

A

90230 OULU

ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY
PL 533
00101 HELSINKI

Rekisterinumero: 256065
Haltija: A
Kotipaikka: Oulu, Suomi
Tavaramerkki: dn@cloud
Tavarat/palvelut: Luokka 42 Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.
Hakemispäivä: 07.05.2012
Rekisteröintipäivä: 13.07.2012

Väitteentekijä, kotipaikka, väite saapunut:
DNA OY, Vantaa, Suomi, 13.09.2012

Väitemerkit: Yhteisön tavaramerkki nro 10326809 DNA
Rek.nro 239761



Rek. nro 224328



Rek. nro 243813



Laajalti tunnettu tavaramerkki nro 2007023



doc11-Q:\12012014\30d\Y1111\1.nls1.doc

Postiosoite:
PL 1170
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Arkadiankatu 6 A
Helsinki

Puhelin:
029 509 5000
Faksi:
029 509 5328
Sähköposti:
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:
Pohjola FI3950000120378368
Nordea FI2616603000111131
Danske Bank FI2480001500047908

PÄÄTÖS: Patenti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Numerolla 256065 rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on rekisteröity luokan 42 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten kuin väitteentekijän vetoama yhteisön tavaramerkki nro 10326809 DNA. Numerolla 256065 rekisteröidyn tavaramerkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Merkit eroavat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään. Numerolla 256065 rekisteröity tavaramerkki muodostuu kirjaimista dn, sanasta cloud ja @-merkistä niiden välissä ja väitteentekijän merkki lyhenteestä DNA. Cloud (pilvi) on tietotekniikka-alalla käytetty termi, jolla tarkoitetaan internet-palvelua, merkinosalla dn ei sensijaan ole mitään sellaista yleistä merkitystä, josta suomalainen keskivertokuluttaja olisi tietoinen ja DNA on lyhennelmä deoksiribonukleiinihaposta, josta geenit eli perintötekijät muodostuvat. Siten numerolla 256065 rekisteröity merkki antaa mielikuvan dn-osoitteesta pilvipalvelussa ja väitteentekijän merkki dna:han liittyvistä palveluista. Vaikka @-merkki joissakin yhteyksissä (esimerkiksi sanan sisällä) voidaankin lukea a-kirjaimena, rekisteröinnissä 256065 ei niin ole luonnollista tehdä. Merkit antavat siten hyvin erilaisen kokonaisvaikutelman, eikä niiden voida katsoa olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Numerolla 256065 rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on rekisteröity luokan 42 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten kuin väitteentekijän vetoama tavaramerkki nro 239761 dna (kuviomerkki). Numerolla 256065 rekisteröidyn tavaramerkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Merkit eroavat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään. Numerolla 256065 rekisteröity tavaramerkki muodostuu kirjaimista dn, sanasta cloud ja @-merkistä niiden välissä ja väitteentekijän merkki lyhenteestä dna ja kuvio-osuudesta. Cloud (pilvi) on tietotekniikka-alalla käytetty termi, jolla tarkoitetaan internet-palvelua, merkinosalla dn ei sensijaan ole mitään sellaista yleistä merkitystä, josta suomalainen keskivertokuluttaja olisi tietoinen ja dna on lyhennelmä deoksiribonukleiinihaposta, josta geenit eli perintötekijät muodostuvat. Siten numerolla 256065 rekisteröity merkki antaa mielikuvan dn-osoitteesta pilvipalvelussa ja väitteentekijän merkki dna:han liittyvistä palveluista. Vaikka @-merkki joissakin yhteyksissä (esimerkiksi sanan sisällä) voidaankin lukea a-kirjaimena, rekisteröinnissä 256065 ei niin ole luonnollista tehdä. Lisäksi väitteentekijän merkin kuviomaisuus vähentää sekoitettavuutta merkkien välillä. Merkit antavat siten hyvin erilaisen kokonaisvaikutelman, eikä niiden voida katsoa olevan sekoitettavissa toisiinsa.

/doc11/Q:/T301201436VTRHYLn1.svc

Postiosoite:
PL 1170
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Arkadiankatu 6 A
Helsinki

Puhelin:
029 509 5000
Faksi:
029 509 5328
Sähköposti:
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:
Pohjola FI3950000120378368
Nordea FI2616603000111131
Danske Bank FI2480001500047908

Numerolla 256065 rekisteröity tavaramerkki dn@cloud ei kata samoja tai samankaltaisia palveluita kuin väitteentekijän vetoama tavaramerkki nro 224328 dna (kuviomerkki). Rekisteröinti nro 256065 kattaa palveluita luokassa 42 ja väitteentekijän merkki palveluita luokissa 38 ja 41. Merkkien sekoitettavuus ei siten tule harkittavaksi.

Numerolla 256065 rekisteröity tavaramerkki dn@cloud ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin väitteentekijän vetoama tavaramerkki nro 243813 dna (kuviomerkki). Rekisteröinti nro 256065 kattaa palveluita luokassa 42 ja väitteentekijän merkki tavaroita luokissa 1 - 6, 8, 10, 12 - 15, 17, 19, 22 - 24, 26 - 34 ja palveluita luokissa 36 - 37, 39 - 41 ja 43 - 45. Merkkien sekoitettavuus ei siten tule harkittavaksi.

Lisäksi väitteentekijä on vedonnut merkkinsä DNA (kuviomerkki) ja sanamerkin dna laajalti tunnettuuteen ja siihen, että DNA:n logo on merkitty laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon (nro 2007023). Väitteentekijä ei ole toimittanut virastoon näyttöä merkkinsä laajalti tunnettuudesta. Numerolla 2007023 laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon merkitty merkki koskee matkapuhelinpalveluita luokassa 38. Luokan 38 matkapuhelinpalvelut tarkoittavat kaukoviestintäpalveluita, jotka mahdollistavat yhteydenpidon matkapuhelimilla. Luokan 38 matkapuhelinpalvelut eroavat siten rekisteröinnin nro 256065 kattamista luokan 42 palveluista niin oleellisesti, ettei miellelyhtymää rekisteröinnin nro 256065 ja laajalti tunnetun tavaramerkin nro 2007023 välillä synny näiden merkkien kohderyhmässä. Ottaen huomioon edellä mainitut perustelut rekisteröinnin nro 256065 ja dna-kuviomerkin eroavuuksista, laajalti tunnetun merkin nro 2007023 värillisyyden ja merkkien kattamien palveluiden erilaisuuden, tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa säädetty laajalti tunnetun merkin suoja ei tule sovellettavaksi.

Lainkohdat: tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohta ja 6 §:n 1 ja 2 momentti

Apulaisjohtaja


Kristiina Nyman

Yksikönpäällikkö


Pirjo Aro-Helander

VALITUSOSOITUS LIITTEENÄ

Joc11 Q1 12012010360V111Y1 nks1 .ac

Postiosoite:
PL 1170
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Arkadiankatu 6 A
Helsinki

Puhelin:
029 509 5000
Faksi:
029 509 5328
Sähköposti:
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:
Pohjola FI3950000120378368
Nordea FI2616603000111131
Danske Bank FI2480001500047908