

Kolster Oy Ab
PL 204
00181 HELSINKI
FI

Viitteenne: DT1467

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 282788
Haltija: Zhe Zhao, Helsinki, FI
Tavaramerkki: Alpineapple
Tavarat/palvelut: Luokka 9: Computer-aided design (CAD) software
Luokka 42: Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design; Design and development of medical technology; Design of engineering products; Scientific and technological design; Scientific design services
Hakemispäivä: 21.03.2022
Rekisteröintipäivä: 13.04.2022
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 14.04.2022

Väitteentekijä: Apple Inc., Kalifornia, US
Väite saapunut: 14.06.2022
Väitenumero: V202200026

Väiteimerkit: Rek.nro 91216 APPLE
Rek.nro 114902 APPLE
EU-tavaramerkki nro 9783978 APPLE
EU-tavaramerkki nro 6313316 APPLE
Laajalti tunnettu tavaramerkki APPLE

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Numerolla 282788 rekisteröity tavaramerkki Alpineapple kattaa luokan 9 osalta samoja tavaroita ja luokan 42 palveluiden "Design of engineering products; technological design" osalta jossain määrin samankaltaisia palveluita kuin väitteentekijän kansallinen tavaramerkkirekisteröinti nro 91216 APPLE, joka on rekisteröity luokkaan 9. Väiteimerkin kattamat tavarat "datorprogram, inga av dem i form av musikplattor eller verk av uppträdande artister" luokassa 9 ovat samoja kuin tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 9 ja jossain määrin samankaltaisia kuin tavaramerkin kattamat palvelut "technological design" luokassa 42, sillä nämä kattavat myös ohjelmistojen suunnittelupalvelut. Väiteimerkin kattamat tavarat "Datorer, ingen av dem speciellt anpassad för användning i inspelning eller

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

återgivning av musik eller i verk av uppträdande grupper" luokassa 9 ovat jossain määrin samankaltaisia kuin tavaramerkin kattamat palvelut "Design of engineering products; technological design" luokassa 42, sillä nämä kattavat myös tietokoneiden suunnittelupalvelut. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä, joka muodostuu tietokoneavusteista suunnittelua käyttävistä tahoista, eli esimerkiksi arkkitehteistä ja teollisista muotoilijoista sekä teknisistä ja teknologisia suunnittelupalveluita tarvitsevista tahoista. Kysymyksessä olevat tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut eivät ole päivittäisiä kulutustavaroita tai tavanomaisten kuluttajien tarvitsemia palveluita, vaan tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joiden osalta kohderyhmän tarkkaavaisuus on tavanomaista korkeampi. Tavaramerkki muodostuu sanakokonaisuudesta Alpineapple. Väiteimerkki muodostuu sanasta APPLE, joka tarkoittaa omenaa. Vaikka sana apple sisältyy tavaramerkkiin, ei se erotu merkkikokonaisuudessa omaksi elementiksi. Tavaramerkki sisältää myös yhtäläillä sanan pineapple, joka tarkoittaa ananasta. Tavaramerkissä ainoastaan ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla ja muut kirjaimet pienin kirjaimin, joten merkki mielletään sanakokonaisuudeksi Alpineapple, joka on huomattavasti pidempi kuin väitteentekijän merkin sana ja eroaa siitä foneettisesti merkittävästi. Mikäli merkki kuitenkin pilkottaisiin osiin voisi siitä erottaa etunimen AI ja ananasta tarkoittavan sanan pineapple, tai sanat Alpine (=vuoristo) ja apple (=omena), jotka viittaavat Alppien juurilla kasvavaan omenalajikkeeseen. Merkityssisällöltään ananakseen viittaava kokonaisuus eroaa väiteimerkistä täysin ja myös tietynlaisiin omenoihin viittaava kokonaisuus eroaa väiteimerkin pelkkää omenaa tarkoittavasta sanasta APPLE. Tavaramerkki muodostaa oman kokonaisuuden, joka eroaa foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisällöltään väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Tavaramerkki nro 282788 Alpineapple ei luokan 42 palveluiden "Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design; Design and development of medical technology; Scientific design; Scientific design services" osalta kata samoja tai samankaltaisia palveluita kuin väitteentekijän tavaramerkki nro 91216 APPLE, joka on rekisteröity vain luokkaan 9 tietokoneille ja ohjelmistoille. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei näiden palveluiden osalta tule harkittavaksi.

Tavaramerkki nro 282788 Alpineapple kattaa luokan 42 palveluiden "Design of engineering products; technological design" osalta jossain määrin samankaltaisia palveluita kuin väitteentekijän tavaramerkki nro 114902 APPLE, joka on rekisteröity luokkaan 9. Muun muassa väiteimerkin kattamat tavarat "televisioner, radior; förstärkare; apparater och instrument för användning med datorer vid upptagning eller återgivning av musik, eller vid upptagning av videofilmer" ovat jossain määrin samankaltaisia kuin tavaramerkin kattamat palvelut "Design of engineering products; technological design" luokassa 42, koska nämä kattavat myös äänen ja kuvan toistamiseen ja tallentamiseen tarkoitettujen laitteiden suunnittelupalvelut. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin palveluiden kohderyhmässä, joka muodostuu teknisistä ja teknologisia suunnittelupalveluita tarvitsevista tahoista. Kysymyksessä olevat tavaramerkin kattamat palvelut eivät ole tavanomaisten kuluttajien tarvitsemia palveluita, vaan palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joiden osalta kohderyhmän tarkkaavaisuus on tavanomaista korkeampi. Tavaramerkki muodostuu sanakokonaisuudesta Alpineapple. Väiteimerkki muodostuu sanasta APPLE, joka tarkoittaa omenaa. Vaikka sana apple sisältyy tavaramerkkiin, ei se erotu merkkikokonaisuudessa omaksi elementiksi. Tavaramerkki sisältää myös yhtä lailla sanan pineapple, joka tarkoittaa ananasta. Tavaramerkissä ainoastaan ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla ja muut kirjaimet pienin kirjaimin, joten merkki mielletään sanakokonaisuudeksi Alpineapple, joka on huomattavasti pidempi kuin väitteentekijän merkin sana ja eroaa siitä foneettisesti merkittävästi. Mikäli merkki kuitenkin pilkottaisiin osiin voisi siitä erottaa etunimen AI ja ananasta tarkoittavan sanan pineapple, tai sanat Alpine (=vuoristo) ja apple (=omena), jotka viittaavat Alppien juurilla kasvavaan omenalajikkeeseen. Merkityssisällöltään ananakseen viittaava kokonaisuus eroaa väiteimerkistä täysin ja myös juuri tietynlaisiin omenoihin

viittaava kokonaisuus eroaa väitemerkin pelkkää omenaa tarkoittavasta sanasta APPLE. Tavaramerkki muodostaa oman kokonaisuuden, joka eroaa foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisällöltään väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Tavaramerkki nro 282788 Alpineapple ei luokan 9 tavaroiden osalta tai luokan 42 palveluiden "Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design; Design and development of medical technology; Scientific design; Scientific design services" kata samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin väitteentekijän tavaramerkki nro 1140902 APPLE, joka on rekisteröity luokkaan 9. Tavaramerkin kattamat ohjelmistot "computer-aided design (CAD) software", eli tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitettavat ohjelmistot luokassa 9 sekä palvelut "Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design; Design and development of medical technology; Design of engineering products; Scientific design; Scientific design services" ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaiset kuin väitemerkin kattamat tavarat luokassa 9, jotka ovat tarkoitettuja äänen ja kuvan toistamiseen tai tallentamiseen. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei näiden tavaroiden ja palveluiden osalta tule harkittavaksi.

Numerolla 282788 rekisteröity tavaramerkki Alpineapple kattaa luokan 9 tavaroiden osalta samoja tavaroita ja luokan 42 palveluiden "Design and development of medical technology; Design of engineering products; Scientific and technological design; Scientific design services" osalta samoja palveluita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 9783978 APPLE, joka on rekisteröity mm. luokkaan 9 tavaroiden "computer programs" ja luokkaan 42 palveluille "Scientific and technological services in the fields of computer hardware, computer software, computer peripherals, portable and/or electronic devices, communications and information technology and research and design relating thereto; design and development of computer hardware and software". Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä, joka muodostuu tietokoneavusteista suunnittelua käyttävistä tahoista, eli esimerkiksi arkkitehteistä ja teollisista muotoilijoista sekä teknisiä ja teknologisia suunnittelupalveluita tarvitsevista tahoista. Kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole päivittäisiä kulutustavaroita tai tavanomaisten kuluttajien tarvitsemia palveluita, vaan tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joiden osalta kohderyhmän tarkkaavaisuus on tavanomaista korkeampi. Tavaramerkki muodostuu sanakokonaisuudesta Alpineapple. Väitemerkki muodostuu sanasta APPLE, joka tarkoittaa omenaa. Vaikka sana apple sisältyy tavaramerkkiin, ei se erotu merkkikokonaisuudessa omaksi elementiksi. Tavaramerkki sisältää myös yhtä lailla sanan pineapple, joka tarkoittaa ananasta. Tavaramerkissä ainoastaan ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla ja muut kirjaimet pienin kirjaimin, joten merkki mielletään sanakokonaisuudeksi Alpineapple, joka on huomattavasti pidempi kuin väitteentekijän merkin sana ja eroaa siitä foneettisesti merkittävästi. Mikäli merkki kuitenkin pilkottaisiin osiin voisi siitä erottaa etunimen Al ja ananasta tarkoittavan sanan pineapple, tai sanat Alpine (=vuoristo) ja apple (=omena), jotka viittaavat Alppien juurilla kasvavaan omenalajikkeeseen. Merkityssisällöltään ananakseen viittaava kokonaisuus eroaa väitemerkestä täysin ja myös juuri tietynlaisiin omenoihin viittaava kokonaisuus eroaa väitemerkin pelkkää omenaa tarkoittavasta sanasta APPLE. Tavaramerkki muodostaa oman kokonaisuuden, joka eroaa foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisällöltään väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Tavaramerkki nro 282788 Alpineapple ei luokan 42 palveluiden "Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design" osalta kata samoja tai samankaltaisia palveluita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 9783978 APPLE. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei näiden palveluiden osalta tule harkittavaksi.

Numerolla 282788 rekisteröity tavaramerkki Alpineapple kattaa luokan 9 tavaroiden

Postiosoite: Patenti- 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

osalta samoja tavaroita ja luokan 42 palveluiden "Design and development of medical technology; Design of engineering products; Scientific and technological design; Scientific design services" osalta samoja palveluita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 6313316 APPLE, joka on rekisteröity mm. luokkaan 9 tavaroille "computer programs" ja luokkaan 42 palveluille "Scientific and technological services in the fields of computer hardware, computer software, computer peripherals, portable and/or electronic devices, communications and information technology and research and design relating thereto; design and development of computer hardware and software". Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavaramerkkiin tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä, joka muodostuu tietokoneavusteista suunnittelua käyttävistä tahoista, eli esimerkiksi arkkitehdeistä ja teollisista muotoilijoista sekä teknisiä ja teknologisia suunnittelupalveluita tarvitsevista tahoista. Kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole päivittäisiä kulutustavaroita tai tavanomaisten kuluttajien tarvitsemia palveluita, vaan tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joiden osalta kohderyhmän tarkkaavaisuus on tavanomaista korkeampi. Tavaramerkki muodostuu sanakokonaisuudesta Alpineapple. Väiteimerkki muodostuu sanasta APPLE, joka tarkoittaa omenaa. Vaikka sana apple sisältyy tavaramerkkiin, ei se erotu merkkikokonaisuudessa omaksi elementiksi. Tavaramerkki sisältää myös yhtä lailla sanan pineapple, joka tarkoittaa ananasta. Tavaramerkissä ainoastaan ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla ja muut kirjaimet pienin kirjaimin, joten merkki mielletään sanakokonaisuudeksi Alpineapple, joka on huomattavasti pidempi kuin väitteentekijän merkin sana ja eroaa siitä foneettisesti merkittävästi. Mikäli merkki kuitenkin pilkottaisiin osiin voisi siitä erottaa etunimen AI ja ananasta tarkoittavan sanan pineapple, tai sanat Alpine (=vuoristo) ja apple (=omena), jotka viittaavat Alppien juurilla kasvavaan omenalajikkeeseen. Merkityssisällöltään ananakseen viittaava kokonaisuus eroaa väiteimerkistä täysin ja myös juuri tietynlaisiin omenoihin viittaava kokonaisuus eroaa väiteimerkin pelkkää omenaa tarkoittavasta sanasta APPLE. Tavaramerkki muodostaa oman kokonaisuuden, joka eroaa foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisällöltään väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää väitteentekijän tavaramerkkiin.

Tavaramerkki nro 282788 Alpineapple ei luokan 42 palveluiden "Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design" osalta kata samoja tai samankaltaisia palveluita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 9783978 APPLE. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei näiden palveluiden osalta tule harkittavaksi.

Lisäksi väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että edellä mainitut väitteentekijän merkit ovat tulleet Suomessa laajalti tunnetuiksi tavaramerkkilain 5 § 1 momentin 3 kohdan mukaisesti. Väitteentekijä on toimittanut virastoon useita eri tahojen laatimia luetteloita maailman tunnetuimmista ja arvokkaimmista brändeistä eri vuosilta. Luetteloista käy ilmi, että Apple on maailmanlaajuisesti tunnettu IT ja teknologia-alalla ja voidaan katsoa olleen Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki IT ja teknologia-alalla silloin kun tavaramerkille nro 282788 Alpineapple on haettu rekisteröintiä. Virasto toteaa, että tavaramerkin kattamat palvelut "Analysis in the field of molecular biology; Scientific research relating to biology; Chemical analysis services for use in design" ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin ne tavarat ja palvelut, joiden osalta väitteentekijän APPLE merkki on tunnettu. Muilta osin tavaramerkin tavarat ja palvelut voidaan katsoa olevan samoja tai samankaltaisia kuin tavarat ja palvelut, joille merkki APPLE on tullut laajalti tunnetuksi. Merkit ovat kuitenkin kokonaisuutena arvioiden hyvin erilaisia. Tavaramerkki muodostuu sanakokonaisuudesta Alpineapple. Väiteimerkki muodostuu sanasta APPLE, joka tarkoittaa omenaa. Vaikka sana apple sisältyy tavaramerkkiin, ei se erotu merkkikokonaisuudessa omaksi elementiksi. Tavaramerkki sisältää myös yhtä lailla sanan pineapple, joka tarkoittaa ananasta. Tavaramerkissä ainoastaan ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla ja muut kirjaimet pienin kirjaimin, joten merkki mielletään sanakokonaisuudeksi Alpineapple, joka on huomattavasti pidempi kuin väitteentekijän merkin sana ja eroaa siitä foneettisesti merkittävästi. Mikäli merkki kuitenkin pilkottaisiin osiin voisi siitä erottaa etunimen AI ja ananasta tarkoittavan sanan pineapple, tai sanat Alpine (=vuoristo) ja apple (=omena), jotka viittaavat Alppien juurilla kasvavaan omenalajikkeeseen. Merkityssisällöltään ananakseen

viittaava kokonaisuus eroaa väitemerkistä täysin ja myös juuri tietynlaisiin omenoihin viittaava kokonaisuus eroaa väitemerkin pelkkää omenaa tarkoittavasta sanasta APPLE. Ottaen huomioon, että kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden kohderyhmä on tavanomaista tarkkaavaisempi, muodostaa tavaramerkki oman kokonaisuuden, joka eroaa foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisällöltään väitteentekijän merkistä siinä määrin, ettei tavaramerkin haltijan voida katsoa saavan epäoikeudenmukaista etua laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta eikä merkin käyttö voida katsoa olevan haitaksi laajalti tunnetun merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Näin ollen tavaramerkkirekisteröinnille ei ole tavaramerkkilain 5 § mukaista estettä.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 5 §, 13 § ja 31 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.