

HPP Asianajotoimisto Oy
Bulevardi 1 A
00100 Helsinki
FI

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero: 287305
Haltija: Jyväskylän Messut Oy, Jyväskylä, FI
Tavaramerkki: SÄHKÖMESSUT
Tavarat/palvelut: Luokka 19: Messukojut
Luokka 35: Messut ja kaupalliset näyttelypalvelut; Tapahtumien, näyttelyiden, messutapahtumien ja esitysten järjestäminen myynninedistämis- ja mainostarkoituksiin; Messujen järjestäminen; Messujen organisointi; Messujen hallinnointipalvelut; Messujen myynninedistäminen kaupankäyntitarkoituksiin; Kaupalliset messu- ja näyttelypalvelut; Messujen järjestäminen ja toteuttaminen; Messujen markkinointi ja pitäminen; Messujen järjestäminen kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; Virtuaalimessujen toteuttaminen verkossa; Myynninedistämis- ja mainontapalvelut; Myynninedistämiseen liittyvä konsultointi; Myynninedistämispalvelut (muille); Erylistapahtumien myynninedistäminen; Liiketoimintaan liittyvät verkostoitumispalvelut.
Luokka 37: Tilapäisten rakenteiden asentaminen messuja varten; Messu- ja näyttelykojujen rakentaminen; Messukojujen rakentaminen.
Luokka 41: Konferenssien järjestäminen virkistystarkoituksessa; Konferenssien järjestäminen koulutustarkoituksiin; Konferenssien järjestäminen ja johtaminen; Seminaarien ja konferenssien järjestäminen; Konferenssien järjestämiseen, pitämiseen ja organisoimiseen liittyvät konsultointi- ja tiedotuspalvelut; Kokousten järjestäminen koulutustarkoituksessa; Kokousten järjestäminen kulttuuritarkoituksessa; Kokousten järjestäminen liiketoimintatarkoituksessa.
Luokka 42: Messukojujen suunnittelu.
Luokka 43: Tilojen tarjoaminen messuja ja näyttelyitä varten; Ravitsemispalveluiden tarjoaminen messu- ja näyttelytiloja varten; Konferenssitulojen tarjoaminen; Ravintolapalvelut; Kokoustilojen vuokraaminen; Kokoustilojen järjestäminen.

Hakemispäivä: 08.12.2023
Rekisteröintipäivä: 19.08.2024
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 19.08.2024

Väitteentekijä: Suomen Messut Oyj, Helsinki, FI
Väite saapunut: 18.10.2024
Väitenumero: V202400024

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Väitteentekijä on vaatinut rekisteröinnin nro 287305 SÄHKÖMESSUT kumoamista sillä perusteella, että merkiltä puuttuu erottamiskyky.

Väitteentekijä on väitteessään esittänyt, että merkki SÄHKÖMESSUT kuvailee sähköalan messutapahtumaa ja sana on elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys sähköalan messuille ja niihin liittyville tavaroille ja palveluille. Merkin haltija on esittänyt, että merkki ei ole suoraan kuvaileva esimerkiksi messukojuille (luokka 19), niiden rakentamiselle (luokka 37) tai suunnittelulle (luokka 42) tai esimerkiksi tilojen tai ravintolapalveluiden tarjoamiselle messu- ja näyttelytiloja varten (luokka 43). Merkin haltija on myös esittänyt, että merkin haltijan messut käsittävät myös muita tekniikan alueita pelkän sähkönsä lisäksi, ja näin ollen merkki SÄHKÖMESSUT ei myöskään kuvaile suoraan merkin haltijan messutapahtumaa.

Virasto toteaa ensinnäkin, että haetun merkin luettelo ei ole rajattu koskemaan tietyn alan tapahtumia. Näin ollen haetut tavarat ja palvelut voivat liittyä sähköalan messuihin, eikä merkin erottamiskyvyn arvioinnissa ole merkitystä sillä, minkälaisille tapahtumille merkkiä tosiasiallisesti käytetään. Virasto toteaa, että merkki SÄHKÖMESSUT ilmaisee, että kyseessä ovat sähköön liittyvät messutapahtumat, tavarat ja palvelut, joilla ne mahdollistetaan tai joita niiden yhteydessä tarjotaan, taikka tavarat ja palvelut, jotka niihin muutoin liittyvät. Merkki mielletään ainoastaan kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita kuvailevaksi ilmaisuksi, eikä merkki siten ole näiden osalta erottamiskykyinen. Merkin haltija on kuitenkin toimittanut virastoon näyttöä merkin käytöstä. Näyttönä virastoon on toimitettu mm. markkinatutkimus, vakiintumistodistuksia, asiantuntijalausunto sekä runsaasti otteita sosiaalisesta mediasta ja lehtiartikkeleista. Virasto on katsonut, että toimitettu aineisto osoittaa, että merkkiä on käytetty niin kauan ja laajalti, että se on tämän käytön kautta tullut sähköalan ammattilaisille tunnetuksi merkin haltijan erityisenä tunnusmerkkinä ja näin ollen merkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että viraston päätös on ollut virheellinen. Väitteentekijä on väitekirjelmässään ensinnäkin esittänyt, että merkin kohderyhmä on messukävijät, jotka voivat koostua sekä suuresta yleisöstä että sähköalan ammattilaisista. Virasto toteaa, että sähköalan messut ovat suunnattuja sähköalan ammattilaisille. Sähköturvallisuuslain 4 luvussa on tarkoin määritelty minkälaiset tahot voivat suorittaa sähkötöitä, eivätkä tavanomaiset kuluttajat lähtökohtaisesti saa asentaa sähkölaitteita tai tehdä sähkötöitä. Näin ollen virasto katsoo, että merkin kohderyhmä on sähköalan ammattilaiset, joiden tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi.

Väitteentekijä on esittänyt, että sanalle SÄHKÖMESSUT on vapaanapidon tarve, sillä alalla käytettäviä kuvailevia yleissanoja ei tulisi monopolisoida vain yhden alan toimijan käyttöön. Virasto toteaa, että vaikka on yleistä käyttää messutapahtumien yhteydessä sanaa messut yhdistettynä kyseisen messun aiheeseen, ei tämä ole ainoa tapa nimetä messuja. Näin ollen sähköalan messuista voi käyttää myös muita ilmaisuja kuin sähkömessut, eikä sanalle ole vapaanapidon tarvetta. Virasto huomauttaa, että vaikka merkin haltijalle on myönnetty yksinoikeus sanakokonaisuuteen SÄHKÖMESSUT, tämä ei tarkoita, että merkin haltijalla on monopoli sanoihin SÄHKÖ ja MESSUT yksinään. Lisäksi virasto toteaa, että tapauksessa Windsurfer Chiemsee C108/97 ja 109/97 yhteisöjen tuomioistuimien on todennut, että käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa ei tule tehdä arviointia siitä, onko muillakin yrityksillä tarve käyttää merkissä esiintyvää nimeä. Mikäli toimitettu näyttö osoittaa, että merkittävä osa asianomaisesta kohderyhmästä tunnistaa merkin tietyn tahon tavaramerkiksi, on merkin katsottava tulleen erottamiskykyiseksi.

Väitteentekijä on myös esittänyt, että sana sähkömessut on yleisessä käytössä sähköalan tapahtumien yhteydessä. Näytöksi tästä käytöstä väitteentekijä on toimittanut aineistoa väitteentekijän 2026 tulevasta tapahtumasta ja SÄHKÖ 05 tapahtumasta, messukeskuksessa vuonna 1936 järjestetystä tapahtumasta, Onninen Hockey 2022 ja 2023 -messuista, Ruotsissa 2019 ja 2021 järjestetyistä

tapahtumista sekä Lempäälässä 2019 ja Långvikissa 2018 järjestetyistä sähköisen liikkumisen messutapahtumista. Näytöstä ilmenee, että kyseisten tapahtumisen yhteydessä on käytetty ilmaisua sähkömessut. Näytöstä ilmenee, että joistakin tapahtumista on käytetty myös ilmaisua sähköautoilumessut, sähköautomessut, sähkö-electricity -messut. Virasto toteaa, että toimitettu näyttö osoittaa, että ilmaisu sähkömessut on jonkin verran käytetty, mutta ei ole riittävää osoittamaan, että kyseessä on yleisessä käytössä oleva termi. Lisäksi virasto toteaa, että vaikka kyseessä olisi yleisesti käytetty ilmaisu, voi myös tällainen ilmaisu pitkäkestoisen ja laajan käytön myötä tulla erottamiskykyiseksi varsinkin rajatun kohderyhmän keskuudessa.

Väitteentekijä on väitekirjelmässään esittänyt, että virastoon toimitettu markkinatutkimus ei osoita, että SÄHKÖMESSUT olisi tullut tunnetuksi kaupallisena tunnusmerkkinä, vaan pelkkänä yleissanana. Virasto toteaa, että markkinatutkimuksessa on esitetty kysymys "Tunnetko tapahtuman Sähkömessut?". Kysymyksessä ei kysytä ymmärretäänkö sanan sähkömessut merkitystä, vaan mainitaan Sähkömessut nimenomaan tapahtuman nimenä. Kysely on ollut suunnattu sähköalan ammattilaisille, eli kysymyksessä olevalle kohderyhmälle. Kyselyyn vastanneista 94 % vastasi tuntevansa tapahtuman nimeltään Sähkömessut. Virasto katsoo, että markkinatutkimus osoittaa merkin SÄHKÖMESSUT suurta tunnettuutta kohderyhmän keskuudessa.

Väitteentekijä on esittänyt, että virastoon toimitetut vakiintumistodistukset on hankittu vilpillisin mielin, sillä todistuksen antajille on kerrottu, että SÄHKÖMESSUT merkin rekisteröintitodistus on tarkoitus antaa tapahtuman eläkkeelle jäävälle myynninjohtajalle läksiäislahjaksi ja allekirjoittamalla vakiintumistodistuksen todistuksen antaja osallistuu lahjaan. Virasto toteaa, että vakiintumistodistukset tulisi kerätä ilman lupausta palkkiosta tai muusta hyödyistä. Virasto toteaa kuitenkin lisäksi, että on epätodennäköistä, että todistuksen antajat olisivat valheellisesti allekirjoittaneet vakiintumistodistuksen vain osallistuakseen lahjaan. Näin ollen todistusten sisältöä ei voi ohittaa arvioitaessa merkin käyttöä osoittavaa näyttöä. Lisäksi väitteentekijä on esittänyt, että usea todistuksen allekirjoittanut yritys on perustettu vasta sen jälkeen, kun merkki on todistusten mukaan tullut tunnetuksi. Virasto toteaa, että vaikka jotkin yritykset, joiden nimissä todistukset on annettu, on perustettu vasta myöhemmin, on kyseisissä yrityksissä toimivat henkilöt voineet toimia sähköalalla jo ennen yrityksen perustamista. Näin ollen asiassa ei ole merkitystä sillä, milloin yritykset, joiden nimissä todistukset on allekirjoitettuja on perustettu. Virasto katsoo, että yhdessä muun näytön kanssa todistusten voidaan katsoa osoittavan tavaramerkin tunnettuutta tavaroiden ja palveluiden kohderyhmässä.

Väitteentekijä on esittänyt, että merkin SÄHKÖMESSUT sijaan tai sen lisäksi merkin haltija on käyttänyt tapahtumansa yhteydessä merkkikokonaisuutta Sähkö Valo Tele AV sekä Jyväskylän Sähkömessut. Väitteentekijä on toimittanut virastoon näyttöä, jossa ilmenee merkin haltijan käyttämät tavaramerkit Sähkö Valo Tele AV ja Jyväskylän Sähkömessut. Virasto toteaa, että väitteentekijän toimittama näyttö osoittaa, että merkin haltija on käyttänyt tapahtumansa yhteydessä tavaramerkkiä Sähkö Valo Tele AV ja Jyväskylän Sähkömessut. Virasto toteaa kuitenkin lisäksi, että tämä ei tarkoita, ettei merkin haltijan tapahtuma olisi voinut tulla tunnetuksi myös nimellä SÄHKÖMESSUT. Virastoon toimitettu näyttö osoittaa, että tapahtumasta on myös käytetty nimeä SÄHKÖMESSUT ja merkin kohderyhmä ja messujen näytteille asettajat itse ovat sosiaalisessa mediassa laajasti käyttäneet tapahtumasta pelkkää ilmaisua SÄHKÖMESSUT. Virasto katsoo, että asiassa toimitettu näyttö kokonaisuutena arvioiden osoittaa, että tavaramerkki SÄHKÖMESSUT on tullut tunnetuksi kohderyhmälleen, eli sähköalan ammattilaisille.

Edellä mainituin perustein virasto katsoo, että merkin haltija on osoittanut, että merkkiä SÄHKÖMESSUT on käytetty niin kauan ja laajalti, että sen voidaan katsoa tulleen erottamiskykyiseksi kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille, jotka kaikki liittyvät messutapahtumiin. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus katsoo oikeaksi hylätä väitteen.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 12 § ja 31 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

