



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

02.05.2017

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
Eteläpuisto 2 C
33200 TAMPERE

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 264537
Haltija: BC Nokia Näädät Oy, Nokia, FI
Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 25: Vaatteet; jalkineet; päähineet.
Luokka 27: Matot; korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällysteet;
seinäverhoilut (ei tekstiiliä).
Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.
Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja
kulttuuritoiminnat.

Hakemispäivä: 26.05.2015
Rekisteröintipäivä: 24.09.2015
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 30.09.2015

Väitteentekijä: Nokia Oyj, Helsinki, FI
Väite saapunut: 30.11.2015
Väitenumero: V201500080

Väitemerkit: Tavaramerkki nro 264430 NOKIA
EU-tavaramerkki nro 10608742 NOKIA
Laajalti tunnettu tavaramerkki NOKIA

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Rekisteröity tavaramerkki nro 264537 BC NOKIA (kuvio) kattaa luokassa 25 samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän tavaramerkki nro 264430 NOKIA luokassa 25, samoja ja samankaltaisia tavaroita luokissa 25, 27, 35 ja 41 kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 10608742 NOKIA luokissa 25, 27, 35 ja 41. Rekisteröidyn tavaramerkin ei voida kuitenkaan katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkeihin. Rekisteröity tavaramerkki muodostuu tekstistä BC NOKIA ja koripalloa heittävän nädän kuvasta. Nokia on kaupunki Suomessa ja myös hakija yhtiön kotipaikka. Kirjainyhdistelmä BC yhdessä koripalloa

heittävän näädän ja kaupunkia tarkoittavan sanan kanssa viittaa vahvasti koripalloon, etenkin kun BC on yleisesti käytetty lyhenne sanoista basketball club ja se esiintyy useiden koripallojoukkueiden nimissä. Merkki antaa näin ollen vahvan käsityksen Nokialta tulevasta urheiluseuran logosta. Väitteentekijän merkit ovat sanamerkkejä NOKIA. Edellä mainitun kaupunki merkityksen lisäksi Nokia on myös tunnetun Nokia Oyj teknologiayrityksen tavaramerkki, tässä tapauksessa väitteentekijän. Vaikka rekisteröity tavaramerkki sisältää sellaisenaan väitteentekijän tavaramerkin NOKIA, eroavat merkit toisistaan selkeästi ulkonäöltään, lausuntatavaltaan ja kokonaisvaikutelmaltaan. Rekisteröidyssä merkissä sana NOKIA, viittaa selkeästi Nokian kaupunkiin, eikä sitä siten voida pitää merkin hallitsevana osana, vaan viittauksena maantieteelliseen alkuperään. Sanan NOKIA erottamiskykyä ei voidakaan maantieteellisen kaupunki merkityksen vuoksi pitää erityisen vahvana Suomessa. Näin ollen on katsottava, että kokonaisuutena arvioiden rekisteröity tavaramerkki ei aiheuta kohderyhmässä sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän merkkeihin.

Väitteentekijän tavaramerkki NOKIA on laajalti tunnettu tavaramerkki. Merkki on myös hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon numerolla 2007014. Merkki on katsottu laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi rajoittamattomassa kohderyhmässä seuraaville tavaroille ja palveluille: Luokka 9: Matka- ja älypuhelimet sekä niiden osat ja tarvikkeet. Luokka 35: Matka- ja älypuheliiniin liittyvä vähittäiskauppa. Luokka 37: Matka- ja älypuheliiniin liittyvä huolto-, korjaus- ja asennuspalvelu. Luokka 42: Matka- ja älypuheliiniin liittyvä tieteellinen tutkimus. Rekisteröidyn tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) ei kuitenkaan voida katsoa yhdistyvän kohderyhmän mielessä laajalti tunnetun merkin haltijaan. Rekisteröity tavaramerkki kattaa luokissa 25, 27, 35 ja 41 luokkaotsikot. Vaikka rekisteröidyn tavaramerkin kohderyhmä on osittain sama kuin laajalti tunnetun tavaramerkin kohderyhmä, merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat hyvin erilaisia niiden luonteensa, laatunsa, käyttötarkoituksensa ja ominaisuuksien osalta. Myös merkkien jakelu- ja markkinointikanavat ovat sangen eri tyyppisiä. Huomioitavaa on myös, että suomenkielen sana NOKIA tarkoittaa Suomessa myös kaupunkia, eikä sana yksiselitteisesti liity vain ja ainoastaan laajalti tunnetun merkin haltijaan. Näin ollen ei olekaan oletettavaa, että voimakkaasti kuvioidulla merkillä BC NOKIA tarjottavat tuotteet tai palvelut yhdistyisivät kohderyhmässä laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaan. Edellä esitetyistä seikoista johtuen ei ole todennäköistä, että rekisteröidyn tavaramerkin käyttö olisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohta, 6 § 1 ja 2 momentit

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Mika Kivi
Yksikön esimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus