



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

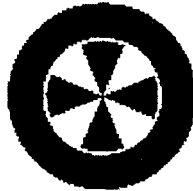
PÄÄTÖS

05.02.2016

VANNETUKKU.FI OY  
Kivirannantie 9  
74100 IISALMI

## VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 259060  
Haltija: VANNETUKKU.FI OY, Iisalmi, FI  
Tavaramerkki:



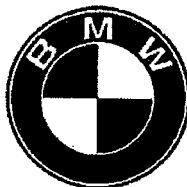
**BLAUKREUZ WHEELS**

Tavarat/palvelut: Luokka 12: Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa.

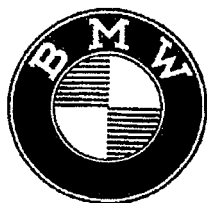
Hakemispäivä: 07.05.2013  
Rekisteröintipäivä: 30.08.2013  
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 30.08.2013  
Väriselitys: sininen  
valkoinen  
musta

Väitteentekijä: BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G., München, DE  
Väite saapunut: 30.10.2013  
Väitenumero: V201300026

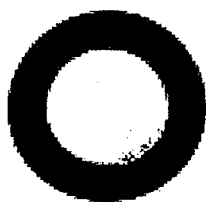
Väitemerkit: Yhteisön tavaramerkki nro 91884



rek.nro 25184



Euroopan yhteisössä voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 955419



**PÄÄTÖS:**

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

**Perustelut:**

Numerolla 259060 rekisteröity tavaramerkki on rekisteröity samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin väitteentekijän yhteisön tavaramerkki nro 91884 BMW (kuviomerkki). Numerolla 259060 rekisteröidyn tavaramerkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Merkit eroavat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään. Numerolla 259060 rekisteröity tavaramerkki muodostuu kahdesta sisäkkäin olevasta ympyrästä, joista sisemmän sisällä on neljä sinistä ja neljä valkoista kolmiomaista kuviota. Kuvion alla on teksti BLAUKREUZ WHEELS. Väitteentekijän merkki on mustavalkoinen, eikä sen OHIM:n tulkinnan mukaan toisin kuin Suomessa rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin, voida katsoa kattavan kaikkia väriyhdistelmiä. Merkki muodostuu kahdesta sisäkkäin olevasta ympyrästä, joista ulomman yläosassa on teksti BMW. Sisemmän ympyrän sisällä on kaksi mustaa ja kaksi valkoista kolmiomaista kuviota. Kahta sisäkkäin olevaa ympyrää ei voida pitää mitenkään erityisenä yhdistelmänä, joten merkkien sisemmän ympyrän sisällä olevien kolmiomaisten kuvioiden eri lukumäärät ja merkkien erilaiset tekstit ovat riittäviä poistamaan sekoitettavuuden. Väitteen kohteena olevassa merkissä kolmiomaisia kuvioita on kahdeksan kun taas väitteentekijän merkissä niitä on neljä. Numerolla 259060 rekisteröidyn merkin teksti BLAUKREUZ WHEELS eroaa täysin väitteentekijän merkin tekstistä BMW.

Numerolla 259060 rekisteröity tavaramerkki on rekisteröity samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin väitteentekijän tavaramerkki nro 25184 BMW (kuviomerkki). Numerolla 259060 rekisteröidyn tavaramerkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Merkit eroavat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään. Numerolla 259060 rekisteröity tavaramerkki muodostuu kahdesta sisäkkäin olevasta ympyrästä, joista sisemmän sisällä on neljä sinistä ja neljä valkoista kolmiomaista kuviota. Kuvion alla on teksti BLAUKREUZ WHEELS. Väitteentekijän merkki on mustavalkoinen ja kattaa näin ollen kaikki väriyhdistelmät. Merkki muodostuu kahdesta sisäkkäin olevasta ympyrästä, joista ulomman yläosassa on teksti BMW. Sisemmän ympyrän sisällä on neljä

kolmiomaista kuviota. Kahta sisäkkäin olevaa ympyrää ei voida pitää mitenkään erityisenä yhdistelmänä, joten merkkien sisemmän ympyrän sisällä olevien kolmiomaisten kuvioiden eri lukumäärät ja merkkien erilaiset tekstit ovat riittäviä poistamaan sekoitettavuuden. Väitteen kohteena olevassa merkissä kolmiomaisia kuvioita on kahdeksan kun taas väitteentekijän merkissä niitä on neljä. Numerolla 259060 rekisteröidyn merkin teksti BLAUKREUZ WHEELS eroaa täysin väitteentekijän merkin tekstistä BMW.

Numerolla 259060 rekisteröity tavaramerkki on rekisteröity samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin väitteentekijän Euroopan yhteisössä voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 955419 (kuviomerkki). Numerolla 259060 rekisteröidyn tavaramerkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Merkit eroavat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään. Numeroilla 259060 rekisteröity tavaramerkki muodostuu kahdesta sisäkkäin olevasta ympyrästä, joista sisemmän sisällä on neljä sinistä ja neljä valkoista kolmiomaista kuviota. Kuvion alla on teksti BLAUKREUZ WHEELS. Väitteentekijän merkki muodostuu kahdesta sisäkkäin olevasta ympyrästä. Ulompi ympyrä on musta ja sisemmän ympyrän sisällä on kaksi valkoista ja kaksi sinistä kolmiomaista kuviota. Kahta sisäkkäin olevaa ympyrää ei voida pitää mitenkään erityisenä yhdistelmänä, joten merkkien sisemmän ympyrän sisällä olevien kolmiomaisten kuvioiden eri lukumäärät ja väitteen kohteena olevaan merkkiin sisältyvä teksti ovat riittäviä poistamaan sekoitettavuuden. Väitteen kohteena olevassa merkissä kolmiomaisia kuvioita on kahdeksan kun taas väitteentekijän merkissä niitä on neljä. Numerolla 259060 rekisteröityyn merkkiin sisältyy teksti BLAUKREUZ WHEELS.

Väitteentekijä on vedonnut siihen, että heidän merkinsä kuvioelementti on tullut äärimmäisen tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa ja lisäksi siihen, että merkkiä vakiintuneesti käytetään väitteen kohteena olevan merkin kanssa identtisiä värejä käyttäen. Väitteentekijä on toimittanut tulosteen Forbes – lehden "The World's Most Valuable Brands" – listasta, jonka mukaan BMW – tavaramerkki on maailman 11. arvokkain. Lisäksi on liitetty tuloste Itälehden artikkelista, jossa listataan Suomen myydyimmät autot. Listan mukaan Suomen 30 myydyimmän automallin joukossa on kaksi BMW – mallia. Virasto katsoo, ettei toimitettu näyttö osoita BMW-kuviomerkin olevan laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa vaikka kirjainyhdistelmä BMW sitä todennäköisesti olisikin. Tämän vuoksi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa säädetty laajalti tunnetun merkin suoja ei tule sovellettavaksi, eikä myöskään voida katsoa, että väitteentekijän identtiset värit kattava merkki olisi vakiintunut tavaramerkki.

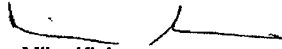
Kiistatonta lienee, että numerolla 259060 rekisteröidyn tavaramerkin haltija on ollut tietoinen väitteentekijän tunnusmerkistä, eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin väitteentekijän tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään. Tällä tietoisuudella ei kuitenkaan ole merkitystä, koska numerolla 259060 rekisteröity tavaramerkki ei ole sekoitettavissa väitteentekijän tunnusmerkkiin.

**Lainkohdat:**

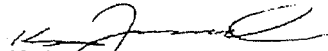
Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 6, 7, 8 ja 9 kohta, 6 § 1 ja 2 momentti

**PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS**

Tavaramerkki- ja mallilinja



Mika Kivi  
Yksikönpäällikkö



Kari Juusela  
Lakimies

Valitusosoitus

LIITE