

Kolster Oy Ab
PL 148
00121 HELSINKI
FI

Viitteenne: 3140468FI/Apl/toi

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 261794
Haltija: AUKTORISOIDUT LAKIMIEHET - AUKTORISERADE JURISTER -
AUTHORIZED ATTORNEYS AT LAW RY, Helsinki, FI
Tavaramerkki: Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT)
Tavarat/palvelut: Luokka 45: Oikeudelliset palvelut.
Hakemispäivä: 24.03.2014
Rekisteröintipäivä: 29.08.2014
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 29.08.2014

Väitteentekijä: Suomen Asianajajaliitto r.y., Helsinki, FI
Väite saapunut: 28.10.2014
Väitenumero: V201400003

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Väitteentekijä on vaatinut väitteessään, että rekisteröinti nro 261794 Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) kumotaan kokonaisuudessaan, koska tavaramerkiltä puuttuu tavaramerkkilain 13 §:ssä ja 3 §:ssä tarkoitettu erottamiskyky, tavaramerkin sisältämällä sanoilla on erityinen vapaanapitotarve ja tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Väitteentekijän mukaan numerolla 261794 rekisteröidyltä tavaramerkiltä Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) puuttuu erottamiskyky, koska se ilmaisee luokan 45 palveluiden 'oikeudelliset palvelut' lajia, laatua ja käyttötarkoitusta eikä se erota merkinhaltijan palveluita muiden vastaavista palveluista. Virasto toteaa, että numerolla 261794 rekisteröity tavaramerkki muodostuu tekstistä Auktorisoitu Lakimies, tekstin perässä sulkeissa olevasta kirjainyhdistelmästä (AL), väliviivasta sekä tekstistä Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto, jonka perässä sulkeissa on kirjainyhdistelmä (ALT). Suomen kielen sana auktorisoitu on adjektiivimuoto verbistä auktorisoida, joka MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirjan mukaan tarkoittaa valtuuttaa, oikeuttaa, antaa lupa ja vahvistaa. Sana on näin ollen kuvaileva erottamiskyvyttömiä sanojen lakimies ja lakiasiaintoimisto edessä. Merkkiin sisältyvillä kirjainyhdistelmillä (AL) ja (ALT) ei ole merkityssisältöä kyseessä olevalla alalla, joten ne eivät ole kuvailevuutensa takia erottamiskyvyttömiä. Väitteentekijä on väitteessään vedonnut merkkiin sisältyvien kirjainyhdistelmien erottamiskyvyttömyyden osalta Euroopan unionin

tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-90/11 ja C-91/11 antamaan tuomioon. Virasto toteaa tämän osalta, ettei se tulkitse kirjainyhdistelmien (AL) ja (ALT) olevan kirjainlyhenteitä, jotka muodostuvat kuvailevien sanayhdistelmien Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto alkukirjaimista ja että nämä kirjainyhdistelmät olisivat kuvailevista sanayhdistelmistä johdettuina erottamiskyvyttömiä. Lisäksi virasto toteaa kirjainyhdistelmän (ALT) osalta, ettei se ole suora kirjainlyhenne sanayhdistelmän Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto alkukirjaimista vaan kyseinen kirjainlyhenne olisi ALAT. Väitteentekijä on väitteessään käsitellyt numerolla 261794 rekisteröidyn merkin osia erotellusti ja toisistaan irrallisina. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska erottamiskyky arvioidaan koko merkkikokonaisuuden osalta, eikä merkkiin sisältyvien yksittäisten elementtien osalta. Merkki voi sisältää kuvailevia osia ja olla silti kokonaisuutena erottamiskykyinen. Numerolla 261794 rekisteröity merkki on muodostettu kahdesta palveluita kuvailevasta tekstiosasta, kahdesta erottamiskykyisestä kirjainyhdistelmästä sekä välimerkeistä, jotka yhdessä kokonaisuutena arvioiden muodostavat erottamiskykyisen kokonaisuuden haetuille palveluille.

Väitteentekijä on väitteessään vedonnut myös siihen, että keskivertokuluttaja ei tunnista numerolla nro 261794 rekisteröidyn merkin perusteella palveluiden kaupallista alkuperää. Väitteensä tueksi väitteentekijä ei kuitenkaan ole esittänyt mitään muita tarkempia perusteita kuin merkin erottamiskyvyttömyyden. Virasto toteaa, että väitteessä esitetyt erottamiskykyä koskevat oikeustapaukset eivät ole analogisia nyt kyseessä olevan tapauksen kanssa ja että rekisteröinnin hyväksyvä ratkaisu on ollut linjassa viraston aiemman ratkaisukäytännön kanssa.

Väitteentekijä on vedonnut myös siihen, että numerolla 261794 rekisteröidyllä merkillä olisi erityinen vapaanapidon tarve. Virasto toteaa, että numerolla 261794 rekisteröity merkki on viraston ratkaisukäytännön mukaisesti kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen tunnusmerkki, johon on myönnetty yksinoikeus. Näin ollen virasto on katsonut, ettei merkkikokonaisuus ole sen luonteinen, että se rajoittaisi liiallisesti muiden elinkeinonharjoittajien vapautta markkinoida palveluitaan eikä merkkikokonaisuudella näin ollen ole katsottava olevan erityistä vapaanapidon tarvetta elinkeinotoiminnassa.

Väitteentekijä on vedonnut myös numerolla 261794 rekisteröidyn merkin tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen harhaanjohtavuuteen. Väitteentekijän mukaan numerolla 261794 rekisteröity merkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan muun muassa sen vuoksi, että se antaa harhaanjohtavan vaikutelman tavaramerkinhaltijana olevasta yhdistyksestä ja sen jäsenistä suhteessa muihin lakimiehiin, ja toiseksi sen vuoksi, että se on omiaan luomaan harhaanjohtavan vaikutelman tarjottavan palvelun laadusta. Virasto toteaa, että kyseinen merkki ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan, joten tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohta ei tule väiteasiassa sovellettavaksi. Numerolla 261794 rekisteröity merkki voisi olla harhaanjohtava lähinnä käytön perusteella, jos sitä käyttäisi esimerkiksi jokin taho, jonka jäsenillä ei ole oikeustieteellistä koulutusta. Patenti- ja rekisterihallitus on rekisteriviranomainen eikä sen toimivaltaan kuulu tavaramerkin käytön valvonta. Lisäksi virasto toteaa, että numerolla 261794 rekisteröidyn merkin haltija on yhdistys, Auktorisoidut Lakimiehet - Auktoriserade Jurister - Authorized Attorneys at Law ry, jonka sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) mukainen voimassa oleva lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen. Ottaen huomioon, että merkkiin sisältyvän sanan auktorisoitu merkityssisältö on muun muassa luvan saanut, ei merkkiä kokonaisuutena arvioiden voida pitää palveluiden ominaisuuksien suhteen harhaanjohtavana.

Kokonaisuutena arvioiden virasto katsoo, että numerolla 261794 rekisteröityä tavaramerkkiä Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) vastaan tehty väite on kokonaisuudessaan hylättävä.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 §, 3 § ja 14 § 1 momentin 2 kohta

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavamerkit



Mika Kivi
Yksikön esimies



Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies

LIITE

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen **60 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Jos päätös on kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkkilehdessä, katsotaan päätös tiedoksisaaduksi lehden julkaisupäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräjän viimeisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Tavaramerkkilain 51 §:n nojalla haltija ei saa hakea muutosta tähän päätökseen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).