

Berggren Oy Ab  
PL 16  
00101 HELSINKI

Viitteenne: BV209664

---

Tavaramerkkihakemus: T201301748  
Tavaramerkin hakija: ABLOY OY (2)  
Kotipaikka: Joensuu, Suomi  
Tavaramerkki: 12  
Tavarat/palvelut: Luokka 6 Oven painikkeet (metalliset).  
Luokka 20 Oven painikkeet (ei-metalliset).  
Hakemispäivä: 20.06.2013

**PÄÄTÖS:** Patenti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

**Perustelut:** Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki muodostuu vain numerosta 12, jonka voidaan ymmärtää ilmaisevan hakemuksen tarkoittamien tavaroiden paljoutta ja hintaa. Haettua merkkiä ei näin ollen hakemuksen tarkoittamien tavaroiden kohderyhmässä mielletä niiden kaupallista alkuperää ilmaisevaksi tunnukseksi vaan näitä tavaroita kuvaavaksi ilmaukseksi. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden vastaavista tavaroista.

Vastineessaan viraston antamaan välipäätökseen hakija on todennut, että haetun merkin muodostava numero 12 on rekisteröintikelpoinen ja sellaisenaan erottamiskykyinen merkki. Hakija on vedonnut siihen, että tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin sananmuodon mukaan numero voi olla tavaramerkkinä ja että hakijan viittaaman EU-tuomioistuimien käytännön (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-51/10 P ja Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio T-176/10) mukaan numeron erottamiskykyä on arvioitava suhteessa kuhunkin tavaraan.

Hakijan viittaamassa tuomion C-51/10 P kohdassa 52 todetaan, että pelkästään numeroista koostuvan merkin rekisteröinti voidaan evätä sillä perusteella, että se kuvaa määrää, jos on "kohtuudella odotettavissa, että kohdeyleisön mielestä näillä numeroilla ilmoitettu määrä luonnehtii niitä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan." Virasto katsoo, että haetun merkin ollessa numero 12, joka on yhtä kuin tusina ja joka on yleisesti käytetty kappalemitta, on kohtuudella odotettavissa, että

hakemuksen tarkoittamien tavaroiden kohderyhmä mieltää merkin ilmaisevan näiden tavaroiden määrää ja näin ollen niiden yhtä ominaisuutta.

Hakijan viittaaman Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion T-176/10 osalta virasto toteaa, että kyseinen tapaus koski merkkien välistä sekoitettavuusarviointia ja että siinä arvioitiin sanaelementin "seven" erottamiskykyä osana useammasta sanasta muodostuvaa sanamerkkiä. Vaikka yleinen tuomioistuin katsoikin *sanan* "seven" olevan erottamiskykyinen riidanalaisen hakemuksen kattamille luokan 14 ja 18 tavaroille, virasto katsoo, että kyseinen hakemus ja nyt puheena oleva hakemus, joka koskee merkkiä 12 ja oven painikkeita luokissa 6 ja 20, eivät ole analogisia.

Vastineessaan hakija on myös kertonut, että haetun merkin muodostava numero 12 on esiintynyt osana vuonna 1980 lanseeratun DOMUS 12 -painikemallin nimeä ja että merkkiä 12 on tästä lähtien käytetty tavaramerkkinä oven painikkeille. Näyttönä merkin käyttötavasta hakija on toimittanut tuoteluettelon ja esitteen vuodelta 1980 ja ohjehinnaston vuodelta 1988, joissa esiintyy lähinnä merkit "12 Domus", "domus ulko-oven painike 12" ja "Domus 12", mutta ei haettua merkkiä sellaisenaan. Virasto toteaa, ettei edellä mainittu näyttö osoita, että haettu merkki olisi ollut niin kauan ja laajalti käytössä hakijan tarjoamien tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän näytön kautta tulleen tässä maassa erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §

Vanhempi lakimies

  
Olli Teerikangas

Lakimies

  
Patrik Lindbohm

VALITUSOSOITUS LIITTEENÄ

Postiosoite:  
PL 1170  
00101 Helsinki

Käyntiosoite:  
Arkadiankatu 6 A  
Helsinki

Puhelin:  
029 509 5000  
Telefax:  
029 509 5328  
Sähköposti:  
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:  
Pohjola FI3950000120378368  
Nordea FI2616603000111131  
Danske Bank FI2480001500047908