

Kolster Oy Ab
PL 148
00121 HELSINKI

Viitteenne: 3130336FI

Tavaramerkkihakemus: T201301860
Tavaramerkin hakija: SUN CAPITAL PARTNERS, INC.
Kotipaikka: Florida, Amerikan Yhdysvallat
Tavaramerkki:

SUN CAPITAL PARTNERS, INC.

Tavarat/palvelut: Luokka 36 Rahataloudelliset palvelut, jotka liittyvät yksityisiin sijoituksiin, riskipääomaan, fuusio- ja yritysostotoimintoihin; rahastojen perustaminen; rahastonhoito; sijoituspankkitoiminta ja pääomasponsorointi lainojen varassa tehtäviä yritysostoja varten.
Hakemispäivä: 15.09.2008

Estemerkki: Yhteisön tavaramerkki nro 674218 SUN

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 674218 SUN. Estemerkki sisältyy kokonaisuudessaan haettuun merkkiin ja on haetun merkin määräävä osa. Haetussa merkissä lisäksi olevaa tekstiä CAPITAL PARTNERS (capital=varallisuus, partners=osakaskunta) käytetään yleisesti yritysten nimissä. Lyhennys INC. toisaalta ilmaisee yhtiömuotoa. Nämä lisät eivät siten riitä poistamaan sekoitettavuutta. Haetun merkin kuviollisuus ei myöskään poista sekoitettavuutta. Haettu merkki on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan esittänyt, että haettu merkki muodostaa oman kokonaisuuden ja todennut, että Google-haun perusteella yhdistelmä "capital partners, inc" johtaa ainoastaan hakijaan. Virasto toteaa, että Google-haku sanayhdistelmälle "capital partners, inc" antaa 6.220.000 osumaa, jotka koskevat useita eri yrityksiä. Virasto toteaa, että haettu merkki ei muodosta sellaista omaa kokonaisuutta, jossa sana SUN ei enää olisi määräävässä osassa.

Hakija on vastineessaan myös esittänyt, että merkit eivät kata samoja tai samankaltaisia palveluita. Virasto toteaa, että estemerkki kattaa rahatalouspalveluita, jotka ovat samoja ja samankaltaisia kuin haetun merkin kattamat palvelut. Se, että palvelut ovat estemerkin luettelossa yksilöity olevan tarjottuina Sun-sanomalehden kautta tai yhteydessä siihen, ei poista sitä, etteivät palvelut olisi samoja tai samankaltaisia kuin haetun merkin palvelut.

Hakija on vastineessaan viitannut OHIM:in päätökseen nro 1659/2005, jossa OHIM katsoi, että merkki SUNLINE ei ole sekoitettavissa aikaisempiin SUN yhdisteisiin. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ole kyse yhdyssanan sekoitettavuudesta toiseen SUN -yhdisteiseen merkkiin. Tapaukset eivät siten ole analogisia.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 9 kohta ja 6 § 1 momentti

Yksikönpäällikkö


Pirjo Aro-Helander

Lakimies


Sara Henriksson

VALITUSOSOITUS LIITTEENÄ