käytön johdosta tullut tässä maassa erottamiskykyiseksi hakemispäivään mennessä.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 §

Yksikönpäällikkö


Pirjo Aro-Helander

Lakimies


Anne Kemppi

VALITUSOSOITUS LIITTEENÄ