

Boco IP Oy Ab
Kansakoulukatu 3
00100 Helsinki
FI

Viitteenne: TM7628FI00

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T202500040
Hakija: Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd., Hefei, Anhui, CN
Tavaramerkki:

JAC

Tavara-/palveluluokat: Luokka 12: Lorries; Caravans; Trailers [vehicles]; Vehicles (Electric -); Vans [vehicles]; Vehicles (Refrigerated -); Cars; Camping cars; Automobile chassis; Automobile bodies; none of the aforementioned goods containing roof systems, such as roof rails and the components thereof, namely rail bases, longitudinal beams, transverse beams, roof battens, seals, attachment elements and locks, luggage carriers, luggage holders, ski carriers and the components thereof, for motor vehicles or goods for motor cycles.

Hakemispäivä: 27.02.2025
Estemerkit: Euroopan unionin tavaramerkki nro 001187699 JAC PRODUCTS

JAC
PRODUCTS

Euroopan unionin tavaramerkki nro 008617268

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Tämä hakemus on jaettu hakemuksesta T202550459.

Merkki aiheuttaa sekaannusvaaran samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 001187699 JAC PRODUCTS. Haetun merkin sana on identtinen estemerkin ainoan erottamiskykyisen sanan kanssa. Englanninkielinen sana PRODUCTS tarkoittaa tuotteita ja on näin ollen estemerkin erottamiskyvytön osa. Haetussa merkissä lukee selkeästi JAC ja tyylittely on melko vähäistä. Kun merkki koostuu sana- ja kuvioelementeistä, sanaelementit ovat lähtökohtaisesti

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

erottamiskykyisempiä kuin kuvioelementit, koska kuluttaja viittaa helpommin tavaroiden tai palveluiden nimeen kuin kuvailee kuvioelementtejä.

Merkki aiheuttaa sekaannusvaaran samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 008617268 JAC PRODUCTS (kuvio). Haetun merkin sana on identtinen estemerkin ainoan erottamiskykyisen sanan kanssa. Englanninkielinen sana PRODUCTS tarkoittaa tuotteita ja on näin ollen estemerkin erottamiskyvytön osa. Haetussa merkissä lukee selkeästi JAC ja tyyllittely on melko vähäistä. Kun merkki koostuu sana- ja kuvioelementeistä, sanaelementit ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuvioelementit, koska kuluttaja viittaa helpommin tavaroiden tai palveluiden nimeen kuin kuvailee kuvioelementtejä. Estemerkissä kuviollisuus on hyvin vähäistä ja yksinkertaista ja sana JAC muodostaa merkin hallitsevan osan.

Vastineessaan hakija ei kiistä haetun merkin ja estemerkkien samankaltaisuutta. Sen sijaan hakija katsoo, että haetun merkin kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia estemerkkien kattamien tavaroiden kanssa. Haettu merkki kattaa erilaisia moottoriajoneuvoja, peräkärriä, autojen alustoja ja autojen runkoja. Estemerkit ovat rekisteröityjä ajoneuvoihin tarkoitetuille mm. tietyille kattojärjestemille, tavaratelineille, tavarapidikkeille ja suksitelineille.

Hakija argumentoi, että esimerkiksi autot ovat kokonaisia liikennevälineitä, kun taas kattotelineet ja muut telineet ja kiinnitysratkaisut ovat lisävarusteita tai liikennevälinettä täydentäviä osia. Niiden tehtävä on tukea päätuotetta, ei toimia sen sijaisena. Hakijan mukaan tavaroilla on eri jakelukanavat, eri valmistajatahot sekä eri markkinointistrategiat. Se, että esimerkiksi kattotelineet täydentävät erilaisia liikennevälineitä, mutta eivät suoraan kilpaile niiden kanssa, alentaa hakijan mukaan selvästi tavaroiden samankaltaisuuden astetta.

Vastineessa kerrotaan myös, että hakijan identtinen merkki on suojattu tietyissä relaatiivisia esteitä viran puolesta tutkivissa EU-maissa.

Lisäksi hakija kertoo olevansa valmis lisäämään hakemuksensa tavaraluetteloon seuraavan rajoituksen:

...; none of the aforementioned goods containing roof systems, such as roof rails and the components thereof, namely rail bases, longitudinal beams, transverse beams, roof battens, seals, attachment elements and locks; luggage carriers, luggage holders, ski carriers and the components thereof, for motor vehicles or goods for motorcycles.

Virasto katsoo edelleen, että haetun merkin tavarat luokassa 12 ovat samankaltaisia estemerkkien kattamien luokan 12 tavaroiden kanssa. Tätä tukee Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO:n) tarjoama työkalu Similarity Tool, jonka mukaan mm. tavaratelineet ovat samankaltaisia haetun merkin kattamien tavaroiden kanssa. Vaikka ajoneuvot eivät sisältäisi kattojärjestelmiä tai kiinnitysratkaisuja, ja vaikka näitä voidaan pitää ajoneuvojen lisävarusteina, on niitä silti pidettävä samankaltaisina tavaroina mm. ajoneuvojen kanssa. Kuten hakijakin tuo esille, esimerkiksi kattotelineet ovat täydentäviä suhteessa ajoneuvoihin/liikennevälineisiin. Vaikka lähdetäisiin hakijan olettamasta, että koska vertailtavat tavarat eivät suoraan kilpaile keskenään, tämä alentaa selvästi tavaroiden samankaltaisuuden astetta, tavaroita tulee tästä huolimatta pitää samankaltaisina. Myös alhainen samankaltaisuuden aste tavaroiden osalta riittää tässä tapauksessa, kun itse merkit ovat erottamiskykyisiltä sanaosiltaan identtiset.

EUIPO:n Guidelines-ohjesäännöissä (Osa C, Jakso 2, Luku 2, osio 3.3.2) on avattu eri tekijöiden tärkeyttä, kun arvioidaan tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta. Yleisesti vahvoina tekijöinä ohjesäännöissä mainitaan mm. tavaroiden tavanomainen alkuperä sekä täydentävyys. Mitä tavaroiden valmistajatahoihin tai tavanomaiseen alkuperään tulee, on toki niin, etteivät aivan kaikki ajoneuvoja valmistavat tahot valmista myös katto-/tavaratelineitä tai muita lisävarusteita, ja toisinpäin. On kuitenkin melko tavallista, että yritys valmista sekä ajoneuvoja että kyseisiä lisävarusteita; esimerkiksi voidaan mainita Volvo, Škoda Auto ja Volkswagen. Tämänkin takia on todennäköistä, että kuluttajat pitävät tavaroiden kaupallista alkuperää samana. Täydentävyyden osalta on riidatonta, että kyseinen

samankaltaisuuskriteeri täyttyy.

EUIPO:n Guidelines-ohjesäännöissä on myös osio varusteiden ja päätuotteiden samankaltaisuudesta (Osa C, Jakso 2, Luku 2, Liite I, 4.3). Siinä on esimerkkinä samankaltaisista tavaroista mainittu polkupyörät (luokka 12) ja polkupyörälaukut (luokka 12). Myös tämä tukee viraston tulkintaa nyt vertailtavien tavaroiden samankaltaisuudesta. Hakija on yleisesti maininnut vastineessaan, että autoja ja auton osia olisi pidetty erilaisina oikeuskäytännössä. Virasto ei ole löytänyt tukea tällaiselle näkemykselle. Sen sijaan viraston ratkaisukäytännössä ajoneuvoja ja ajoneuvojen osia on lähtökohtaisesti pidetty samankaltaisina tavaroina.

Mitä tulee hakijan viittaukseen joidenkin muiden EU-maiden rekisteröinneistä, virasto toteaa, että emme ole sidottuja muiden maiden rekisteröintiratkaisuihin.

Hakijan ehdottamaan tavaraluettelon rajoitukseen liittyen virasto toteaa, että kyseinen rajoitus on jo tehty ennen hakemuksen T202550459 jakamista tähän uuteen hakemukseen. Hakija on pyytänyt rajoitusta vastineessaan 16.05.2025 ja virasto on välipäätöksessä 06.06.2025 ilmoittanut, että rajoitus on hyväksytty seuraavassa muodossa:

none of the aforementioned goods containing roof systems, such as roof rails and the components thereof, namely rail bases, longitudinal beams, transverse beams, roof battens, seals, attachment elements and locks, luggage carriers, luggage holders, ski carriers and the components thereof, for motor vehicles or goods for motor cycles.

Ennen termiä *luggage carriers* ollut puolipiste on tuolloin muutettu pilkuksi, jotta sen jälkeen tuleva osa ei olisi tavaraluettelon laajennus. Rajoituksesta huolimatta vertailtavia tavaroita on pidettävä samankaltaisina. Hakemus ei kata estemerkkien kanssa identtisiä tavaroita, mutta haettuja ajoneuvoja, peräkärriä, auton alustoja jne. on pidettävä samankaltaisina mm. estemerkkien kattamien kattojärjestelmien ja tavaratelineiden kanssa.

Huomioiden sen, että itse merkkien samankaltaisuusaste on hyvin korkea, koska niiden ainoat erottamiskykyiset sanat ovat identtiset, sekaannusvaaran syntymiseksi riittää tavaroiden alhaisempikin samankaltaisuusaste. Haettu merkki aiheuttaa näin ollen sekaannusvaaran estemerkkeihin ja tavaramerkkihakemus hylätään.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §, 21 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Dahlia Wolfram
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.