



29.11.2004

918/914/2003

Jakelussa mainitut

Viite
Ref.
Ref.
Asia
Ärende
Subject

Alma Media Oyj:n vaatimus

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS VERKKOTUNNUSTA ETUOVI.FI KOSKEVAN VAATIMUKSEN
HYLKÄÄMISESTÄ

Vaatimus

Alma Media Oyj on vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen etuovi.fi peruuttamista ja siirtämistä Alma Media Oyj:lle.

Asian käsittely

Alma Media Oyj:n vaatimus on saapunut Viestintävirastolle 4.9.2003.

Viestintävirasto on 25.8.2004 pyytänyt verkkotunnuksen haltijaa Hitbeat Jori-Pekka Träskbäckia esittämään 8.9.2004 mennessä selvitystä siitä, missä tarkoituksessa Hitbeat Jori-Pekka Träskbäck on hankkinut verkkotunnuksen etuovi.fi.

Hitbeat Jori-Pekka Träskbäck on 1.9.2004 vastannut selvityspyyntöön.

Viestintävirasto on 28.9.2004 varannut Alma Media Oyj:lle tilaisuuden tulla kuulluksi Hitbeat Jori-Pekka Träskbäckin antamasta selvityksestä viimeistään 12.10.2004.

Alma Media Oyj on esittänyt selityksensä 12.10.2004.

Vaatimuksen perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.9.2002 rekisteröinyt Alma Media Oyj:lle tavaramerkin Etuovi, rekisterinumero 224980.

Verkkotunnuksen haltijan vastaus

Verkkotunnuksen haltija on todennut vastauksessaan seuraavaa:

Alma Media Oyj on antanut Viestintävirastolle harhaanjohtavaa tietoa oikeudestaan Etuovi -tavaramerkkiin. Alma Media Oyj:llä ei ole Etuovi-tavaramerkkiä. Katsomme, että Etuovi tavaramerkki kuuluu Tmi Hitbeat Jori-Pekka Träskbäckille tavaramerkkilain mukaiseen vakiintumiseen ja aiempaan oikeusperusteeseen perustuen.

Alma Media on hakenut Etuovi -tavaramerkkiä, mutta hakemus (10.8.2001) ja rekisteröinti (13.9.2002) on riitautettu sekä ennakkoväitteellä (12.4.2002) että varsinaisella väitteellä (17.9.2002), koska Alma Media Oyj rikkoi hakemusta tehdessään tietoisesti useita tavaramerkkilain kohtia, loukkasi vakiintunutta tavaramerkkiä ja toimi vilpillisessä mielessä. Niistä tarkemmin liitteessä.

Asia on tällä hetkellä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan käsittelyssä tavaramerkkihakemuksen hylkäämiseksi ja rekisteröinnin kumoamiseksi. Lautakunnan päätöstä voidaan odottaa aikaisintaan marraskuussa 2005. Tämän jälkeen asian käsittelyä jatketaan tarvittaessa tuomioistuimessa.

Rekisteröinti (224980) ei siis ole lainvoimainen. Näin ollen Alma Media Oyj:n Viestintävirastolle esittämä peruutusvaatimus on aiheeton.

Alma Media Oyj käytti lisäksi luvattomasti Tmi Hitbeat Jori-Pekka Träskbäckin laillisesti rekisteröimää Etuovi.fi -verkkotunnusta 1.9.-11.9.2003 välisen ajan. Tunnuksen väärinkäyttö saatiin loppumaan vasta kun Viestintävirasto puuttui asiaan.

Lisäksi verkkotunnuksen haltija on toimittanut selvityksensä liitteenä muutoksenhakupyynnönsä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Vaatimuksen esittäjän vastine

Vaatimuksen esittäjä ovat kommentoinut selvityspyyntöön annettua vastausta seuraavasti:

Alma Media Oyj ei ole antanut asiassa Viestintävirastolle harhaanjohtavaa tietoa. Alma Media Oyj:llä on rekisteröity tavaramerkki 224980 ETUOVI (sanamerkki). Se, että rekisteröinti on sitä vastaan on tehdyn väitteen, joka on perusteettomana hylätty, ja valituksen vuoksi toistaiseksi vailla lainvoimaa, ei muuta tätä tosiasiaa. Merkki on tavaramerkkirekisterissä ja muodostaa esteen vastaavien, myöhempien tavaramerkkihakemusten hyväksymiselle. Alma Media Oyj:n yksinoikeus tavaramerkkiin alkaa joka tapauksessa hakemuspäivästä.

Vastapuolen käsityksillä muista lausunnossa luetelluista seikoista ei ole tässä asiassa relevanssia. Asia tulee ratkaista yksinomaan verkkotunnuksia koskevan lainsäädännön nojalla.

Verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin. "ETUOVI" on Alma Media Oyj:n tavaramerkki. Vastapuoli on asiasta väitteen ja valituksen tekijänä hyvin tietoinen. Tällainen verkkotunnus voidaan sulkea tai peruuttaa, jos se on hankittu ilmeisessä hyötymistarkoituksessa. Käsillä olevassa asiassa hyötymistarkoitus on ilmeinen. Vastapuoli on toistuvasti tehnyt ehdotuksia mm. tavaramerkkiasioiden sopimisesta rahaa vastaan. Vastapuoli on tietoisena Alma Media Oyj:n tavaramerkin "ETUOVI" rekisteröinnistä hakenut käyttöönsä tähän merkkiin perustuvan verkkotunnuksen voidakseen myöhemmin myydä sen tavaramerkin oikealle haltijalle.

Kun vastapuolen hallussa nyt oleva verkkotunnus ei millään tavalla perustu vastapuolen toiminimeen tai muutoinkaan yksiselitteiseen oikeuteen, mutta toisaalta on suoraan käsitettävissä Alma Media Oyj:n tavaramerkiksi, kuuluu kyseinen verkkotunnus tällä hetkellä Alma Media Oyj:lle. Asia tulee siksi ratkaista Alma Media Oyj:n vaatimusten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Verkkotunnuslain 4 §:n 3 momentin mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin. Lain 3 §:n 3 kohdan mukaan suojatulla nimellä tai merkillä tarkoitetaan kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätio- tai puolurekisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä taikka toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön tai sen toimielimen nimeä. Viestintävirasto voi lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla peruuttaa verkkotunnuksen nimen tai merkin haltijan pyynnöstä, jos on painavia perusteita epäillä, että verkkotunnus on suojattu nimi tai merkki, eikä verkkotunnuksen haltija kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. Viestintävirasto voi lain 11 §:n nojalla sulkea verkkotunnuksen, jos epäilyyn on todennäköisiä syitä.

Verkkotunnuksen sulkemis- tai peruuttamisasian käsittely Viestintävirastossa on kirjallista hallintomenettelyä, jonka puitteissa mahdollisuudet esimerkiksi asianosaisten esittämän näytön arviointiin ovat rajalliset. Verkkotunnuslakiesityksen perusteluista (HE 96/2002) käy ilmi, että menettely on tarkoitettu nopeaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi puuttua selkeisiin tunnusmerkkioikeuden loukkauksiin. Ratkaisussa otetaan kantaa vain verkkotunnuslain mukaisen sulkemis- tai peruuttamiskynnyksen ylittymiseen.

Suomen tavaramerkkirekisteriin on numerolla 224980 rekisteröity sanataivaramerkki Etuovi, jonka haltija on Alma Media Oyj. Tavaramerkkihakemus on tullut vireille 10.8.2001, mistä alkaa myös tavaramerkin suoja-aika. Verkkotunnusta haettaessa vireillä ollut ja myöhemmin rekisteröity tavaramerkki saa suojaa oikeudettomia rekisteröintejä vastaan. Verkkotunnusta ei kuitenkaan voida peruuttaa tavaramerkin nojalla ennen kuin tavaramerkkihakemus on hyväksytty ja rekisteröinnin väiteaika tai väitekäsittely on päättynyt. Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannan mukaan Alma Media Oyj:n sanataivaramerkin tila on rekisteröity, väitekäsittely vireillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty väite ja sen käsittely on kesken, eikä rekisteröinti siten ole lopullinen.

Viestintävirasto katsoo, ettei ole painavia perusteita tai todennäköisiä syitä epäillä verkkotunnuksen olevan suojattu nimi tai merkki taikka suojatun nimen tai merkin johdannainen.

Koska verkkotunnus ei ole toisen suojatun nimen tai merkin johdannainen, ei verkkotunnuksen hankkimistarkoituksella ole asiassa oikeudellista merkitystä.

Lisäksi Viestintävirasto toteaa, että myös verkkotunnuksen etuovi.fi haltija Hitbeat Jori-Pekka Träskbäck on 24.3.2003 hakenut Patentti- ja rekisterihallitukselta sanataivaramerkkiä Etuovi. Tavaramerkin suoja-aika alkaa merkin hakemispäivästä. On selvää, että verkkotunnuksen haltijalle rekisteröity verkkotunnusta vastaava sanataivaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu ennen verkkotunnuksen hakemista, olisi verkkotunnuslaissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste haltijan oikeudelle. Tässä tapauksessa verkkotunnuksen haltijan tavaramerkkihakemus on edelleen vireillä. Viestintäviraston tulkinnan mukaan ennen verkkotunnuksen hakemista vireille tullut ja edelleen vireillä oleva tavaramerkkihakemus on kuitenkin jo hyväksyttävä peruste verkkotunnuksen haltijan oikeudelle. Verkkotunnusta ei näin ollen voitaisi sulkea tai peruuttaa ennen verkkotunnuksen haltijan tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä, vaikka muut verkkotunnuksen sulkemisen tai peruuttamisen edellytykset täyttyisivät. Jos vaatimuksen esittäjän tavaramerkin rekisteröinti myöhemmin hyväksytään eikä

verkkotunnuksen haltijan ennen verkkotunnuksen hakemista vireille saattamaa tavaramerkin rekisteröintiä hyväksyttyä tai se myöhemmin poistetaan rekisteristä, voi kilpaileva nimen tai merkin haltija vaatia uudelleen Viestintävirastolta verkkotunnuksen peruuttamista.

Koska ei ole painavia perusteita epäillä verkkotunnuksen olevan suojattu nimi tai merkki tai ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa hankittu johdannaisnimi tai -merkki, verkkotunnuslain 12 §:n mukaisia peruuttamisen edellytyksiä ei ole. Viestintävirasto katsoo, että epäilyyn ei ole myöskään todennäköisiä syitä, joten verkkotunnusta ei voida peruuttamisen sijaan sulkea lain 11 §:n nojalla.

Päätös

Viestintävirasto hylkää Alma Media Oyj:n vaatimuksen verkkotunnuksen etuovi.fi peruuttamisesta ja siirtämisestä Alma Media Oyj:lle.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös pannaan verkkotunnuslain 18 §:n 1 momentin nojalla heti täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Säännökset

Verkkotunnuslain (228/2003) 3 §:n 3 kohta, 4 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 12 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 18 §:n 1 momentti.

Valitusosoitus

Tähän Viestintäviraston päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Yksikön päällikkö Merja Saari

Lakimies Jarkko Saarimäki

LIITTEET Jäljennös vaatimuksesta
[Jäljennös selvityspyynnöstä](#)
[Jäljennös vastauksesta selvityspyyntöön](#)
[Jäljennös vaatimuksen esittäjän kuulemisesta](#)
[Jäljennös vastauksesta kuulemiseen](#)
 Tulosteet PRH:n Tavaramerkkietokannasta (2 KPL)
 Valitusosoitus

JAKELU Alma Media Oyj, päälakimies Eero Mörä, PL 140, 00101 Helsinki
 Hitbeat Jori-Pekka Träskbäck, Pinninkatu 20 B 47, 33100 Tampere