

FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN OSITTAIN

Hakemusnumero: T202550011

Hakija:

Tavaramerkki:

aleksandria.fi

Tavara-/palveluluokat:

Luokka 41: Tulkkaus- ja käännöspalvelut; Asiakirjojen julkaiseminen; Elektronisten tekstien julkaisupalvelut; Journalismipalvelut; Käsikirjoitusten oikolukeminen; Kirjojen julkaiseminen ja toimittaminen; Kustantamopalvelut; Podcastien luominen [kirjoittaminen]; Tieteellisten artikkelien julkaiseminen; Valokuvien julkaiseminen.

Hakemispäivä:

03.01.2025

Estemerkki:

EU-tavaramerkki nro 012130696 ALEXANDRIA

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen osittain ja hyväksyy hakemuksen seuraavien palvelujen osalta:

Luokka 41: Tulkkaus- ja käännöspalvelut.

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 41 palveluiden "Asiakirjojen julkaiseminen; Elektronisten tekstien julkaisupalvelut; Journalismipalvelut; Käsikirjoitusten oikolukeminen; Kirjojen julkaiseminen ja toimittaminen; Kustantamopalvelut; Podcastien luominen [kirjoittaminen]; Tieteellisten artikkelien julkaiseminen; Valokuvien julkaiseminen" osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 012130696 ALEXANDRIA. Aiempi EU-tavaramerkki ALEXANDRIA ja haetun merkin hallitsevan ja erottamiskykyisen osan muodostava sana "aleksandria" ovat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään identtisiä (Aleksandria suomeksi, kuten Alexandria englanniksi ja ruotsiksi, on Egyptin toiseksi suurimman kaupungin nimi) ja eroavat kirjoitustavaltaan vain sanojen keskellä olevien kirjainten X/ks osalta. Tyylitellystä kirjoitusasusta huolimatta sana "aleksandria" on selkeästi luettavissa ja muodostaa haetun merkin yksilöivimmän osan. Merkissä lisäksi oleva verkkotunnusta tarkoittava loppuosa ".fi" on erottamiskyvytön. Ottaen huomioon, että aiemman EU-

tavaramerkin muodostava sana "ALEXANDRIA" ja haetun merkin yksilöivimmän osan muodostava sana "aleksandria" ovat edellä sanotulla tavalla lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään identtisiä ja kirjoitustavaltaan hyvin samankaltaisia, merkit ovat kokonaisuutena arvioiden ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään keskimääräistä enemmän samankaltaisia. Merkeillä tarjottavien palveluiden kohdeyleisö voi siten erehtyä luulemaan, että palvelut ovat samaa kaupallista alkuperää. Haettu merkki aiheuttaa siten kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran kyseiseen EU-tavaramerkkiin.

Vastineessaan hakija on esittänyt, ettei viraston välipäätöksestä selvästi ilmene mihin tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin kohtaan viraston esittämä rekisteröinnin este perustuu. Jos kyse on 1 momentin 2 kohdasta, sen soveltamisedellytykset eivät hakijan mukaan täyty, koska kysymyksessä olevat palvelut eivät ole samoja tai samankaltaisia, vaan palveluiden päällekkäisyys on täysin marginaalista ja koskee vain verkkojulkaisuja yleisellä tasolla.

Virasto toteaa ensiksi, että asiassa sovellettava hylkäysperuste on tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohta, jonka mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan mainitun 1 momentin 2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella EU-tavaramerkkiä, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien kattamien palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat ja palveluiden tavanomainen alkuperä.

Palveluita pidetään samoina paitsi silloin, kun kyse on samoista tai synonyymisistä nimikkeistä myös silloin, kun aiemman tavaramerkin kattamat palvelut sisältyvät myöhemmän merkin yleisempään luokkaan tai kun myöhemmän tavaramerkin kattamat palvelut kuuluvat aiemman tavaramerkin kattamaan yleisempään luokkaan. Lisäksi jos kaksi palveluluokkaa ovat osittain yhteneväisiä, palvelut voivat olla samoja, mikäli ne on luokiteltu samaan luokkaan ja näitä kahta palvelua on mahdotonta selvästi erottaa toisistaan.

Arvioituaan asiaa uudelleen, virasto myöntää, että haetun merkin kattamat luokan 41 tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat erilaisia kuin aiemman EU-tavaramerkin nro 012130696 ALEXANDRIA kattamat palvelut luokissa 35, 41 ja 42. Virasto luopuu näin ollen sekaannusvaaraa koskevasta huomautuksesta kyseisten palveluiden osalta.

Vastoin hakijan näkemystä virasto katsoo kuitenkin edelleen, että muilta osin haetun merkin kattamat palvelut ovat julkaisemiseen ja tekstien kirjoittamiseen liittyvinä palveluina vähintäänkin samankaltaisia EU-tavaramerkin kattamien luokan 41 palveluiden "Online-muotoisten julkaisujen tarjoaminen kirjojen, esitteiden, aikakauslehtien, lehtien, kirjasten, lehtisten ja käsikirjojen muodossa tekniikan, tieteen, lääketieteen, perinnöllisyystieteen, terveyden ja terveydenhoidon alalla" kanssa, ottaen huomioon muun muassa palveluiden yhteneväinen luonne, kohdeyleisö, käyttötarkoitus, jakelukanavat ja tavanomainen alkuperä. Mitä tulee haetun merkin kattamaan palvelunimikkeeseen "Elektronisten tekstien julkaisupalvelut", kattaa se yleisempänä nimikkeenä EU-tavaramerkin tarkoittaman online-muotoisten julkaisujen tarjoamisen sen täsmällisemmässä muodoissa ja aihepiireissä. Kyseisten palveluiden on siten katsottava olevan samoja. Haetun merkin kattamiin palvelunimikkeisiin "Asiakirjojen julkaiseminen", "Kirjojen julkaiseminen ja toimittaminen", "Kustantamopalvelut" ja "Tieteellisten artikkelien julkaiseminen" sisältyy puolestaan osittain päällekkäisiä palveluja suhteessa mainittuun EU-tavaramerkin kattamaan online-muotoisten julkaisujen tarjoamiseen, joten myös näitä palveluita on pidettävä samoina tai vähintäänkin vahvasti samankaltaisina.

Hakija on myös esittänyt, että sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa ei ole, viitaten siihen, että suomalainen yleisö ei tunne EU-tavaramerkin haltijana olevaa yhdysvaltalaista yritystä ja että haettu merkki on vain kansallinen tavaramerkki. Hakemuksen hylkäämiseksi olisi hakijan mukaan lisäksi näytettävä, että haetun tavaramerkin käyttö "aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtävälle eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajille". Virasto toteaa tältä osin ensiksi, että hakijan viittaama tavaramerkkilain esitöissä mainittu edellytys tavaramerkillä myönnetyn yksinoikeuden käytölle ei tule arvioitavaksi rekisteröintimenettelyssä, jossa ei arvioida merkkien todellisen sekaannuksen olemassaoloa vaan sekaannusvaaran olemassaoloa todellisissa olevien merkkien ja niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden perusteella. Lisäksi on huomattava, että sekaannusvaaran edellytyksiä arvioidaan samalla tavalla riippumatta siitä, onko aiempi tavaramerkki kansallinen tavaramerkki tai esimerkiksi EU-tavaramerkki. Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkitystä arvioinnin kannalta ei ole sillä, minkä maalainen aiemman tavaramerkin haltija on tai sillä, onko tavaramerkin haltija kohdeyleisön tuntema.

Arvioinnissa on sitä vastoin huomioitava muun muassa se, kuten myös hakija on todennut, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden palvelujen samankaltaisuuteen, jotka ne kattavat. Edellä perustellusti rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aiemman EU-tavaramerkin kattamat palvelut ovat edellä mainituilta osin samoja tai samankaltaisia ja kyseisiä merkkejä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina. Virasto katsoo siksi, että vaikka merkit eivät hakijan esittämällä tavalla ole täysin identtisiä, saattaa kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa ja luulla, että kyseiset palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Edellä todetun perusteella vertailtavien merkkien välillä on katsottava olevan olemassa sekaannusvaara.

Edellä esitetyin perusteluin hakemus on hylättävä osittain.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 § ja 21 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi

Yksikön esimies

Patrik Lindbohm
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa kuuluttamispäivästä.