



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

11.11.2016

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy  
PL 671  
00101 HELSINKI  
FI

Viitteenne: 176911/SAS

## TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN OSITTAIN

Hakemusnumero: T201650948  
Hakija: NettiX Oy, Helsinki, FI  
Tavaramerkki: **NETTI**

**VUOKRAUS**  
.com

Tavara-/palveluluokat:

Luokka 9: Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tietokoneohjelmistot; tulensammutuslaitteet; tilaus- ja toimitusjärjestelmiin liittyvät ohjelmistot; myynti- ja vuokrausilmoitusten julkaisemiseen tarkoitetut ohjelmistot; mobiilisovellukset; elektroniset julkaisut [ladattavat]; mediataallenteet; elektroniset ilmoitustaulut

Luokka 16: Paperi, pahvi; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat (kirjoitus- ja toimistotarvikkeet); paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat.

Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; Markkinointi; Mainostilan vuokraus ja tarjoaminen; Ajoneuvoja ja muita kulkuvälineitä, ajoneuvojen ja kulkuvälineiden tarvikkeita, työkaluja, rakennus- ja remontointitarvikkeita, rakennus- ja remontointikoneita, varastointi- ja säilytystiloja, kiinteistöjä ja asuntoja, juhlien järjestyspalveluita, catering palveluita, vapaa-ajan elämyspalveluita, vaatteita, jalkineita, päähineitä, urheiluvälineitä, metsästys- ja kalastusvälineitä, keittiövälineitä ja -astioita, kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa, tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteita, painotuotteita, sisustustavaroita, huonekaluja, puutarhakalusteita ja -tarvikkeita koskevien myynti- ja vuokrausilmoitusten julkaiseminen; Ajoneuvoja ja muita kulkuvälineitä, ajoneuvojen ja kulkuvälineiden tarvikkeita, työkaluja, rakennus- ja remontointitarvikkeita, rakennus- ja remontointikoneita, varastointi- ja säilytystiloja, kiinteistöjä ja asuntoja, juhlien järjestyspalveluita, catering palveluita, vapaa-ajan elämyspalveluita, vaatteita, jalkineita, päähineitä, urheiluvälineitä, metsästys- ja

kalastusvälineitä, keittiövälineitä ja -astioita, kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa, tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteita, painotuotteita, sisustustavaroita, huonekaluja, puutarhakalusteita ja -tarvikkeita koskeville myynti- ja vuokrausilmoituksille tarkoitetun mainostilan tarjoaminen internetissä; kuluttajaneuvonta, kaupallinen; asiakaspalautteen keräys ja toimitus; laskutus; tietokantatietojen koostaminen; tietokantatietojen systematisointi; tietokonetiedostojen hallinta; tilastotietojen kerääminen; hankintapalvelut muille [tavaroiden ja palveluiden osto muille yrityksille]; ostomääräysten hallinnollinen käsittely; yhteystietojen ja yhteystietohakemistojen hallinnointi muille; asiakastilausten vastaanotto ja käsittely; mainostilan sekä mainosajan myynti ja vuokraus; markkinatiedon, kuluttaja- ja kohderyhmätiedon sekä osoitetietojen keruu, koostaminen ja systematisointi; kaupalliseen tietoon liittyvät elektroniset hakemistot ja hakupalvelut Internetissä; autojen ja muiden ajoneuvojen ja kulkuvälineiden sekä niiden osien vähittäismyynti; työkalujen, rakennus- ja remontointitarvikkeiden sekä rakennus- ja remontointikoneiden vähittäismyynti; vaatteiden, jalkineiden, päähineiden vähittäismyynti; urheiluvälineiden sekä metsästys- ja kalastusvälineiden vähittäismyynti; keittiövälineiden ja -astioiden, kodinkoneiden, viihde-elektroniikan sekä tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteiden vähittäismyynti; painotuotteiden vähittäismyynti; sisustustavaroiden, huonekalujen, puutarhakalusteiden ja -tarvikkeiden vähittäismyynti; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen

Luokka 38: Kaukoviestintä; pääsyn tarjoaminen tietokantoihin; pääsyn tarjoaminen online-hakukoneisiin; Pääsyn tarjoaminen tilausten tekoa varten tarkoitettuun Internet-portaaliin; online tilaus- ja toimitusportaali Internetissä; pääsyn tarjoaminen online-

toiminnanohjausjärjestelmäportaaliin Internetissä kauppakumppanien tietojärjestelmien välillä tapahtuvaa tiedonvälitystä varten; tiedonsiirtopalvelut; elektroniset tiedonsiirtopalvelut; langattomat digitaaliset viestipalvelut; sähköisten tiedostojen lähetys; viestien lähettäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen

Luokka 42: Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; ohjelmistojen (Tietokone -) vuokraus; verkkosivustojen hallinnointi; verkkosivustojen luominen ja ylläpito muille; palvelimien hallinnointi, ylläpito ja vuokraus; internetin hakukoneiden ylläpito; Verkkosovelluspalvelut [SaaS]; elektroninen dokumenttien säilytys; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen

Hakemispäivä:

13.04.2016

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen osittain ja hyväksyy hakemuksen seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 9: Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tulensammutuslaitteet; elektroniset julkaisut [ladattavat]; mediatallenteet; elektroniset ilmoitustaulut

Luokka 16: Paperi, pahvi; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat (kirjoitus- ja toimistotarvikkeet); paperi- ja kotitalousliimat; taitelijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat

Luokka 35: liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; tietokonetiedostojen hallinta; autojen ja muiden ajoneuvojen ja kulkuvälineiden sekä niiden osien vähittäismyynti; työkalujen, rakennus- ja remontointitarvikkeiden sekä rakennus- ja remontointikoneiden vähittäismyynti; vaatteiden, jalkineiden, päähineiden vähittäismyynti; urheiluvälineiden sekä metsästys- ja kalastusvälineiden vähittäismyynti; keittiövälineiden ja -astioiden, kodinkoneiden, viihde-elektronikan sekä tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteiden vähittäismyynti; painotuotteiden vähittäismyynti; sisutustavaroiden, huonekalujen, puutarhakalusteiden ja -tarvikkeiden vähittäismyynti; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen

Luokka 42: Tieteelliset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen suunnittelu ja kehittäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen

**Perustelut:**

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä luokan 9 tavaroiden "tietokoneohjelmistot; tilaus- ja toimitusjärjestelmiin liittyvät ohjelmistot; myynti- ja vuokrausilmoitusten julkaisemiseen tarkoitetut ohjelmistot; mobiilisovellukset" osalta, luokan 35 palveluiden "Mainonta; Markkinointi; Mainostilan vuokraus ja tarjoaminen; Ajoneuvoja ja muita kulkuvälineitä, ajoneuvojen ja kulkuvälineiden tarvikkeita, työkaluja, rakennus- ja remontointitarvikkeita, rakennus- ja remontointikoneita, varastointi- ja säilytystiloja, kiinteistöjä ja asuntoja, juhlien järjestyspalveluita, catering palveluita, vapaa-ajan elämyspalveluita, vaatteita, jalkineita, päähineitä, urheiluvälineitä, metsästys- ja kalastusvälineitä, keittiövälineitä ja -astioita, kodinkoneita, viihde-elektronikkaa, tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteita, painotuotteita, sisutustavaroita, huonekaluja, puutarhakalusteita ja -tarvikkeita koskevien myynti- ja vuokrausilmoitusten julkaiseminen; Ajoneuvoja ja muita kulkuvälineitä, ajoneuvojen ja kulkuvälineiden tarvikkeita, työkaluja, rakennus- ja remontointitarvikkeita, rakennus- ja remontointikoneita, varastointi- ja säilytystiloja, kiinteistöjä ja asuntoja, juhlien järjestyspalveluita, catering palveluita, vapaa-ajan elämyspalveluita, vaatteita, jalkineita, päähineitä, urheiluvälineitä, metsästys- ja kalastusvälineitä, keittiövälineitä ja -astioita, kodinkoneita, viihde-elektronikkaa, tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteita, painotuotteita, sisutustavaroita, huonekaluja, puutarhakalusteita ja -tarvikkeita koskeville myynti- ja vuokrausilmoituksille tarkoitetun mainostilan tarjoaminen internetissä; kuluttajaneuvonta, kaupallinen; asiakaspalautteen keräys ja toimitus; laskutus; tietokantatietojen koostaminen; tietokantatietojen systematisointi; tilastotietojen kerääminen; hankintapalvelut muille [tavaroiden ja palveluiden osto muille yrityksille]; ostomääräysten hallinnollinen käsittely; yhteystietojen ja yhteystietohakemistojen hallinnointi muille; asiakastilausten vastaanotto ja käsittely; mainostilan sekä mainosajan myynti ja vuokraus; markkinatiedon, kuluttaja- ja kohderyhmätiedon sekä osoitetietojen keruu, koostaminen ja systematisointi; kaupalliseen tietoon liittyvät elektroniset hakemistot ja hakupalvelut Internetissä; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" osalta, kaikkien luokan 38 palveluiden osalta sekä luokan 42 palveluiden "teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; ohjelmistojen (Tietokone -) vuokraus; verkkosivustojen hallinnointi; verkkosivustojen luominen ja ylläpito muille; palvelimien hallinnointi, ylläpito ja vuokraus; internetin hakukoneiden ylläpito; Verkkosovelluspalvelut [SaaS]; elektroninen dokumenttien säilytys; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" osalta. Merkki muodostuu vain vähäisesti asetellusta ja tyylitellystä tekstistä **NETTIVUOKRAUS.COM**, joka ilmaisee haettujen tavaroiden ja palveluiden lajia ja käyttötarkoitusta. Sanaa netti käytetään yleisesti internetiin viittaavassa merkityksessä, joten merkki ilmaisee, että kyseessä ovat internetissä tapahtuvaan vuokraukseen liittyvät tavarat ja palvelut. Merkin voi myös ymmärtää kuvaavan esimerkiksi internet-verkon vuokraamista

kaukaviestintää varten tai ohjelmistoja, joita voidaan hyödyntää vuokraamiseen netissä. Merkin vähäinen sommittelu tai verkkotunnusta ilmaiseva loppuosa ".COM" ei riitä tekemään merkkiä erottamiskykyiseksi. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Hakija viittaa vastineessaan muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja väittää, ettei asiassa ole otettu huomioon tätä oikeuskäytäntöä. Hakijan mukaan ottaen huomioon oikeuskäytännön haettua kuviomerkkiä tulee arvioida kokonaisuutena. Ei riitä, että merkin eri osien todetaan olevan erottamiskyvyttömiä, vaan kuvailevuus on todettava merkin itsensä osalta. Arvioinnissa tulee hakijan mukaan huomioida merkin sanaosuuden jakautuminen kolmeen eri tasoon sekä se, että sanaelementit on kirjoitettu eri kirjasinkoolla ja tyylieltyillä kirjasinlajeilla. Viraston käsityksen mukaan näkemys haetun merkin erottamiskyvyttömyydestä ei ole ristiriidassa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Virasto toteaa, että merkki ei pelkästään koostu kuvailevista osista, vaan merkki on myös kokonaisuutena kuvaileva. Merkin teksti on kirjoitettu tavanomaisella kirjasinlajeilla, sommittelu on vähäistä, eikä merkissä ole muuta kuviollisuutta kuin vähäisesti tyylielty teksti. Virasto viittaa myös korkeimman hallinto-oikeuden 20.8.2013 antamaan päätökseen asiassa 311/3/12 (taltio 2577). Korkein hallinto-oikeus piti merkkiä 242150 GIN SUOMI 1952 (kuvio) erottamiskyvyttömänä. Kyseinen merkki muodostui kolmivärisestä kokonaisuudesta, jossa teksti GIN SUOMI 1952 oli sinisen neliön sisällä. Huomioiden kyseisen ratkaisun virasto katsoo, ettei nyt haetun merkin vähäinen sommittelu riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä.

Hakija väittää, että koska Patentti- ja rekisterihallitus on aikaisemmin rekisteröinyt useita NETTI-alkuisia tavaramerkkejä, nyt haetun merkin hylkääminen merkitsisi olennaista ja perusteetonta poikkeamista viraston aikaisemmasta tulkintalinjasta. Virasto toteaa, että rekisteröityjä NETTI-alkuisia merkkejä on pidetty erottamiskykyisinä kokonaisuuksina, jotka eivät kuvaile merkien kattamia tavaroita tai palveluita.

Lisäksi hakija kirjoittaa, että välipäätöksessä esitetty näkemys haetun merkin erottamiskyvystä ei vastaa tietoyhteiskunnan realiteetteja. Hakijan mukaan yleiskielessä ei ole ilmaisua "nettivuokraus", eikä kuluttaja pysty merkin perusteella tietämään, minkälaisista tavaroista tai palveluista on kyse. Vastineessa viitataan EUIPO:n valituslautakunnan päätökseen R 222/2002-1, jossa arvioitiin merkin PARTICIPATE.COM erottamiskykyä. Hakijan mukaan päätöksestä ilmenee, ettei merkkiä voida pitää erottamiskyvyttömänä, jos kuluttaja ei kykene varmentumaan, minkä kaltaisille tavaroille tai palveluille se on mahdollisesti tarkoitettu. Hakija on liittänyt kyseisen päätöksen vastineeseen. Virasto katsoo, ettei nyt haetun merkin hylkääminen ole ristiriidassa EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen kanssa. Merkki PARTICIPATE.COM on epämääräinen ja epätarkka, mitä nyt haettu merkki ei ole. Kohdatessaan nyt haetun merkin NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) haettujen tavaroiden tai palveluiden yhteydessä kohderyhmä ymmärtää, että kyseessä ovat internetissä tapahtuvaan vuokraukseen liittyvät tavarat ja palvelut.

Vastineessa hakija vetoaa myös useisiin NETTI-alkuisiin rekisteröityihin tavaramerkkeihinsä, jotka hakijan mukaan muodostavat tavaramerkkiperheen. Hakija on liittänyt vastineeseen verkkosivuoitteita hakijan eri palveluista sekä niitä koskevia arkistointitulosteita Wayback Maschine -palvelusta, joista hakijan mukaan ilmenee tavaramerkkiperheen pitkäaikainen käyttö. Vastineeseen on myös liitetty ICANN:n Whols-tietokannan ote, joka osoittaa verkkotunnuksen nettivuokraus.com olevan rekisteröity hakijan emoyhtiölle sekä Asiakastieto-ote, josta ilmenee, että hakija on verkkotunnuksen haltijan täysin omistama yhtiö. Hakijan NETTI-alkuiset rekisteröidyt tavaramerkit ovat sanamerkkejä, mutta hakijan

mukaan niitä käytetään nyt haetun merkin kanssa täysin vastaavalla tavalla. Vastineessa hakija vetoaa siihen, että hakijan muiden NETTI-alkuisten ja .COM-päätteisten tavaramerkkien laaja käyttö lisäävät nyt haetun merkin erottamiskykyä. Korkein hallinto-oikeus on muun muassa päätöksessään KHO:2016:82 ottanut kantaa tavaramerkkiperheen vaikutukseen haetun merkin erottamiskykyarvioinnissa. Tuomioistuimen mukaan arvioinnissa tulee ottaa huomioon perhettä yhdistävän merkkiosan erottamiskyky. Tapauksessa oli kyse NETTIVENE-merkin erottamiskyvystä, ja korkein hallinto-oikeus piti etu-liitteen NETTI erottamiskykyä niin heikkona, ettei kyse ollut sellaisesta tavaramerkkiperheestä, joka olisi ollut NETTIVENE-merkin erottamiskykyä vahvistava tekijä. Virasto katsoo, että vaikka hakija käyttääkin useita NETTI-alkuisia ja .COM-päätteisiä merkkejä, näiden yhteiset merkkiosat ovat erottamiskyvyltään erittäin heikkoja ja merkien sommittelu niin vähäistä, ettei kyseessä ole nyt haetun merkin erottamiskykyä vahvistava tavaramerkkiperhe.

Lopuksi hakija viittaa korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 1.3.2007/471 (ETUOVI:NET), josta hakijan mukaan ilmenee, että hakijan verkkotunnus nettivuokraus.com ja sen tavaramerkinomainen käyttö todennäköisesti olisivat este sille, että kolmas voisi rekisteröidä verkkotunnusta vastaavan tavaramerkin. Hakija on liittänyt kyseisen päätöksen vastineeseen. Virasto ei ota kantaa tähän väitteeseen, koska sillä ei ole vaikutusta haetun merkin erottamiskyvyn arvioinnissa. Vaikka väite pitäisi paikkansa, se ei poista nyt haetun merkin kuvailevuutta, vaan merkkiä on pidettävä erottamiskyvyttömänä niille tavaroille ja palveluille, joiden osalta hakemusta ei ole hyväksytty.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 13 § ja 3 §

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavaramerkit



Mika Kivi  
Yksikön esimies



Dahlia Wolfram  
Lakimies

LIITE

Valitusosoitus

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa kuuluttamispäivästä (Tavaramerkkilain 20 § 2 momentti).