

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Antopäivä 1 (23)
10.11.2010
Taltionumero
3190
Diaarinumero
1590/2/09

Asia Tavaramerkkiasiassa annetun lainvoimaisen päätöksen purkamista koskeva hakemus

Hakija Alma Media Oyj, Helsinki

Päätös, jota hakemus koskee

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.3.2007 taltionumero 471

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 18.9.2003 hylännyt Jori-Pekka Träskbäckin toiminimen Hitbeat haltijana tekemän väitteen Alma Media Oyj:lle rekisteröityä tavaramerkkiä nro 224980 ETUOVI vastaan. Rekisteröinti koskee päätöksestä ilmeneviä palveluita luokissa 35, 38 ja 42.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on päätöksellään 16.1.2006 Jori-Pekka Träskbäckin valituksesta kumonnut patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttanut asian patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin nro 224980 kumoamista varten.

Korkeimman hallinto-oikeuden purettavaksi haettu päätös

Korkein hallinto-oikeus on purettavaksi haetulla päätöksellään 1.3.2007 hylännyt Alma Media Oyj:n valituksen patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksestä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteluina on lausuttu seuraavaa:

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 Träskbäckin samoille tai samankaltaisille palveluille tavaramerkinomaisesti käyttämään tunnukseen etuovi.net. Träskbäckin 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 väittänytkään 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 §:n 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.

Päätöksen purkamista koskevan asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Alma Media Oyj on tänne 18.5.2009 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että korkeimman hallinto-oikeuden 1.3.2007 antama päätös puretaan ja asia palautetaan patenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi siten, että patenti- ja rekisterihallituksen päätös tavaramerkkirekisteröinnin hyväksymisestä pysytetään. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Jori-Pekka Träskbäck velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen. Vaatimusten perusteluina on esitetty muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätöksen antamisen jälkeen on lisäksi ilmaantunut uutta selvitystä siitä tavaramerkinomaisesta käytöstä, johon Jori-Pekka Träskbäck oli väitteensä tueksi vedonnut. Uutta selvitystä tapahtumien kulusta ja Träskbäckin tunnuksen etuovi.net käytöstä on saatu Träskbäckin ja Alma Media Oyj:n välisissä oikeudenkäynneissä Helsingin käräjäoikeudessa syksyllä 2008. Uusi aineisto olisi voinut vaikuttaa korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös loukkaa yhtiön oikeutta ja myös julkinen etu vaatii päätöksen purkamista.

Käsillä olevassa asiassa tavaramerkin rekisteröinti on kumottu virheellisin perustein, ja kumoamista hakenut Träskbäck on hakenut identtisen merkin rekisteröintiä itselleen. Purkuhakemuksella on siten erittäin suuri merkitys Alma Media Oyj:lle, joka on rekisteröinnin kumoamisen johdosta menettänyt aikaisempaan hakemukseen perustuvan tavaramerkkioikeuden.

Tavaramerkkirekisteri on julkinen rekisteri, jonka oikeellisuus on myös julkisen edun kannalta tärkeää. Eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa on vireillä oikeudenkäyntejä ja väitemenettelyitä tavaramerkkiin ETU-OVI liittyen. Näiden eri oikeudenkäyntien ja muiden menettelyjen kannalta on tärkeää, että päätökset perustuvat johdonmukaisesti samaan aineistoon ja ovat keskenään johdonmukaiset.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkittävimpana perusteena olivat ainakin alkuvuonna 2001 käytössä olleet verkko-osoitteen etuovi.net sivut. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedossa ei ollut, että kyseisen kaltainen avaussivu oli poistettu alkukesästä 2001 eli huomattavasti ennen tavaramerkin hakemispäivää elokuussa 2001, ja korvattu aikuisviihdesivulla.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisen perusteena ei voi olla se, että väitteentekijä on ennen hakemuksen jättämistä käyttänyt merkkiään tietyllä tavalla. Laki edellyttää, että käytön on tullut tapahtua hakemuksen tekohetkellä. Hakemuksen tekohetkellä ainoa käyttö, josta Alma Media Oyj hakijana oli tietoinen, kohdistui purkuhakemuksen liitteen mukaiseen aikuisviihdeaineistoon, joka avautui siirryttäessä verkko-osoitteeseen etuovi.net. Helsingin kärjäoikeudessa käydyssä oikeudenkäynnissä ilmeni, ettei hakemuksen tekohetkellä ollut mitään muuta aineistoa, jonka yhtiö olisi voinut havaita tiedossaan olevan verkkotunnuksen etuovi.net perusteella.

Purkuhakemuksen liitteen mukaisella verkkosivulla ei ole minkäänlaista tavaramerkinomaista käyttöä tunnuksella ETUOVI, jollei tällaiseksi luetta mainintaa Etuovi-klubista, johon liittymällä saa verkkosivujen mukaan tuoreimmat tiedot maailman pornotapahtumista. Nämä palvelut eivät ole olleet samoja tai samankaltaisia kuin väitteen kohteena olleen ETUOVI-tavaramerkkirekisteröinnin tarkoittamat palvelut luokissa 35, 38 ja 42.

Selvitys Träskbäckin verkkosivuista ja tunnuksen etuovi.net käytöstä verkkosivuilla on tarkentunut ja vahvistettu Helsingin kärjäoikeudessa käydyssä oikeudenkäynnin yhteydessä. Oikeudenkäynnissä on myös vahvistettu, ettei Träskbäckillä ole vakiintumiseen perustuvaa oikeutta tavaramerkkiin ETUOVI. Näin ollen kärjäoikeus vahvisti, että Alma Media Oyj:n tavaramerkillä ETUOVI.COM on Träskbäckä aikalaisempi oikeusperuste.

Esitetyn virheellisen selvityksen hyväksyminen näytöksi Träskbäckin tunnuksen ETUOVI käytöstä Alma Media Oyj:n hakemuksen jättämishetkellä on johtanut väärään lain soveltamiseen, ja rekisteröinti on virheellisesti kumottu tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla. Kysymys ei ole tulkinta-asiasta, vaan todistettavissa olevia tosiseikkoja koskevasta näytön arvioinnista, jonka virheellisyys on paljastunut Helsingin käräjäoikeudelle toimitetun kirjallisen ja suullisen näyttöaineiston perusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä vedotaan mainittuun lainkohtaan ottamatta huomioon, että säännös viittaa käyttöön hakemuksen tekohetkellä. Päätös ei perustu Träskbäckin toteennäyttämään tavaramerkkinomaiseen käyttöön hakemuksen tekohetkellä, vaan esimerkkeihin käytöstä useita kuukausia ennen rekisteröinnin hakemushetkeä tai kuukausia tai vuosia hakemuksen tekohetken jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta ja korkein hallinto-oikeus ovat virheellisesti ottaneet päätöksen pohjaksi Träskbäckin esimerkkejä tunnuksen etuovi.net käytöstä "vuoden 2000 alusta" ja "ennen kuin ETUOVI-rekisteröintihakemus tehtiin". Päätöksissä viitataan liitteisiin 039-046, jotka verkkosivut olivat näkyneet internetissä tässä muodossa alkuvuonna 2001, liitteistä näkyvien päiväysten mukaisesti 14.3.2001 ja 20.4.2001. Päätöksessä viitataan myös yleisesti Träskbäckin toimittamaan vakiintumisaineistoon ja siihen liittyviin lausuntoihin ottamatta huomioon, että suuri osa niistä kohdistui hakemushetken jälkeiseen aikaan.

Träskbäckillä on näyttövelvollisuus sekä siitä, että hakemushetkellä hän käytti samaa tai samankaltaista merkkiä tavaramerkkinomaisella tavalla samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden tunnuksena, sekä siitä, että Alma Media Oyj on ollut tästä käytöstä tietoinen hakemusta tehdessään. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustuu virheellisesti sellaiseen näyttöön, jonka osalta väitteentekijä ei ole täyttänyt yllä kuvattua näyttövelvollisuuttaan.

Se näyttö vuodenvaihteesta 2000-2001, josta Alma Media Oyj oli tietoinen ottaessaan käyttöön verkkotunnuksen etuovi.com, liittyi verkkoosoitteen etuovi.net avaussivuun purkuhakemuksen liitteen mukaisena. Muista mahdollisesti käytössä olevista sivuista ei yhtiö ole ollut tietoinen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustuu selvästi tähän ennen tavaramerkkihakemuksen tekohetkeä näkyneeseen aineistoon, josta päätöksessä todetaan, että tunnus etuovi esiintyy myös tekstissä sanamuodossa etuovi, mutta käyttöä on kuitenkin pidettävä riittävän tavaramerkinomaisena. Kuten edellä on todettu, nämä sivut korvattiin kesäkuussa 2001 aikuisviihdesivuilla, mitä seikkaa Träskbäck ei ole tuonut esiin patenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle eikä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä viitataan myös Träskbäckin toimittamiin lausuntoihin tunnuksen käytöstä. Oikeudenkäynnin yhteydessä on täsmentynyt, että lausunnot ovat pääasiassa Träskbäckin lähiomaisten tai tuttavien antamia, eivätkä muun näytön puuttuessa ole vakuuttavaa näyttöä tavaramerkinomaisesta käytöstä.

Lars Träskbäck on Träskbäckin isä ja Irmeli Träskbäck hänen äitinsä. Molemmilla on ollut toimintaa, johon liittyen Träskbäck on tehnyt kotisivut osoitteen etuovi.net alle. Mitään näyttöä ei ole siitä, että Alma Media Oyj olisi ollut tietoinen näistä sivuista tai tunnuksen ETUOVI esiintymisestä niillä hakemuksen tekohetkellä. Kummankaan lausuntoon ei liity mitään konkreettista näyttöä tavaramerkinomaisesta käytöstä hakemushetkellä elokuussa 2001.

Mika Puustelli on ollut samassa 7 taivas yhtyeessä Träskbäckin kanssa, ja myös hänelle Träskbäck on tehnyt kotisivut osoitteen etuovi.net alle. Käräjäoikeudelle on annettu kaksi Puustellin allekirjoittamaa lausuntoa, joihin sisältyy selvitystä yhtyeelle ja Puustellin kahvilalle tehdyistä kotisivuista, mutta ei mitään selvitystä tavaramerkinomaisesta käytöstä hakemushetkellä. ETUOVI-tunnuksen käyttö internetpalveluiden tunnuksena tuli selvitettyksi Puustellin Cafe Bulevardi -ravintolan sivuilla olleesta maininnasta "Tsekkää myös www.etuovi.net/web Jockan nettikoti". Kysymyksessä on epäilyksettä ollut internetosoitteen käyttö, ei tavaramerkinomainen käyttö, jota tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa edellytetään.

Discopress Ltd:n antamassa lausunnossa taas viitataan Etuovi-palvelun tunnettuuteen musiikin ja viihteen ammattilaisten parissa, eikä siihen liity minkäänlaista näyttöaineistoa tunnuksen ETUOVI tavaramerkinomaisesta käytöstä hakemuksen tekohetkellä internetpalveluihin liittyen. Oudolta tuntuisikin, että Etuovi-palvelua olisi tavaramerkinomaisesti markkinoitu, koska kuluttajat tätä verkko-osoitetta käyttäessään joutuivat aikuisviihdesivuille.

Mitkään esitetyistä lausunnoista eivät osoita mitään tavaramerkinomaista tunnuksen ETUOVI käyttöä hakemushetkellä. Henkilöt ovat kuuluneet Träskbäckin lähipiiriin ja ovat olleet palvelun käyttäjiä. Lausunnot eivät todista tavaramerkinomaisesta käytöstä, eikä niitä olisi pitänyt ottaa kumoamisperusteiksi.

Oikeudenkäynnissä selvisi myös peruste sille sähköpostivaihdolle, jonka Alma Media Oyj aloitti kesäkuussa 2001 Träskbäckin kanssa. Useat kiinteistönvälittäjät ja kuluttajat olivat kesäkuussa 2001 joutuneet erehdyksessä sivulle etuovi.net sivun etuovi.com sijaan, ja löysivät sieltä aikuisviihdettä, joka herätti tuhtumusta ja yhteydenottoja Alma Media Oyj:n asiakaspalveluun. Suojataksen arvokasta ETUOVI.COM -tunnusta Alma Media Oyj:n Etuovi.com-liiketoiminnan johtaja Petri Pekki kääntyi Träskbäckin puoleen neuvotellakseen verkko-osoitteen etuovi.net ostamisesta. Tässä yhteydessä yhtiö päätti rekisteröidä itselleen käyttämänsä tavaramerkin tunnusosan eli tunnuksen ETUOVI. Yhtiön edustajien tavoitteena oli suojata tavaramerkki huomattuaan, että verkko-osoitteessa etuovi.net oli aikuisviihdeaineistoa. Osapuolten neuvottelut kariutuivat kesällä 2001, kun yksimielisyyttä suoritettavasta korvauksesta ei syntynyt.

Etuovi.net verkko-osoitteessa ollut aikuisviihde korvautui 2.12.2001 tammikuussa 2002 avattavaa asuntokauppaportaalia lanseeraavalla materiaalilla, ja 6.6.2002 lähtien verkko-osoite sisälsi matkapuhelimien soittoäänien markkinointia. Kyseiset sivut eivät myöskään liittyneet Etuovi-palvelun tavaramerkinomaiseen käyttöön internetpalveluiden tunnuksena.

Helsingin käräjäoikeudessa käydyssä oikeudenkäynnissä on osoitettu, ettei Alma Media Oyj:llä olisi ollut mitään mahdollisuutta saada tietoa hakemushetkellä siitä, että tunnusta ETUOVI olisi käytetty tavaramerkinomaisena tunnuksena internetpalveluiden, verkkosivujen luomisen tai webhotellipalveluiden tunnuksena, koska mitään näihin viittaavaa aineistoa ei näkynyt verkkosivuilla etuovi.net hakemuksen tekohetkeltä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä viitataan siten sellaiseen näyttöaineistoon, joka ei ole merkityksellistä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan kannalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden olisi tullut katsoa Träskbäckin olevan näyttövelvollinen kaikista tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan edellytyksistä eli siitä, että väitetty käyttö on tapahtunut hakemuksen tekohetkellä, siitä, että väitetty käyttö kohdistuu samoihin tai samankaltaisiin palveluihin ja siitä, että hakija on hakemusta tehdessään ollut tietoinen tästä käytöstä. Nyt päätös perustuu siihen, että samankaltaisiin

palveluihin liittyvää näyttöä on ollut ainakin tammikuussa 2001 julkaistuilla verkkosivuilla (kun tavaramerkkihakemus on jätetty elokuussa 2001), ja siihen, että tunnuksen käytöstä verkkopalveluiden tunnuksena on mainittu osapuolten välisessä sähköpostivaihdossa. Ensiksi mainittua perustetta ei enää ollut olemassa hakemuksen tekohetkellä, ja viimeksi mainitun perusteen osalta ei ollut esitetty mitään näyttöä tavaramerkinomaisesta käytöstä hakemuksen tekohetkellä. Korkeimman hallinto-oikeuden menettely ja virheellinen laintulkinta ovat perustuneet erehdykseen Träskbäckin toimitettua viranomaisille aineistoa, josta hän on tiennyt, että se ei ole ollut lain edellyttämää tavaramerkinomaista käyttöä hakemuksen tekohetkellä.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on lausunnossaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamista koskevassa hakemuksessa on viitattu siihen, että myös valituslautakunnan päätös olisi perustunut tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan virheelliseen soveltamiseen. Tämän oman päätöksensä osalta valituslautakunta toteaa näkemyksensä, ettei purkuhakemuksessa ole esitetty mitään sellaista, joka olisi johtanut erilaiseen lopputulokseen, vaikka kaikki purkuhakemuksessa esitetyt seikat olisivat olleet valituslautakunnan tiedossa ratkaisua tehtäessä.

Valituslautakunta korostaa, että purkuhakemuksesta tai siihen liitetystä asiakirjoista ei ilmene minkäänlaista ristiriitaa nimenomaan luokissa 35, 38 ja 42 rekisteröidyn tavaramerkin nro 224980 ETUOVI kumoamiseen johtaneissa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan rekisteröintiesteen edellytysten arvioinnissa. Valituslautakunnan päätöksestä, korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetuista lausunnoista ja asiakirjoihin liitetystä näyttömateriaalista ilmenee, että väitteentekijä Träskbäck on osoittanut todistettavasti ryhtyneensä käyttämään merkkiä etuovi.net ennen kuin Alma Media Oyj:n hakemus merkin ETUOVI rekisteröimisestä tehtiin. Träskbäckin merkkiä on osoitettu käytetyn samoille ja samankaltaisille palveluille luokissa 35, 38 ja 42 kuin merkin ETUOVI rekisteröintiä on haettu. On myös osoitettu, että Alma Media Oyj on ollut tietoinen tästä käytöstä samoille ja samankaltaisille palveluille hakemuksen tehdessään. Koska merkki ETUOVI oli rekisteröity luokkien 35, 38 ja 42 palveluille, eivät asian ratkaisuun ole vaikuttaneet muunlaiset palvelut kuten erilaiset viihdepalvelut (luokka 41).

Kuten jo komiteanmietinnössä 2/1960 on todettu tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisesta, rekisteröinti on evättävä,

jos hakijan merkki on sekoitettavissa tavaramerkkiin, jota toinen on ryhtynyt käyttämään ennen kuin hakemus tehtiin ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä. Träskbäck on siten käyttänyt merkkiä ennen hakemuksen tekoa eikä mistään ole ilmennyt, että hän olisi luopunut sen käytöstä samoille ja samankaltaisille palveluille. Säännöksen soveltaminen ei myöskään edellytä, että merkki olisi jo vakiintunut vaan pelkkä merkin käyttäminen hakijan tietten on riittävä.

Jori-Pekka Träskbäck on selityksessään ensisijaisesti vaatinut, että purkuhakemusta ei oteta tutkittavaksi, ja toissijaisesti, että se hylätään. Lisäksi Träskbäck on vaatinut, että Alma Media Oyj velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 4 270 eurolla laillisine korkoineen. Vaatimusten perusteluina on esitetty muun ohella seuraavaa:

Alma Media Oyj:n uudeksi selvitykseksi väittämä materiaali on esitetty jo tavaramerkkiä nro 224980 ETUOVI koskevassa väitemenettelyssä Träskbäckin toimesta, joten mitään sellaista uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen, ei ole olemassa. Edellytyksiä ottaa asia tutkittavaksi ei ole.

Purkuhakemus on perusteeton. Alma Media Oyj perustelee purkuhakemustaan sillä, että asiassa olisi esitetty käräjäoikeuden käsittelyssä sellaista uutta näyttöä, joka olisi voinut vaikuttaa korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen tavaramerkin kumoamista koskevassa asiassa ja jonka näytön perusteella yhtiö ei olisikaan ollut tietoinen Träskbäckin tunnusmerkin tavaramerkinomaisesta käytöstä hakemushetkellä. Nämä väittämät ovat väärä.

Uudeksi väitetty asiakirja, kuvakaappaus mainoksesta "etuovi 13.8.2001", johon Alma Media Oyj purkuhakemuksensa perustaa, on toimitettu Träskbäckin toimesta muutoksenhakukirjelmän liitemateriaalina patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle jo 4.11.2003. Materiaali on ollut yhtiön tiedossa ja hallussa vuodesta 2003. Yhtiön on täytynyt muutenkin tutustua tähän liitemateriaaliin jo väitekäsittelyn yhteydessä, ja sillä oli tilaisuus lausua asiasta sekä valituslautakunnassa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yhtiö ei ole kuitenkaan tuolloin esittänyt väitteitä etuovi.net-verkkopalvelun tai verkkosivuston sisällön muuttumisesta tai tavaramerkin käytön keskeytymisestä. Yhtiön väitteillä ei olisi ollut merkitystä asian ratkaisun kannalta, vaikka ne olisi tuolloin esitettykin, koska väitteet ovat valheellisia. Väite asiakirjan esittämisestä vasta käräjäoikeudessa syyskuussa 2008 ei pidä paikkaansa.

Alma Media Oyj:n asiamies Kolster Oy:n lakimies Ari-Pekka Launne vahvisti hovioikeuden pääkäsittelyssä 23.3.2010, että yhtiön hallussa on kyseinen sille jo vuonna 2003 toimitettu CD-ROM -levy, joka sisältää myös nyt uudeksi väitetyn asiakirjan. Launne myös esitti tämän CD-ROM -levyn hovioikeuden käsittelyssä. Merkittävä osa yhtiön käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa esittämästä näyttömateriaalista on peräisin juuri tältä samalta muutoksenhakukirjelmän liitteenä valituslautakunnalle vuonna 2003 jätetyltä CD-ROM -levyltä, mikä osoittaa yhtiön olleen tietoinen levystä ja sen sisältämästä materiaalista. Yhtiö ei ole lausunut mitään tästä hakemuksensa perusteena olevasta asiakirjasta, vaikka sillä olisi ollut siihen tilaisuus lausuntoja pyydettäessä sekä valituslautakunnassa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen apulaisjohtaja Tapio Priia antoi Träskbäckin pyynnöstä 5.9.2008 lausunnon kysymyksessä olevasta asiakirjasta ja sen toimittamisen ajankohdasta. Lausunto vahvisti, että kysymyksessä on kuvakaappaus mainoksesta ja että Träskbäck toimitti asiakirjan muutoksenhakukirjelmänsä liitteenä jo vuonna 2003. Lisäksi Priia vahvisti, että uudeksi väitetty materiaali on ollut mukana väiteasian näyttömateriaalissa sekä valituslautakunnassa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja siten toimitettu aikanaan myös Alma Media Oyj:n tietoon. CD-ROM on mainittu myös asian esittelymuistiossa.

Asiassa on kysymys tavaramerkistä eikä verkkosivustosta tai verkkosivuston sisällöstä. Tunnuksen tavaramerkinomaista käyttöä on myös muu käyttö kuin käyttö palvelun verkkosivustolla. Träskbäck on tarjonnut tunnusmerkillä etuovi.net tammikuusta 2000 saakka pääasiassa yritysasiakkaille internetpalveluja, esimerkiksi internetsivujen suunnittelua, tuotantoa ja ylläpitoa sekä niin sanottuja webhotellipalveluja. Näitä palveluja on tarjottu ja tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkinomaisesti varsinaisen verkkosivuston lisäksi myös monissa muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi laskuissa, tarjouksissa, neuvotteluissa ja mainonnassa sekä myös asiakasyritysten verkkosivustoilla. Tavaramerkin käyttö ei ole missään vaiheessa keskeytynyt verkkosivustolla tai muualla. Alma Media Oyj:n väitteet käytön keskeytymisestä ja päättymisestä ovat valheellisia.

Verkkopalvelun tarjoaminen ei voi keskeytyä, kun verkkopalvelun etusivulla esitetään mainoksia. Siten myöskään tavaramerkin tavaramerkinomainen käyttö ei voi keskeytyä mainosten esittämisen johdosta. Yhtiö ei ole esittänyt eikä ole voinutkaan esittää missään vaiheessa näyttöä väittämästään tavaramerkin käytön keskeytymisestä. Yhtiö on ollut koko ajan tietoinen siitä, että palveluja on tarjottu keskeytyksettä.

Kuten käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa kävi ilmi, verkkosivusto etuovi.net oli jo vuosina 2000-2001 Suomessa edelläkävijä verkkosivustojen tuotannossa ja verkkomainonnassa. Internetin vanhimpia mainosmuotoja ovat niin sanotut take overit, jotka "valtaavat" verkkosivuston etusivun tietyksi ajaksi. Käyttäjä pääsee jatkamaan varsinaiselle verkkosivustolle odottamalla ennalta määrätyn sekuntimäärän tai klikkaamalla mainoksessa olevaa palvelun logoa.

Alma Media Oyj väittää purkuhakemuksessaan virheellisesti, että käräjäoikeudessa olisi ilmennyt, että verkko-osoitteessa etuovi.net ei olisi hakemuksen tekohetkellä ollut mitään muuta aineistoa kuin etusivulla esitetty mainos. Yhtiön mukaan Träskbäckin palvelusta olisi poistettu kaikki internetpalveluihin liittyvä materiaali, mukaan lukien webhotellin asiakkaiden verkkosivut, joita oli hakemushetkellä useita kymmeniä. Näiden palvelujen tarjoamista ei kuitenkaan voida keskeyttää, sillä silloin myös asiakasyritysten verkkosivustot sulkeutuisivat. Kaikesta väiteasiaan liittyvästä näyttömateriaalista ilmenee, että Träskbäck tarjoaa verkkosivustojen tuotantoon ja ylläpitoon liittyviä palveluja sekä niin sanottuja webhotellipalveluja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaiden verkkosivustot sijaitsevat verkko-osoitteessa "etuovi.net/yritys". Alma Media Oyj tarjoaa Träskbäckin toistuvista kielloista huolimatta ja Träskbäckin tavaramerkkiä oikeudettomasti käyttäen identtisellä tunnusmerkillä täysin samaa palvelua, jossa asiakkaiden verkkosivut sijaitsevat osoitteessa "etuovi.com/yritys". Yhtiö on siten hyvin tietoinen, ettei sen väittämä palvelun keskeytyminen ole tällaisessa liiketoiminnassa mahdollista.

Träskbäckin etuovi.net-palveluja on tarjottu keskeytyksettä tammikuusta 2000 saakka ja tarjotaan keskeytyksettä yhä edelleen. Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa henkilötodistajina kuullut Träskbäckin asiakasyritysten edustajat vahvistivat, että palvelussa tarjotut internetpalvelut ja webhotellipalvelut eivät ole missään vaiheessa keskeytyneet vuosina 2000-2010.

Alma Media Oyj on ollut tavaramerkin nro 224980 ETUOVI hakemushetkellä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettulla tavalla tietoinen siitä, että Träskbäck oli käyttänyt aikaisempaa identtistä tunnusmerkkiään keskeytyksettä vuoden 2000 alusta saakka ja että hän käytti tunnusmerkkiä tavaramerkinomaisesti samoille ja samankaltaisille palveluille yhtiön tehdessä hakemuksen.

Alma Media Oyj väittää lisäksi virheellisesti, että sekä valituslautakunnan että korkeimman hallinto-oikeuden päätösten perusteena olisi ollut Träskbäckin verkkosivujen sisältö alkuvuonna 2001. Valituslautakunta ja korkein hallinto-oikeus eivät kuitenkaan ole perustelleet päätöstään Träskbäckin verkkopalvelun sisällöllä, vaan osapuolten välisellä sähköpostikirjeenvaihdolla, jonka perusteella yhtiö tuli kiistattomasti tietoiseksi sekä Träskbäckin aikaisemmasta tavaramerkistä että sillä tarjotuista palveluista ja näiden palvelujen kohderyhmästä. Yhtiö ei ole kiistänyt tulleen tietoiseksi Träskbäckin tunnuksista ja palvelusta tämän kirjeenvaihdon myötä.

Alma Media Oyj:n etuovi.com-internetpalvelusta vastasi hakemushetkellä ja vastaa edelleen johtaja Petri Pekki. Internetpalveluista vastaavan johtajan tulee ammattinsa puolesta olla tietoinen internet- ja webhotellipalvelujen luonteesta. Näin ollen Pekki on ollut tietoinen myös siitä, että webhotellipalvelujen tarjoamisen keskeyttäminen on käytännössä mahdollonta ja että näitä palveluja tarjotaan ja ylläpidetään erityisesti verkkosivuston alisivuilla. Träskbäck itse ilmoitti tästä Pekille sähköpostikirjeenvaihdossa 20.6.2001. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä lausutaan, että Träskbäck on viestissään Pekille kertonut, että hänellä on lukuisia yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat etuovi.netin "alla" sekä että nämä asiakkaat ovat hänen primäärinen tulonlähteensä. Asianosaisten kirjeenvaihto osoittaa Alma Media Oyj:n olleen tietoinen sekä Träskbäckin aikaisemmasta oikeusperusteesta että aikaisemmalla tunnusmerkillä samalle kohderyhmälle tarjoamista samoista palveluista jo ennen hakijan vilpillisen hakemuksen laatimista. Yksittäinen mainos ei voi vaikuttaa yhtiön tietoisuuteen verkkopalvelun todellisesta sisällöstä. Verkkopalvelu on aina kokonaisuus, jonka yksittäisen sivun sisällöllä ei ole vaikutusta tunnusmerkin käyttöön palvelun muilla sivuilla, sillä merkin käyttö tapahtuu verkkosivuston lukuisilla eri sivuilla. Tunnusmerkkiä käytetään lisäksi myös aivan muilla verkkosivuilla ja internetin ulkopuolella esimerkiksi laskuissa, tarjouksissa, mainoksissa ja neuvotteluissa. Tämä kaikki on tunnusmerkin tavaramerkinnomaista käyttöä.

Alma Media Oyj oli tietoinen Träskbäckin tunnusmerkillä etuovi.net tarjoamista samoista palveluista jo ennen oman palvelunsa nimen valintaa. Pekki esitti Träskbäckille 21.6.2001 kirjallisen ostotarjouksen tunnusmerkistä. Tarjousta ei neuvottelujen jälkeen hyväksytty. Yhtiö haki kuitenkin ETUOVI-tunnusmerkille tavaramerkkiä 10.8.2001 tietoisena Träskbäckin aikaisemmasta käytöstä.

Valituslautakunta on lausunnossaan aivan oikein katsonut, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista, joka olisi voinut johtaa erilaiseen lopputulokseen asiassa.

Alma Media Oyj on vastaselityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lausunto osoittaa, että kaikki purkuhakemuksessa esitetyt seikat eivät olleet valituslautakunnan tiedossa sen tehdessä päätöksensä, ja valituslautakunnan päätös on perustunut virheelliseen laintulkintaan.

Valituslautakunta on lausunnossaan katsonut, että Träskbäck on osoittanut todistettavasti ryhtyneensä käyttämään merkkiä etuovi.net ennen kuin Alma Media Oyj:n hakemus merkin ETUOVI rekisteröimisestä tehtiin. Asian kannalta on kuitenkin merkityksetöntä, milloin Träskbäck on ryhtynyt käyttämään verkkotunnustaan etuovi.net. Vaikka hyväksyttäisiin käsitys, että Träskbäck oli käyttänyt verkko-osoitettaan tavaramerkinomaisesti samankaltaisten palveluiden tunnuksena ennen hakemuksen jättämistä, tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan säännöksen edellytys käytöstä hakemuksen tekohetkellä ei täyty.

Valituslautakunnan lausunnossa toistuu sama puutteellisuus kuin Träskbäckin esittämässä vakiintumisaineistossa. Lausunnossa ei yksilöidä, miten ja minkä käyttönäytön osalta Träskbäckin käyttö olisi kohdistunut tavaramerkinomaiseen käyttöön palveluluokkiin 35, 38 ja 42 kuuluvien palveluiden tavaramerkkinä. Alma Media Oyj on kiistänyt, että tällaista käyttöä olisi ollut hakemuksen tekohetkellä 10.8.2001. Träskbäck ei ole yksilöinyt hakemushetkistä tavaramerkinomaista käyttöä relevanteille palveluille, josta yhtiö olisi hakemuksen tekohetkellä ollut tietoinen, eikä valituslautakunnan toteamus tältä osin perustu esitettyyn näyttöaineistoon.

Alma Media Oyj:n vaatimus ei kohdistu siihen tosiseikkaan, että aikuisviihdesivua koskeva kuvanäyte oli mukana asiaa patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä. Yksittäinen kuvanäyte muun käyttöaineiston lomassa ei tuonut esiin sitä tosiseikkaa, että kysymyksessä oli verkko-osoitteen etuovi.net avaussivu hakemuksen tekohetkellä, jolta sivulta ei ollut pääsyä millekään muulle sivulle, ja joka oli siten ainoa tunnuksen käyttö, josta yhtiö oli hakemuksen tekohetkellä tietoinen.

Siltä osin kuin valituslautakunta viittaa Träskbäckin valituslautakunnalle esittämiin vakiintumistodistuksiin, näiden näyttöarvo voidaan perustellusti kiistää. Valtaosa lausunnoista on Träskbäckin perheenjäsenten tai tuttavien antamia, ja ne kohdistuvat pääasiassa käyttöön erilaisten viihdepalveluiden yhteydessä tai käyttöön verkko-osoitteena. Yhdessäkään lausunnossa ei ole yksilöity sellaista tavaramerkinomaista käyttöä kesällä 2001, josta voitaisiin olettaa yhtiön olleen tietoinen hakemuksen jättäessään.

Valituslautakunnan lausunnossa todetaan virheellisesti, että Alma Media Oyj olisi hakemuksen tekohetkellä ollut tietoinen käytöstä samankaltaisten palveluiden tunnuksena. Hakemuksen tekohetkellä yhtiö oli kuitenkin perustellusti siinä käsityksessä, että tunnusta etuovi.net oli ryhdytty käyttämään verkkosivuilla näkyvien aikuisviihdepalveluiden ja aikuisviihdeportaalin tunnuksena. Nämä viihdepalvelut kuuluvat palveluluokkaan 41 eivätkä ole relevantteja, kuten valituslautakunnan lausunnossakin todetaan.

Valituslautakunta toteaa virheellisesti, ettei mistään olisi ilmennyt, että Träskbäck oli lakannut käyttämästä merkkiään sillä tavalla, josta Alma Media Oyj oli tietoinen. Tämä seikka on kuitenkin ilmennyt kiistattomasti niistä näytteistä, jotka on esitetty sekä Helsingin käräjäoikeudelle että purkuhakemuksen yhteydessä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Träskbäck ei ole oikeudenkäynnissä tai purkuhakemuksen yhteydessä esittänyt mitään näyttöä tunnuksen etuovi.net käytöstä tavaramerkkinä tai muuna tunnuksena kesällä 2001 muun kuin aikuisviihteen tunnuksena. Käyttö aikuisviihdesivujen tunnuksena kesällä 2001 tuli henkilötodistelun avulla todettua yksiselitteisesti käräjäoikeuden pääkäsitelyssä. Muu kuin aikuisviihdekäyttö oli siten kiistattomasti loppunut verkko-osoitteessa etuovi.net avautuvilla sivuilla hakemuksen tekohetkellä. Se, että webhotellipalveluita ja kotisivujen laatimispalveluita jatkettiin tämän jälkeenkin, on asiaan vaikuttamatonta. Merkityksellistä ei ole, harjoitettiinko tällaista liiketoimintaa vaan se, miten tunnusta etuovi.net on käytetty kesällä 2001 liiketoiminnan tavaramerkkinä.

Myös muusta Träskbäckin viranomaisille toimittamasta aineistosta ilmenee, että tunnuksen etuovi.net näkyvä käyttö internetpalveluiden tunnuksena lakkasi silloin, kun sivut muutettiin aikuisviihdesivuiksi. Valituslautakunnalle osoitetussa kiirehtimispyynnössä 4.11.2003 Träskbäck itse toteaa internetissä harjoittamansa liiketoiminnan olleen täysin pysähdyksissä kesästä 2001 saakka.

Valituslautakunnan lausunnossa on siteerattu komiteanmietintöä 2/1960 lauseella, jonka mukaan rekisteröinti on evättävä, jos hakijan merkki on sekoitettavissa tavaramerkkiin, jota toinen on ryhtynyt käyttämään ennen kuin hakemus tehtiin ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä. Siteeraus ei vastaa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuotoa.

Alma Media Oyj tiesi hakemushetkellä Träskbäckin käytöstä aikuisviihdepalveluille ja oli ennen Träskbäckin aikuisviihdesivujen julkaisemista ryhtynyt itse käyttämään tunnusta etuovi.com asuntojen ja kiinteistöjen kauppaan liittyvien internetpalveluiden sekä mainonta- ja markkinointipalveluiden tunnuksena.

Näyttövelvollisuus tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan edellytysten täyttymisestä on Träskbäckillä. Alma Media Oyj on täyttänyt oman näyttövelvollisuutensa osoittaessaan, mikä oli se tunnuksen etuovi.net käyttö, josta se oli tietoinen hakemusta jättäessään.

Träskbäckin selitys

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle esitetty näyttö oli yksilöimätöntä ja käsitti valtaosaltaan sellaista käytönäyttöä, joka ei ollut relevanttia arvioitaessa tunnuksen etuovi.net sellaista käyttöä hakemuksen tekohetkellä, josta Alma Media Oyj oli tietoinen. Tästä johtuen valituslautakunta ja korkein hallinto-oikeus eivät ole tulkinneet oikein niille esitettyä käytönäyttöä ja huomioineet, että tunnuksen etuovi.net käyttö internetissä oli kesäkuussa 2001 ratkaisevasti muuttunut. Tämä tosiseikka on kiistaton, eikä Träskbäck ole esittänyt mitään näyttöä, joka tämän kumoaisi.

Merkityksellistä ei ole se, onko näyte verkkosivusta etuovi.net elokuulta 2001 ollut mukana Träskbäckin toimittamassa liitemateriaalissa valituslautakunnalle osana laajaa ja yksilöimätöntä näyttöaineistoa. Purkuhakemuksen perusteluissa on tuotu esiin se uusi ja aikaisemmin käsittelemätön tosiseikka, että kysymyksessä oleva aikuisviihdesivu oli ainoa tunnuksen etuovi.net käyttömuoto, josta Alma Media Oyj oli hakemuksen tekohetkellä tietoinen.

Valituslautakunnan jäsen Tapio Priia on lausunnossaan esittänyt käsityksensä, että aikuisviihdesivun osalta olisi ollut kysymys kuvakaappaus mainoksesta. Valituslautakunnan käsittelyssä tätä käytönäyttöä on siten

käsitelty ikään kuin kyseessä olisi ollut mainos. Mistään ei ole käsittelyn yhteydessä ilmennyt, että tosiasiaassa kysymyksessä oli verkko-osoitteen etuovi.net avaussivu hakemuksen tekohetkellä, eli ainoa käyttö, josta Alma Media Oyj oli tietoinen.

Träskbäck viittaa siihen, että relevanttia käytönäyttöä voi olla myös muu käyttö kuin käyttö verkko-osoitteessa etuovi.net. Näin on, ja näyttövelvollisuus tällaisesta muusta käytöstä on Träskbäckillä. Alma Media Oyj:llä ei ole mitään tietoa muusta tavaramerkin etuovi.net tavaramerkinomaisesta käytöstä hakemuksen tekohetkellä, eikä Träskbäck ole tällaista aineistoa myöskään itse esittänyt. Verkko-osoitteen käyttäminen laskuissa, tarjouksissa, neuvotteluissa tai muussa sellaisessa ei ole tavaramerkin käyttöä, eikä yhtiö ole voinut olla tietoinen tällaisesta toisiin yrityksiin kohdistuvasta käytöstä.

Träskbäckin väite, että verkkosivuilla etuovi.net olisi ollut muuta aineistoa, on jäänyt toteennäyttämättä. Mikäli verkkopalvelu on sisältänyt muuta asiasisältöä, tämä ei ole ollut Alma Media Oyj:n tiedossa, eikä tällainen muu asiasisältö myöskään ole tullut esiin osoitteessa etuovi.net avautuvalta avaussivulta hakemuksen tekohetkellä. Yhtiö ei ole voinut olla tietoinen mistään "muista palveluista" tai tavaramerkinomaisesta käytöstä niiden tunnuksena. Se, että jotkut muut yrittäjät kenties ovat olleet tietoisia tällaisesta "muusta käytöstä" ei ole relevanttia, koska tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohta edellyttää nimenomaan hakijan tietoisuutta.

Träskbäckin sähköpostiviestissään esittämä lausuma siitä, että hänellä on lukuisia yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat verkko-osoitteen etuovi.net alla, ei ole osoitus tavaramerkin käytöstä, vaan verkko-osoitteen käytöstä. Se, että Alma Media Oyj:n tytäryhtiön Alma Media Interactive Oy:n edustaja Petri Pekki on sähköpostitse saanut tiedon tällaisista verkko-osoitteisiin liittyvistä palveluista ilman mitään näyttöä tavaramerkinomaisesta käytöstä niiden yhteydessä, ei ole näyttöä tietoisuudesta tavaramerkin käytöstä. Alma Media Oyj:n tietoisuutta arvioitaessa on ratkaisevaa, että rekisteröintihakemuksen jättämisestä päättäneet ovat olleet sen tiedon varassa, joka käytöstä ilmeni verkko-osoitteessa www.etuovi.net.

Mitä tulee Pekin tekemään ostotarjoukseen verkkotunnuksesta etuovi.net, tämä on varsin ymmärrettävää, sillä aikuisviihdesivu aiheutti hämmennystä Alma Median asiakkaiden parissa, jotka olivat erehdyksessä joutuneet etuovi.net-sivustolle. Tällaisen haitan poistamiseksi on

tavanomaista neuvotella verkko-osoitteen ostamisesta. Sähköpostivaihdossa Träskbäck totesi itse, että hänen toimintansa ja verkkotunnuksensa ovat jo hyvin tunnettuja musiikin ja aikuisviihteen alalla, ja että Träskbäckin tarkoituksena oli toteuttaa maan laajin aikuisviihteen portaali, jonka osalta hän jo oli sopinut valmiiksi useita laajoja yhteistyösopimuksia eri yritysten kanssa. Aikuisviihde oli siten toimintaa, jota Träskbäck ilmoitti etuovi-tunnuksella harjoittavansa.

Kysymyksessä olevan sähköpostivaihdon jälkeen Alma Media Oyj haki tavaramerkin ETUOVI rekisteröintiä. Hakemuksen tekohetken tietämys oli, että verkko-osoitteen etuovi.net käyttö oli muuttunut aikuisviihteeksi. Mistään muusta tavaramerkinomaisesta käytöstä yhtiö ei ollut eikä olisi voinut olla tietoinen hakemusta tehdessään.

Träskbäckin väitteet siitä, että kyseinen aikuisviihdesivu olisi vain mainos tai take over, ovat tosiasioihin perustumattomia.

Tavaramerkkilain mukaiseen vakiintumiseen pätee periaate "kun käyttö lakkaa, vakiintuminen lakkaa". Samalla tavalla käy käyttäjän oikeudelle tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla. Kun Träskbäck luopui talvella 2001 käyttämästään verkkosivusta, siihen liittyvät käyttäjän oikeudet lakkasivat. Kun verkkosivujen etuovi.net käyttö muuttui aikuisviihdesivuiksi, käyttäjän saama suoja tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella kohdistui sen jälkeen vain tähän käyttöön.

Vilpillinen mieli tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisen edellytyksenä

Tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY, joka oli voimassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun antohetkellä, 3 artiklan 2 kohdan alakohdan d mukaan jäsenvaltio voi säätää, että rekisteröinti on julistettava mitättömäksi, jos sen haltija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Direktiivin päämääränä oli lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä siten, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. Vilpillisen mielen käsitettä käsitellään myös yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan kohdan 1 alakohdassa b rekisteröinnin mitätöintiperusteena.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 11.6.2009 antamassa tuomiossa asiassa C-529/07 on käsitelty vilpillisen mielen käsitettä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklassa tarkoitettussa mielessä. Tuomiossa todetaan, että arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä yhteisön

tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan alakohdassa b tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin (1) se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, (2) hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja (3) se oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

Suomen tavaramerkkilaki ei aseta rekisteröinnin kumoamiselle minkäänlaista edellytystä "vilpillisestä mielestä", eikä Suomen lainsäädäntö siten vastaa EU-tasoista lainsäädäntöä. Tavaramerkkirekisteröinnin haltija ei saa EU-tasoisesta lainsäädännön edellyttämää suojaa rekisteröintisuojan säilyttämisen edellytysten osalta, vaan rekisteröintisuojan menettämisen edellytykset ovat tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla merkittävästi alhaisemmat kuin yhteisön tavaramerkkiasetus ja yhteisön tuomioistuimen ratkaisukäytäntö edellyttävät.

Näyttää ilmeiseltä, että purkuhakemuksen kohteena oleva korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on tavaramerkkidirektiivin, yhteisön tavaramerkkiasetuksen sekä yhteisön tuomioistuimen ratkaisukäytännön vastainen. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Alma Media Oyj:n tavaramerkkirekisteröinnin purkamista koskevan valituslautakunnan päätöksen sellaiseen oletettuun käyttöön vedoten, josta yhtiö ei ole ollut tietoinen hakemusta jättäessään, ja jonka osalta yhtiöllä ei ole ollut vilpillistä mieltä eikä mitään aikomusta estää käyttäjää käyttämästä merkkiään.

Alma Media Oyj:llä on oikeus vedota tavaramerkkidirektiivin ja tavaramerkkiasetuksen säännöksiin ja edellyttää, että tavaramerkin kumoamisesta koskevassa asiassa noudatetaan vähintään niitä kumoamisperusteita, jotka tavaramerkkiasetuksessa on asetettu, ja huomioidaan ainakin jonkinasteisen vilpillisen mielen edellytys rekisteröinnin kumoamisen perusteena.

Träskbäck ei ole osoittanut Alma Media Oyj:n ryhtyneen rekisteröintinsä perusteella mihinkään kielto- tai muihin toimiin Träskbäckkiä kohtaan. Aikaisemman käyttäjän eli Träskbäckin käyttämän tunnuksen käyttöalueena oli hakemuksen tekohetkellä aikuisviihde, käyttö ei ollut tavaramerkinomaista, eikä sellaisenaan minkäänlaisen oikeudellisen suojan kohteena.

Alma Media Oyj jättää korkeimman hallinto-oikeuden harkintaan, tuleeko asiassa pyytää ennakkoratkaisu Euroopan yhteisön tuomioistuimelta kysymyksestä, onko tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisen edellytyksenä oltava hakijan pelkän tietoisuuden lisäksi myös jonkinasteinen "vilpillinen mieli" tai sopimaton menettely hakijan taholta.

Alma Media Oyj:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi *Jori-Pekka Träskbäckille*.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Alma Media Oyj:n purkuhakemus hylätään.
2. Alma Media Oyj:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.
3. Alma Media Oyj määrätään korvaamaan Jori-Pekka Träskbäckin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 500 eurolla viivästyskorkeineen. Viivästyskorkeo määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Pääasiaratkaisu

Sovellettavat oikeusohjeet

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

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan päätös voidaan purkaa: 1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; 2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai 3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Oikeudellinen arviointi

Alma Media Oyj on purkuhakemuksensa yhteydessä toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin kärjäoikeuden tuomion 16.10.2008, joka koskee muun ohella sitä, onko Jori-Pekka Träskbäckillä vakiintumiseen perustuva oikeus tavaramerkkiin ETUOVI. Kysymys tunnusmerkin vakiintumisesta ei kuitenkaan ole merkityksellinen sovellettaessa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa eikä tuomiosta voida muutoinkaan päätellä, että korkein hallinto-oikeus olisi soveltanut lakia ilmeisesti väärin tai olennaisesti päätökseen vaikuttavalla tavalla erehtynyt arvioidessaan esitetyn näytön perusteella sitä, tiesikö yhtiö tavaramerkkihakemuksen tekohetkellä 10.8.2001 Träskbäckin tunnuksen etuovi.net käyttämisestä tavaramerkinomaisesti samoissa tai samankaltaisissa palveluissa, joita tavaramerkin nro 224980 ETUOVI rekisteröinti on koskenut.

Alma Media Oyj:n purkuasiassa viittaaman etuovi.net -verkko-osoitteen sivun 13.8.2001 sisältävä CD ROM -levy ja Träskbäckin kiirehtimispyyntö 4.11.2003 olivat yhtiön saatavilla sekä korkeimman hallinto-oikeuden ja patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan käytettävissä niiden käsitellessä valitusasiaa, eikä kysymys tältä osin ole hallintolainkäyttölain 63 §:ssä tarkoitettusta uudesta selvityksestä.

Alma Media Oyj:n purkuasiassa viittaama neuvoston asetus (EY) n:o 40/94 koski yhteisön tavaramerkkiä eikä se voinut tulla sovellettavaksi nyt kysymyksessä olevassa tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa asiassa. Yhtiön niin ikään viittaama neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (89/104/ETY), joka oli voimassa tavaramerkkirekisteröinnin ja myös korkeimman hallinto-oikeuden purettavaksi haetun päätöksen antamisajankohtana, sitä vastoin oli merkityksellinen rekisteröimis- ja valitusasiaa käsiteltäessä. Direktiivin 3 artiklan kohdan 2 alakohdan d mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään

ollut vilpillisessä mielessä. Tavaramerkkilain vastaavassa 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa on viitattu hakijan tietoisuuteen tavaran tunnusmerkin käytöstä. Lainkohdan soveltamista sanamuotonsa mukaisena ei voida pitää direktiivin vastaisena eikä muullakaan perusteella ilmeisesti vääränä lain soveltamisena.

Alma Media Oyj:n hakemuksen tueksi ei ole muutoinkaan esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta siihen, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tämän vuoksi hakemus on hylättävä.

2. Alma Media Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimus

Koska purkuhakemus hylätään ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Alma Media Oyj:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikulusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

3. Jori-Pekka Träskbäckin oikeudenkäyntikuluvaatimus

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Jori-Pekka Träskbäck joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Alma Media Oyj on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan Träskbäckin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus:

Kari Kuusiniemi

Irma Telivuo

Matti Pellonpää (t)

Marjaana Helminen-Kossila

Riitta-Maija Jouttimäki

Asian esittelijä,
esittelijäneuvos Mikko Rautamaa

Jakelu

Päätös
Jäljennös

Alma Media Oyj, oikeudenkäyntimaksu 111,50 euroa
✓Jori-Pekka Träskbäck
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta
Patentti- ja rekisterihallitus

AA Harry Träskbäck
AATSD Harry Träskbäck oy
Vaasan puustilu 15 A
65100 VAASA

Jäljennöksen oikeaksi todistaa.
Paikka ja aika kuin yllä.

Heli Kalajainen
Toimistos sihteeri Heli Kalajainen