

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki
Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

ASIA Valituslupahakemus ja valitus

VALITTAJA Auktorisoidut Lakimiehet –Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry, Helsinki

ASIAMIES Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, VT Ari-Pekka Launne
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, VT Lotta Ahovaara

Kolster Oy Ab
PL 204
00181 Helsinki

Puhelin: 020 137 0500
Sähköposti: ari-pekka.launne@kolster.fi
lotta.ahovaara@kolster.fi

VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS

Markkinaoikeuden 6.4.2018 antama päätös nro 217/18 asiassa Dnro 2017/106.

VALITUSLUPAHAKEMUS Valittaja pyytää kunnioittavasti, että korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin nojalla valitusluvan ja tutkii asian.

Muutosta vaaditaan päätökseen muilta osin kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

PERUSTEET Hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella valituslupa on myönnettävä, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Käsityksemme mukaan korkein hallinto-oikeus ei ole käsitellyt tapausta, jossa tavaramerkissä olisi mukana sanoja, kirjainyhdistelmiä sekä välimerkkejä. Valittajien tavaramerkki muodostuu näistä elementeistä.

Lain soveltamisen kannalta oleellista on, että vastaavanlaisia merkkejä on rekisterikäytännössä aiemmin pidetty

kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyisinä. Samanlaisissa tapauksissa tulee noudattaa samanlaista ratkaisulinjaa. Myös oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi.

TAPAHTUMAT

Patentti- ja rekisterihallitus on 27.12.2016 antamassaan päätöksessä hylännyt Asianajajaliitto ry:n tekemän väitteen ja hyväksynyt tavaramerkin 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintomisto (ALT)** rekisteröitynä tavaramerkkinä luokassa 45 palveluille ”Oikeudelliset palvelut”.

Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisussa on todettu, että merkki voi sisältää kuvailevia osia ja olla silti kokonaisuutena erottamiskykyinen. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on linjassa aiemman oikeuskäytännön kanssa.

Markkinaoikeus on 6.4.2018 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Asianajajaliitto ry:n tekemän väitteen ja katsanut merkin 261794 olevan erottamiskyvytön ja harhaanjohtava. Markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen 27.12.2016 antaman päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintomisto (ALT)** rekisteröinnin kumoamista varten.

Markkinaoikeus on tulkinnut merkin osia eri tavoin kuin rekisteriviranomainen, ja antanut päätöksen, joka on vastoin oikeuskäytäntöä ja rekisteriviranomaisen noudattamaa ratkaisulinjaa. Päätöksen perustelut käsittelevät ainoastaan merkin yksittäisiä osia, eikä merkkiä ole arvioitu kokonaisuutena lain edellyttämin tavoin kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioiden.

VALITUS

Muutosta vaaditaan päätökseen muilta osin paitsi oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin.

Valittaja vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja katsoo, että tavaramerkki numero 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintomisto (ALT)** on erottamiskykyinen, ei ole harhaanjohtava, ja määrää rekisteröinnin palautettavaksi tavaramerkkirekisteriin.

PERUSTEET

Markkinaoikeus on 6.4.2018 antamassaan päätöksessä hyväksynyt asianajajaliiton tavaramerkkirekisteröintiä koskevan valituksen ja katsanut tavaramerkin numero 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintomisto (ALT)** olevan erottamiskyvytön ja harhaanjohtava. Ratkaisu on ristiriidassa oikeuskäytännön ja rekisteriviranomaisen noudattaman ratkaisulinjan kanssa.

Merkkiä ei ole arvioitu kokonaisuutena eikä kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja ei ole otettu huomioon.

Erottamiskyky

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaisesti *merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavarajan lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muuteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.*

Markkinaoikeus on katsonut, että haettu merkki ilmaisee sen kattamien palveluiden lajia ja laatua, ja tavaramerkin kohdeyleisö ei voisi näin ollen mieltää asianomaisten palvelujen erottuvan vastaavista palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä. Tämän perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei merkki ole omiaan erottamaan haltijan tarjoamia oikeudellisia palveluita muiden vastaavista palveluista tavaramerkkilain 3§:ssä tarkoitettulla tavalla.

Merkkiä ei ole arvioitu kokonaisuutena. Se on pilkottu osiin, joille on erikseen etsitty ja annettu merkityssisältöjä. Vaikka näin voidaan menetellä merkin sisällön ymmärtämiseksi, on merkin erottamiskykyä arvioitaessa merkkiä tarkasteltava kokonaisuutena. Kokonaisuus voi olla, ja tässä tapauksessa on, enemmän kuin osiensa summa.

Markkinaoikeus ei ratkaisussaan ole perustellut sitä, millä tavoin haettu merkki kuvaa tavaramerkkiluokkaan 45 kuuluvia oikeudellisia palveluita. Merkki ei kokonaisuutena arvioiden millään muotoa kuvaa palveluita. Merkin sanat ja kirjainlyhenteet viittaavat toimijaan, eivät konkreettiseen toiminnan kohteeseen eli tarjottavaan palveluun. Markkinaoikeus ei ratkaisussaan ota kantaa siihen, onko kyseessä laji vai laatu, saati yksilöi sitä, mitä tarkoitetaan oikeudellisten palveluilla, jolloin niiden lajia ja laatua voitaisiin edes ajatella kuvailtavan.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kohdeyleisön tulee mieltää suoraan ja välittömästi, ilman erillisiä pohdintoja, että merkin ja tavaroiden/ palveluiden välillä on suora ja konkreettinen yhteys. Kun merkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, ei vaatimus suorasta ja konkreettisesta yhteydestä merkin ja oikeudellisten palveluiden välillä täyty.

Oikeudelliset palvelut käsitteenä sisältää kaikki monimuotoisen juridisen neuvonnan ja avustamisen aspektit. Näillä on eri yhteyksissä ja eri ihmisille erilainen merkityssisältö. On eri asia hakea esimerkiksi kiinnitystä Maanmittauslaitokselta, kuin

konsultoida avioeroasiassa. Epävarmaa on, onko legalisoinnin hakija maistraatissa tavaramerkkioikeudellisesti ”oikeudellisen palvelun” vai ”lähettipalvelun” tarjoaja. Markkinaoikeuden ratkaisussa on tehty merkin tekstin osan perusteella yksioikoinen päätelmä siitä, että lakimies tarjoaa lakipalveluita. Oikeudelliset palvelut ovat laaja kokonaisuus ja tämäkin tulisi ratkaisussa ottaa huomioon osana kokonaisarviointia.

Markkinaoikeuden ratkaisu on keskittynyt merkin sanayhdistelmään Auktorisoitu Lakimies. Merkkiä olisi kuitenkin tullut tarkastella nimenomaan kokonaisuutena, eikä ottaa siitä yksittäisiä osia perusteluksi puuttuvasta erottamiskyvystä. Merkin erottamiskyvystä ei voida tehdä päätelmiä pelkästään merkin yksittäisten osien perusteella.

Haettu merkki täyttää tavaramerkille asetetun graafisen esittämisen vaatimuksen. Valittaja pitää itsestään selvänä, että merkin sisältämällä yksittäisillä sanoilla ”Auktorisoitu”, ”Lakimies” ja ”Lakiasiaintoimisto” on ilmeinen vapaana pitämisen tarve. Niiden tulee olla kaikkien niiden käyttöön oikeutettujen vapaassa käytössä eikä yksinoikeutta kyseisiin sanoihin tavaramerkkinä voida myöntää. Valittaja kuitenkin korostaa, ettei yksinoikeutta merkin yksittäisiin osiin ole vaadittu, vaan merkin muodostavaan kokonaisuuteen.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti myönnetty tavaramerkkirekisteröintejä tavaramerkeille, jotka koostuvat erilaisista, yksittäin tarkasteltuna erottamiskyvyttömistä elementeistä, mutta joiden kokonaisuus muodostaa erottamiskykyisen merkin. Nyt haetussa merkissä on yhdistetty yksittäisiä erottamiskyvyttömiä sekä erottamiskykyisiä elementtejä siten, että kokonaisuus muodostaa erottamiskykyisen merkin.

Sen, ettei pelkästään sanalle ”Auktorisoitu” voi saada yksinoikeutta, vahvistaa myös Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröintikäytäntö. Sana ”Auktorisoitu” esiintyy seuraavissa suomalaisissa tavaramerkkirekisteröinneissä:

226020 Auktorisoitu Tilitoimisto Auttajat oy
247375 Auktorisoitu tilinpäätös
248287 Auktorisoitu henkilöstövuokrausyritys
248288 Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys
248289 Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys
263930 APT Auktorisoitu personal trainer

Edellä mainitut rekisteröinnit on hyväksytty toimijoille, joiden toiminnassa ei ole mukana minkäänlaista lupamenettelyä, johon markkinaoikeus ratkaisussaan viittaa. Oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi ei tavaramerkin hakijan rekisteröintiä olisi

tullut tässäkin tapauksessa evätä. Ratkaisu on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Mikäli markkinaoikeuden ratkaisun katsottaisiin olevan oikea, olisi edellä mainitut tavaramerkit myös katsottava erottamiskyvyttömiksi. Olisi yleisen oikeustajun vastaista, mikäli "Auktorisoitu"- sanan käytön vapaus merkissä jätetään kolmannen osapuolen aktiivisuuden varaan, kuten tässä Asianajajaliiton väitteeseen.

Auktorisoinnin synonyymi on valtuuttaminen. Sanaa auktorisoitu käytetään erilaisten termien yhteydessä, esimerkiksi auktorisoitu asiamies. Sanan englannin kielisen vastineen authorized vakiintunut käyttö tulisi myös huomioida.

Missään ei edellytetä, että otettaessa sana *auktorisoitu* osaksi tavaramerkkiä jonkin viranomaisen olisi suoritettava auktorisointi. Vastaavan kaltaisia ilmaisuja ovat muun muassa auktorisoitu hieroja ja laillistettu kiinteistövälittäjä. Toisaalta nimike voi seurata laista, tai nimenomaan viranomaisen antamasta valtuutuksesta.

Suomessa on säädetty mm. tavaramerkki-, mallioikeus- ja patenttiasiamiehen sekä teollisoikeusasiamiehen auktorisoinnista. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla ilmaistuna *"Asiamiehen auktorisointi ja rekisteröinti eivät ole edellytys asiamiehenä toimimiselle, mutta laissa suojattujen ammattinimikkeiden käyttö on varattu pelkästään auktorisoiduille asiamiehille"*.

Lakimiesten tai lakiasiaian toimistojen auktorisoinnista ei säädetä laissa siten, että nimike *auktorisoitu lakimies* löytyisi vastaavalla tavalla lakitekstistä. Rinnastus auktorisoituihin tavaramerkki- jne. asiamiehiin voidaan kuitenkin tehdä sikäli, että tämän tavaramerkin käyttö ei ole edellytyksenä vastaavassa toimenkuvassa toimimiselle, mutta tavaramerkin käyttö on varattu haltijayhdistyksen jäsenille.

Sanaparin "Auktorisoitu Lakimies" merkityssisältö voidaan ilmaista monin eri tavoin, kuten *valtuutettu avustaja, valtuutettu juristi, luvansaanut oikeudenkäyntiasiamies* jne.

Toimiminen oikeudenkäyntiavustajana edellyttää, että henkilö on joko asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Viimeksi mainituille eli luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille luvan myöntää erityinen lautakunta, joka hyväksyessään auktorisoi lupaa pyytäneen lakimiehen toimimaan oikeudenkäyntiavustajana.

Valittaja on luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien yhdistys.

Nyt käsittelyssä oleva tavaramerkki on tarkoitettu valittajan jäsenistön käyttöön, joka tapahtuu yhdistyksen luvalla. Tämä ei millään tavoin sulje pois alan muiden ammatinharjoittajien mahdollisuuksia kertoa omasta ammatistaan tai toimenkuvastaan. Tavaramerkin muodostavalle kokonaisuudelle, **Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)**, ei ole vapaana pitämisen tarvetta.

Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yksinomaan erottamiskykyiset tavamerkit voivat täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavamerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavarain tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä.

Nyt kyseessä oleva tavaramerkki täyttää tavamerkille asetetun alkuperäfunktion, koska muilla kuin haltijalla ja tämän yhdistyksen jäsenillä ei ole käyttöoikeutta merkkiin. Näin ollen kyseinen merkki yksilöi tietyn palveluntarjoajien joukon, ja erottaa nimenomaisesti näiden elinkeinotoiminnassa tarjoamat palvelut muista vastaavista palveluista, joilla on toinen alkuperä eli joita tarjoaa toinen taho.

Merkissä olevat lyhenteet AL ja ALT, paremminkin merkin osat (AL) ja (ALT), eivät markkinaoikeudenkaan mukaan kuvaile oikeudellisia palveluita tai mitään niiden ominaisuuksia. Näistä merkin osista ei voi tulla kuvailevia vain siksi, että ne esiintyvät suomenkielisten sanojen yhteydessä. Tarkasti ottaen ALT ei edes ole lyhenne sanoista Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto, minkä seikan rekisteriviranomainen on aivan oikein kirjannut väitepäätöksen perusteluihin.

Kokonaisarvioinnissa on huomioon otettava kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Asiasta on myös oikeuskäytäntöä.

Korkein hallinto-oikeus on tarkastellut tavaramerkin erottamiskykyä ratkaisussaan KHO:2017:159, jossa oli kyse tavaramerkistä **12**. Korkein hallinto-oikeus piti kokonaisarvioinnissa huomioon otettavana asianhaarana sitä, että pelkästään numeroista muodostuvaa tunnusta ei ole yhtä luontevaa mieltää tavamerkiksi kuin esimerkiksi sanaa tai kuviota. Koska tällainen tunnus on tästä syystä lähtökohtaisesti heikosti erottamiskykyinen, tunnus voi olla vailla erottamiskykyä silloinkin, kun se ei kuvaile tavarain tai palvelun ominaispiirrettä, kuten sen hintaa tai myyntierän määrää.

Kyseinen merkki muodostui pelkästä numerosta, ja korkein hallinto-oikeus päätyi kuitenkin pitämään sitä erottamiskykyisenä hakemuksen kattamille tavaroille, kumoten

markkinaoikeuden ratkaisun. Valittajan merkki muodostuu useammista erilaisista elementeistä, joiden kokonaisuutta on pidettävä huomattavasti enemmän tavaramerkinomaisena kuin pelkkää numeroa.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus totesi, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rekisteröintihakemuksen hylkääminen tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 tavaramerkkilain 13 §:ää (56/2000) vastaavan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että **kyseistä merkkiä** todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana kuvailemiseen, vaan riittävää on, että merkkiä voidaan käyttää tällä tavoin (C-51/10 P, 38 kohta). Valittaja huomauttaa lihavoiden sanat ”kyseistä merkkiä”, että ratkaisun mukaan koko **kyseisen merkin** on tällöin voitava katsottava kuvailevan kyseistä palvelua, eikä riittävää ole, että jokin merkin osista on kuvaileva.

Valittaja katsoo rekisteriviranomaisen tavoin, että tavaramerkki numero 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoyimisto (ALT)** on erottamiskykyinen ja siten rekisteröitävissä yksinoikeudella tavaramerkiksi ”oikeudellisille palveluille ” luokassa 45.

Harhaanjohtavuus

Markkinaoikeus on erottamiskyvyn puuttumisen lisäksi perustellut päätöstään sillä, että katsoo merkin olevan harhaanjohtava. Tavaramerkkiä ei tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 2 kohdan mukaan saa rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Oikeuskäytäntö edellyttää merkin tosiasiallista harhaanjohtavuutta tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara.

Markkinaoikeus on ratkaisussaan perustellut, että ”*tavaramerkkiin sisältyvän sanan ”Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakitoimisto (ALT)” sisältyvän sanayhdistelmän Auktorisoitu Lakimies voidaan ymmärtää tarkoittavan jonkinlaisen valtuutuksen saanutta lakimiestä ja sanayhdistelmän Auktorisoitu Lakiasiaintoyimisto voidaan ymmärtää tarkoittavan jonkinlaisen valtuutuksen saanutta lakiasiaintoyimistoa.*

Edelleen markkinaoikeus lausuu, *ettei Suomessa ole olemassa sääntelyä erityisestä lakimiesten ja lakiasiaintoyimistojen auktorisoinnista, eikä näin ollen sääntelyä ammattinimikkeen auktorisoitu lakimies ja vastaavasti sanayhdistelmän auktorisoitu lakiasiaintoyimisto käytöstä.* Valittaja huomauttaa, että luvan myöntäminen lakimiehelle, joka luvan saatuaan on oikeutettu toimimaan oikeudenkäyntiavustajana, on auktorisointia.

Sana auktorisoitu viittaa markkinaoikeuden mukaan yleisesti siihen, että sen käytön taustalla on jonkin tietyn virallisen tahon suorittama auktorisointi, kuten lupamenettely, johon pohjautuvan hyväksynnän perusteella kyseistä nimikettä saisi käyttää. Siksi markkinaoikeus on katsonut, että oikeudellisten palveluiden yhteydessä käytettynä nyt kysymyksessä oleva tavaramerkki on omiaan antamaan kohdeyleisölle harhaanjohtavan käsityksen siitä, että kyseisiä palveluja tarjoaa jonkin virallisen auktorisoinnin saanut henkilö tai lakiasiaintoyritys. Tätä auktorisointia ei ole esimerkiksi lakimiehellä tai lakiasiaintoyrityksellä, joiden nimikkeiden yhteydessä ei esiinny sanaa auktorisoitu. Valittaja huomauttaa, että tässä asiassa on kyse tavaramerkistä, eikä missään ole säädetty, että auktorisoinnin voisi suorittaa ainoastaan viranomainen.

Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan kohdeyleisö voisi erehtyä olettamaan, että kyseinen lakiasiaintoyritys on yrityksenä esimerkiksi sillä tavoin auktorisoitu, että sen toimintamallit olisi tarkastettu tai valvonnan alaisista, vaikka Suomessa ei ole olemassa lakiasiaintoyritysten auktorisointia. Auktorisoinnin viitatessa edellä mainitulla tapaa erityiseen virallisen tahon antamaan valtuutukseen ja vastaavasti valvontaan, kohdeyleisö voi lisäksi päätyä ajattelemaan, että kyseisen henkilön tai lakiasiaintoyrityksen tarjoamat oikeudelliset palvelut olisivat tästä syystä korkeampilaatuisia kuin esimerkiksi muiden oikeudellisen koulutuksen saaneiden ja oikeudellisia palveluja tarjoavien henkilöiden tai lakiasiaintoyritysten tarjoamat palvelut.

Markkinaoikeus soveltaa tässä harhaanjohtavuutta koskevaan säännökseen tulkintatapaa, joka vastaa erottamiskykyä arvioitaessa noudatettua linjaa. Harhaanjohtavuutta ei kuitenkaan voida perustella sillä, että jokin merkin mahdollinen tulkinta saattaisi johdattaa kohdeyleisöä arvioimaan palveluita laadukkaammiksi tai viranomaisen tarkastamiksi. Valittaja huomauttaa, että kysymys on tavaramerkistä, jonka yhtenä funktiona on antaa yleisölle suggestioita mm. laadusta. Nyt tarkasteltava merkki ei eroa tässä suhteessa merkeistä ROYAL tai CLASSIC, joita kumpaakaan ei pidetä harhaanjohtavina, vaikka ne saattavatkin johdattaa kohdeyleisön ajatuksia tiettyyn suuntaan.

Vuonna 2013 Suomessa tuli voimaan laki luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajista. Oikeusministeriön 28.8.2018 antaman arviomuistion mukaan ”Sääntelyn pääasiallisena tarkoituksena on ollut oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutasoa nostamalla. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi kaikki

oikeudenkäyntiavustajat on saatettu ammattieettisten velvollisuuksien ja valvonnan piiriin perustamalla muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille uusi lupajärjestelmä.

Lupalakimiesjärjestelmän säätämisen yhteydessä on pyritty löytämään tasapainoinen ratkaisu tavoitteiden ja kilpailunäkökohtien välillä. Elinkeinovapauteen ei ole puututtu ja kilpailua ei ole rajoitettu enempää kuin on tavoitteiden saavuttamiseksi ollut välttämätöntä. Organisatoriset järjestelyt ovat edellyttäneet erityisesti perustuslain julkisen vallan käyttöä koskevien rajoitusten huomioon ottamisen.”

Lupalakimiesjärjestelmä on avoinna kaikille ja luvan myöntää Oikeudenkäyntiavustajalautakunta henkilölle hakemuksesta, mikäli henkilö täyttää lupalakimiehelle laissa asetetut kriteerit.

Tavaramerkin haltijana on yhdistys nimeltä Auktorisoidut Lakimiehet –Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään ainoastaan lupalakimiehiä ja haettua tavaramerkkiä käytetään ja on aikomus käyttää yhdistyksen ja yhdistysten jäsenten tunnuksena palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Ainoastaan jäsenet ovat oikeutettuja kyseisen merkin käyttöön Yhdistyksen toimintasääntöjen määrittämin tavoin. Rekisteriviranomainen on ottanut tämän huomioon hylätessään Asianajajaliitto ry:n väitteen.

Luvan myöntäessään viranomainen siis suorittaa auktorisoinnin, joten nähdessään merkin kohdeyleisö ei erehdy palvelun tarjoajasta tai sen laadusta markkinaoikeuden esittämällä tavalla.

Valittaja huomauttaa edelleen, ettei tavaramerkistä tule voida minkään palvelun yhteydessä kyetä päättämään sen tarjoajan ammatillisia ominaisuuksia tai muutakaan vastaavaa seikkaa. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että Posti Group Oyj:n rekisteröimästä merkistä 269485 POSTI, joka kattaa mm. oikeudelliset palvelut, ei varmasti ole edes tarkoitus tehdä mitään päätelmiä näiden palvelujen tarjoajien ammatillisista ominaisuuksista tai edes tarjoamiseen käytettävästä kanavasta. Käsitys toki voi syntyä palveluiden käyttämisen myötä, mutta silloin ei ole kyse harhaanjohtavuudesta.

Tavaramerkissä numero 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiantoinnisto (ALT)** ei ole tavaramerkkilain tarkoittamaa harhaanjohtavuutta markkinaoikeuden esittämällä tavoin. Rekisteröintiä ei tällä perusteella tule evätä.

Muut huomioon otettavat seikat

Arvioitaessa merkin rekisteröitävyyttä on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, mukaan lukien merkin käyttö.

Tavaramerkin rekisteröintiä on haettu 24.3.2014. Haltijana oleva yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 14.04.2014. Yhdistyksellä ei voikaan olla esittää näyttöä merkin käytöstä ennen rekisteröintihakemuksen vireille tuloa. Merkkiä on kuitenkin käytetty eri yhteyksissä heti hakemuksen tekemisen jälkeen.

Tavaramerkin lisäksi väitteentekijä on hyökännyt myös yhdistyksen nimeä vastaan. Yhdistyksen nimeä koskeva riita- asia on vireillä Helsingin hovioikeudessa (S17/710). Hovioikeudelle on sen pyynnöstä lausuttu markkinaoikeuden ratkaisun merkityksestä siellä vireillä olevaan asiaan.

Asianajajaliitto ry on katsonut, että kärjäoikeuden tuomiossa toteamalla tavalla yhdistelmä ”auktorisoitu lakimies” yhdistyksen nimessä luo harhaanjohtavan käsityksen siitä, että auktorisoidulta lakimieheltä olisi mahdollista saada korkeampilaatuisia palveluja kuin auktorisoimattomalta palveluntarjoajalta. Valittaja kiistää tämän näkemyksen ja sen relevanssin kysymyksessä olevan tavaramerkin yhteydessä esitettyä, koska tavaramerkkiä on arvioitava kokonaisuutena.

Yhdistyksen nimiasian ratkaisu ei johda haltijan kannalta muuhun kuin mahdolliseen nimen muuttumiseen. Arvioon tavaramerkin erottamiskyvystä tai väitetystä harhaanjohtavuudesta hovioikeuden ratkaisulla ei ole merkitystä.

Valittaja katsoo myös, ettei mitään vaaraa tavaramerkin sekoittumisesta Suomen Asianajajaliiton tunnusmerkkeihin ole olemassa, vaikka väite hylättäisiin ja tavaramerkin rekisteröinti myönnettäisiin hakemuksen mukaisesti. Valittajalla, kuten kaikilla muillakin elinkeinoelämän palveluntarjoajilla on oikeutettu tarve rekisteröidä käyttöönsä tavaramerkkejä.

Tavaramerkeille ei aseteta tavaramerkkilaisissa vaatimuksia esimerkiksi sen suhteen, mitä muut niistä ajattelevat. Kun tässä tapauksessa sekaantumisvaaraa toisten aiempiin tunnuksiin ei ole edes väitetty olevan, merkki on erottamiskykyinen eikä se ole harhaanjohtava, Suomen Asianajajaliiton väitteet on hylättävä ja merkki rekisteröitävä hakemuksen mukaisesti.

Merkin arviointi kokonaisuutena

Kuten edellä on jo lausuttu, markkinaoikeuden päätöksen perustelut keskittyvät sanojen auktorisoitu lakimies ja auktorisoitu lakiasiaintomisto käsittelyyn ja ratkaisun perustelujen rakentamiseen näiden sanojen käyttämiseen. Merkkiä tulisi arvioida kokonaisuutena ja kaikkiin eri asianhaaroihin tulisi kiinnittää huomiota.

Merkin kuvailevat osat ovat sanat auktorisoitu, lakimies ja lakiasiaintomisto. Muut osat merkistä, kaksi erottamiskykyistä kirjainyhdistelmää sekä välimerkit yhdessä erottamiskyvyttömien sanojen kanssa muodostavat kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyisen merkin.

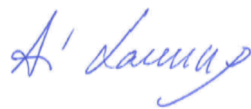
Tavaramerkin rekisteröinti ei estä muita toimijoita tarjoamasta oikeudellisia palveluita, mutta niiden mainonnassa ja markkinoinnissa tämän tunnuksen käyttö on varattu ainoastaan yhdistykselle ja yhdistyksen sääntöjen rajoissa sen jäsenille.

Kohdeyleisö ymmärtää erilaisten liittojen ja yhdistyksen toiminnassa käytettävät tunnuksot tavaramerkeiksi. Hakija ei ole yksittäinen elinkeinonharjoittaja vaan luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien aatteellinen yhdistys.

Edellä lausutun perusteella pyydämme kunnioittavasti, että korkein hallinto-oikeus tutkittuaan asian katsoo merkkimme rekisteröintikelpoiseksi ja määrää sen pidettäväksi voimassa hakemuksen kattamille palveluille.

Helsingissä 9. päivänä toukokuuta 2018

Laati



Ari-Pekka Launne
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, VT Vantaa



Lotta Ahovaara
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, VT Helsinki

Liitteet

Markkinaoikeuden päätös
Tiedoksisaantitodistus