



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

20.11.2018

Berggren Oy  
PL 16  
00101 HELSINKI  
FI

Viitteenne: BQ202400

## VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 267897  
Haltija: Paalupaikka Oy, Kuopio, FI  
Tavaramerkki:



V-WHEELS

Tavarat/palvelut: Luokka 12: Ajoneuvojen pyörät; Autonpyörien vanteet  
Hakemispäivä: 13.07.2016  
Rekisteröintipäivä: 07.11.2016  
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.11.2016  
Etuoikeus: 06.07.2016, SE  
Väriselitys: Sininen  
Hopeanvärinen

Väitteentekijä: VOLVO TRADEMARK HOLDING AKTIEBOLAG, Göteborg, SE  
Väite saapunut: 16.01.2017  
Väitenumero: V201700006

Väitemerkit: Rek.nro 29656 VOLVO  
Rek.nro 66239 VOLVO  
Rek.nro 66240



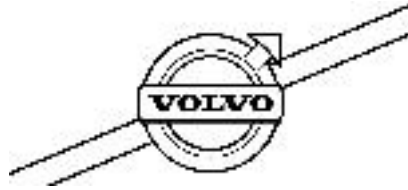
EU-tavaramerkki nro 2361087 VOLVO  
EU-tavaramerkki nro 4804522

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



EU-tavaramerkki nro 9045311



EU-tavaramerkki nro 10397016

**VOLVO**

EU:ssa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1273131



EU:ssa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1274024



EU:ssa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1273959



EU:ssa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1273130



**PÄÄTÖS:**

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

**Perustelut:**

Numerolla 267897 rekisteröity tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) kattaa luokan 12 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän tavamerkit nrot 29656 VOLVO, 66239 VOLVO ja EU-tavaramerkki nro 2361087 VOLVO. Tavamerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavamerkkeihin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvojen osia hankkivista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sinisessä ympyrässä olevasta hopeanvärisestä kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvärinen teksti V-WHEELS. Väitteentekijän merkit muodostuvat sanasta VOLVO. Merkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti täysin erilaiset. Lisäksi tavaramerkkiin sisältyvä sana WHEELS tarkoittaa pyörää, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkitystä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ei aiheuta sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän merkkeihin VOLVO.

Numerolla 267897 rekisteröity tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) kattaa luokan 12 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 10397016 VOLVO (kuviomerkki). Tavamerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavamerkkeihin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvojen osia hankkivista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sinisessä ympyrässä olevasta hopeanvärisestä kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvärinen teksti V-WHEELS. Väitteentekijän merkki muodostuu sinisellä kirjoitetusta sanasta VOLVO. Merkissä käytetty kirjainlaji ei ole erityisen omintakeinen, eikä merkissä olevat V-kirjaimet erotu omiksi, mieleenpainuviksi elementeiksi. Vaikka tavaramerkkiin sisältyvät V-kirjaimet ovat samankaltaisia kuin väitteentekijän merkkiin sisältyvät V-kirjaimet, muodostavat merkit visuaalisesti ja foneettisesti täysin erilaiset kokonaisuudet. Lisäksi haltijan tavaramerkkiin sisältyvä sana WHEELS tarkoittaa pyörää, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkitystä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ei aiheuta sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän merkkiin VOLVO (kuviomerkki).

Numerolla 267897 rekisteröity tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) kattaa luokan 12 osalta samoja tavaroita kuin väitteentekijän tavaramerkki nro 66240 VOLVO (kuviomerkki), EU-tavamerkit nrot 484522 VOLVO (kuviomerkki) ja 9045311 VOLVO (kuviomerkki) sekä kansainväliset rekisteröinnit nrot 1273131 VOLVO (kuviomerkki), 1274024 VOLVO (kuviomerkki), 1273959 VOLVO (kuviomerkki) ja 1273130 VOLVO (kuviomerkki). Tavamerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän tavamerkkeihin tavaroiden kohderyhmässä, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvojen osia hankkivista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sinisessä ympyrässä olevasta hopeanvärisestä kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvärinen teksti V-WHEELS. Väitteentekijän merkit muodostuvat pyöreästä Mars-symbolista (ympyrä ja siitä yläoikealle työntyvä nuoli), jonka keskellä on horisontaalinen palkki, jossa lukee VOLVO. EU-tavaramerkissä nro 9045311 Mars-symbolin taustalla on vielä vinossa oleva palkki. Horisontaalinen palkki on merkeissä joko hopea tai valkoinen ja teksti VOLVO musta tai tummansininen, tai negatiivina palkki musta tai tummansininen ja teksti VOLVO valkoinen. Merkeissä käytetty kirjainlaji ei ole erityisen omintakeinen, eikä merkeissä olevat V-kirjaimet erotu omiksi, mieleenpainuviksi elementeiksi. Vaikka tavaramerkkiin sisältyvät V-kirjaimet ovat samankaltaisia kuin väitteentekijän merkkeihin sisältyvät V-

kirjaimet, muodostavat merkit visuaalisesti ja foneettisesti täysin erilaiset kokonaisuudet. Lisäksi haltijan tavaramerkkiin sisältyvä sana WHEELS tarkoittaa pyörää, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkitystä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ei aiheuta sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää väitteentekijän VOLVO -kuviomerkkeihin.

Väitteentekijä on todennut, että VOLVO -sanamerkki on tullut Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaisesti. Virasto katsoo, että väitteessä esitetyn aineiston ja laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon tehdyn merkinnän nro 2017002 perusteella sanamerkin VOLVO voidaan katsoa olevan Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki. Haltijan tavaramerkki muodostuu sinisessä ympyrässä olevasta hopeanvärisestä kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvärinen teksti V-WHEELS. Väitteentekijän laajalti tunnettu merkki muodostuu sanasta VOLVO. Merkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti täysin erilaiset. Lisäksi haltijan tavaramerkkiin sisältyvä sana WHEELS tarkoittaa pyörää, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkitystä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ja laajalti tunnettu merkki VOLVO eroavat toisistaan oleellisesti. Rekisteröinnille ei siten ole tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaista estettä.

Väitteentekijä on myös todennut, että VOLVO kuviomerkki, joka muodostuu hopeanvärisestä Mars-symbolista, jonka keskellä on tummansininen horisontaalinen palkki ja valkoisella teksti VOLVO, on tullut Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaisesti. Virasto katsoo, että vaikka väitteentekijä on osoittanut, että VOLVO kuviomerkkiä on käytetty, ei virastoon toimitettu aineisto osoita, että merkki olisi laajalti tunnettu. Virasto toteaa myös, että vaikka VOLVO -kuviomerkin todettaisiin tulleen laajalti tunnetuksi ei tällä ole asiassa merkitystä, sillä merkit eroavat toisistaan oleellisesti. Tavaramerkki muodostuu sinisessä ympyrässä olevasta hopeanvärisestä kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvärinen teksti V-WHEELS. Väitteentekijän merkki muodostuu hopeanvärisestä Mars-symbolista, jonka keskellä on tummansininen horisontaalinen palkki ja valkoisella teksti VOLVO. Merkissä käytetty kirjainlaji ei ole erityisen omintakeinen, eikä merkissä olevat V-kirjaimet erotu omiksi, mieleenpainuviksi elementeiksi. Vaikka tavaramerkkiin sisältyvät V-kirjaimet ovat samankaltaisia kuin väitteentekijän merkkiin sisältyvät V-kirjaimet, muodostavat merkit visuaalisesti ja foneettisesti täysin erilaiset kokonaisuudet. Lisäksi tavaramerkkiin sisältyvä sana WHEELS tarkoittaa pyörää, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkitystä. Merkkien merkityssisältöä ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ja VOLVO (kuviomerkki) eroavat toisistaan oleellisesti. Rekisteröinnille ei siten ole tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaista estettä.

Väitteentekijä on väitteessään todennut, että haltijan merkin hallitseva ja erottamiskykyinen osa on tyylitelty, hopeinen V-kirjain ja väitteentekijän merkkien hallitseva ja erottamiskykyinen osa on sana VOLVO ja kuviollisten merkkien osalta erityisesti sanan VOLVO V-kirjaimet. Virasto toteaa, että kaikki kirjaimet ovat VOLVO -merkeissä kirjoitettu yhtä suurina ja samalla, yksinkertaisella kirjainlajilla. V-kirjaimet eivät millään tavalla erotu sanasta erillisinä elementteinä. Näin ollen, sekä sanamerkkien että kuviomerkkien osalta väitteentekijän merkkien hallitseva ja erottamiskykyinen osa on sana VOLVO kokonaisuudessaan, eikä pelkästään sanaan sisältyvät tietyt kirjaimet.

Väitteentekijä on väitteessään myös viitannut sanan VOLVO vahvaan

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

erottamiskykyyn. Virasto toteaa, että vaikka VOLVO on sana, joka on vahvasti erottamiskykyinen, ei pelkän V-kirjaimen voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa sanakokonaisuuteen VOLVO.

Väitteentekijä on toimittanut virastoon merkkien välisen sekaannusvaaran ja miellelyhtymän tueksi näyttönä markkinatutkimusyhtiö TNS Kantarin tekemän kyselytutkimuksen. Tutkimuksen perusteella 32 % (yhteensä 1105 henkilöä) yhdisti numerolla 267897 ajoneuvojen pyörille ja autonpyörien vanteille rekisteröidyn merkin Volvoon. Virasto toteaa, että tutkimuksesta ilmenee myös että 66% vastaajista ei ole osannut yhdistää merkkiä mihinkään tiettyyn yritykseen. Enemmistö vastaajista ei siten ole yhdistänyt merkkiä Volvoon.

Väitteentekijä on esittänyt, että haltija tosiasiallisesti käyttää kaupallisesti tavaramerkkiä, joka muodostuu pelkästä sinisessä ympyrässä olevasta hopeanvärisestä kirjaimesta V, ilman tekstiä V-WHEELS. Virasto toteaa, että vireillä olevassa väiteasiassa arvioidaan ainoastaan rekisteröityä merkkikokonaisuutta, eikä asiassa ole merkitystä sillä, miten haltija tosiasiallisesti merkkiä käyttää.

Väitteentekijä on väitteessään myös kertonut, että Volvo on aiemmin käyttänyt vanteidensa tunnuksena sinisessä ympyrässä olevaa hopeanväristä V-kirjainta, joka on käytännössä sama kuin tunnus mitä haltija on tosiasiallisesti käyttänyt vanteissaan. Väitteentekijä on kertonut, että Volvo käytti kyseistä V-merkkiä vuosina 1960-1980. Väitteentekijä ei ole näyttänyt, että V-merkkiä käytettäisiin edelleen tai että V-merkki olisi tänä päivänä tunnettu Volvon tunnusmerkinä. Virasto toteaa, että sillä että väitteentekijä on lähes kaksikymmentä vuotta sitten käyttänyt V-merkkiä ei ole tässä väiteasiassa merkitystä.

Väitteentekijä on väitteessään viitannut Ruotsin ja Norjan virastojen päätöksiin koskien haltijan identtisten tavaramerkkien rekisteröintipäätösten kumoamista Ruotsissa ja Norjassa. Haltija toisaalta on vastineessaan viitannut EUIPO:n väiteosaston sekä EUIPO:n neljännen valituslautakunnan antamiin päätöksiin, joissa väitteentekijän merkkejä ei ole pidetty esteenä haltijan identtiselle EU-tavaramerkille. Virasto toteaa, että muiden virastojen päätökset eivät sido Patentti- ja rekisterihallitusta, mutta ne voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. EUIPO:n edellä mainituissa päätöksissä sekaannusvaara-arvio on pitkälti saman sisältöinen kuin viraston yllä tekemä sekaannusvaara-arvio. Virasto toteaa myös, että EUIPO:n väiteosasto ja EUIPO:n valituslautakunta ovat päätöksissään todenneet, että koska merkit ovat erilaisia haltijan merkin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkeihin, vaikka väitteentekijän merkkien katsottaisiin olevan laajalti tunnettuja.

Väitteentekijä on lisäksi esittänyt, että haltijan pyrkimyksenä on hyötyä Volvon merkkien maineesta ja erottamiskyvystä ja on viitannut haltijan aiempiin tavaramerkkihakemuksiin, joiden pyrkimyksenä on jäljitellä rekisteröityjä tavaramerkkejä. Väitteentekijä olisi näin ollen tehnyt hakemuksen tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 8 kohdan mukaisesti vilpillisessä mielessä. Virasto katsoo, että koska tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa ja miellelyhtymää väitteentekijän VOLVO sana- tai kuviomerkkeihin, ei rekisteröinnille ole myöskään tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 8 kohdan mukaista estettä.

**Lainkohdat:** Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 ja 8 kohta, 6 § 1 ja 2 momentti

**Patentti- ja rekisterihallitus**

Patentit ja tavamerkit

Pirjo Aro-Helander  
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson  
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

