

29.7.2014

Dnro:  
124/522/2014

Jakelussa mainitut

Verkkotunnus diagonal.fi

## Viestintäviraston päätös verkkotunnuksen diagonal.fi peruuttamisesta ja siirtämisestä

### Vaatus

Oy Diagonal Ab (Y-tunnus 0866056-4) on vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen diagonal.fi peruuttamista ja siirtämistä Oy Diagonal Ab:lle.

### Asian käsittely

Oy Diagonal Ab:n vaatimus on saapunut Viestintävirastoon 24.1.2014.

Viestintävirasto on 27.1.2014 pyytänyt sähköpostitse verkkotunnuksen haltijaa, Diagonal Mental Structure Oy:tä esittämään viimeistään 10.2.2014 selvitystä siitä, mihin haltijan oikeus verkkotunnukseen perustuu.

Verkkotunnuksen haltija on vastannut selvityspyyntöön 28.1.2014.

### Vaatimuksen perusteet

Vaatimuksen esittäjällä on Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin rekisteröity toiminimi Oy Diagonal Ab.

### Verkkotunnuksen haltijan selvitys

Verkkotunnuksen haltija on vastauksessaan Viestintäviraston selvityspyyntöön todennut seuraavaa:

*"Diagonal Mental Structure Oy on vuonna 2007 perustettu suomalainen palvelumuotoilualan yhtiö, jonka liikevaihto on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa jajoka työllistää yli 15 luovan alan työntekijää. DMS on käyttänyt liiketoimintansa alusta lähtien markkinointinimenä toiminimensä Diagonal-iskuosaa ja on tästä laajasti tunnettu. Tällä on voitettu myös palvelumuotoilualan merkittävin kilpailu Service Design Achievement of the Year in Finland 23.1.2014.*

*DMS on rekisteröinyt käyttämäänsä markkinointinimeä vastaavan diagonal.fi-verkkotunnuksen vuonna 2009. Yhtiö ei ole rakentanut omaa markkinointiaan verkkotunnuksen nimen ympärille, vaan verkkotunnus on rekisteröity olemassa olevaa toiminnan brändiä tukien ja toiminimeä*

hyödyntäen. DMS on yksi alansa tunnetuimpia toimijoita juuri Diagonal-markkinointinimellä.

Verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tunnus voidaan peruuttaa, jos se muodostuu suojatusta nimestä tai merkistä eikä tunnuksen haltijalla ole hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. DMS toteaa, että rekisteröity diagonal.fi-verkkotunnus on perustunut yhtiön rekisteröidyn toiminimen iskuosaan, jota yhtiö on käyttänyt aiemmin markkinointinimenään. Tunnus on rekisteröity vasta jo aiemmin käyttöön otetun nimen perusteella. Verkkotunnus perustuu siten DMS:n toiminimeen ja markkinointinimeen, eikä Oy Diagonal Ab:n toiminimeen. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO:2006:41 nimenomaisesti katsonut vastaavassa tapauksessa, ettei edellytyksiä verkkotunnuksen peruuttamiselle ole.

[...]

Taustaksi todettakoon, että Oy Diagonal Ab ja DMS eivät toimi samalla toimialalla, eikä tällä yhtiöllä ole edes varsinaista toimintaa. DMS on palvelumuotoiluyhtiö, joka on rekisteröity kaupparekisteriin luokkaan Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74909). Oy Diagonal Ab puolestaan on rekisteröity luokkaan Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220). Todettakoon myös, että DMS:n käsityksen mukaan Oy Diagonal Ab ei ylipäättäen harjoita liiketoimintaa. Kaupparekisteriin toimitettujen tilinpäätöstietojen mukaan sen liikevaihto on ollut 4.000 euroa vuosina 2010-2011 ja 7.000 euroa vuonna 2012. DMS ei siten verkkotunnuksen käytöllä yritä vahingoittaa muita.

Lisäksi Oy Diagonal Ab:n osakkeenomistajaksi esittäytynyt Timo Raivio on joulukuussa 2012 esittänyt DMS:n edustajille Oy Diagonal Ab:n osakkeita koskevan myyntitarjouksen, minkä perusteluja Raivio käytti nimenomaan verkkotunnuksen ja toiminimen päällekkäisyyttä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että ennen ostotarjousta ja tätä verkkotunnusasiaa DMS tai sen henkilöstö eivät ole tunteneet Oy Diagonal Ab:tä tai sen vastuuhenkilöitä. DMS:n käsityksen mukaan asiassa on ylipäättäen kysymys yrityksestä hyötyä DMS:n käyttöön jo vakiintuneella verkkotunnuksella. Tätä puoltaa sekin, että peruutusvaatimus esitetään vasta nyt noin neljä vuotta rekisteröimisen jälkeen.

Yllä esitetyin perustein DMS katsoo, että sillä on omaan toiminimeensä perustuva verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittama hyväksyttävä peruste oikeudelleen. Edellytykset verkkotunnuksen peruuttamiselle eivät siten täyty ja esitetty vaatimus tulee hylätä."

### **Päätöksen perustelut**

Viestintävirasto ratkaisee verkkotunnusten peruuttamista ja sulkemista koskevat asiat 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-, säätiö- 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. Viestintävirasto voi lain 11 §:n nojalla sulkea verkkotunnuksen, jos epäilyyn on todennäköisiä syitä.

Verkkotunnuslain 12 §:n 2 momentin mukaan Viestintävirasto voi heti peruuttamisen jälkeen siirtää verkkotunnuksen peruutusta pyytäneelle.

Verkkotunnusta diagonal.fi on haettu 16.10.2009 ja se on myönnetty haltijalle samana päivänä. Oy Diagonal Ab:n toiminimi on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin jo 20.6.1990. Viestintäviraston vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan yhteisömuodon tunnusta ei oteta huomioon arvioitaessa verkkotunnuksen ja suojatun nimen vastaavuutta. Viestintävirasto katsoo, että on painavia perusteita epäillä verkkotunnuksen olevan suojattu nimi tai merkki.

Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnuksen haltijan on esitettävä hyväksyttävä peruste omalle oikeudelleen. Jos verkkotunnuksen haltija pystyy Viestintäviraston arvion mukaan esittämään oikeudellisesti relevantin perusteen oikeudelleen, verkkotunnusta ei peruuteta, vaan asianosaisten on saatettava tunnusmerkkioikeudellinen riitansa ratkaistavaksi esimerkiksi tuomioistuimeen tai sovittava asia keskenään. Jos verkkotunnuksen haltija ei esitä mitään perustetta oikeudelleen tai haltijan esittämällä perusteella ei selvästi ole merkitystä asiassa, Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen.

Verkkotunnuksen haltija on selvityksessään ilmoittanut, että verkkotunnus on rekisteröity yritykselle Diagonal Mental Structure Oy, ja perustuu yrityksen rekisteröityyn toiminimeen, ja erityisesti toiminimen iskuosaan. Haltijan mukaan nimeä Diagonal on käytetty jo aiemmin markkinointinimenä.

Viestintävirasto toteaa, että peruutusvaatimusasiaa ratkaistessaan, ja arvioidessaan sitä, onko verkkotunnuksen haltijalla ollut hyväksyttävä peruste oikeudelleen, virasto tarkastelee verkkotunnuksen hakemishetken tilannetta. Viestintävirasto on tulkintakäytännössään katsonut hyväksyttäväksi perusteeksi esimerkiksi sen, että verkkotunnuksen haltijalla on verkkotunnuksen *hakuhetkellä* ollut rekisteröitynä täsmälleen verkkotunnusta vastaava nimi tai merkki. Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaan hyväksyttävä peruste on myös se, että tunnuksen haltijalla on verkkotunnuksen hakuhetkellä rekisteröitynä nimi tai merkki, joka sisältää verkkotunnukseksi rekisteröidyn nimen (KHO 3.7.2006, taltio 1697, diaari 2923/2/05).

Verkkotunnusta diagonal.fi on haettu jo 16.10.2009 ja verkkotunnuksen haltijan, Diagonal Mental Structure Oy:n toiminimen rekisteröinti on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan tullut vireille vasta 26.11.2009. Yrityksen nimi on rekisteröity kaupparekisteriin 11.12.2009. Koska toiminimen rekisteröintiä on haettu, ja toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin vasta verkkotunnuksen hakuhetken jälkeen, kyseinen toiminimi ei voi olla hyväksyttävä peruste haltijan oikeudelle.

Käsiteltävänä olevassa asiassa verkkotunnus on täsmälleen yhdenmukainen Oy Diagonal Ab:n suojatun toiminimen kanssa, eikä se ole verkkotunnuksen hakuhetkellä ollut verkkotunnuksen haltijan suojattu nimi, merkki tai niiden osa. Viestintävirasto katsoo, ettei verkkotunnuksen haltijan esittämillä perusteilla selvästi ole oikeudellista merkitystä asiassa.

Oy Diagonal Ab on vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen diagonal.fi peruuttamista ja siirtämistä Oy Diagonal Ab:lle.

Verkkotunnuksen haltija Diagonal Mental Structure Oy ei ole määräajassa esittänyt hyväksyttävää perustetta oikeudelleen.

#### Päätös

Viestintävirasto peruuttaa Diagonal Mental Structure Oy:lle myönnetyn verkkotunnuksen diagonal.fi.

Viestintävirasto siirtää verkkotunnuksen Oy Diagonal Ab:lle sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi asianosaisille ja vaatimuksen esittäjä on ilmoittanut Viestintävirastolle siirtoa varten tarvittavat tiedot. Jos tietoja ei ilmoiteta kuukauden kuluessa Viestintäviraston pyynnöstä, verkkotunnus vapautuu yleisesti haettavaksi.

#### Päätöksen täytäntöönpano

Päätös pannaan verkkotunnuslain 18 §:n 1 momentin nojalla täytäntöön edellä esitetyn mukaisesti, jollei markkinaoikeus asianosaisen valituksen johdosta toisin määrää.

#### Säännökset

Verkkotunnuslain (228/2003) 3 §:n 3 kohta, 4 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentin 3 kohta, 12 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti.

#### Valitusosoitus

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

Päällikkö

  
Saara Punkka

Lakimies

  
Meri-Maaria Moilanen

LIITTEET Jäljennös vaatimuksesta  
Jäljennökset Viestintäviraston selvityspyynnöistä  
Jäljennös verkkotunnuksen haltijan selvityksestä  
Tuloste PRH:n kaupparekisteristä  
Valitusosoitus

JAKELU Diagonal Mental Structure Oy  
Oy Diagonal Ab