



Patentti- ja rekisterihallitus

Tavaramerkkitoimisto

31.12.2014

KOLSTER OY AB
Established 1874
Business ID 0110129-2
Reg. Office Helsinki

Helsinki
Iso Roobertinkatu 23
PO Box 148
FI-00121 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 20 137 0500
kolster@kolster.fi

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

Tampere
Pellavatehtaankatu 10 B
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 C, 5th fl.
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

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

Haltijan vastine väitteen johdosta

Viitteemme: 3140468FI/Apl/toi

Suomen Asianajajaliiton rekisteröityä tavaramerkkiämme 261794 **Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)** vastaan 28.10.2014 tekemän väitteen johdosta lausumme seuraavaa.

Yleistä

Katsomme, että väitteen hyväksymiselle ei ole perusteita, joten väite on hylättävä.

Patentti- ja rekisterihallitus on nk. tutkiva virasto, joka rekisteröintimenettelyssä tutkii sekä absoluuttiset että relatiiviset esteet. Erottamiskyky, vapaana pitämisen tarve ja harhaanjohtavuus kuuluvat absoluuttisten rekisteröintiesteiden ryhmään. Virasto on katsonut merkkimme rekisteröintikelpoiseksi ja hyväksynyt sen rekisteriin huomautuksitta. Syytä rekisteröintipäätöksen muuttamiseen ei ole.

Erottamiskyvystä

Tämä viraston ratkaisu on selvästi linjassa aiemman rekisterikäytännön kanssa, sillä PRH on hyväksynyt rekisteriin useamman merkin, joissa on sana AUKTORISOITU. Myös sana LAKIMIES löytyy useammasta tavaramerkistä. Sana LAKIASIAINTOIMISTO löytyy sekin useammasta merkistä, joissa se tosin on

selvästi kuvailevana osana. Kirjainlyhenteet, sulkujen sisällä, parantavat erottamiskykyä ja merkin rekisteröitävyyttä.

Tässä tapauksessa on siten selvää, ettei merkki kokonaisuutena arvioiden ilmaise lajia, laatua tai käyttötarkoitusta, vaikka suoja-ala kattaa ”oikeudelliset palvelut” luokassa 45. Merkki on suomenkieliselle ymmärrettävä kahden sanaparin ja kahden lyhenteen muodostama kokonaisuus.

Toisin kuin väitteentekijä väittää, kumpikaan merkkiimme sisältyvä lyhenne sellaisenaan ei ole erottamiskyvytön. Rekisterikäytännössä on hyväksytty kahden kirjaimen muodostamia merkkejä, ja molemmat lyhenteet on merkissämme esitetty suluissa. Näin ollen kahden sanaparin lisäksi merkissämme on neljän ja viiden kirjaimen muodostama, lausuttavissa oleva kirjoitusmerkkien jono. Molemmat lyhenteet voitaisiin rekisterikäytännön perusteella rekisteröidä myös erikseen.

Vapaana pitämisen tarpeesta

Tarve pitää tietyt ilmaiset kaikkien alalla toimivien käytössä on peruste evätä rekisteröinti, koska rekisteröinti tuottaa yksinoikeuden merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa.

Vaikka voidaankin sanoa, että asianajaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ovat tahoillaan auktorisoituja, ei edes ilmaisun AUKTORISOITU käyttäminen ei ole kaikille näille lakimiehille ammattinimikkeensä yhteydessä välttämätöntä. Merkkimme rekisteröinti ei tarpeettomasti rajoita käyttämästä ilmaisia AUKTORISOITU, LAKIMIES tai LAKIASIAINTOIMISTO, koska yksinoikeus tällä rekisteröinnillä saadaan merkin muodostavaan kokonaisuuteen.

Virasto on tässä tapauksessa katsonut, ettei tälle merkkimme muodostamalle kokonaisuudelle ole vapaana pitämisen tarvetta. Tämä näkökanta on oikea, koska merkin sisältämä sanapari sellaisenaan ei ole välttämätön ilmaisu luokan 45 palveluita ”oikeudelliset palvelut” tarjoavien yritysten elinkeinotoiminnassa. Rekisteröinti on myönnetty oikein ja väite pitää hylätä.

Harhaanjohtavuudesta

Väite siitä, että merkki kokonaisuutena arvioiden olisi harhaanjohtava, on jo lähtökohtaisesti virheellinen. Merkkiä on pidettävä harhaanjohtavana vain, jos se antaa kuluttajille väärän kuvan jostakin tuotteeseen liittyvästä seikasta. Toisin kuin väitteentekijä väittää, ei merkkimme muodostama kokonaisuus ilmaise laadusta mitään sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Palvelun tarjoajasta merkki antaa oikean kuvan.

”Auktorisoitu” on synonyymi sanaparille ”luvan saanut”.

Merkin haltija on yhdistys, jonka jäsenkunta muodostuu luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Liitämme yhdistyksen säännöt. Luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana voi saada vain tietyt edellytykset täyttävä lakimies. Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu yksinomaan auktorisoiduista lakimiehistä, joten merkki antaa kohdeyleisölle oikean kuvan palvelun tarjoajasta.

Sillä että yhdistykseen kuuluu vain osa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, ei ole mitään merkitystä arvioitaessa hakemamme tavaramerkin harhaanjohtavuutta. Harhaanjohtavuudella ei ole mitään yhtymäkohtaa siihen, että haltijaksi tulee vain osa jonkin elinkeinonharjoittajaryhmän jäsenistä. Rekisterikäytännön mukaisesti ja tosiasiasa hakija useimmiten on yksittäinen elinkeinonharjoittaja. Hakijapiirin merkityksen arviointi rekisteröintimenettelyssä kuuluu paremminkin vapaana pitämisen tarvetta koskevaan punnintaan. Kuten on jo todettu edellä, ei tällaista vapaana pitämisen tarvetta merkkimme osalta ole olemassa.

Väitteentekijän väittämä siitä, ettei satunnainen oikeudellisia palveluja käyttävä kuluttaja tai yritys osaa arvioida eroa ”auktorisoidun lakiasiaintomiston”, ”lakiasiaintomiston” tai ”asianajotoimiston” välillä voi hyvinkin pitää paikkansa. Tässä väiteasiassa on kuitenkin kyse merkin rekisteröintikelpoisuudesta ja merkin väitetystä harhaanjohtavuudesta, ei tarjolla olevien vaihtoehtojen määrästä. Koska tavaramerkki on erottamisväline, sen avulla pyritään nimenomaan erottautumaan toisista vastaavia palveluja tarjoavista elinkeinonharjoittajista. Harhaanjohtavuutta ei voi seurata siitä, että merkin avulla erottaudutaan toisista lakiasiaintomistoista ja kaikista asianajotoimistoista.

Väitteentekijän vetoamista oikeustapauksista

Väitteentekijän esittämistä oikeustapauksista on yleisesti todettava, etteivät ne ole analogisia nyt käsiteltävän asian kanssa. Siten niillä ei ole tämän väiteasian ratkaisun kannalta mitään merkitystä.

Yhteenveto

Merkki on rekisteröintimenettelyssä tutkittu absoluuttisten ja relatiivisten rekisteröinnin esteiden osalta, eikä virasto ole löytänyt estettä merkin hyväksymiselle. Päätöstä on pidettävä oikeana eikä sitä ole syytä muuttaa. Väite on hylättävä.

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

Liite: Yhdistyksen säännöt