



Suomen Asianajajaliitto

Viitteenne:



TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T202052701
Hakija: Suomen Asianajajaliitto, Helsinki, FI
Tavaramerkki: Attorney-at-Law
Palveluluokat: Luokka 45: oikeudelliset palvelut; asianajajapalvelut
Hakemispäivä: 05.10.2020

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Rekisteröitäväksi haettu merkki muodostuu vain tekstistä Attorney-at-Law, joka ilmaisee palveluiden lajia ja käyttötarkoitusta. Attorney-at-Law on englantia ja tarkoittaa asianajajaa. Näin ollen rekisteröitäväksi haettu merkki ilmaisee suoraan, että kyse on asianajan tai asianajajien tarjoamista palveluista. Rekisteröitäväksi haettu merkkiä ei ymmärretä kaupallisen alkuperän tunnuksiksi, vaan palveluita kuvailevaksi ilmaisuksi. Rekisteröitäväksi haetun merkin avulla ei siten voida yksilöidä palveluiden kaupallista alkuperää.

Hakija esittää vastineessaan, että haettu merkki on erottamiskykyinen. Haettu merkki on yhteisömerkki, joka on haettu Suomen Asianajajaliiton jäsenten käyttöön. Yhteisömerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka voi erottaa yhteisömerkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat ja palvelut muiden vastaavista.

Hakija esittää, että yhteisömerkiltä ei voida edellyttää, että merkin tulisi yksilöidä, että sitä käyttäen tarjotut palvelut ovat nimenomaan hakijan tai muun yksittäisen elinkeinonharjoittajan tarjoamia palveluja. Riittävää on, että merkki yksilöi tarjottujen palvelujen olevan hakijan jäsenten palveluita.

Virasto toteaa, että yhteisömerkin erottamiskykyä arvioidaan samoin perustein kuin tavallisenkin tavaramerkin erottamiskykyä. Haetun merkin avulla tulee voida erottaa merkin haltijan palvelut toisten palveluista, mutta merkkiä ei voida rekisteröidä, jos merkin avulla voidaan kuvailla tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta. Yhteisömerkin tapauksessa merkin tulee voida erottaa yhteisön jäsenten tarjoamat tavarat ja palvelut toisten vastaavista.

Hakija toteaa, että Suomessa asianajajan ammattinimikkeen käyttö on sallittua

ainoastaan sille, joka on maan yleisen asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon ja hakija on Suomessa maan ainoa yleinen asianajajayhdistys. Haetun yhteisömerkin käyttö olisi käytösäännösten perusteella sallittua vain Suomen Asianajajaliiton jäsenrekisteriin merkityn asianajajan tai Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään EU-luetteloon merkityn henkilön ja heidän edustamansa asianajotoimiston asianajotoiminnassa ja asianajotoimintaan liittyvissä yhteyksissä. Hakija katsoo, että haettu merkki erottaa hakijan jäsenten tarjoamat oikeudelliset palvelut ja asianajajapalvelut muiden Suomen Asianajajaliittoon kuulumattomien juristien palveluista, koska haettu merkki tarkoittaa asianajajaa, eli haetun merkin käyttäjän on oltava hakijan jäsen.

Virasto toteaa, että merkin asema suojatun ammattinimikkeen käännöksenä ei tee merkkiä erottamiskykyiseksi eikä tavaramerkkilaisissa ole säädelty poikkeuksia erottamiskykyä koskevasta rekisteröinnin edellytyksestä sellaisten merkkin suhteen, jotka sisältävät suojatun ammattinimikkeen tai muodostuvat suojatusta ammattinimikkeestä. Asianajajalla tarkoitetaan auktorisoitua juridisen alan ammattilaista, joka ajaa asiakkaansa oikeuksia. Attorney-at-Law on sanan asianajaja englanninkielinen käännös. Oikeus- ja asianajopalvelujen kohderyhmän on katsottava olevan keskivertokuluttajat, sillä lähes kaikki käyttävät oikeudellisia palveluita elämänsä aikana. Keskivertokuluttajan ei voida odottaa ymmärtävän, että kyse on suojatusta ammattinimikkeestä, vaikka kuluttaja voi ymmärtää sanan asianajaja ilmaisevan oikeudellisten ja asianajopalvelujen tarjoajaa. Haettu merkki on englanninkielinen käännös sanasta asianajaja, jolloin kuluttajan ymmärrys haetun merkin asemasta suojattuna ammattinimikkeenä on entistä heikompi johtuen sanan asianajaja useista vaihtoehtoisista käännöksistä. Keskivertokuluttaja ymmärtää kuitenkin merkin perusteella kyseessä olevan oikeus- ja asianajopalvelun tarjoaja, vaikka kuluttaja ei osaisikaan arvioida suojatun ammattinimikkeen asemaa. Näin ollen ilmaisulla on tarjottujen palvelujen lajia ilmaiseva merkityssisältö ja merkki on erottamiskyvyttö. Merkin asema suojatun ammattinimikkeen käännöksenä ei poista palveluiden lajia ilmaisevaa merkityssisältöä eikä siten tee merkistä erottamiskykyistä.

Hakija toteaa, että haettuun merkkiin ei kohdistu vapaana pidon tarvetta. Suomessa vain Suomen Asianajajaliiton jäseniksi hyväksytyt henkilöt voivat nimittää itseään asianajajiksi tai käyttää nimityksen englanninkielistä käännöstä Attorney-at-Law. Suomessa ei ole hakijan jäsenten ohessa toista juristi- tai ammattiryhmää, jonka jäsenillä olisi tarve tai oikeus käyttää haettua merkkiä haettujen palveluiden yhteydessä.

Virasto toteaa, että ei välipäätöksessään ole ottanut kantaa merkin vapaana pidon tarpeeseen. Virasto katsoo, että rekisteröinnin esteenä on haetun merkin erottamiskyvyttömyys. Vaikka hakijan esittämällä tavalla tällä hetkellä Suomessa ei ole hakijan jäsenten ohella ammattiryhmää, jolla olisi tarvetta käyttää merkkiä, on mahdollista, että tilanne muuttuu tulevaisuudessa. Vapaana pidon tarvetta ei voida arvioida vain nykyhetken perusteella ja ei ole suljettavissa pois, että Suomessa olisi tulevaisuudessa useampia tahoja, jotka voivat antaa jäsentensä käyttöön asianajajan ammattinimikkeen.

Hakija esittää toissijaisesti, että tavaramerkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi. Hakija toteaa ilmaisun Attorney-at-Law väliviivoilla tai ilman kirjoitettuna vakiintuneen asianajajan ammattinimikkeen englanninkieliseksi muodoksi. Hakija on toimittanut listauksen suomalaisten asianajotoimistojen englanninkielisistä rinnakkaistoiminimistä ja esittää, että lukuisat suomalaiset asianajotoimistot ovat jo kahden vuosikymmenen ajan käyttäneet merkkiä osoittamaan Suomen Asianajajaliiton jäsenten muodostamaa ja liiton valvomaa asianajotoimistoa. Hakija käyttää merkkiä verkkosivuillaan ja on puolustanut oikeuttaan merkkiin tuomioistuimissa. Hakija on myös toimittanut näyttönä otteita verkkosivuiltaan ja otteita lakikielen sanakirjoista.

Virastoon on toimitettu näyttöä, joka osoittaa hakijan tai hakijan jäsenten käyttäneen merkkiä palveluiden tunnuksena. Näytön ei kuitenkaan voida katsoa osoittavan, että rekisteröitäväksi haettu merkki olisi käytön johdosta tullut erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä. Nimikkeen esiintyminen asianajotoimistojen

toiminimissä ei osoita merkin käyttöä käytännössä. Hakija on puolustanut yksinoikeuttaan suojattuun ammattinimikkeeseen oikeudessa, mutta suojatun ammattinimikkeen puolustaminen ei suoraan osoita hakijan tai hakijan jäsenten käyttäneen merkkiä. Merkin esiintyminen lakikielen sanakirjoissa ei myöskään osoita hakijan tai hakijan jäsenten käyttäneen ilmaisua kaupallisesti.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 §, 21 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Henrik Myllynen
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE

