



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS VÄITTEEN JOHDOSTA

13.11.2019

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BQ202855

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA

Rekisteröinnin numero: 1406563
Haltija: LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, Jiangxi Province, CN
Tavaramerkki:



Tavarat/palvelut: Luokka 12: Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels.

Rekisteröinnin / myöhemmän
laajentamisen päivä: 11.02.2018
Hyväksyntäpäivä: 03.01.2019
Kuulutuspäivä: 28.02.2019

Väitteentekijä: FERRARI S.P.A., Modena, IT
Väite saapunut: 26.04.2019
Väitenumero: V201900014

Väitemerkit: EU-tavaramerkki nro 454546

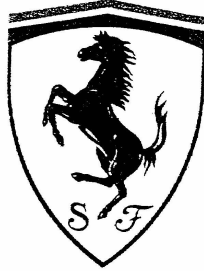


EU-tavaramerkki nro 162099



Ferrari

EU-tavaramerkki nro 161984



EU-tavaramerkki nro 162065



EU-tavaramerkki nro 539585



PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen kokonaisuudessaan, joten kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa yllämainittuja tavaroita.

Perustelut:

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 454546 (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja käyttävistä keskivertokuluttajista.

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

www.prh.fi | Puh./tfn: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: 0244683-1

Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu ympyrän muotoisesta kehyksestä, jonka keskellä on kuva vaaleasta hyppäävästä hevosesta. Väitteentekijän merkki muodostuu takajaloillaan seisovan tumman hevosen siluetista. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Se, että molemmissa merkeissä esiintyy kuvio hevosesta ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa, sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Merkit eivät sisällä sanaelementtejä. Näin ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälisen rekisteröinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 162099 Ferrari (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja käyttävistä keskivertokuluttajista. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu ympyrän muotoisesta kehyksestä, jonka keskellä on kuva vaaleasta hyppäävästä hevosesta. Väitteentekijän merkki muodostuu takajaloillaan seisovan tumman hevosen siluetista, jonka alla on sana Ferrari. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Sana Ferrari on yleinen italialainen sukunimi, eikä sillä ole hevosiin liittyvää merkitystä. Se, että molemmissa merkeissä esiintyy kuvio hevosesta ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa, sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kansainvälinen rekisteröinti ei sisällä sanaelementtejä. Näin ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälisen rekisteröinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 161984 S F (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja käyttävistä keskivertokuluttajista. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu ympyrän muotoisesta kehyksestä, jonka keskellä on kuva vaaleasta hyppäävästä hevosesta. Väitteentekijän merkki muodostuu kilven muotoisella taustalla olevasta takajaloillaan seisovan tumman hevosen siluetista, jonka alla on kirjaimet S ja F. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Väitteentekijän merkissä olevat kirjaimet S ja F eivät liity hevosiin. Se, että molemmissa merkeissä esiintyy kuvio hevosesta ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa, sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kansainvälinen rekisteröinti ei sisällä sanaelementtejä. Näin ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälisen rekisteröinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 162065 Ferrari (kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja käyttävistä keskivertokuluttajista. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu ympyrän muotoisesta kehyksestä, jonka keskellä on kuva vaaleasta hyppäävästä hevosesta. Väitteentekijän merkki muodostuu suorakulmion muotoisella taustalla olevasta takajaloillaan seisovasta tumman hevosen siluetista, jonka alla on sana Ferrari. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Sana Ferrari on yleinen italialainen sukunimi, eikä sillä ole hevosiin liittyvää merkitystä. Se, että molemmissa merkeissä esiintyy kuvio hevosesta ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa, sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kansainvälinen rekisteröinti ei sisällä sanaelementtejä. Näin ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälisen rekisteröinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 539585 Ferrari

(kuviomerkki). Kansainvälisen rekisteröinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa välitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja käyttävistä keskivertokuluttajista. Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu ympyrän muotoisesta kehyksestä, jonka keskellä on kuva vaaleasta hyppäävästä hevosesta. Väitteen tekijän merkki muodostuu keltaisesta suorakulmiosta, jonka ylä laidassa on vihreä, valkoinen ja punainen viiva. Suorakulmion keskellä on takajaloillaan seisovan tumman hevosen siluetti, jonka alla on sana Ferrari. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Sana Ferrari on yleinen italialainen sukunimi, eikä sillä ole hevosiin liittyvää merkitystä. Se, että molemmissa merkeissä esiintyy kuvio hevosesta ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa, sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kansainvälinen rekisteröinti ei sisällä sanaelementtejä. Näin ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden kansainvälisen rekisteröinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää väitteen tekijän tavaramerkkiin.

Väitteen tekijä on lisäksi todennut, että väitteen tekijän edellä mainitut merkit ovat tulleet Suomessa laajalti tunnetuiksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaisesti. Väitteen tekijä on toimittanut virastoon Brand Finance:in julkaiseman vuotuisen raportin maailman tunnetuimmista brändeistä. Väitteen tekijä ei ole toimittanut virastoon mitään näyttöä väitteen perusteena olevien merkkien käytöstä tai tunnettuudesta. Virasto toteaa, ettei väitteen tekijä ole osoittanut merkkiensä olevan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä Suomessa, minkä vuoksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentissa säädetty laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Väitteen tekijä on väitteessään myös huomauttanut, että kansainvälisen rekisteröinnin haltija on merkissään yhdistellyt myös muiden tunnettujen autonvalmistajien elementtejä ja pyrkii hyötymään aiempien toimijoiden hyvin tunnettujen tavaramerkkien maineesta ja erottamiskyvystä. Esimerkkinä väitteen tekijä on viitannut FCA GROUP MARKETING S.P.A:n aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 5484639, joka on ympyränmuotoinen kuviomerkki, jossa keskellä lukee FIAT punaisella taustalla. Virasto toteaa, että väitteen tekijän tavaramerkkien ja kansainvälisen rekisteröinnin välisessä tavaramerkkilain mukaisessa sekaannusarviossa ei ole merkitystä sillä, mitä muiden tavaramerkkien elementtejä kansainvälisen rekisteröinnin merkkiin on mahdollisesti yhdistelty.

Lopuksi väitteen tekijä on huomauttanut, että kansainvälinen rekisteröinti on hylätty tai väite hyväksytty väitteen tekijän aikaisempien merkkien vuoksi mm. USA:ssa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Portugalissa, Uudessa-Seelannissa ja Turkissa. Virasto huomauttaa, etteivät muiden maiden päätökset sido PRH:ta, eikä PRH:lla ole tietoa siitä, millä perusteilla kansainvälistä rekisteröintiä ei ole voitu hyväksyä voimassa olevaksi edellä mainituissa maissa. Suomessa vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti kansainvälisen rekisteröinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitemerkkeihin ja näin ollen väite on hylättävä. Lisäksi väitteen tekijä on todennut, että merkki on hylätty Israelissa aikaisempien rekisteröintien vuoksi. Hylkäyksen perusteena ei kuitenkaan ole ollut nyt kysymyksessä olevat väitemerkit, joten tapaus ei ole analoginen nyt kysymyksessä olevan tapauksen kanssa.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 107 § 1 momentti ja tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentin 7 kohta, 6 § 1 ja 2 momentti ja 56 d §:n 1 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

Valitusosoitus

