

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Antopäivä 1 (14)
1.3.2007
Taltionumero
471
Diaarinumero
833/3/06

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Alma Media Oyj, Helsinki

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätös 16.1.2006
nro 2003/T204

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 18.9.2003 hylännyt Jori-Pekka Träskbäckin, toiminimi Hitbeatin haltijana Alma Media Oyj:n tavaramerkin etuovi rekisteröintiä nro 224980 vastaan tekemän väitteen. Rekisteröinti koskee päätöksestä ilmeneviä palveluita luokissa 35, 38 ja 42.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Väitteentekijä on osoittanut, että väitteentekijällä on internetosoite Etuovi.net, joka on aikaisempi kuin rekisteröinnin haltijan jättämä tavaramerkkihakemus ja että merkin haltija on ollut tietoinen tästä osoitteesta. Internetosoite ei kuitenkaan tavaramerkkilakiin perustumattomana ole rekisteröinnin este eikä väitteentekijän viittaus tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohdan tarkoittamaan vilpilliseen mieleen tule harkittavaksi.

Väitteentekijä ei ole näyttänyt, että väitteentekijä olisi vakiinnuttanut merkin *Etuovi.net* tässä maassa tavaramerkkilain 2 § 3 momentin tarkoittamalla tavalla yleisesti tunnetuksi haltijan palveluiden erityiseksi tunnusmerkiksi. Sekoitettavuus merkkien välillä ei tule siten tällä perusteella harkittavaksi.

Väitteentekijän viittaukset tavaramerkkilain 3, 7, 8 ja 9 pykäliin eivät myöskään edellä esitetyillä perusteilla tule harkittaviksi.

Träskbäck on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

Yhtiö on antanut valituksen johdosta lausunnon, johon *Träskbäck* on valituksen lisäyksen muodossa vastannut.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut valituksen johdosta lausunnon.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

Valituslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin nro 224980 kumoamista varten.

Valituslautakunta on perustellut päätöstään seuraavasti:

Väitteentekijä on osoittanut rekisteröineensä verkkotunnuksen eli Internet-osoitteen *Etuovi.net* ennen kuin rekisteröidyn merkin nro 224980 *Etuovi* haltija teki tavaramerkkihakemuksensa luokissa 35,38 ja 42 lueteltuja palveluja varten. Tällaista aikaisempaa verkkotunnusta ei voida kuitenkaan sellaisenaan pitää tavaramerkkilaissa tarkoitettuna tavaramerkin rekisteröinnin esteenä. Voidakseen vedota tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa mainittuun sekoitettavuuteen rekisteröidyn merkin kumoamiseksi, väitteentekijän tulee osoittaa, että tätä osoitetunnuksena pidettyä verkkotunnusta näytetään käytetyn elinkeinotoiminnassa tavaramerkinomaisesti samojen tai samankaltaisten palvelujen erityisenä tunnuksena kuin rekisteröityä merkkiäkin.

Väitteentekijä on valitukseensa oheistanut näyttöä tunnuksensa käytöstä. Suurimmasta osasta näyttöä ilmenee, että verkkotunnussivusto on sisältänyt tietoa musiikkiin ja viihdealaan liittyvistä asioista. Lausuntoja

antaneet elinkeinonharjoittajat ovat todenneet saaneensa sivustolta erilaisia hittilistoja, viihdealan tietoutta, tiskijukkatietoutta, joita palveluja he ovat käyttäneet omassa toiminnassaan. Internet-osoitteen Etuovi.net voidaan siten katsoa muodostuneen tunnuksiksi, jota on käytetty musiikki- ja viihdealan palvelujen mainonnassa ja markkinoinnissa.

Sen sijaan esitetty näyttö mainittujen palvelujen tarjoamisesta ja mainostamisesta pelkästään Internet-markkinointikanavaa käyttäen ei riitä osoittamaan, että väitteentekijän tunnus olisi vakiintunut tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettulla tavalla yleisesti tunnetuksi haltijan palvelujen erityiseksi tunnusmerkiksi musiikki- ja viihdealoilla.

Sekoitettavuuteen vetoaminen sekä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan vakiintumisen että 14 §:n 1 momentin 7 kohdan käytön nojalla edellyttää, että tunnus on vakiintunut tai sitä on käytetty samoille tai samankaltaisille palveluille kuin rekisteröity merkki tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 1 §:n 3 momentin mukaisesti. Rekisteröity merkki on rekisteröity luokkiin 35, 38 ja 42, jotka käsittävät täysin erilaisia palveluja kuin väitteentekijän musiikki- ja viihdealan palvelut, joiden on katsottava kuuluvan lähinnä luokkaan 41. Näin ollen väitteentekijän merkin käyttö eikä edes se, että merkin olisi katsottu vakiintuneen näiden palvelujen yhteydessä voi katsoa muodostavan estettä merkin rekisteröinnille eikä edellä mainituissa lainkohdissa säädetyt edellytykset tavaramerkin Etuovi kumoamiseksi ole siten täyttyneet.

Väitteentekijän esittämästä käyttönäytöstä osa kohdistuu Etuovi.net -sivulla tarjottuihin ja mainostettuihin Internetpalveluihin. Tunnusta on todistettavasti osoitettu käytetyn mm. tarjottaessa Internetsivustojen suunnittelua ja laadintaa ja ylläpitoa ns. webhotellipalveluna.

Esitetystä selvityksestä myös ilmenee, että tunnusta on käytetty tietoverkkoihin liittyvissä palveluissa sekä aikaisemmin että nyt rekisteröityä tavaramerkkihakemusta tehtäessä. Kun verrataan näitä palveluja rekisteröidyn tavaramerkin Etuovi palveluluettelossa mainittuihin palveluihin, väitteentekijän voidaan todeta käyttäneen tunnustaan samoille ja samankaltaisille palveluille, joten tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukainen sekoitettavuus tulee harkittavaksi.

Valitusasiakirjoihin on liitetty todisteita tavaramerkin haltijan tytäryhtiön edustajan ja väitteentekijän sähköpostitse käymistä keskusteluista. Väitteentekijä on muun muassa eräässä viestissään todennut, että hän on aikuisviihteen ohella myös Internet-palvelujen tarjoaja ja hänellä on useita yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat etuovi.netin "alla". Näin ollen tavaramerkin haltijan on katsottava olleen tietoinen tunnuksen käytöstä samoille ja samankaltaisille palveluille hakemusta tehdessään.

Tavaramerkin Etuovi haltija ei ole myöskään näyttänyt, että hän olisi käyttänyt hakemaansa merkkiä ennenkuin väitteentekijän tunnusmerkkiä on ryhdytty käyttämään.

Koska rekisteröity merkki Etuovi on identtinen väitteentekijän tunnuksen dominoivan osan Etuovi kanssa, on rekisteröity merkki kokonaisuutena arvostellen sekoitettavissa väitteentekijän tunnusmerkkiin Etuovi.net.

Näin ollen valituslautakunta katsoo, että tavaramerkin nro 224980 rekisteröinnille on ollut olemassa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu este ja perusteet rekisteröidyn tavaramerkin kumoamiseksi tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin nojalla ovat siten täyttyneet.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksen ja katsoo, että tavaramerkki 224980 ETUOVI rekisteröinti on tehty tavaramerkkilain mukaisesti ja jää siksi voimaan.

Internetissä käytetty verkkotunnus voi olla tavaramerkkilaisissa tarkoitettu tunnusmerkki vain erityisten edellytysten täytyessä. Näihin edellytyksiin kuuluu verkkotunnuksen tavaramerkinomainen käyttö tiettyjen, yksilöitävissä ja luokiteltavissa olevien palvelujen tunnusmerkkinä. Osoitteeksi mielletty Internetin verkkotunnus ei ole tavaramerkkilain tarkoittama tunnusmerkki.

Mikään esitetystä liitemateriaalista ei osoita yllä tarkoitettua tavaramerkkilain edellyttämää käyttöä, eikä Träskbäckin käyttämä verkkotunnus siten ole voinut muodostua minkään tuotteen tunnusmerkiksi.

Näyttöä hakijan tietoisuudesta voidaan tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7-kohdan edellyttämällä tavalla pitää riittävänä vain, jos hakijan voidaan esitetyn näytön perusteella katsoa hakemusta laatiessaan tienneen tunnusmerkkiä käytetyn yksilöidyn ainakin yksilöitävissä ja luokiteltavissa olevan tuotteen tunnuksena. Tällainen tietoisuus on edellytys kyseisen lainkohdan soveltamiselle.

Edellytys tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7-kohdan lainkohdan soveltamiselle ei täyty, ellei hakija ole tietoinen tunnusmerkin käytöstä. Siten ei ole riittävää, että hakija olisi voinut olla tietoinen tunnusmerkin käytöstä.

Edellytys tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7-kohdan lainkohdan soveltamiselle ei myöskään täyty, ellei hakija hae rekisteröintiä samoille ja samankaltaisille tuotteille, joille toinen hakijan tieteen käyttää sekoitettavissa olevaa tunnusmerkkiä. Palveluiden jäädessä yksilöimättä ei hakijalla voi olla tällaista tietoisuutta. Siten ei ole riittävää, että tunnusta on käytetty joillekin palveluille.

Tässä asiassa esitetty näyttö ei mitenkään osoita, että hakija olisi hakemusta laatiessaan ollut millään tavalla tietoinen verkkotunnuksen etuovi.net käyttämisestä sellaisten yksilöitävissä olevien palvelujen tunnusmerkkienä, jotka sisältyvät tavaramerkin ETUOVI rekisteröintiä haettaessa laadittuun tavara- ja palveluluetteloon.

Edellytyksiä tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7-kohdan soveltamiseen ei tässä asiassa ole. Merkki on siten rekisteröity täysin tavaramerkkilain mukaisesti.

Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valituslautakunta on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa muun ohella esittänyt, että merkkiä Etuovi.net on osoitettu käytetyn samoille ja samankaltaisille palveluille ennen merkin Etuovi hakemista. Rekisteröity merkki on identtinen väitteentekijän tunnuksen dominoivan osan kanssa. Alma Media Oyj:n on katsottava tulleen tietoiseksi toisen merkin käytöstä samoille ja samankaltaisille palveluille, joille merkkiä myöhemmin on haettu. Tavaramerkin Etuovi haltija ei ole näyttänyt, että se olisi käyttänyt hakemaansa merkkiä ennen kuin väitteentekijän tunnusmerkkiä on

ryhdytty käyttämään. Näin ollen valituslautakunta on katsonut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin nro 224980 rekisteröinnin kumoamiseksi, sillä merkin rekisteröinnille on ollut olemassa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu este.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetun valituskirjelmän johdosta valituslautakunta toteaa, että se on ottanut huomioon valittajan esittämät tämän asian ratkaisun kannalta relevantit perusteet. Näin ollen valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Träskbäck on antanut selityksen ja vaatinut, että korkein hallinto-oikeus pysyttää valituslautakunnan päätöksen. Tavaramerkkilaki ei vielä tunne uusia sähköisiä liiketoimintaympäristöjä, eikä siis verkkotunnusta, mutta verkkotunnus on nykyisin tavaramerkkiin verrattavissa oleva tavaran tai palvelun tunnusmerkki ja sillä on myös selvä tavaramerkille tunnusomainen funktio.

Toimitetut lausunnot, mainoslauseet, lehtiartikkelit ja muut dokumentit osoittavat, että verkkotunnusta Etuovi.net on käytetty tavaramerkinomaisesti elinkeinotoiminnassa hakijan tavaramerkkihakemuksessa mainituissa samoissa tavaraluokissa jo ennen hakijan jättämää tavaramerkkihakemusta.

Etuovi.net -verkkotunnuksen merkitys *Träskbäckin* liiketoiminnassa on erittäin merkittävä, sillä kyseisellä tunnuksella/verkkobrändillä harjoitetaan sähköistä julkaisutoimintaa ja tarjotaan muita tietoverkkoon olennaisesti liittyviä internetpalveluja, eli sähköistä liiketoimintaa, ainoastaan internetissä, joten verkkotunnuksen käyttö on edellytys koko liiketoiminnan ja verkkobrändin jatkumiselle.

Hakijan tietoisuutta on pidettävä täysin riittävänä, sillä verkkotunnuksen käytöstä ja liiketoiminnan sisällöstä ilmoitettiin hakijan edustajalle sähköpostitse jo useita kuukausia ennen hakemusta ja hakija on siten voinut helposti todeta käytön olleen tavaramerkinomaista. Hakija ei ole osoittanut käyttäneensä merkkiään aikaisemmin, vaan pyrkii hakemuksellaan vilpillisesti estämään kilpailijan jo käyttöön ottaman vakiintuneen merkin rekisteröintiä ja siten vaikeuttamaan Etuovi.net tunnuksella harjoitettavaa liiketoimintaa.

Etuovi.net -tunnus on selvästi sekoitettavissa hakijan 35, 38 ja 42 tavara-luokissa lueteltujen palvelujen kanssa ja näyttö siitä on täysin riittävä 6 § 1 momentissa mainitun sekoitettavuuden osalta rekisteröidyn merkin kumoamiseksi.

Yhtiö on toistanut vaatimuksensa. Väitteentekijän selitys ei sisällä mitään sellaista, millä olisi lisäarvoa valitusasiaa käsiteltäessä.

Jos vastoin yhtiön käsitystä katsottaisiin, että hakija on ollut tietoinen jonkin tavaramerkkiinsä ETUOVI sekoitettavissa olevan tunnuksen käytöstä tunnusmerkkinä hakemuksensa kattamien palveluiden kanssa samojen tai samankaltaisten palvelujen tunnuksena vain siksi, että hakijan edustaja kävi sanamuodoltaan tulkinnanvaraista sähköpostikirjeenvaihtoa väitteentekijän kanssa ostaakseen erään Internet-osoitteen ennen hakemuksen tekemistä, on yhtiö valmis rajaamaan hakemuksensa palveluluettelon siten, ettei se enää kohdistuisi niihin palveluihin, joiden osalta valituslautakunnan päätöksessä ja lausunnossa on katsottu löytyvän samankaltaisuutta väitteentekijän tunnuksellaan markkinoimiksi ilmoittamiensa palveluiden kanssa.

Träskbäck on toimittanut lisäyksen selitykseensä ja siinä uudistanut vaatimuksensa sekä pyytänyt ottamaan huomioon sen, että yhtiön palvelun perusliiketoimintana on myydä korvausta vastaan ilmoitustilaa verkkosivustolleen. Täsmälleen samanlainen palvelu toimi jo yli vuoden ennen hakijaan Etuovi.net-palvelussa. Verkkopalvelujen samankaltaisuutta ei poista kohderyhmien erilaisuus tai se, miten niitä tarjotaan. Palvelujen sisällöt ovat samat, mikä aiheuttaa välitöntä sekaannusvaaraa.

Yhtiö on *Träskbäckin* edellä mainitun lisäyksen johdosta antamassaan lisävastaselityksessä uudistanut vaatimuksensa ja muun ohella esittänyt, että väitteentekijän toimittama materiaali liittyy selkeästi vain tunnuksen käyttöön musiikki- ja aikuisviihteen tarjoamisessa käytettynä Internet-osoitteena, eli aloilla, jotka eivät sisälly hakemuksen suoja-alaan. Materiaalin ei voi katsoa tulleen hakijan tietoon ennen hakemuksen tekemistä. Väitteentekijä ei ole kyennyt osoittamaan hakijan tietoisuutta tunnuksen käytöstä hakemuksen kattamien palveluiden yhteydessä hakemuksen tekohetkellä. Materiaali on siten vailla merkitystä.

Valituslautakunta on lisälausunnossaan muun ohella toistanut katsovansa väitteentekijän käyttäneen tunnusmerkkiään rekisteröidyn merkin

palveluluettelossa mainittujen palvelujen kanssa samoille ja samankaltaisille palveluille. Tavaramerkinhaltijan edustajan on täytynyt tietää tunnusmerkin käytöstä tietoverkkoihin liittyvissä palveluissa ennen kuin on hakenut merkkiään samoille ja samankaltaisille palveluille.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella on mahdollisuus valituksen johdosta ratkaista rekisteröinnin pysyvyys joko kokonaan tai osittain ja siten harkita, mikä merkitys yhtiön toissijaisena esitetulle palveluluettelon rajoitukselle annetaan. Valituslautakunta kuitenkin katsoo, ettei tehty supistusehdotus anna aihetta muuttaa valituslautakunnan tekemää ratkaisua, sillä asiaa ratkaistaessaan valituslautakunta on harkinnut kaikkien rekisteröinnin tarkoittamien olevan joko samoja tai samankaltaisia kuin väitteen palvelut. Tästä syystä valituslautakunta onkin kumonnut rekisteröinnin kokonaan eikä pelkää osittain.

Träskbäck on valituslautakunnan lisälausunnon johdosta antamassaan selityksessä toistanut kantansa, jonka mukaan hänen merkkinsä on ehdottomasti vakiintunut kysymyksessä olevien palvelujen tunnusmerkiksi.

Jos yhtiö itsekin toteaa olleensa tietoinen internetosoitteesta, on yhtiön edustaja myös käynyt tutustumassa asianomaiseen palveluun, ja siten myös tullut tietoiseksi tunnuksella tarjotuista samoista ja samankaltaisista palveluista, sillä ne esiteltiin näkyvästi etusivulla palvelun käynnistämisestä alkaen.

Tunnuksella *Etuovi.net* tarjotut palvelut ovat olleet samankaltaisia myös muilta osin kuin *Alma Median* vastaselityksessään mainitsemien internetisivustojen ja web-hotellipalvelujen osalta. Yhtiön esittämä toissijainen vaatimus palveluluettelon rajaamisesta tulee hylätä ja katsoa myöntymiseksi siihen, että valituslautakunnan tekemä kumoamispäätös oli oikea.

Yhtiö on vastaselityksessään muun ohella esittänyt, ettei valituslautakunta tai väitteentekijä ole esittäneet asiassa mitään sellaista, joka osoittaisi yksiselitteisesti ja kiistatta väitteentekijän käyttäneen *etuovi* -tunnusmerkkiä yksilöidyille palveluille, jotka olisivat samoja tai samankaltaisia kuin hakemuksen kattamat palvelut. Siksi myöskään hakijan tietoisuutta tuollaisen tunnusmerkin käytöstä yksilöityjen palveluiden osalta ei ole osoitettu. Hakemuksen jättämisen jälkeen tehdyillä päätelmillä, jotka

perustuvat epämääräiseen ja asiaan mitenkään liittymättömään materiaaliin, ei voida laajentaa mahdollisesti käytössä olleen tunnusmerkin saamaa suojaa kattamaan kaikenlaisia palveluita. Näytöltä on nyt käsillä olevassa tilanteessa edellytettävä yksiselitteisyyttä ja kiistattomuutta.

Yhtiön merkki on rekisteröitävissä oleva tavaramerkki ja niille palveluille, jotka hakemuksen tavara- ja palveluluettelo kattaa.

Träskbäck on vielä toimittanut asiassa lisäselvitystä sekä 30 835 euron laskun ja erittelyn oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.

Alma Media Oyj on vastaselityksessään lisäselvityksen ja laskun johdosta katsonut, että lisäselvitys on vailla merkitystä asiassa. Laskua yhtiö on pitänyt aiheeltaan perusteettomana ja määrältään kohtuuttomana. Yhtiö on puolestaan vaatinut, että *Träskbäck* velvoitetaan korvaamaan sille asiassa aiheutuneet kulut 8 106,30 euroa laillisine korkoineen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Valituslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut tavaramerkkirekisteröinnin nro 224980 ETUOVI sillä perusteella, että tavaramerkki on tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettulla tavalla sekoitettavissa Jori-Pekka *Träskbäck*in samoille tai samankaltaisille palveluille tavaramerkinomaisesti käyttämään tunnukseen etuovi.net. *Träskbäck*in asian käsittelyn aikana esittämät rekisteröinnin mahdolliset muut kumoamisperusteet eivät siten ole korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn kohteena.

Sovellettavat säännökset

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä jos se on sekoitettavissa tavarann tunnusmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään.

Tunnusmerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Mitä tavaramerkkilaisissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tunnusmerkin käyttö internetpalvelujen tavaramerkkinä

Asiassa on riidatonta, että Träskbäck on käyttänyt verkkotunnusta etuovi.net ennen kuin Alma Media Oyj on tehnyt hakemuksen nro T-200102462 tavaramerkin ETUOVI rekisteröinnistä. Yhtiö ei ole väittänytään käyttäneensä tavaramerkkiä ennen kuin Träskbäck ryhtyi käyttämään tunnusta etuovi.net.

Asiassa on myös selvää, ettei rekisteröity verkkotunnus sinänsä ole tavaramerkin rekisteröinnin este, vaan se tulee otettavaksi huomioon rekisteröinnin esteenä ainoastaan, jos sitä on käytetty tavaramerkinomaisesti elinkeinotoiminnassa tuotteiden tai palvelujen tunnuksena.

Asiakirjoissa on selvityksenä verkkotunnuksen käytöstä muun muassa Discopress Ltd:n toimitusjohtajan Pentti Teräväisen lausunto, Lars Träskbäckin Ruka Multi Trade Oy:n puolesta antama lausunto, Mika Puustellin About Pop Records Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Café Bulevardin puolesta antamat lausunnot sekä Irmeli Träskbäckin Parturi-Kampaamo City 10:n puolesta antama lausunto. Lausunnoissa mainitaan muun muassa Etuovi-internetpalvelut ja webhotellipalvelut, joita lausunnonantajat ovat kertoneet hyödyntäneensä muun muassa vuosina 2000-2001.

Asiakirjoissa on myös tulosteita Internet-sivuista, joilla muun muassa Internet-sivustojen laatimispalvelua on mainostettu tunnuksella etuovi.net. Träskbäckin valituslautakunnalle laatiman valituskirjelmän liitteinä 039-046 on myös päivättyjä tietoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että kysymyksessä olevat sivut ovat näkyneet Internetissä tässä muodossa alkuvuonna 2001.

Edellä mainitun selvityksen perusteella on katsottava, että verkkotunnusta etuovi.net on käytetty internet- ja webhotellipalvelujen tunnuksena ennen kuin Alma Media Oyj:n tavaramerkkihakemus jätettiin 10.8.2001. Tunnus esiintyy selvityksessä myös tekstissä sanamuodossa etuovi. Käyttöä on tästä huolimatta pidettävä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisen kannalta riittävän tavaramerkinomaisena.

Alma Media Oyj:n tietoisuus käytöstä

Asiakirjoissa on tulosteita Träskbäckin ja Alma Media Oyj:n edustajan, Petri Pekin välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta. Träskbäck on viestissään Pekille 20.6.2001 kertonut tarjoavansa myös internetpalveluja, ja että hänellä on lukuisia yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat etuovi.netin “alla”, sekä että nämä asiakkaat ovat hänen primäärinen tulonlähteensä. Pekin ja sitä kautta Alma Media Oyj:n on siten katsottava olleen tietoinen tunnuksen edellä kuvatulla tavalla tavaramerkinomaisesta käytöstä myös internetpalvelujen osalta tavaramerkkihakemusta tehtäessä.

Palveluyhteys ja palveluluettelon rajoitus

Tunnuksella etuovi.net tarjolla olevat internetpalvelut ovat edellä mainitun selvityksen mukaan käsittäneet ainakin Internet-sivustojen suunnittelua ja laadintaa sekä ylläpitoa. Alma Media Oyj:n rekisteröinnin mukaiset palvelut on eritelty tarkemmin ja jaettu palveluluokkiin 35, 38 ja 42. Tästä huolimatta on katsottava, että tunnuksella etuovi.net tarjolla olleet palvelut tarkoittavat tavaramerkkilain 6 § 1 momentissa tarkoitettulla tavalla samoja tai samankaltaisia tavaralajeja kuin yhtiön rekisteröimä tavaramerkki ETUOVI.

Alma Media Oyj on toissijaisesti esittänyt tavaramerkkirekisteröinnin palveluluettelon supistamista. Kun otetaan huomioon, että asiassa on kysymys rekisteröidystä tavaramerkistä, jonka kumoamista koskeva päätös on meneillään olevan valitusmenettelyn vuoksi vailla lainvoimaa, tulisi palveluluettelon suojapiirin mahdollinen supistaminen suorittaa tavaramerkkilain 24 §:n 3 momentissa tarkoitettulla hakemuksella, jota korkein hallinto-oikeus ei ole toimivaltainen ensi asteena käsittelemään.

Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin mukaan voidaan rekisteröinti kuitenkin väitteen johdosta kumota myös osittain, jolloin korkein hallinto-oikeus voi arvioida valituslautakunnan kannan oikeellisuutta muun muassa ehdotetun suppeamman palveluluettelon pohjalta.

Edellytyksiä tavaramerkkirekisteröinnin osittaiselle kumoamiselle ei kuitenkaan ole, sillä kaikkia rekisteröinnin tarkoittamia palveluja on pidettävä vähintään samankaltaisina tunnuksella etuovi.net tarjottujen palvelujen kanssa.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa valituslautakunnan päätöksen lopputulosta.

Oikeudenkäyntikulut

Korkein hallinto-oikeus ei tutki puolin ja toisin esitettyjä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia vaatimuksia siltä osin kuin ne liittyvät asian käsittelyyn Patentti- ja rekisterihallituksessa ja valituslautakunnassa.

Korkein hallinto-oikeus hylkää Alma Media Oyj:n vaatimuksen siltä osin kuin se koskee korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyneitä oikeudenkäyntikuluja.

Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Alma Media Oyj:n korvaamaan Träskbäckin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatimukset enemmälti hyläten 700 eurolla viivästyskorkeineen. Viivästyskorkeo määräytyy korkolain 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

Hallintolainkäyttölain 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 asianosainen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on mainitun lain 75 §:n 1 momentin ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 1 momentin nojalla tehtävä ennen käsittelyn päättymistä.

Patentti- ja rekisterihallituksen hallintomenettelynä tapahtuvan väitekäsitteilyn yhteydessä asianosaisille syntyneet kulut eivät ole hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oikeudenkäyntikuluja.

Valituslautakuntakäsittelyn yhteydessä syntyneiden oikeudenkäyntikulujen osalta korvausvaatimuksia ei ole esitetty oikeudenkäyntikaaren 21 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla ennen asian käsittelyn päättymistä valituslautakunnassa. Tämän vuoksi vaatimukset on näiltä osin jätettävä tutkimatta.

Kun Alma Media Oyj:n vaatimuksen osalta muutoin otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei ole kohtuutonta, että yhtiö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Träskbäck joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Träskbäck on korkeimmassa hallinto-oikeudessa käytävissä oikeudenkäynnissä selityksen antajana. Siihen nähden kohtuullisena oikeudenkäyntikuluna voidaan pitää tässä asiassa 700 euroa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Ilmari Ojanen

Niilo Jääskinen (t)

Ilkka Pere

Jukka Mattila

Sakari Vanhala

Asian esittelijä,
esittelijäneuvos Kristina Björkvall

LIITE

Päätös, josta valitetaan

JAKELU Päätös Alma Media Oyj/Ari-Pekka Launne, oikeudenkäyntimaksu 204 euroa
Jäljennös Jori-Pekka Träskbäck
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta
Patentti- ja rekisterihallitus