

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tavaramerkit

LÄHETE TAVARAMERKIN HALTIJALLE

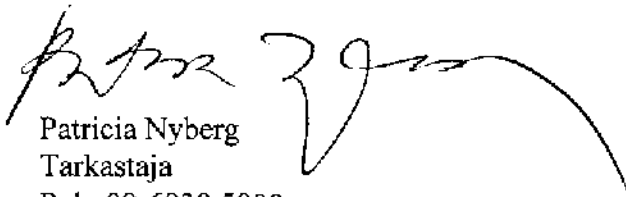
väitteen johdosta

05.11.2014

AUKTORISOIDUT LAKIMIEHET -
AUKTORISERADE JURISTER -
AUTHORIZED ATTORNEYS AT LAW RY
c/o Timo Riissanen, Markkinakatu 4 A 27
02230 ESPOO

Rekisterinumero: 261794
Tavaramerkki: Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiantomisto (ALT)
Haltija: AUKTORISOIDUT LAKIMIEHET - AUKTORISERADE JURISTER -
AUTHORIZED ATTORNEYS AT LAW RY
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Määräpäivä: 31.12.2014

Patentti- ja rekisterihallitus lähettää oheisena tiedoksi rekisteröintiänne vastaan tehdyn väitteen. Tämän johdosta Teillä on mahdollisuus antaa lausunanne kahtena kappaleena viimeistään yllä mainittuun määräpäivään mennessä.


Patricia Nyberg
Tarkastaja
Puh. 09-6939 5888

Acell RecVTIIn451.ac

Postiosoite:
PL 1170
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Arkadiankatu 6 A
Helsinki

Puhelin:
029 509 5000
Faksi:
029 509 5328
Sähköposti:
kirjaamo@prh.fi

Pankkiyhteys:
Pohjola FI3950000120378368
Nordea FI2616603000111131
Danske Bank FI2480001500047908

5911
MITE

14:37

Hakulinen Henni

28.10.2014

Lähetetty: Antrea Maria <Maria.Antrea@hannessnellman.com> käyttäjän Siitonen Panu <Panu.Siitonen@hannessnellman.com> puolesta
Vastaanottaja: 28. lokakuuta 2014 16:08
Aihe: PRH kirjaamo1
Liitteet: Tavaramerkkiväite 261794 - Auktorisoitu Lakimies [HSN-Client.FID1701713]
Tavaramerkkiväite - Auktorisoitu Lakimies.PDF; Valtakirja SAL - Hannes Snellman TM
261794.PDF

VASTAANOTETTU
261794

20141014

Hyvä vastaanottaja,

Lähetän ohessa Panu Siitosen puolesta Suomen Asianajajaliiton väitteen koskien tavaramerkkiä numero 261794 sekä valtakirjan toimia asiamiehenä asiassa. Pyydän ilmoittaman, mikäli tarvitsette väitteen toimitettuna myös alkuperäiskappaleena tai valtakirjan oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Ystävällisin terveisin,
Maria Antrea

Maria Antrea
Legal Assistant
Tel. +358 9 2288 4365 | Mobile +358 50 574 7373
maria.antrea@hannessnellman.com

Hannes Snellman Attorneys Ltd
Eteläesplanadi 20 | P.O. Box 333 | FI-00131 Helsinki, Finland
Fax +358 9 177 393 | www.hannessnellman.com
Helsinki | Moscow | St. Petersburg | Stockholm

--
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the e-mail from your system without producing, distributing or retaining copies thereof. Thank you.

E-mail is susceptible to data corruption, interception, tampering, unauthorised amendment and viruses. We only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, tampering, amendment or viruses or any consequence thereof.



28.10.2014

HANNES SNELLMAN

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE
Tavaramerkkiasiat

I ASIA Väite tavaramerkin, rekisterinumero 261794, kumoamiseksi

II ASIANOSAISTIEDOT

Tavaramerkin haltija Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry
Rekisterinumero 212.459
c/o Timo Rissanen, Markkinakatu 4 a 27
02230 Espoo

(jäljempänä "Yhdistys" tai "Tavaramerkin haltija")

Väitteentekijä Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16
00100 Helsinki

(jäljempänä "Suomen Asianajajaliitto" tai "väitteentekijä")

Väitteentekijän asiamies ja prosessiosoite Asianajaja Panu Siitonen
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
PL 333, 00131 Helsinki
Puh. (09) 2288 4245
Fax (09) 2288 4266
Sähköposti: panu.siitonen@hannessnellman.com

201014

SISÄLLYS

I	ASIA.....	1
II	ASIANOSAISTIEDOT.....	1
III	VAATIMUKSET.....	3
IV	PERUSTEET.....	3
V	PERUSTELUT.....	3
V.1	Tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.....	3
V.1.1	Säädöstausta.....	3
V.1.2	Vallitseva oikeuskäytäntö.....	4
V.1.3	Johtopäätökset Tavaramerkiltä puuttuvasta erottamiskyvystä.....	6
V.2	Vapaanapitotarve.....	8
V.2.1	Säädöstausta ja vallitseva oikeuskäytäntö.....	8
V.2.2	Johtopäätökset vapaanapitotarpeen osalta.....	10
V.3	Harhaanjohtavuus.....	10
V.3.1	Säädöstausta.....	10
V.3.2	Tavaramerkki luo harhaanjohtavan vaikutelman palvelun laadusta ja sisällöstä.....	11

III VAATIMUKSET

Väitteentekijä Suomen Asianajajaliitto vaatii kunnioittavasti, että Patentti- ja rekisterihallitus kumoaa kokonaisuudessaan tavaramerkin rekisteröinnin, joka koskee merkkiä "Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiantointimisto (ALT)" rekisterinumerolla 261 794 (jäljempänä "Tavaramerkki").

IV PERUSTEET

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee kumota Tavaramerkin rekisteröinti tavaramerkkilain (7/1964) 21 §:n mukaisesti, koska:

- 1) Tavaramerkiltä puuttuu tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitettu erottamiskyky;
- 2) Tavaramerkin sisältämillä sanoilla on erityinen vapaanapitotarve; ja
- 3) Tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöllä harhaan tavaramerkkilain 14 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

V PERUSTELUT

V.1 Tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky

Tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska se ilmaisee haetun luokan 45 (oikeudelliset palvelut) palvelujen lajia, laatua tai käyttötarkoitusta eikä se erota merkinhaltijan palveluja muiden vastaavista palveluista.

V.1.1 Säädstausta

Tavaramerkkidirektiiviin (2008/95/EY) 3 artiklan 1 kohdan alla mainittujen alakohtien mukaan seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

"b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus; tai

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia."

Edellä mainitut tavaramerkkidirektiivin mukaiset rekisteröinnin esteet on sisällytetty tavaramerkkilain 13 §:ään, jonka mukaan:

"Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavarain lajia, laatua, paljousuutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. [A]rvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä



huomioita kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty."

Tavaramerkki ei siis ole tavaramerkkilain ja tavaramerkkidirektiivin mukaan erottamiskykyinen, jos se yksinomaan ilmaisee palvelujen lajia, laatua tai käyttötarkoitusta eikä sillä pystytä erottamaan merkinhaltijan palveluja vastaavia palveluja tarjoavista muista palveluntarjoajista.

V.1.2 Vallitseva oikeuskäytäntö

Markkinaoikeus on todennut omassa ratkaisukäytännössään tavaramerkkilain 13 §:n mukaisesti, että tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen, jos se ilmaisee haetussa luokassa yksilöityjen palvelujen lajia, laatua tai käyttötarkoitusta. Markkinaoikeuden mukaan tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan rekisteröintihakemuksessa ilmoitetun tavara- tai palveluluettelon perusteella. Markkinaoikeus on todennut esimerkiksi tuoreessa ratkaisussaan MAO:469/14 seuraavasti:

"Haettu merkki VUOKRALAINA muodostuu sanoista "vuokra" ja "laina". Sanan "vuokra" merkitykseksi on sanakirjassa ilmoitettu muun ohella "sopimus jonkin omaisuusesineen tai etuuden käyttöoikeudesta tavallisesti määrääjain suoritettavaa korvausta vastaan" sekä "edellä mainitusta käyttöoikeudesta maksettava korvaus". Sanan "laina" merkitykseksi on sanakirjassa ilmoitettu muun ohella "jokin esineen tms. luovuttaminen toiselle joksikin aikaa" ja pankki- ja rahoitussanastossa taas "luotto, joka käsittää oikeuden saada käyttöönsä rahasumma tietyn ajan jaksiksi tiettyjen maksuehtojen puitteissa." Sekä sana "vuokra" että sana "laina" ovat näin ollen merkityssisältönsä johdosta vahvasti kysymyksessä olevien luokan 36 mukaisia palveluja kuvaavia.

[Mikäli merkin osat ovat kuvaavia, on myös niiden yhdistelmä pääsääntöisesti kokonaisuutena kuvaava. [K]un merkkiä käytetään luokkaan 36 lukeutuvien rahoituspalveluiden sekä huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrausta koskevien palvelun tunnuksena, ymmärtää kohdeyleisö välittömästi, että kysymys on jonkinasteista huoneistoon, kiinteistöön tai muuhun kohteeseen liittyvistä vuokraus- tai rahoitusjärjestelyistä. Tavaramerkin VUOKRALAINA on siten katsottava ilmaisevan haettujen luokan 36 palvelujen lajia, laatua ja käyttötarkoitusta.

[E]dellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki VUOKRALAINA ei ole erottamiskykyinen luokan 36 haetuille palveluille "Rahoituspalvelut; Vuokraus (Huoneisto-); Vuokraus (Kiinteistö-)." (korostus laatijan)

Samoin linjan mukaisesti markkinaoikeus on todennut toisessa tuoreessa ratkaisussaan MAO:372/14 muun muassa seuraavasti:

"[S]e, että sanalla "vippi" voi olla myös muita merkityksiä kuin rahalaina, ei anna aiheita arvioida toisin. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkkiä on pidettävä



tarkastettavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden.¹

[H]aetusta merkistä erottuvat kolme osaa ("vippi", "24" ja "fi") ovat siten kaikki erikseen erottamiskyvyttömiä. Markkinaoikeus katsoo, ettei myöskään osista toisiinsa liitettynä muodostu sellaista yhdistelmää, joka olisi enemmän kuin osiensa summa ja joka kokonaisuutena arvioituna antaisi vaikutelman, joka eroaisi riittävästi pelkästä osien yhdistelmästä." (korostus laatijan)

Edellä siteeratut tuoreet markkinaoikeuden ratkaisut ovat yhdenmukaisia korkeimman hallinto-oikeuden ("KHO") aiemman oikeuskäytännön kanssa, jonka vakiintunut tulkinta käy ilmi alla olevista ratkaisuista:

KHO taltionumero 594 (Dnro 452/1/13):

KHO pysytti PRH:n valituslautakunnan ratkaisun, joka puolestaan pysytti PRH:n ratkaisun. PRH:n mukaan haettu tavaramerkki "PERHEARVIOINTIOPAS" ei ollut erottamiskykyinen luokissa 9 ja 16, koska se ilmaisee tavaroiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta ja koska kyseessä on hakijan julkaisema tai laatima opas eli perheen arvioimiseen liittyvä ohje- tai käsikirja, joka voi ilmestyä esimerkiksi elektronisessa muodossa. Siten merkki ei ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden vastaavista. (korostus laatijan)

KHO taltionumero 790 (Dnro 1585/1/13):

KHO pysytti PRH:n valituslautakunnan ratkaisun, joka puolestaan pysytti PRH:n ratkaisun. PRH:n mukaan haettu merkki (VALIO KEITTOKIRJA) on erottamiskyvytön luokassa 16 (painotuotteet), koska se ilmaisee tavaroiden lajia ja laatua. Se muodostuu kahdesta erottamiskyvyttömästä osasta. Valio tarkoittaa muun muassa ryhmänsä, lajinsa, rotunsa ynnä muun sellaiseen parhaisiin kuuluvaa yksilöä. Haetun merkin voidaan näin ollen ymmärtää tarkoittavan esimerkiksi parasta keittokirjaa, joten merkki ei ole siten omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden vastaavista tavaroista. Valituslautakunta vielä täsmensi perusteluja todeten, että keskivertokuluttaja ymmärtää merkin kokonaisuutena kielipöytäkirjasta normaalin ilmaisuna, jossa nyt kyseessä olevissa tuotteissa käytetty adiektiivi VALIO määrittää itse tuotteita ilmaisevaa sanaa KEITTOKIRJA. (korostus laatijan)

KHO taltionumero 2577 (Dnro 311/3/12):

KHO kumosi PRH:n ja valituslautakunnan päätökset ja palautti asian PRH:een tavaramerkin GIN SUOMI 1952 rekisteröinnin kumoamista varten. Tavaramerkki koostui sanoista GIN ja SUOMI sekä luvusta 1952 valkoisin mustalla

¹ EUT: C-191/01 (DOUBLEMINT), kohta 32: "Joita SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen No 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävä on, että nämä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden."



reunustetuin kirjaimin ja numeroin neliskulmaisella sinisellä pohjalla. Ginin tavaramerkissä GIN on geneerinen ilmaisu. Sanan SUOMI voidaan olettaa ilmaisevan tavaroiden maantieteellistä alkuperää eikä se ole Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin osana omiaan erottamaan haltijan tavaroita muiden tavaroista. Myöskään lukua 1952 ei voida pitää tavaramerkin erottamiskykyisenä osana huomioon ottaen, että alkoholijuomien etiketeissä tavanomaisesti esiintyy vuosilukuja, ja kuluttajat todennäköisesti katsoisivat luvun 1952 viittaavan vuoteen 1952. Kun myös tavaramerkin kuvio- ja värielementit olivat varsin yksinkertaiset ja kirjaintyyppi tavanomainen, ei tavaramerkkiä voitu pitää ainakaan ginin tai sitä sisältävien juomien osalta kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyisenä. (korostus laatijan)

KHO taltionnumero 2645 (Dnro 1598/1/12):

KHO pysytti PRH:n valituslautakunnan ratkaisun, joka puolestaan pysytti PRH:n ratkaisun. PRH:n mukaan haettu merkki (EDNA VALLEY VINEYARD) on erottamiskykytön luokissa 32 ja 33, koska se ilmaisee haettujen tavaroiden maantieteellistä alkuperää eikä siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita muista vastaavista tavaroista. EDNA VALLEY on tunnettu viininviljelyalue Kaliforniassa ja VINEYARD-sanan käännös on viinitila. Koska merkki muodostuu pelkästään erottamiskyvyttömistä sanoista, ei se kokonaisuutenaan ole erottamiskykyinen. Se mielletään kohderyhmässä enemminkin tuotteen alkuperää kuvaavaksi merkinnäksi kuin tietystä valmistajalta peräisin olevaksi kaupalliseksi tunnuksiksi. (korostus laatijan)

KHO taltionnumero 660 (Dnro 372/2/10):

KHO pysytti PRH:n valituslautakunnan päätöksen lopputuloksen. Tavaramerkki (MAKE UP STORE) tarkoitti meikkimyymälää ja oli siten erottamiskyvytön. Merkki on yhdistelmä englanninkielisiä sanoja, jotka suomalaiset kuluttajat ymmärtävät. Kuluttaja yhdistää merkin luokan 3 tavaroihin, vaikka merkki kokonaisuutena ei suoraan kuvailekaan kosmetiikkatuotteita. Luokassa 41 merkki kattoi palveluita, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden käyttämiseen, kuten meikkikursseja ja -koulutusta. Vastaavasti luokan 44 palveluiden osalta merkki antoi suoraan tietoa siitä, minkälaisia palveluja tarjotaan. Merkin voidaan käsittää viittaavan liikkeeseen, joka tarjoaa kauneudenhoitoa. Koska merkki ei ollut erottamiskykyinen luokissa 9, 41 ja 44, kansainvälisen rekisteröinnin ei voitu katsoa koskevan Suomea." (korostus laatijan)

Edellä mainitun kaltaisia ratkaisuja on lukuisia ja täten tavaramerkkilain 13 §:ää koskeva tulkintalinja on vakiintunut.

V.1.3 Johtopäätökset Tavaramerkiltä puuttuvasta erottamiskyvystä

Väitteenalainen Tavaramerkki koostuu sanoista "auktorisoitu", "lakimies" ja "lakiasiaintoimisto" sekä kirjainlyhenteistä "AL" ja "ALT". Nykysuomen sivistyssanakirjassa sanan "auktorisoida" merkitykseksi on ilmoitettu "valtuuttaa"² ja siten tavaramerkissä käytetty sana "auktorisoitu" tarkoittaa "valtuutettua, luvan saanutta". Nykysuomen sanakirjassa sanan "lakimies" merkitykseksi on ilmoitettu "lainoppinut, juristi, tuomari; olla lakimiehenä jonkin liikkeen palve-

² Nykysuomen sivistyssanakirja – vierasperäiset sanat, s. 38. Vastavasti www.sivistyssanakirja.fi/auktorisoida.



luksessa” ja vastaavasti sähköisessä sivistyssanakirjassa sanan ”lakimies” merkitykseksi on ilmoitettu ”oikeustieteen tutkinnon suorittanut lakiasioiden hoitaja, juristi, lakien asiantuntija, lain parissa työskentelevä”³. Sähköisessä sivistyssanakirjassa sanan ”lakiasiaintomisto” merkitykseksi on puolestaan tu ”toimisto, joka antaa maksusta oikeudellista neuvontaa ja avustaa oikeudenkäynneissä.”

Tavaramerkin sisältämä sana ”auktorisoitu” on kuvaileva. Kyseinen sana kuvaillee paitsi yleisesti jotakin valtuutusta tai luvan saanutta toimintaa, mutta myös tavaramerkinhaltijana olevan Yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetuista oikeudenkäyntiavustajista, joihin kuvailevalla ilmaisulla ”auktorisoitu lakimies” on ilmeisesti tarkoitua viitata. Lisäksi sanan ”auktorisoitu” on tarkoitus toimia jonkinlaisena laatumääreenä sanoille ”lakimies” ja ”lakiasiaintomisto”.

Tavaramerkin sisältämät sanat ”lakimies” ja ”lakiasiaintomisto” ovat puolestaan luokan 45 tarkoittamien oikeudellisten palveluiden markkinoinnissa yleisesti käytettyjä ja toimintaa kuvailevia yleiskielen sanoja, joita ei voida pitää erottamiskykyisinä.

Tavaramerkin sisältämät kirjainyhdistelmät ”AL” ja ”ALT” muodostuvat sanayhdistelmien ”auktorisoitu lakimies” ja ”auktorisoitu lakiasiaintomisto” alkukirjaimista. Kirjainyhdistelmät ”AL” ja ”ALT” ovat yhtä lailla vailla erottamiskykyä kuin niiden perustana olevat sanayhdistelmät ”auktorisoitu lakimies” ja ”auktorisoitu lakiasiaintomisto”, ja kyseiset yksinkertaiset kirjainyhdistelmät eivät erota tavaramerkin haltijan palveluita toisten vastaavista.

Tavaramerkki ”Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintomisto (ALT)” ei ole omiaan erottamaan tavaramerkin haltijan palveluja muiden vastaavista palveluista eikä täytä tavaramerkin erottamisfunktion edellytyksiä. Tavaramerkki muodostuu lähes yksinomaan sanoista, jotka ilmaisevat oikeudellisten palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta.

Erottamiskyvyttömiä osien yhdistäminen ei tee Tavaramerkistä erottamiskykyistä, kuten Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) ratkaisukäytännössäkin on todettu:

”Pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekkin kuvaileva direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.”⁴

Väitteenalaisessa Tavaramerkissä käytetyt sanat ovat kuvailevia ja niiden yhdistelmässä ei ilmene minkäänlaista tavanomaisesta poikkeavaa lauseopillista tai semanttista muutosta tai omaperäisyyttä, ja Tavaramerkki on näilläkin perusteilla erottamiskyvytön.

³ Nykysuomen sanakirja – osat III ja IV (L-R), s. 37 ja www.sivistyssanakirja.fi/lakimies.

⁴ EUT: C-363/99 (POSTKANTOOR), kohta 98.



Edellä mainitun vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella Suomen Asianajajaliitto katsoo, että:

- 1) Tavaramerkin kattamia palveluja on arvioitava rekisteröintihakemuksessa ilmoitetun palveluluettelon mukaisesti (oikeudelliset palvelut);
- 2) Sekä sana "auktorisoitu" että sanat "lakimies" ja "lakiasiantomisto" ovat erottamiskyvyttömiä ja kuvailevia rekisteröinnin tarkoittamille palveluille. Sekä sana "auktorisoitu" että sanat "lakimies" ja "lakiasiantomisto" ovat näin ollen merkityssisältönsä johdosta vahvasti kysymyksessä olevia luokan 45 mukaisia palveluja kuvailevia;
- 3) Tavaramerkki muodostuu useammasta erottamiskyvyttömästä osasta. Koska Tavaramerkin yksittäiset sanat ja lyhenteet ovat kukin yksinään erottamiskyvyttömiä, eivät ne myöskään kokonaisuutena tee merkistä erottamiskykyistä vaan Tavaramerkki on kokonaisuutenakin arvioiden kuvaileva ja ilmaisee oikeudellisten palvelujen lajia, laatua ja käyttötarkoitusta, jossa sana "auktorisoitu" määrittää palveluja tuottavia toimijoita "lakimies" ja "lakiasiantomisto";
- 4) Tavaramerkki mielletään kohderyhmässä, eli yritysten ja kuluttajien keskuudessa, enemmänkin palveluiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta kuvaavaksi merkinnäksi kuin tietyltä palveluntarjoajalta peräisin olevaksi kaupalliseksi tunnukseksi; ja
- 5) Tavaramerkki ei erota Yhdistyksen tai sen jäsenenä olevien luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien tai lakiasiantomiston, jonka palveluksessa on luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia, sellaisista luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tai tällaisia työllistävästä lakiasiantomistoista, jotka eivät ole Yhdistyksen jäseniä tai asianajajista, asianajotoimistoista tai muistakaan oikeudellisten palvelujen tarjoajista.

Edellä todetun perusteella Suomen Asianajajaliitto katsoo, että Yhdistykselle rekisteröity Tavaramerkki ei täytä tavaramerkkilain 13 §:n mukaisia tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä. Rekisteröinnille on siten tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu este, jonka perusteella rekisteröinti on kumottava puuttuvan erottamiskyvyn johdosta.

V.2 Vapaanapitotarve

Väiteenalaisen Tavaramerkin sisältämällä sanoilla on erityinen vapaanapitotarve, minkä vuoksi Tavaramerkin rekisteröinti tulee alan toimijoiden yleisen edun nimissä kumota eikä mahdollistaa kyseisten sanojen monopolisoitua Yhdistykselle.

V.2.1 Säädestausta ja vallitseva oikeuskäytäntö

Vapaanapitotarve perustuu tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 3 artiklan 1 kohdan c) alakohtaan, johon liittyen EUT on todennut seuraavaa ratkaisussaan C-108/97:



"Aluksi on todettava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c) alakohdan mukaan rekisteröimiskelpoisia eivät ole deskriptiiviset tavaramerkit eli tavaramerkit, jotka koostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmauksista, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaispiirteiden ilmaisemiseen, joita varten rekisteröintiä haetaan.

Tältä osin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c) alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvataan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia."⁵ (korostus laatijan)

EUT on lisäksi todennut toisessa ratkaisussaan C-299/99 3 artiklan tulkinnasta seuraavasti:

"Direktiivin 3 artiklansa lueteltuja rekisteröintiesteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen lausta-ajatuksena."⁶ (korostus laatijan)

EUT:n linjauksen mukaisesti KHO on todennut omassa käytännössään seuraavasti:

KHO:2012:64: Kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu hymiö :) ei täyttämystavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä eikä siten ollut rekisteröitävissä. Hymiö :) on erittäin laajalti tunnettu ja sen sisältämä positiivisuuden viesti on ymmärrettävissä riidattoman yhdenmukaisesti. KHO katsoi hymiön olevan rinnastettavissa tietynlaisiin kuvaileviin laatu ilmaiseviin sanoihin, joiden ei ole katsottu olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien käytössä.

KHO perusti ratkaisunsa edellä mainittuun tavaramerkkidirektiivin kohtaan sekä tavaramerkkilain 13 §:ään.

Oikeuskirjallisuudessa on todettu EUT:n ja KHO:n linjauksen mukaisesti, että vapaanapitotarve ei ole olemassa ainoastaan sen vuoksi, että kuvailevia merkkejä voidaan käyttää viittamaan palvelujen laatuun ja muihin ominaisuuksiin, vaan myös sen johdosta, että niillä voidaan vaikuttaa kuluttajien valintoihin eri tavoin. Kun merkki yksinomaan kuvaa kyseistä palvelua tai sen jotain ominaisuutta, oikeuskirjallisuudessa todetun kannan mukaan tällaista merkkiä on pidettävä täysin erottamiskyvyttömänä. Tämän vuoksi kilpailevien elinkeinonharjoittajien on voitava vapaasti käyttää tällaisia kuvailevia sanoja tai kuvia markkinoinnissaan ja niille on siten erityinen vapaanapitotarve kilpailijoiden

⁵ C-108/97, tuomion kohdat 24-25. Lisäksi tuomion kohdassa 35 todetaan, että ko. direktiivin alakohdan soveltamisedellytyksenä ei ole se, että olisi olemassa konkreettinen, aktueli tai pakottava tarve säilyttää deskriptiiviset ilmaukset vapaassa käytössä.

⁶ C-299/99, tuomion kohta 77.



toiminnassa eikä niitä voida tavaramerkkilainsäädännön nojalla monopolisoida vain yhdelle yritykselle tai yhteisölle.⁷ Tavaramerkkioikeudellista monopolia ei voida myöntää sellaisiin sanoihin tai sanayhdistelmiin, tai muunkaan tyyppisiin merkkeihin, jotka ovat tarpeen kaupassa ja teollisuudessa.⁸

V.2.2 Johtopäätökset vapaanapitotarpeen osalta

Väitteen kohteena olevan Tavaramerkin hallitsevat elementit "lakimies", "lakiasiaintoimisto" ovat käytössä yleisesti oikeudellisten palvelujen toimialalla. Näin ollen myös näiden sanojen yhdistelmä kuvailevan "auktorisoitu"-ilmaisun kanssa, "auktorisoitu lakimies" ja "auktorisoitu lakiasiaintoimisto", ovat sellaisia ilmaisia, joihin liittyy vahva vapaana pitämisen tarve toimialalla, jolla tarjotaan oikeudellisia palveluja. Ei voida katsoa asianmukaiseksi ja hyväksyttäväksi, että jollekin yksittäiselle toimijalle, kuten Yhdistykselle, myönnettäisiin yksinoikeus käyttää edellä mainittuja luokan 45 palveluja kuvaavia ja yleisluontoisia sanoja tai ilmaisia kyseisellä toimialalla.

Sen lisäksi, että Tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, Suomen Asianajajaliitto katsoo, että Tavaramerkki sisältää sanoja, joiden vapaana pitämisen tarve on luokan 45 oikeudellisten palvelujen tarjoajille erittäin tärkeää. Alan toimijoiden yleinen etu huomioon ottaen, Suomen Asianajajaliitto vaatii, että Patentti- ja rekisterihallitus kumoaa Tavaramerkin tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin nojalla.

V.3 Harhaanjohtavuus

Väitteenalainen Tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan ensinnäkin sen vuoksi, että se antaa harhaanjohtavan vaikutelman tavaramerkinhaltijana olevasta Yhdistyksestä ja sen jäsenistä suhteessa muihin lakimiehiin, ja toiseksi sen vuoksi, että se on omiaan huomaa harhaanjohtavan vaikutelman tarjottavan palvelun laadusta.

V.3.1 Säädstausta

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan g) alakohdan mukaan rekisteröidyt tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, on julistettava mitättömiksi. Kyseistä tavaramerkkidirektiivin kohtaa vastaa tavaramerkkilain 14 §, jossa todetaan muun muassa seuraavasti:

"Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

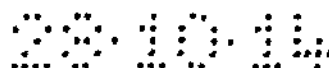
2) jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan."

Kyseisen lainkohdan mukainen rekisteröintieste on ehdoton rekisteröinnin este. Oikeuskirjallisuudessa todetun kannan mukaan harhaanjohtava merkki voi antaa väärän käsityksen esimerkiksi tavarain tai palvelun laadusta, ominaisuudesta, arvosta tai alkuperästä. Merkki on harhaanjohtava, jos se siihen sisältyvin sanoin tai kuvioin on omiaan erehdyttämään yleisöä, eli antamaan väärää tietoa.⁹

⁷ Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, Tavaramerkki, 2008, s. 153.

⁸ Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, Tavaramerkki, 2008, s. 166.

⁹ Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, Tavaramerkki, 2008, s. 262-263.



KHO:n mukaan mainitun säännöksen soveltaminen ei edellytä käytännössä toteutunutta harhaan johtamista vaan sitä, että tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

V.3.2 Tavaramerkki luo harhaanjohtavan vaikutelman palvelun laadusta ja sisällöstä

Etuliitteen "auktorisoitu" yhdistäminen sanoihin "lakimies" ja "lakiasiaintomisto" on harhaanjohtavaa. Suomessa lakimiehiltä tai lakiasiaintomistoilta ei yleisesti edellytetä mitään erityistä auktorisointia.

Lakiasioita hoitavat ammattimaisesti pääasiassa asianajajat, yleiset oikeusavustajat ja muut tuomarinvirkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneet henkilöt, joita yleisessä kielenkäytössä kutsutaan lakimieheksi. Laissa on erikseen säännelty erityiset lakimiesryhmät ja näiden nimikkeet, kuten asianajajalaissa tarkoitettu "asianajaja" ja laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tarkoitettu "luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja".

"Auktorisoitu"-etuliitteiden käyttäminen "lakimies" ja "lakiasiaintomisto"-sanojen yhteydessä on omiaan antamaan yleisölle virheellisen vaikutelman siitä, että etuliitteen käyttäjältä edellytetään jotain korkeampiasteista auktorisointia kuin muilta lakimiehiltä tai lakipalveluita tarjoavilta toimistoilta. Todettakoon, että tavaramerkinhaltijana olevan Yhdistyksen jäsenten eli luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuusvaatimukset ovat vähäisemmät kuin mitä esimerkiksi asianajajilta edellytetään. Vastaavasti luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin kohdistettava valvonta on suppeampaa kuin asianajajien valvonta.

Etuliite sisältää siis implisiittisen vastakkainasettelun ja vertailun siten, että muiden lakimiesryhmien tai lakiasiaintomistojen voidaan ymmärtää olevan "auktorisoimattomia" tai "ei-auktorisoituja". On syytä korostaa, että esimerkiksi asianajajat ovat aivan yhtä lailla "auktorisoituja lakimieheä" asianajajista annetun lain ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen nojalla, ja asianajajien antaman palvelun laatuun liittyy tiukempia laatu- ja muita vaatimuksia kuin mitä luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta edellytetään. Tavaramerkin sisältämä viittaus johonkin erityiseen auktorisointiin on harhaanjohtavaa.

On myös huomattava, että Yhdistyksen jäsenistö koostuu vain osasta laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tarkoitetuista lakimiehistä, eli niistä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, jotka ovat Yhdistyksen päättäneet liittyyä. Kaikki luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa määritellyn valvonnan alaisia riippumatta siitä, ovatko he tai heidän toimistonsa "auktorisoituja" eli Yhdistyksen jäseniä vai eivät. Vastaavasti siltä osin kuin he hoitavat laissa tarkoitettuja tehtäviä, heidän on noudatettava luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille säädettyjä velvollisuuksia mahdollisesta Yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.

Kuluttaja tai yritys, joka käyttää oikeudellisia palveluja vain satunnaisesti, ei myöskään välttämättä osaa tehdä laadullista eroa nimikkeiden "auktorisoitu lakiasiaintomisto", "lakiasiaintomisto" tai "asianajotoimisto" välillä ja voi sen vuoksi saada Tavaramerkin perusteella harhaanjohtavan vaikutelman, että hän voisi saada laadullisesti parempaa palvelua "auktorisoidusta lakiasiaintomistos-

ta". Tavaramerkki on omiaan luomaan harhaanjohtavana vaikutelman, että Tavaramerkkiä käyttävä palveluntarjoaja olisi "auktorisoinnista" johtuen velvoitettu korkeampiin laatuvaatimuksiin kuin muut kilpailevat palveluntarjoajat ja olisi sen myötä laadullisesti parempi kuin lakiasiaintoimisto tai asianajotoimisto. Tavaramerkki on siten omiaan luomaan harhaanjohtavan vaikutelman "korkeatasoisemmasta palvelusta" ja siten kokonaisuudessaan harhaanjohtavan vaikutelman kilpailevien toimijoiden palvelun laadusta ja laatuvaatimuksista.

Yllä esitetyin perustein Suomen Asianajajaliitto katsoo, että Yhdistykselle rekisteröity Tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisää harhaan ja Tavaramerkin rekisteröinnille on siten tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ehdoton rekisteröinnin este. Rekisteröinnille on siten tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu este, ja Tavaramerkki tulee kumota.

Helsingissä 28. päivänä lokakuuta 2014

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO



Panu Siitonen
asianajaja, Helsinki

Laati

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Suomen Asianajajaliiton asiamiehenä





SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
FINLANDS ADVOKATFÖRBUND

VALTAKIRJA

Valtuutamme täten Hannes Snellman Asianajotoimisto Oyj:n tai määräämensä toimimaan asiamiehenämme väiteasiassa, joka koskee tavaramerkkiä

Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoinimisto (ALT)

rekisterinumerolla 261794 sekä toimimaan asiamiehenämme kaikessa, mikä asiaa koskee, kantamaan ja vastaamaan sekä edustamaan meitä kaikissa virastoissa ja tuomioistuimissa väitettä koskevista asioista, hyväksyen kaiken, minkä asiamies laillisesti tekee tai jättää tekemättä.

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja
Helsinki
27.10.2014

