

*Kolster Oy Ab
Business ID 0110129-2
Reg. Office Helsinki*

Helsinki FINLAND
Salmisaarenaukio 1
PO BOX 204
FI-00181 Helsinki
Tel. +358 20 137 0500
kolster@kolster.fi

Turku
Lemminkäisenk. 14-18C
FI-20520 Turku
Tel. +358 20 137 0640
turku@kolster.fi

Tampere
Pellavatehtaankatu 10B
FI-33100 Tampere
Tel. +358 20 137 0650
tampere@kolster.fi

Vaasa
Vaasanpuistikko 16
FI-65100 Vaasa
Tel. +358 20 137 0670
vaasa@kolster.fi

Seinäjoki
Kampusranta 9
FI-60320 Seinäjoki
Tel. +358 20 137 0670
seinajoki@kolster.fi

Oulu
Elektroniikkatie 8
FI-90590 Oulu
Tel. +358 20 137 0680
oulu@kolster.fi

Markkinaoikeudelle

Valittaja Suomen Asianajajaliitto
Helsinki, Suomi

Valittajan asiamies Asianajaja Panu Siitonen
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
PL 33, 00131 Helsinki

Vastauksen antaja Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade
Jurister – Authorized Attorneys at Law ry
Helsinki, Suomi

Vastauksen antajan asiamies
VT Ari-Pekka Launne
Kolster Oy Ab
PL 204, 00181 Helsinki

Tavaramerkki 261794 Auktorisoitu Lakimies (AL) –
Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)

Asia: Tavaramerkin haltijan lausuma
viite Dnro 2017/106

Markkinaoikeus on varannut meille mahdollisuuden lausua kantamme valituksen johdosta 10.4.2017 mennessä. Lausumme kohteliaimmin seuraavaa.

I YLEISTÄ

Valittaja on katsonut Patenti- ja rekisterihallituksen väiteasiassa antaman hylkäävän päätöksen virheelliseksi, koska tavaramerkki 261794 ”Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)” on valittajan mielestä harhaanjohtava ja vailla erottamiskykyä. Valittaja on vaatinut väitteensä hyväksymistä ja merkkimme poistamista tavaramerkkirekisteristä. Lisäksi valittaja on vaatinut tavaramerkin haltijan velvoittamista korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Tavaramerkin haltijana katsomme, että valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä, ja valittaja tulee velvoittaa korvaamaan kulumme korkoineen.

II VAATIMUKSET

Vastauksen antaja vaatii kunnioittaen, että

1. Markkinaoikeus, katsoen ettei merkkimme ole harhaanjohtava tai erottamiskyvytön, hylkää valituksen perusteettomana; ja
2. velvoittaa valittajan korvaamaan vastauksen antajan oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän laskelman mukaisesti korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä ajankohdasta lähtien, jolloin kuukausi on kulunut siitä, kun päätös on annettu valittajalle tiedoksi.

III PERUSTEET

1. Tavaramerkki 261794 ”Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)” on hyväksytty Patenti- ja

rekisterihallituksessa huomautuksitta luokan 45 palveluille ”Oikeudelliset palvelut”.

2. Virasto tutkii hakemuksen sekä absoluuttisten eli ehdottomien, että relatiivisten eli ehdollisten esteiden osalta. Merkin harhaanjohtavuus ja erottamiskyvyttömyys kuuluvat ehdottomiin rekisteröinnin esteisiin, joskin joissakin tapauksissa merkki voi saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta. Se, että virasto on hyväksynyt merkin rekisteriin huomautuksitta, on vahva osoitus siitä, ettei rekisteröinnille ole olemassa valittajan väittämiä esteitä.

Väite harhaanjohtavuudesta

3. Harhaanjohtavuutta on ensinnäkin tarkasteltava nimenomaan suhteessa palveluluetteloon, joka ilmaisee merkin suoja-alan. Merkin suoja-ala kattaa ”Oikeudelliset palvelut”. Merkki luo mielikuvan lakimiesten ja lakiasiaintoiimistojen tarjoamista palveluista vain välillisesti, koska palveluntarjontaan kuuluvia erilaisia oikeudellisten palveluiden alaryhmiä ei nimetä merkissä mitenkään. Merkki ei antamansa mielikuvan vuoksi voi olla harhaanjohtava oikeudellisten palveluiden tavaramerkkinä.
4. Harhaanjohtavuutta on tarkasteltava myös suhteessa sen haltijaan. Merkin haltija-yhdistyksen jäsenet tarjoavat näitä oikeudellisia palveluita, joten merkin antama informaatio ei voi johtaa kohdeyleisöä harhaan.
5. Virasto on väiteratkaisussaan aivan oikein katsonut, ettei merkkiä kokonaisuutena arvioiden voi pitää harhaanjohtavana. Syytä tämän näkemyksen muuttamiseen ei ole.
6. Valittaja viittaa Helsingin käräjäoikeuden vielä vailla lainvoimaa olevaan ratkaisuun asiassa 17/6767 (valittajan liite 3). Asiassa oli kyse yhdistyksen nimestä, ja erityisesti siihen sisältyvästä sanajonosta ”Attorneys at Law”, jolla käräjäoikeuden mukaan vakiintuneesti

käännetään suomen ”asianajaja” englanninkielelle. Kyseisestä ratkaisusta ei voida vetää johtopäätöksiä nyt käsillä olevan tavaramerkin harhaanjohtavuudesta, koska merkki ei edes sisällä sanottua sanajonoa. Valitus on tältä osin perusteeton.

Väite erottamiskyvyydestä

7. Virasto on hakemuskäsittelyssä katsonut merkkimme erottamiskykyiseksi, eikä ole nähnyt väitteessä esitetyn perusteella tarpeelliseksi muuttaa kantaansa. Katsomme, että virasto on ratkaissut merkkimme erottamiskykyä koskevan asian rekisterikäytäntönsä mukaisesti ja oikein.
8. Merkin erottamiskykyä tulee tarkastella suhteessa merkin suoja-alaan, eli palveluluetteloon, joka kuuluu ”Oikeudelliset palvelut”. Tarkastelun yhteydessä merkki voidaan ”paloitella” pienempiin osiin, mutta erottamiskykyä koskeva ratkaisu on kokonaisarviointia. Siitä, että merkkiin sisältyy yksi tai useampikin irrallisena erottamiskyvytön osa ei seuraa, että merkki kokonaisuutena arvioiden olisi aina erottamiskyvytön. Tämä on johdonmukaisesti vahvistettu oikeuskäytännössämme.
9. Jotta sanamerkki olisi erottamiskyvytön, sillä täytyy sellaisenaan olla vähintään yksi merkitys, joka kuvailee suoja-alaan kuuluvia tavaroita tai palveluja. Tämä on ilmeistä esimerkiksi valittajan viittaaman ratkaisun T199800719 LAKIMIEHET osalta. Yhdestä sanasta koostuva merkki kertoo kohdeyleisölle välittömästi ja suoraan palvelun tarjoajan tai kohdeyleisön. Luokassa 42 tämä ilmaus on yksiselitteisesti kuvaileva.
10. Ollakseen erottamiskyvytön, merkin tulee kertoa kohdeyleisölle välittömästi ja suoraan palvelun laji, laatu tai käyttötarkoitus. Mikäli näiden seikkojen havaitseminen edellyttää kohdeyleisöltä ajatustyötä tai muiden seikkojen huomioon ottamista, merkki ei kerro palvelusta

”välittömästi ja suoraan”, ja sitä on tällöin pidettävä erottamiskykyisenä.

11. Nähdessään tavaramerkin 261794 ”Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)” kohdeyleisö ei saa merkin muodostamasta kokonaisuudesta mitään sellaista tietoa, joka kertoisi suoja-alaan kuuluvista palveluista välittömästi ja suoraan mitään seikkaa. Merkki on kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen.
12. Virasto on hakemus- ja väiteasioissa tekemissään ratkaisussa arvioinut merkin rekisteröitävyyden aivan oikein, katsoen merkin erottamiskykyiseksi.
13. Pyrkimällä erottelemaan merkistä osia ja osoittamaan ne yksittäisinä erottamiskyvyttömiksi valittaja sivuuttaa täysin sen tosiasian, että merkin erottamiskyky on nimenomaisesti merkin muodostavan kokonaisuuden erottamiskykyä. Siten sillä, että merkin osat kenties ovat erottamiskyvyttömiä, ei ole lopputuloksen kannalta merkitystä. Valitus on tältä osin perusteeton.

Väite vapaanapidon tarpeesta

14. Vapaanapidon tarve on peruste jättää merkki rekisteröimättä silloin, kun on selvää, ettei tietyllä, suoja-alaan osoittamalla alalla voida ilmaista tuotteen ominaisuutta millään muulla ilmauksella.
15. Arvioitaessa merkkimme 261794 ”Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)” mahdollista vapaanapidon tarvetta havaitaan helposti, että oikeudellisia palveluita kuvailtaessa ei palveluntarjoajalla ole mitään erityistä syytä käyttää juuri merkissämme esiintyvää ilmausta. Todennäköisemmin käytettäisiin esimerkiksi ilmauksia ”lakipalveluita”, ”lainopillista neuvontaa” tai ”oikeudellista asiantuntemusta”, vain muutaman mahdollisen ilmauksen mainitaksemme. Väite vapaanapidon tarpeesta on merkkimme kohdalla hylättävä ilmeisen perusteettomana.

Valittajan oikeudenkäyntikuluista

16. Oikeudenkäyntikuluista säädetään hallintolainkäyttölain 74 ja 75 §:ssä. Mainitun 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.
17. Ratkaisu harhaanjohtavuutta ja erottamiskykyä koskevassa asiassa riippuu kokonaisharkinnasta. Valittaja on väitteentekijä, joka tehdessään väitteen ottaa tietoisesti riskin siitä, että sille aiheutuu kuluja. Väitemenettely on sinänsä normaali osa tavaramerkkien rekisteröintimenettelyä. Ratkaisun tekee viranomainen. Kuluvastuun säilyttäminen tavaramerkin haltijalle voi tapahtua vain poikkeuksellisesta syystä. Nyt käsillä olevassa asiassa ei ole perustetta määrätä merkin haltijaa korvaamaan väitteentekijän kuluja edes osittain.

Tavaramerkin haltijan kuluvaatimuksesta

18. Väitteentekijä on valituksellaan saanut aikaan tilanteen, jossa merkin haltijan on tarpeen puolustaa oikeuksiaan myös valitusasteessa. Valitusmenettely rinnastuu oikeudenkäyntiin, vaikka se onkin pääsääntöisesti kirjallista.
19. Valituksessa toistetaan samat perusteet kuin väitemenettelyssä, ja valittajan väitteet on jo kertaalleen hylätty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kun asiassa ei ole tuotu esiin mitään sellaista uutta, jonka vuoksi asiaa olisi arvioitava markkinaoikeudessa toisin, valitus tulee hylätä. Valittaja häviää siten asian, ja on velvollinen

korvaamaan tavaramerkin haltijan kulut täysimääräisesti. Olisi kohtuutonta, jos tavaramerkin haltija joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

IV YHTEENVETO

Katsomme, että

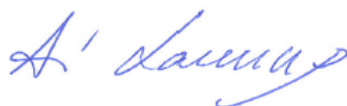
1. Väitteen hyväksymiselle ei ole olemassa perustetta.
2. Väitteentekijä tulee velvoittaa korvaamaan tavaramerkin haltijan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti, korkoineen.

Kunnioittaen,

Helsingissä, 10.4.2017

Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry
kautta

KOLSTER OY AB



Laati:

Ari-Pekka Launne
VT, Vantaa
c/o Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23
00120 Helsinki
puh: 020 137 0500
fax: 602 244
kolster@kolster.fi
ari-pekka.launne@kolster.fi