

19.8.2014

Dnro:
1020/522/2014

Jakelussa mainitut

Verkkotunnus onedrive.fi

Viestintäviraston päätös verkkotunnusta onedrive.fi koskevien vaatimusten hylkäämisestä

Vaatus

Microsoft Corporation asiamiehenään Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy on vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen onedrive.fi peruuttamista ja siirtämistä Microsoft Oy:lle.

Asian käsittely

Microsoft Corporationin vaatimus on saapunut Viestintävirastoon 1.9.2014.

Viestintävirasto on 12.11.2014 pyytänyt vaatimuksen esittäjää täydentämään vaatimustaan 28.11.2014 mennessä.

Vaatimuksen esittäjä on täydentänyt vaatimustaan 13.11.2014.

Täydennyksen perusteella Viestintävirasto on jättänyt asian vireille odottamaan vaatimuksen perusteena olevan tavaramerkin väiteajan päättymistä. Käsittelyä on jatkettu 22.5.2015.

Viestintävirasto on 5.6.2015 pyytänyt sähköpostitse verkkotunnuksen haltijaa, yksityishenkilö , esittämään viimeistään 19.6.2015 selvitystä siitä, mihin haltijan oikeus verkkotunnukseen perustuu. Verkkotunnuksen haltija ei ole vastannut selvityspyyntöön.

Viestintävirasto on 22.6.2015 pyytänyt kirjeitse verkkotunnuksen haltijaa esittämään viimeistään 13.7.2015 selvitystä siitä, mihin haltijan oikeus verkkotunnukseen perustuu.

Verkkotunnuksen haltija on vastannut selvityspyyntöön sähköpostitse 23.6.2015.

Viestintävirasto on 12.8.2015 varannut vaatimuksen esittäjälle mahdollisuuden lausua verkkotunnuksen haltijan antamasta selvityksestä 26.8.2015 mennessä.

Vaatimuksen esittäjä on vastannut kuulemiseen 13.8.2015.

Vaatimuksen perusteet

Vaatimuksen esittäjä on kansainvälisten tavaramerkkirekisteröintien ONEDRIVE (sanamerkki, rek.nro 1213324) ja MICROSOFT ONEDRIVE (kuvatavamerkki, rek.nro 1204192) haltija, jotka on suojattu Euroopan Unionin alueella.

Vaatimuksen esittäjän toimittama peruutusvaatimus on kokonaisuudessaan tämän päätöksen liitteenä.

Verkkotunnuksen haltijan selvitys

Verkkotunnuksen haltija on vastannut Viestintäviraston selvityspyyntöön seuraavasti:

"I det skedet då jag registrerade domänen onedrive.fi kontrollerade jag alla register som Ficora listat på sin sida och ingenstans var då namnet onedrive registrerat någonstans.

Jag registrerade domänen 27.1.2014

Det ser ut som om Microsoft registrerat varumärket senare, 03.03.2014.

Jag har användning för domän namnet för säkerhetskopiering av data för några kunder.

Om jag måste ändra på det innebär det en hel del tilläggsjobb och ändringar i systemen. "

Vaatimuksen tekijän vastaus kuulemispyyntöön

Vaatimuksen tekijä on vastannut Viestintäviraston kuulemispyyntöön seuraavasti:

"Pyynnöstänne toimitamme Microsoft Corporationin puolesta vastauksen 12.8.2015 sähköpostitse lähettämäänne kuulemispyyntöön, joka alun perin pohjautuu Microsoft Corporationin 1.9.2014 toimittamaan hakemukseen koskien verkkotunnuksen onedrive.fi peruuttamista ja siirtoa. Tässä sähköpostissa vastaamme Microsoft Corporationin puolesta verkkotunnuksen haltijan 23.6.2015 Viestintävirastolle toimittamaan selvitykseen.

Verkkotunnuksen haltija on 23.6.2015 toimittamassaan selvityksessä muun muassa todennut rekisteröineensä verkkotunnuksen onedrive.fi 27.1.2014, kun taas Microsoft Corporation on rekisteröinyt tavaramerkkinsä 3.3.2014. Verkkotunnuksen haltija ei selvityksessään ota kantaa siihen, mikä merkitys verkkotunnuksen aikaisemmalla rekisteröintipäivällä voisi asiaan olla.

Aikaprioriteettisäännön mukaan rekisteröityjen nimien ja merkkien suoja-aika alkaa, kun rekisteröintihakemus on tullut vireille patentti- ja rekisterihallituksessa tai Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa. Microsoft Corporationin kansainvälisen tavaramerkin 1213324 ONEDRIVE hakemuksen vireille tulon päivämäärä on 4.9.2013 ja tavaramerkin 1204192 MICROSOFT ONEDRIVE vastaava päivämäärä on 20.9.2013. Viestintävirastolta saamamme tiedon mukaan verkkotunnusta onedrive.fi on haettu 27.1.2014, jolloin se on myös

rekisteröity. Verkkotunnuksen haltijan selvityksessään mainitsemalla verkkotunnuksen aikaisemmalla rekisteröintipäivämäärällä ei ole merkitystä suoja-ajan alkamisen eikä siten asian ratkaisun suhteen.

Microsoft Corporationin tavaramerkeillä 1213324 ONEDRIVE ja 1204192 MICROSOFT ONEDRIVE on aikaprioriteettiin perustuva etuoikeus verkkotunnukseen onedrive.fi nähden, jonka johdosta kyseinen verkkotunnus tulee peruuttaa ja siirtää Microsoft Oy:lle 1.9.2014 päivätyssä hakemuksessa esitetyn mukaisesti."

Päätöksen perustelut

Viestintävirasto ratkaisee verkkotunnusten peruutus- ja siirtovaatimukset verkkotunnuslain (228/2003) nojalla.

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 puolerekisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä taikka toiminimilaisissa ja tavaramerkkilaisissa 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.

Verkkotunnusta onedrive.fi on haettu 27.1.2014 ja se on myönnetty haltijalleen samana päivänä.

Vaatimuksen esittäjän kansainvälisen tavaramerkin ONEDRIVE rekisteröintipäiväksi on merkitty OHIM:n EU-tavaramerkkirekisteriin 3.3.2014, rekisteröintihakemuksen saapumispäiväksi 21.8.2014 ja prioriteettipäiväksi 4.9.2013 (South Africa). Kansainvälisen tavaramerkin MICROSOFT ONEDRIVE rekisteröintipäiväksi on merkitty 19.3.2014, rekisteröintihakemuksen saapumispäiväksi 29.5.2014 ja prioriteettipäiväksi 20.9.2013 (South Africa).

Vaatimuksen esittäjä on esittänyt vaatimuksessaan, että Pariisin konvention mukainen tavaramerkkihakemuksen vireille tulon päivämäärä on 4.9.2013. Vaatimuksen esittäjä on lisäksi todennut, että koska aikaprioriteettisäännön mukaan Microsoft Corporationin tavaramerkin suoja-aika on alkanut ennen verkkotunnuksen hakuhetkeä, loukkaa verkkotunnus onedrive.fi tavaramerkkiä nro 1213324 ONEDRIVE, jonka johdosta Viestintäviraston tulisi peruuttaa ja siirtää kyseinen verkkotunnus Microsoft Oy:lle verkkotunnuslain 12 §:n perusteella.

Viestintävirasto toteaa, että se ratkaisee verkkotunnuksia koskevat peruutusvaatimukset verkkotunnuslain nojalla. Muilta osin mahdolliset tavaramerkkioikeudelliset loukkaukset ja tulkintakysymykset eivät kuulu Viestintäviraston toimivaltaan.

Verkkotunnuslain perustelujen mukaan (HE 96/2002) suojatulla merkillä tarkoitettaisiin tavaramerkkilain (7/1964) mukaiseen suomalaiseen

rekisteriin tai yhteisön tavaramerkkiviraston rekisteriin merkittyä tavaramerkkiä sekä yhteismerkkilain (795/1980) mukaista yhteismerkkiä. Aikaprioriteettisäännön mukaan rekisteröityjen nimien ja merkkien suoja-aika alkaisi, kun rekisteröintihakemus on tullut vireille patentti- ja rekisterihallituksessa tai Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa, eikä hakemusta ole myöhemmin muutettu.

Verkkotunnuslain perusteluissa korostetaan verkkotunnuksen hakijan vastuuta verkkotunnuksen lainmukaisuuden varmistamiseksi ennen verkkotunnuksen rekisteröintiä. Hallituksen esityksessä todetaan (s. 21), että hakijan tulisi aktiivisesti selvittää, että haettava verkkotunnus ei loukkaa toisten suojattuja oikeuksia, kuten esimerkiksi rekisteröityjä toiminimiä tai tavaramerkkejä. Internet-tietoverkon välityksellä kuka tahansa voi tietopalvelujen avulla selvittää patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimät nimet ja tavaramerkit. Myös yhteisön tavaramerkit ovat tarkastettavissa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tietopalvelun kautta. Hakija voisi näin hyödyntää mainittuja tietopalveluja selvittäessään ennakoita, loukkaako haettava verkkotunnus jo rekisteröityjä tunnusmerkkejä. Ehdotettu säännös on hakijan edun mukainen. Jokainen hakija pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään toisen oikeutta loukkaavan verkkotunnuksen käyttöön ottamisesta aiheutuvat vaatimukset.

Viestintäviraston näkemyksen mukaan verkkotunnuslaissa tarkoitettu aikaprioriteettisäännön mukainen suoja-aika alkaa sillä hetkellä, kun tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus tulee vireille patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisterissä tai Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tavaramerkkirekisterissä. Vasta tämän jälkeen verkkotunnuksen hakija voi tarkoituksenmukaisin keinoin varmistua siitä, että haettava verkkotunnus ei loukkaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä.

Kansainvälinen tavaramerkki voi verkkotunnuslain perusteella olla peruutusvaatimuksen perusteena vain silloin, kun sen rekisteröimistä koskeva hakemus on toimitettu, ja näin tullut vireille, joko patentti- ja rekisterihallituksessa tai Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan Pariisin konvention mukainen OHIM:n EU-tavaramerkkirekisteriin merkitty *etuoikeuspäivä (prioriteettipäivä)* ei ole verkkotunnuslain perusteluissa tarkoitettu tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vireille tulohetki.

OHIM:n EU-tavaramerkkirekisterin mukaan tavaramerkin ONEDRIVE rekisteröintihakemus on saapunut OHIM:n 21.8.2014 ja tavaramerkin MICROSOFT ONEDRIVE rekisteröintihakemus on saapunut OHIM:lle 29.5.2014.

Tavaramerkin ONEDRIVE suoja-aika on siten alkanut verkkotunnuslain aikaprioriteettisäännön perusteella 21.8.2014, ja tavaramerkin MICROSOFT ONEDRIVE 29.5.2014, jolloin rekisteröintihakemukset on toimitettu ja tulleet vireille OHIM:n EU-tavaramerkkirekisteriin.

Verkkotunnuksen haltija on ilmoittanut selvityksessään, että hän on tarkastanut Viestintäviraston verkkosivuillaan ilmoittamat, verkkotunnuslain hallituksen esityksessä luetellut tavaramerkkirekisterit ennen verkkotunnuksen hakemista 21.1.2014. Verkkotunnus onedrive.fi on

näin ollen rekisteröimishetkellä täyttänyt verkkotunnuslain 4 §:n 3 momentin mukaisen edellytyksen verkkotunnuksen muodon lainmukaisuudesta.

Viestintävirasto katsoo, että vaatimuksen tekijän tavaramerkkien "ONEDRIVE" ja "MICROSOFT ONEDRIVE" rekisteröintihakemukset ovat tulleet vireille yhteisön tavaramerkkivirastossa OHIM:ssa vasta sen jälkeen, kun verkkotunnus onedrive.fi on rekisteröity.

Verkkotunnus onedrive.fi ei ole hakemishetkellään perustunut vaatimuksen esittäjän suojattuun nimeen tai merkkiin, eikä näin ollen ole loukannut vaatimuksen esittäjän oikeutta.

Viestintävirasto katsoo, ettei ole painavia perusteita tai todennäköisiä syitä epäillä verkkotunnuksen olleen hakemishetkellään vaatimuksen esittäjän verkkotunnuslain aikaprioriteettisäännön perusteella suojattu nimi tai merkki taikka vaatimuksen esittäjän suojatun nimen tai merkin johdannainen.

Koska ei ole painavia perusteita epäillä verkkotunnuksen olleen hakemishetkellään verkkotunnuslain aikaprioriteettisäännön perusteella suojattu nimi tai merkki tai ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa hankittu johdannaisnimi tai -merkki, verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdan 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 Microsoft Corporationin vaatimuksen verkkotunnuksen onedrive.fi peruuttamisesta ja siirtämisestä.

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 kohta, 12 §:n 1 momentin 3 kohta, 12 §:n 1 momentin 4 kohta ja 18 §:n 1 momentti.

Valitusosoitus

Tähän Viestintäviraston päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päällikkö


Juhani Juselius

Lakimies


Tuomas Virkamäki

LIITTEET Jäljennös vaatimuksesta
Jäljennös Viestintäviraston täydennyspyynnöstä
Jäljennös vaatimuksen täydennyksestä
Jäljennös Viestintäviraston selvityspyynnöstä
Jäljennös verkkotunnuksen haltijan selvityksestä
Jäljennös Viestintäviraston kuulemispyynnöstä
Jäljennös vaatimuksen tekijän vastauksesta kuulemispyyntöön
Tuloste OHIM:n EU-tavaramerkkirekisteristä (x4)
Valitusosoitus

JAKELU

Microsoft Corporation, asiamiehenä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy