



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

19.02.2020

Papula Oy
Mechelininkatu 1a
00180 HELSINKI
FI

Viitteenne: T-FI109574K

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN OSITTAIN

Hakemusnumero: T201951548
Hakija: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., Guangdong, CN
Tavaramerkki:

vivo

Tavaraluokat:

Luokka 9: Smartphones; Mobile phones; Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective films adapted for mobile phone screens; Stands adapted for mobile phones; Headphones; Headsets for mobile phones; Selfie sticks for use with smartphones; USB cables; Power adapters; Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Loudspeakers; Intelligent loudspeakers; Wireless headsets for smart phones; Wireless chargers; Downloadable application software for mobile phones; Computers; Smart glasses; Smart watches; Tablet computers; Notebook computers; Televisions; Smart Televisions; Wireless earphones; Wireless loudspeakers

Hakemispäivä:
Estemerkit:

26.06.2019
Euroopan unionin tavaramerkki nro 012239653





PÄÄTÖS:

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

Luokka 9: Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective films adapted for mobile phone screens; Stands adapted for mobile phones; Selfie sticks for use with smartphones

Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden "Power adapters; Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Wireless chargers" osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 012239653 VIVO (kuviomerkki). Haetun merkin vivo (kuviomerkki) sanallinen osa on identtinen estemerkin sanallisen osan kanssa. Merkkien kuviollisuudet eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden "Smartphones; Mobilephones; Headphones; Headsets for mobile phones; USB cables; Loudspeakers; Intelligent loudspeakers; Wireless headsets for smart phones; Downloadable application software for mobile phones; Computers; Smart glasses; Smart watches; Tablet computers; Notebook computers; Televisions; Smart televisions; Wireless earphones; Wireless loudspeakers" osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 015698681 VIVO (kuviomerkki). Haetun merkin vivo (kuviomerkki) sanallinen osa on identtinen estemerkin sanallisen osan kanssa. Merkkien kuviollisuudet eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan todennut, että haetun merkin tavarat eroavat estemerkin EUTM 015698681 VIVO (kuviomerkki) tavaroista, sillä estemerkin luettelossa on rajaus "mikään edellä mainituista tuotteista ei ole lähetystoimintaan ja tietoliikenteeseen liittyvä laite tai komponentti". Hakijan mukaan kodin automaatiolaitteistot ovat tyypillisesti eri valmistajan valmistamia kuin haetut tavarat ja pelkästään se, että haettuja tavaroita voidaan käyttää kotona, ei ole riittävää niiden katsomiseksi samanlaisiksi. Hakija on todennut myös merkkien eroavan toisistaan kokonaisuuksina ottaen huomioon myös kuluttajan tavaroiden lajista johtuvan korkeamman tarkkaavaisuusasteen. Virasto toteaa, että yllä sekaannusvaaran aiheuttavien tavaroiden käyttötarkoitusta ei ole määritelty tarkasti, joten niitä voidaan käyttää myös samanlaisiin tarkoituksiin kuin estemerkin tavaroita. Virasto toteaa lisäksi, että haetun merkin ja estemerkin sanalliset osat ovat identtiset. Kuluttaja kiinnittää merkeissä huomiota ensisijaisesti niiden sanallisiin osiin, eivätkä merkkien kuviollisuudet siten riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Virasto pysyy hakijan vastineesta huolimatta kannassaan ja toteaa haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran estemerkkiin EUTM 015698681 VIVO (kuviomerkki).

Hakija on vastineessaan todennut estemerkin EUTM 012239653 VIVO (kuviomerkki) osalta, että merkkien kuviollisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti ja käsitteellisesti estemerkin I-kirjaimen muistuttaessa savuketta. Hakija on vedonnut siihen, että estemerkkiä on tosiasiallisesti käytetty erilaisten savukkeisiin liittyvien tavaroiden yhteydessä. Sekaannusvaaran arvioinnin tueksi hakija on esittänyt EU:n tavaramerkkiviraston valituslautakunnan ratkaisun R 1109/2008-1. Lisäksi hakija on todennut, että hakijana olevan yrityksen ja estemerkin haltijan toimialat ovat erilaiset ja kuluttajan tarkkaavaisuusaste korkeampi haettujen tavaroiden osalta. Virasto

toteaa, että kuluttaja kiinnittää merkeissä huomiota ensisijaisesti niiden sanallisiin osiin, eivätkä merkkien kuviollisuudet siten riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Virasto toteaa lisäksi, että sillä, missä yhteydessä merkkiä on tosiasiallisesti käytetty taikka se, mikä merkkien haltijoiden tosiasiallinen toimiala on, ei ole merkitystä, sillä tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa arvioitaessa verrataan haetun merkin tavaraluetteloa ja rekisteröidyn tavaramerkin tavaraluetteloa toisiinsa. Hakijan esittämä EU:n tavaramerkkiviraston valituslautakunnan ratkaisu ei ole analoginen nyt käsillä olevaan tapaukseen, koska ratkaisussa vertailut merkit sisältävät sanallisenä osana vain kahden kirjaimen yhdistelmän. Tällöin sanallisen osan saama suoja on yleisesti ottaen heikompi kuin pidempien sanojen kohdalla ja kuviollisuudet saavat vertailussa enemmän painoarvoa. Hakijan vastineesta huolimatta virasto toteaa haetun merkin aiheuttavan sekaannusvaaran estemerkkiin EUTM 012239653 VIVO (kuviomerkki).

Hakija on vastineessaan lisäksi vedonnut omaan aiempaan merkkiinsä EUTM 009614637 VIVO. Virasto toteaa, ettei aiemman merkin suoja ulotu myöhempiin rekisteröintihakemuksiin.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

Elina Hairisto
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus

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