

TAMPEREEN YLIOPISTO
Johtamiskorkeakoulu

Niina Ratia

TAVARAMERKIN HALTIJAN KIELTO-OIKEUDEN
RAJOITUKSET

Pro gradu -tutkielma
Yritysjuridiikka
Tampere 2015

TIIVISTELMÄ

Tampereen yliopisto

Johtamiskorkeakoulu

Ratia, Niina: Tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden rajoitukset

Pro gradu -tutkielma, xvi + 82 s.

Yritysjuridiikka

Kesäkuu 2015

Tavaramerkeillä on nykyaikaisilla markkinoilla yhä suurempi merkitys yritysten immateriaalisena varallisuuseränä. Ne ovat elinkeinonharjoittajan väline tavaransa ja palvelunsa erottamiseen toisten elinkeinonharjoittajien tavaroista ja palveluista. Tavaramerkin haltija saa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen kautta itselleen yksinoikeuden merkin käyttöön ja voi näin ollen kieltää muita käyttämästä samaa tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä elinkeinotoiminnassa.

Merkin haltijan yksinoikeuteen on kuitenkin rajoituksia, jotta kilpailu ei vääristyisi liikaa. Tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan määrittävät rajoitukset konkretisoituvat siis tilanteissa, joissa joku muu kuin merkin haltija saa käyttää suojattua tavaramerkkiä ilman, että kyseessä olisi tavaramerkin loukkaus. Tutkimuskysymys kuuluu: Missä tilanteissa elinkeinonharjoittajan on sallittua käyttää toisen tavaramerkkiä?

Tutkielmassa keskitytään merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa, joten ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi käyttö internetissä. Suomen tavaramerkkilaisissa ei toistaiseksi ole nimenomaista säännöstä yksinoikeuden rajoituksista, mutta EU:n tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY, kodifioitu toisinto) 6 artiklan 1 kohdassa on listattu, eräitä käyttötilanteita, joissa toisen tavaramerkin käyttö on oikeutettua kilpailun edistämiseksi. Tutkielmassa käytetään pääasiassa oikeusdogmaattista eli lainopillista tarkastelutapaa. Oikeuspoliittista lähestymistapaa sivutaan puolestaan käsiteltäessä keskustelua tavaramerkin suojan laajuudesta.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kielto-oikeuden rajoitussäännösten mukaan merkin haltija ei voi kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään (myös toiminimeään), tavaroiden laatua, käyttötarkoitusta tai muuta ominaisuutta osoittavaa merkintää sekä merkkiä, silloin kun sen käyttö on tarpeen tavaroiden tai palveluiden käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Kaikki edellä mainitut käyttötilanteet ovat sallittuja vain, mikäli niissä toimitaan hyvää liiketapaa noudattaen.

Tavaramerkkien perinteisten sekaannustapausten ulkopuolelta on EUT:n ratkaisukäytännöstä saatu selville, että sallittua on esimerkiksi ilmoittaa tuotteiden yhteensopivuudesta, mikäli toisen merkin käyttö on ainoa tapa kertoa kohdeyleisölle tuotteen käyttötarkoituksesta. Myös tietyn merkkisten tavaroiden huolto- ja korjauspalveluissa on sallittua, ilman että syntyy vääriä käsityksiä yritysten välillä mahdollisesti vallitsevasta liikeyhteydestä, ilmoittaa toisen merkkiä käyttäen omien palveluiden luonne. Samoin puhtaasti kuvailevia merkintöjä tuotteiden valmistustapaa osoitettaessa on saanut käyttää, kunhan asiakkaille ei tuotteiden valmistajan alkuperästä tule virheellistä käsitystä.

Tavaramerkin käyttö on myös tietyin edellytyksin sallittu vertailevassa markkinoinnissa. Laissa sopimattomasta menettelystä ja harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin säännösten mukaan sallittu vertaileva markkinointi ei saa olla muun muassa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, eikä siinä saa vähätellä tai käyttää epäoikeutetusti toisen tunnetun merkin mainetta hyväksi.

Tavaramerkeille annettava laaja suoja ei parhaalla mahdollisella tavalla edistä kilpailua. Ratkaisuja tulisikin tehdä sen valossa, että jatkossakin suojaa annetaan alkuperätehtävälle eikä laajasti investointeja tukevasti, jolloin tavaramerkki toteuttaa olennaista tehtäväänsä tuotteiden erottamitarkoituksessa. Silloin myös muille toimijoille jäisi vapaammat kädet käyttää erilaisia merkkejä markkinoilla.

LÄHTEET	VI
INSTITUTIONAALISET LÄHTEET	VI
KIRJALLISUUSLÄHTEET	VI
SÄHKÖISET LÄHTEET	XII
OIKEUSTAPAUKSET	XIV
1 JOHDANTO	1
1.1 TAUSTAA.....	1
1.2 TUTKIMUSKYSYMYS JA SEN RAJAUKSET	2
1.3 LÄHDEAINEISTO JA METODI	4
1.4 TUTKIELMAN RAKENNE.....	4
2 TAVARAMERKKIEN FUNKTIOISTA	6
2.1 FUNKTIOIDEN TARPEESTA	6
2.2 EROTTAMISFUNKTIO	7
2.3 ALKUPERÄFUNKTIO	7
2.4 LAATU- TAI GARANTIAFUNKTIO	8
2.5 ITSENÄISTÄ LIIKEARVOA SUOJAAVAT TEHTÄVÄT.....	9
2.6 TALOUDELLISET INTRESSIT NYKYAIKAISILLA MARKKINOILLA.....	11
2.7 TAVARAMERKIN TEHTÄVÄT EUT:N MUKAAN	15
3 TAVARAMERKIN SUOJA-ALAN SÄÄNTELYSTÄ JA LÄHTÖKOHDISTA	17
3.1 TAVARAMERKKILAIN JA TAVARAMERKKIDIREKTIIVIN MUKAINEN SUOJA	17
3.1.1 <i>Identtisyys ja sekaannusvaara</i>	17
3.1.2 <i>Laajennettu tavaramerkkisuoja</i>	20
3.1.3 <i>Yksinoikeuden rajoitusten sääntelystä</i>	21
3.2 KANSAINVÄLISEN TASON SÄÄNTELYSTÄ	22
3.2.1 <i>Pariisin yleissopimus minimisuojan määrittäjänä</i>	22
3.2.2 <i>TRIPS-sopimuksen määräykset</i>	24
3.2.3 <i>Muita normistoja</i>	25
3.3 TAVARAMERKIN OIKEUDELLINEN SUOJA-ALA TAVARAMERKKISÄÄNTELYN ULKOPUOLELLA	26
3.4 TAVARAMERKKISUOJAN LAAJUUDEN LÄHTÖKOHDISTA.....	28
3.4.1 <i>Suoja-ala merkin haltijan näkökulmasta</i>	28
3.4.2 <i>Suojan laajuuden kilpailulliset vaikutukset</i>	29
3.4.3 <i>Tavaramerkit kuluttajien kannalta</i>	31
3.4.4 <i>Eri intressien tasapainottelusta</i>	32
4 TAVARAMERKKIOIKEUDEN KEHITYKSESTÄ	34
4.1 SUOMEN TAVARAMERKKIOIKEUDEN LÄHTÖKOHDISTA	34
4.2 EUROOPPALAISTUVA TAVARAMERKKIOIKEUS	35
4.2.1 <i>EU:n harmonisointitavoitteesta</i>	35
4.2.2 <i>Euroopan unionin tuomioistuimen roolista säännösten tulkitsijana</i>	37
4.3 TAVARAMERKKISÄÄNTELYN JA RATKAISUTOIMINNAN MUUTOKSISTA	38
4.3.1 <i>Tavaramerkkilain uudistamisesta</i>	38
4.3.2 <i>EU:n tavaramerkkiiudistuksesta</i>	39
4.3.3 <i>Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittymisestä markkinaoikeuteen</i>	40
5 YKSINOIKEUDEN SISÄLLÖSTÄ.....	42
5.1 SUOJAN SAAMISEN EDELLYTYKSISTÄ.....	42
5.2 REKISTERÖINTIESTEISTÄ	47
5.2.1 <i>Absoluuttiset ja relatiiviset esteet</i>	47
5.2.2 <i>Sekoitettavuus ja sekaannusvaara oikeuskäytännössä</i>	48
5.3 REKISTERÖINNISTÄ	53
5.3.1 <i>Yleistä</i>	53
5.3.2 <i>Rekisteröintivaihtoehdot</i>	55
5.3.3 <i>Keskustelua kansallisen tavaramerkkijärjestelmän tulevaisuudesta</i>	57

5.4 VAKIINNUTTAMISESTA	58
6 SALLITUSTA TOISEN TAVARAMERKIN KÄYTTÖSTÄ.....	61
6.1 MILLAINEN MERKIN KÄYTTÖ MUODOSTAA TAVARAMERKIN LOUKKAUKSEN?	61
6.1.1 Käyttö tavaramerkkinä.....	61
6.1.2 Käyttö elinkeinotoiminnassa	62
6.1.3 Käyttö tavaramerkin tehtäviä vahingoittavalla tavalla	64
6.2 HYVÄN LIIKETAVAN MUKAISUUS KÄYTÖN YLEISENÄ EDELLYTYKSENÄ	65
6.3 TARPEELLISUUSKRITEERI KÄYTTÖTARKOITUKSEN OSOITTAMISEKSI.....	69
6.4 OIKEUS TOIMINIMEN KÄYTTÖÖN	75
6.5 TAVARAMERKKI VERTAILEVASSA MARKKINOINNISSA	77
7 LOPUKSI.....	80

Lähteet

Institutionaaliset lähteet

HE 128/1962 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle tavaramerkkilaiksi

HE 32/2008 vp: Ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 124/2012: Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

Kirjallisuuslähteet

Alanen, Jouni: Tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan Unionissa. Helsinki 2002.

Anderson, David W.K.: References to the European Court. London 1995.

Bernitz, Ulf: Åberopande av annans varumärke i marknadsföring. Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) 1981.

Cohen Jehoram, Tobias – van Nispen, Constant – Huydecoper, Tony: European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law. Wolters Kluwer, 2010.

Cornish, William – Llewelyn, David: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Fifth Edition. London 2003.

Diamond, Sidney: The Historical Development of Trademark. Trademark Reporter 73/1983, s. 222 - 247.

Drockila, Lauri: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Helsinki 1986.

Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Helsinki 2014.

Hakulinen, Y.J.: Tavaramerkkioikeus. Helsinki 1954.

Heino, Mari: Lego-palikoiden tuoreimmat seikkailut: Kaikki palaset kohdallaan? IPRinfo 1/2011. Osoitteessa [\[http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2011/IPRinfo_1-2011/fi_FI/Legopalikoiden_tuoreimmat_seikkailut_Kaikki_palaset_kohdallaan/\]](http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2011/IPRinfo_1-2011/fi_FI/Legopalikoiden_tuoreimmat_seikkailut_Kaikki_palaset_kohdallaan/) (30.5.2015)

Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Jyväskylä 1995.

Innanen, Antti – Jäske, Jukka: Brändin suoja. Porvoo 2014.

Jokitaipale, Päivi: Spezialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja. Lakimies 1/2000 s. 85-110.

Kilpimaa, Joose: Tavaramerkit ovat ikuisia. Kolster Info 4/2012.

Landes, William– Posner, Richard: Trademark Law: An Economic Perspective. Journal of Law and Economics 1987, s. 265-309.

Levin, Marianne: Läröbok i immaterialrätt. Norstedts Juridik, Stockholm 2004.

Levin, Marianne: Ny nordisk känneteckensrätt? Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) 1994, s. 516 - 529.

Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden lisensiointi. Teoksessa Mylly, Tuomas (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa, s. 1 – 29. Helsinki 2001.

Mansala, Marja-Leena: Pienyrityksen immateriaalioikeuksien suojaamisstrategia. Defensor Legis 4/2007, s. 587 - 601.

McClure, Daniel: Trademarks and Unfair Competition: A Critical History of Legal Thought. Trademark Reporter 69/1979, s. 305 - 356.

Middlemiss, Susie: Permitted use under European law: the framework. Teoksessa Phillips Jeremy (toim.): Trade Marks at the Limit. Edward Elgar Publishing Limited, Cornwall 2006, s. 10 - 24.

Mylly, Tuomas: Rinnakkaistuonnista Euroopan yhteisön oikeudessa. Teoksessa Mylly, Tuomas (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa, s. 30 - 77. Helsinki 2001.

Nikula, Jyrki: IPR-asiat keskitetään markkinaoikeuteen. Kolster Info 4/12, s. 6 - 7.

Nordell, Per Jonas: Varumärkesrättens skyddsobject – om kännetecknets mening och referens. Stockholm 2004.

Nugent, Neill: The Government and Politics of the European Union. London 1994.

Oesch, Rainer: Tunnusmerkkien kansainvälinen suoja. Teoksessa Pihlajarinne, Taina – Pokela, Essi – Ruuhonen, Kirsi (toim.): Tavaramerkki ja toiminimi – immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä, s. 29 - 46. Vantaa 2010.

Oker-Blom, Max: Brändin arvosta standardi. IPRinfo 1/2011. Osoitteessa [http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2011/IPRinfo_1-2011/fi_FI/Brandin_arvosta_standardi/] (15.4.2015)

Oker-Blom, Max: Varumärket som kommunikativ relation. JFT 2/2011 s. 145–165.

Pakarinen, Mia: Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legis 1/2006, s. 43 - 58. (2006a)

Pakarinen, Mia: Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa. IPR University Center, pdf-muotoinen versio 2006 (alkuperäinen versio vuodelta 2004). Osoitteessa

[http://www.iprinfo.com/julkaisut/verkkojulkaisut/ipr-series-a/fi_FI/tavaramerkin-oikeudellinen-suoja-ala-a2-mia-pakarinen/] (2006b)

Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Jyväskylä 2002.

Palm, Jukka: EY-tuomioistuin historiallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen kynnyksellä. Business Law Forum, s. 290 - 320. Helsinki 2004.

Palm, Jukka: EYT linjasi tavaramerkkien sekoitettavuusarviointia: Viini ei täydennä viinilasia. IPRInfo 4/2009. Osoitteessa [http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2009/IPRinfo_4-2009/fi_FI/EYT_linjasi_tavaramerkkien_sekoitettavuusarviointia__Viini_ei_taydenna_viinilasia/] (30.3.2015)

Pehrson, Lars: Varumärken från konsumentsynpunkt. Stockholm 1981.

Pihalajarinne, Taina: Tavaramerkin käyttö ja erottamistarkoituksen toteutuminen. Business Law Forum, s. 365 - 381. Helsinki 2007.

Pihlajarinne, Taina: Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä. Helsinki 2009.

Pihlajarinne, Taina: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki 2010.

Pihlajarinne, Taina: Johdatus immateriaalioikeuteen. Helsinki 2014.

Rissanen, Kirsti: Kilpailu ja tavaramerkit. Kilpailunrajoituslainsäädännön soveltaminen tavaramerkin yksilöimiin järjestelyihin. Vammala 1978.

Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki. Helsinki 2008.

Salonen, Sakari: Markkinaoikeus vai käräjäoikeus - Vertaileva mainonta ja tavaramerkkilaki. IPRInfo 3/2006. Saatavilla osoitteessa: <http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2006/IPRinfo_3-

2006/fi_FI/Markkinaoikeus_vai_karajaoikeus__Vertaileva_mainonta_ja_tavaramerkkilaki/>. 10.12.2014. (Salonen 2006a)

Salonen, Sakari: Toisen tavaramerkin käyttö tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Defensor Legis 6/2006, s. 1004 - 1018. (Salonen 2006b)

Schechter, Frank, I.: The Rational Basis of Trademark Protection. Trademark Reporter 60/1970, s. 334 - 352. (Uusintapainos vuodelta 1927)

Sormunen, Petra: Parodiaa brändin kustannuksella. IPRInfo 4/2012. Osoitteessa: [http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2012/IPRInfo_4_2012/fi_FI/Parodiaa_brandin_kustannuksella/] (5.5.2015)

Sumroy, Rob – Badger, Carina: Infringing “Use in the Course of Trade”: Trade Mark Use and the Essential Function of a Trade Mark. Teoksessa Phillips, Jeremy – Simon, Ilanah (toim.): Trade Mark Use, s. 163 - 180. Oxford 2005.

Sunila, Sami: Hyviä uutisia laajalti tunnetun tavaramerkin haltijoille - Brändi saa tukea. IPRInfo 1/2010. Osoitteessa [http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2010/IPRInfo_1-2010/fi_FI/Hyvia_uutisia_laajalti_tunnetun_tavaramerkin_haltijoille__Brandi_saa_tukea/] (10.12.2014)

TemaNord 2002:59: Harmonisation of EU Marketing Law – Analysis of advantages and disadvantages of a regulation of marketing law in EU, Nordic Council of Ministers. Copenhagen 2002.

Tiili, Virpi: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede Jurisprudentia, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja 2:1972, s. 229-298.

Tiili, Virpi: Viittaaminen toisen tavaramerkkiin markkinoinnissa. Teoksessa Tavaramerkki. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 37, s. 164 - 176. Vammala 1983.

Tommila, Marja: ECTA-konferenssi keskusteli ja väitteli - Barcelona 15. - 19.6.2010. IPRInfo 4/2010. Osoitteessa [http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2010/IPRinfo_4-2010/fi_FI/ECTAkonferenssi_keskusteli_ja_vaitteli__Barcelona_15__1962010/] (30.3.2015)

Valtonen, Pasi: Markkinoinnin jäljittely sopimattoman menettelyn kannalta. Teoksessa Immateriaalioikeudet yhdyntävässä Euroopassa (toim. Mäkinen, Kari – Oesch, Rainer – Rapinoja, Ben), s. 241 - 264. Helsinki 1996.

Vainikka, Mirrka: Toisen tavaramerkin käyttäminen – erityisesti hakukoneiden vastuusta. Edilex 14.4.2011. [www.edilex.fi/lakikirjasto/7735] (10.4.2015)

Vedenkannas, Matti: Oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin – eräitä tyyppitapauksia. Defensor Legis 2/2002, s. 244 - 258.

von Troil, Charlotta: Euroopan unionin tavaramerkkiasioiden muutoksenhakujärjestelmä – erityisesti valituslautakuntien toimivallasta. Artikkelit, Defensor Legis 1/2012, s. 44 - 57.

Weatherhill, Stephen – Beaumont, Paul: EU Law – The Essential Guide to the Legal Workings of the European Union. London 1999.

Weckström, Katja: A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law. Helsinki 2011.

Weckström, Katja: Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus. Lakimies 5/2005, s. 695 - 717. (2005a)

Weckström, Katja: Korkein oikeus ja tavaramerkkien sekoitettavuusarviointi. Oikeustieto 1/2005, s. 2 – 5. (2005b)

Weckström, Katja: Takaovestako tavaramerkkioikeudellisen suoja-alan piiriin? Oikeustieto 5/2007, s. 2 – 5.

Weckström, Katja: Toisen tavaramerkin käyttö tuotteen käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Oikeustieto 3/2005, s. 2 - 5. (2005c)

Wilkof, Neil J.: Third Party Use of Trade Marks. Teoksessa Phillips, Jeremy – Simon, Ianah (toim.): Trade Mark Use, s. 111 - 124. Oxford 2005.

Wilkof, Neil J – Burkitt, Daniel: Trade Mark Licencing. Second edition, Sweet & Maxwell 2005.

Sähköiset lähteet

Aalto-Setälä, Minna: Lausunto hallituksen esityksen muotoon kirjoitetusta luonnoksesta koskien tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamista. Keskuskauppakamari. Päivitetty 20.1.2015. Osoitteessa [<http://kauppakamari.fi/statement-archive/lausunto-hallituksen-esityksen-muotoon-kirjoitetusta-luonnoksesta-koskien-tavaramerkkilain-ja-rikoslain-49-luvun-2-%26-%24n-muuttamista/>] (30.5.2015) (2015a)

Aalto-Setälä, Minna: Yritysten tekijänoikeus- ja patenttiriidat siirtyvät IPR-tuomioistuimeen viiveellä. Keskuskauppakamari. 4.2.2015. Osoitteessa [<http://kauppakamari.fi/2015/02/04/yritysten-tekijanoikeus-ja-patenttiriidat-siirtyvat-ipr-tuomioistuimeen-viiveella/>] (2.6.2015) (2015b)

INTA International Trademark Association: Brand valuation. Osoitteessa [<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/BrandValuation.aspx>] (30.5.2015)

IPR University Center: EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopimukseen tavaramerkkiuudistuksesta. 4.5.2015. Osoitteessa [http://www.iprinfo.com/tietopalvelut/uutisarkisto/uutiset-2015/fi_FI/eun_toimielimet_paasivat_alustavaan_sopimukseen_tavaramerkkiuudistuksesta/] (20.5.2015)

Larros, Heini: Viikon tapaus: Ruudulle ei tavaramerkkisuojaa, markkinatutkimuksen merkitys huomattava. 22.4.2015. Juristikirje, Talentum. Osoitteessa [<http://www.suomenlaki.com/juristikirje/viikon+tapaus+ruudulle+ei+tavaramerkkisuojaa+markkinatutkimuksen+merkitys+huomattava/a2302689>] (5.5.2015)

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 38/2012. Osoitteessa [https://www.tem.fi/files/34683/TEMjul_38_2012_web.pdf] (31.3.2015)

Nieminen, Pekka: Kasvuyrittäjä, varaudu kiistaan brändistäsi. Taloussanommat 6.2.2015. Osoitteessa [<http://www.taloussanommat.fi/markkinointi/2015/02/06/kasvuyrittaja-varaudu-kiistaan-brandistasi/20151644/135>] (13.4.2015)

OHIM Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Tavaramerkit. Päivitetty 8.9.2014. Osoitteessa [<https://oami.europa.eu/ohimportal/fi/trade-marks>] (20.3.2015)

O'Reilly, Lara: The 20 Most Valuable Brands In The World. Business Insider UK. 9.10.2014. Osoitteessa [<http://uk.businessinsider.com/apple-most-valuable-brand-on-interbrand-2014-rankings-2014-10?r=US>] (30.5.2015)

Patentti- ja rekisterihallitus. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo. Päivitetty 15.2.2011. Osoitteessa [https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti_tunnettujen_tavaramerkkien_luettelo.html] (3.6.2015)

Patentti- ja rekisterihallitus. Yksinoikeus tavaramerkkiin. Päivitetty 23.9.2014. Osoitteessa [<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/millainen/yksinoikeus.html>] (5.4.2015)

Takala, Anna: Minna Parikka törmäsi tavaramerkkitrollaukseen Kiinassa – "Ei tullut mielenkään, että näin voisi käydä". Yle 11.2.2015. Osoitteessa [http://yle.fi/uutiset/minna_parikka_tormasi_tavaramerkkitrollaukseen_kiinassa__ei_tullut_mielenkaan_etta_nain_voisi_kayda/7796641] (13.4.2015)

Teittinen, Paavo: Elisa hakee yksinoikeutta sanalle "viihde". Päivitetty 8.10.2013. Osoitteessa [<http://www.taloussanommat.fi/yritykset/2013/10/08/elisa-hakee-yksinoikeutta-sanalle-viihde/201313994/12>] (30.4.2015)

Träskbäck, Jori-Pekka "Jocka": Elisa vaatii yksinoikeutta viihde-sanaan. Blogikirjoitus. Päivitetty 7.10.2013. Osoitteessa [<http://www.jocka.fi/?p=2886>] (30.4.2015)

Tähtivuori, Riikka: Tavaramerkkisääntely uudistuu, hakemusten luokitukset muuttuvat. Elinkeinoelämän keskusliitto, 4.5.2015. Osoitteessa [<http://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoayrityksille/2015/05/04/tavaramerkkisaantely-uudistuu-hakemusten-luokitukset-muuttuvat/>] (10.5.2015)

Oikeustapaukset

Korkein oikeus

KKO 1956 II 90	Volkswagen-tapaus
KKO 2002:119	Adidas-tapaus
KKO 2004:32	Biltema-tapaus
KKO:2004:49	Rennie-tapaus
KKO 2006:17	Gillette-tapaus
KKO:2005:143	Budweiser
KKO 2010:12	Voimariini

Korkein hallinto-oikeus

KHO:1994-A-41	DE-NIC
KHO:2009:1474	Serialkiller
KHO 2011:1996	Ingmariini
KHO:2013:94	Carneval
KHO:2015:10	Chanel

Helsingin hovioikeus

HO:2012/2561	BeautyChannel
HO 4.1.2007, S06/2328	Palmroth

Markkinaoikeus

MAO:75/14	“Hoivamestari”
MAO:889/14	“Procook”

MAO:209/15 “Susino Umbrella”
MAO:304/15 “Suomen pakastetuun jäätelö”

Euroopan unionin tuomioistuin

Asia C-228/03 The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories
Asia C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja Nederland BV v. Ronald Karel Deenik
Asia C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Reed
Asia C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA
Asiat C-238/08, C-237/08, C-238/08 Louis Vuitton Malletier, Viaticum, CNRRH
Asia C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation
Asia C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd.
Asia C-421/13 Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt
Asia C-48/09 P Lego Juris A/S v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Mega Brands Inc.
Asia C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport
Asia C-408/01 Adidas Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.
Asia C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid SA
Asia C-533/06 O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited
Asia C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin

T-359/12 Louis Vuitton Malletier v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Ruotsin tuomioistuimet

Svea hovrätt 4.1.1990/NIR 1991: Byggis-tapaus
Svea hovrätt 5.6.2001/NIR 2002: Gillette-Ruotsi-tapaus
Högsta domstolen (mål nr Ö 4188-04) 1.4.2005/NIR 2005: Scan-Tech-tapaus
Högsta domstolen T 301-12 9.7.2014 Layher-tapaus

1 Johdanto

1.1 Taustaa

”*Let’s get ready to rumble*” -huudahdus on kuuluisan yhdysvaltalaisen kehäkuuluttaja Michael Bufferin tunnusomainen tapa saattaa ottelut käyntiin. Bufferin yhtiö on rekisteröinyt sanamerkin ja lisensoi sitä eri medioissa ja tuotteissa. Hän on lehtitietojen mukaan ansainnut yli 400 miljoonaa dollaria erilaisilla lisenssisopimuksilla. Tavaramerkkiä on variaatioineen lisensoitu muun muassa vakuutustuotteille (*”Let’s get ready to bundle*”) ja juustotuotteille (*”Let’s get ready to crumble*”).¹

Tavaramerkit voivat siis olla yrityksille merkittävä omaisuuserä. Tavaramerkkioikeuksista voi muodostua yrityksille jopa jatkuva tulonlähde, kuten yllä olevasta esimerkistä voi nähdä.² Viimeisten vuosikymmenien aikana tavaramerkkien merkitys onkin lisääntynyt olennaisesti elinkeinotoiminnassa.³ Sen lisäksi, että elinkeinonharjoittaja erottaa tavaramerkillään omat tuotteensa tai palvelunsa muiden vastaavista, voi tavaramerkkiin yhdistyä esimerkiksi laatu- ja kilpailufunktio sekä yrityksen goodwill.⁴ Niin sanottuun brändi-ajattelukeskeiseen liiketoimintaan siirtymisen johdosta on yrityksen immateriaalioikeuksien suojele nousut yhä merkittävämmäksi.⁵

Tavaramerkkilain (myöh. TMerkkiL, 10.1.1964/7) mukaan tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tunnusmerkin käyttöön ja tällä on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaroittensa tunnuksena samanlaista tai helposti sekoitettavissa olevaa merkkiä elinkeinotoiminnassa.⁶ Elinkeinonharjoittaja voi siis yksinoikeutensa perusteella kieltää toista elinkeinonharjoittajaa toimimasta tietyllä tavalla ja saada kielto-oikeudestaan täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun. Merkin haltijan oikeudellista suoja-alaa onkin luonnehdittu kuvitteelliseksi immateriaaliseksi tontiksi, jonka sisällä muiden toimintavapaus on rajoitettua tietyin edellytyksin.⁷

¹ Innanen & Jäske 2014, s. 24.

² Innanen & Jäske 2014, s. 24.

³ Palm 2004, s. 291.

⁴ Mansala 2007, s. 591.

⁵ Palm 2004, s. 291.

⁶ Tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin merkitsee sitä, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, mukana myös suullinen käyttäminen.

⁷ Pakarinen 2006, s. 46.

1.2 Tutkimuskysymys ja sen rajaukset

Tavaramerkin haltijalla ei yksinoikeudestaan huolimatta ole absoluuttista oikeutta kieltää kaikenlaista samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttöä. Tutkielman aiheena onkin ajantasaisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön avulla selvittää, mitkä ovat näitä merkin haltijan kiello-oikeuden rajoituksia, jotka määrittelevät tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan. Rajoitukset konkretisoituvat siis tilanteissa, joissa joku muu kuin merkin haltija on oikeutettu käyttämään suojattua tavaramerkkiä ilman, että kyseessä olisi tavaramerkin loukkaus. Tutkimuskysymys kuuluu siis seuraavasti:

Missä tilanteissa elinkeinonharjoittajan on sallittua käyttää toisen tavaramerkkiä?

Tarkastelun pääpaino on erityisesti tilanteissa, joissa tavaramerkkiä käytetään muussa kuin perinteisessä tavaroiden erottamistarkoituksessa, eli tarkoituksessa osoittaa kohdeyleisölle omien tuotteiden alkuperä. Näitäkin tavaramerkkioikeuden ”ytimen” tilanteita tosin käydään hieman läpi sekoitettavuuden ja sekaannusvaaran käsittelyn yhteydessä. Joissain tarkasteltavissa tilanteissa on myös ollut epäselvää, onko kyseinen käyttö ollut varsinaista alkuperää osoittavaa käyttöä vai ei. Tutkielmassa tarkastellaan esimerkiksi tilanteita, joissa toisen suojattua merkkiä käytetään yhteensopivuusmerkinnöissä, tuotteiden valmistustapaa kuvailevissa merkinnöissä tai fanituotteissa osoittamassa kannatusta.

Suomen tavaramerkkilaisissa ei toistaiseksi ole nimenomaista säännöstä yksinoikeuden rajoituksista, mutta EU:n tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY, kodifioitu toisinto) 6 artiklan 1 kohdassa on listattu, tosin ei tyhjentävästi, eräitä käyttötilanteita, joissa toisen tavaramerkin käyttö on oikeutettua kilpailun edistämiseksi. Työssä painottuvatkin erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen⁸ (myöh. EUT) ennakkoratkaisut tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

Tutkielmassa käsitellään vain elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa merkin käyttöä. Sen laajuuden vuoksi on ulkopuolelle rajattu esimerkiksi tilanteet, joissa toisen tavaramerkkiä käytetään internetissä tai parodian yhteydessä. Erityisesti internetissä tavaramerkin käyttötavat saattavat vaihdella paljonkin muihin käyttötapoihin nähden, jolloin se vaikuttaa myös tavaramerkin suojan saamaan sisältöön.⁹ Parodiasta ei ole varsinaista lainsäädäntöä, mutta oikeuskäytännössä se on

⁸ Huom. ennen Lissabonin sopimuksen (1.12.2009) voimaantuloa virallinen nimi oli *Euroopan yhteisöjen tuomioistuin*. Tutkielmassa käytetään nykyistä nimeä myös viitattaessa lähteisiin ajalta ennen Lissabonin sopimusta.

⁹ Ks. Pihlajarinne 2009, passim. sekä esim. Vainikka 2011, passim.

sananvapauden perusteella usein oikeutettua. Tavaramerkkiparodia tulee todennäköisimmin sallituksi, mitä taiteellisemmat tai informatiivisemmat tarkoitusperät ovat kyseessä, toisin kuin silloin, jos aikeena on myynnin edistäminen.¹⁰

Tuotteiden tai palveluiden tuottaja voi merkittävästi laajentaa tavaramerkin arvoa franchising-toiminnalla sekä lisenssejä myöntämällä, mutta tällaiset tapaukset on myös rajattu käsittelyn ulkopuolelle: tarkastelussa ovat nimenomaan merkin käyttötilanteet, joissa osapuolilla ei ole minkäänlaista liikeyhteyttä. Tavaramerkkioikeuden sammumista ja rinnakkaistuontia koskevia tilanteita ei myöskään käsitellä tutkielmassa.

Vertailevan markkinoinnin yhteydessä voidaan myös törmätä toisen tavaramerkin käyttöön liittyviin ongelmiin.¹¹ Varsinaisessa vertailevassa mainonnassa toisen tavaramerkkiin viittaaminen onkin sallittua tietyin edellytyksin.¹² Tutkielmassa käsitellään siis suppeasti myös sopimatonta kilpailua koskevaa sääntelyä tavaramerkkioikeuden lisäksi. Tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan määrittely myös muualla kuin tavaramerkkilainsäädännössä on tarpeen, sillä esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuin näyttää perustavan ratkaisujaan seikkoihin yli oikeudenalarajojen. Lisäksi teollis- ja tekijänoikeustapausten käsittelyjen siirryttyä markkinaoikeuden piiriin on hyvin mahdollista, että ratkaisukäytännössä hyödynnetään tulkintoja myös tavaramerkkilainsäädännön ulkopuolelta. Myös tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 6. perustelukappaleessa on annettu tilaa väljemmille tulkinnoille toteamalla, että direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä.

Tavaramerkkioikeudessa on oikeudenloukkausvaatimusten osalta aiemmin keskitytty enimmäkseen tarkastelemaan vaatimuksen esittävän merkinhaltijan oikeussuojaa ja sen riittävyttä, jolloin riittävän laajan suojan tarpeellisuutta on korostettu.¹³ Viime aikaisessa oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin alettu kyseenalaistaa suojan laajenemistrendiä ja huomiota on kiinnitetty enemmän muidenkin tahojen intresseihin, esimerkiksi juuri tavaramerkkien uusien käyttötapojen ja -ympäristöjen myötä. Tutkielmassa pyritäänkin antamaan painoarvoa juuri tavaramerkkisuojan kilpailullisille vaikutuksille ja toisen merkin käyttäjän näkökohdille.

¹⁰ Sormunen 2012.

¹¹ Salonen 2006b, s. 1005.

¹² Tiili 1983, s. 173. Vertailevassa mainonnassa tulee olla selvä pyrkimys kilpailevia tuotteita koskevien tiettyjen faktojen vertailemiseen.

¹³ Pakarinen 2006b, s. 16.

1.3 Lähdeaineisto ja metodi

Suomen oikeuskirjallisuudessa on tavaramerkkioikeutta käsitelty jo melko kohtuullisesti. Aiemmin on kirjoitettu erityisesti tavaramerkkien sekoitettavuudesta¹⁴ ja tuoreempaa lähdeaineistoa edustavat puolestaan esimerkiksi Taina Pihlajarinteen vuonna 2010 ilmestynyt ”Toisen tavaramerkin sallittu käyttö” sekä Katja Weckströmin EU:n tavaramerkkioikeuden rajoja käsittelevä väitöskirja vuodelta 2011. Kilpailullista näkökulmaa aiheeseen tuovat muun muassa kolmenkymmenen vuoden takaa Virpi Tiilen ja Kirsti Rissasen kirjoitukset, Jukka Palmin väitöskirja 2000-luvun alusta sekä englantilainen ja yhdysvaltalainen immateriaali- sekä markkinaoikeuteen painottuva kirjallisuus. Tutkielmassa hyödynnetään myös asiantuntijakirjoituksia, joissa tavaramerkkisuojaa on sivuttu viime vuosina useastikin.

Työssä pääpaino on Euroopan unionin ratkaisukäytännöllä, sillä kansallista lakia on EU-lainsäädännön etusijaperiaatteen mukaan tulkittava EUT:n ratkaisujen valossa. Merkittäviä ylemmän asteen tavaramerkkioikeuden ratkaisuja on mukana myös Suomen ja Ruotsin oikeuskäytännöstä. Tulkintasuuntauksia tavaramerkkioikeudellisissa kysymyksissä voidaan ottaa muiden Pohjoismaiden ratkaisuksista, sillä maiden tavaramerkkilait ovat sisällöllisesti lähellä toisiaan.

Tutkielmassa käytetään pääasiassa oikeusdogmaattista eli lainopillista tarkastelutapaa. Tällaisella oikeustieteellisellä tutkimuksella pyritään tyydyttämään käytännön tarvetta.¹⁵ Tutkielmassa tarkastelussa ovat Suomen tavaramerkkilain sekä EU:n tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännökset, joiden tulkintaa pyritään oikeuskirjallisuuden avulla avaamaan. Oikeuspoliittista lähestymistapaa sivutaan puolestaan käsiteltäessä keskustelua tavaramerkin suojan laajuudesta.

1.4 Tutkielman rakenne

Tutkielmassa käsitellään ensiksi tavaramerkkien funktioita, eli merkkien yhteiskunnallisia tehtäviä. Funktioiden määrittely ja merkitys on olennaista tarkasteltaessa tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan muodostumista. On katsottu, että merkeille annettava suoja on pitkälti riippuvainen siitä,

¹⁴ Salmi ym. 2008, s. 79 - 80.

¹⁵ Husa 1995, s. 134.

kuinka niiden eri funktioita painotetaan. Tarkastelussa ovat sekä oikeuskirjallisuuden että Euroopan unionin tuomioistuimen näkökannat tavaramerkin tehtäviin.

Kolmannessa luvussa katsotaan, mitä tavaramerkin oikeudellisesta suoja-alasta on säädetty sekä kansallisella että EU:n tasolla. Myös kansainvälisten konventioiden ohjeistukset tavaramerkkisuojusta otetaan huomioon. Samassa luvussa pohjustetaan myös sitä, mitä tavaramerkin suoja-ala tarkoittaa eri intressien näkökulmasta. Tämä onkin tärkeää tutkielman aiheen ymmärtämiseksi. Etenkin juuri kilpailulliset vaikutukset ja muiden elinkeinonharjoittajien näkökohdat ovat olennaisessa asemassa tarkasteltaessa merkin haltijan kielto-oikeuden rajoituksia.

Tutkielman neljännessä luvussa paneudutaan tavaramerkkioikeuden kehitykseen. Kansallisen tavaramerkkioikeutemme lähtökohdat ovat käsittelyssä ensimmäisenä. Euroopan unionin oikeudella on suuri merkitys kansallisiin oikeustulkintoihin, joten on tarpeen tarkastella, mitä tämä harmonisointitavoite pitää sisällään ja kuinka se konkreettisesti vaikuttaa kansallisella tasolla. Tavaramerkkioikeus myös kehittyy jatkuvasti, mistä esimerkkinä ovat ajankohtaiset uudistukset tavaramerkkilain sekä EU:n tavaramerkkisääntelyn osalta. Myös tavaramerkkiasioden ratkaisutoiminnan puolella on koettu muutoksia kun teollis- ja tekijänoikeusasiat siirtyivät vuonna 2013 markkinaoikeuden piiriin.

Viides luku sisältää käytännön esimerkkejä siitä, miten yksinoikeuden voi saavuttaa ja mitkä ovat puolestaan esteitä tavaramerkkisuojan saamiselle. Oikeuskäytäntöä esitellään liittyen etenkin tapauksiin, joissa on arvioitu sekaannusvaaran mahdollisuutta. Luvussa tarkastellaan myös vaihtoehtoisia rekisteröintimenetelmiä sekä sitä, kuinka suojan voi joissain tapauksissa saada myös vakiinnuttamalla, ilman rekisteröintiä.

Kun tavaramerkin suoja-ala on tullut edellisten lukujen kautta ymmärrettävämmäksi, tarkastellaan kuudennessa luvussa varsinaisia tilanteita, joissa toisen tavaramerkkiä on sallittua käyttää, eli milloin merkin haltijan kielto-oikeus todellisuudessa rajoittuu. Tämän luvun pohjana ovat etenkin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan nimenomaiset rajoitussäännökset, mutta koska niissä luetellut tapaukset eivät tyhjentävästi esittele kaikkia sallittuja toisen tavaramerkin käyttömahdollisuuksia, on avuksi otettu juuri EUT:n ratkaisukäytännön tulkinnat kyseisistä säännöksistä. Tämän jälkeen tehdään johtopäätökset tutkielmasta.

2 Tavaramerkkien funktioista

2.1 Funktioiden tarpeesta

Tavaramerkkien historia ulottuu tietävästi antiikin ajalle, jolloin tavaramerkin kaltaisia merkkejä on käytetty muun muassa karjan polttomerkinnässä sekä saviruukuissa ja laatoissa ilmaisemassa näiden alkuperää.¹⁶ Tavaramerkkien käyttö 2000-luvulla poikkeaa merkittävästi historiallisesta käytöstä; merkin tehtävä oli alkujaan sidoksissa siihen, miten se konkreettisesti yksilöi tietyn elinkeinonharjoittajan tai tuotteen laadun. Reilu sata vuotta sitten merkkien yhteys tuotteiden mainontaan ja markkinointiin ei ollut vielä lainkaan olennaista.¹⁷ Nykyään tavaramerkeillä voidaan nähdä useita eri funktioita tarkastelutavasta riippuen. Tavaramerkkien funktiot voidaan nähdä syntyväksi siitä vuorovaikutuksesta, joka muodostuu merkin haltijan tavasta käyttää tavaramerkkiään ja niistä assosiaatioista, jotka kohdeyleisölle ilmenevät sen saadessa kosketuksen merkkiin.¹⁸

Tavaramerkin funktiot toimivat tavaramerkkioikeudellisen analyysin apuvälineinä. Niiden avulla voidaan eritellä tunnusmerkkioikeuden suojan tarvetta, sisältöä ja suojan vaikutuksia.¹⁹ Näin ollen sellaisille tavaramerkin toiminnoille, jotka eivät vastaa tavaramerkille laissa ja tavaramerkkidirektiivissä määriteltyä yhteiskunnallista tehtävää eli funktiota, ei ole pidetty tarpeellisena antaa suojaa.²⁰ Tavaramerkin eri tehtävien merkityksestä merkinhaltijalle kuuluvan suoja-alan määrittelyssä onkin kuvaavasti esitetty sekä oikeuskirjallisuudessa että -käytännössä: ”... *The trade mark is a creature of commerce and hence the reason for its protection may only be defined by reference to its functions.*”²¹ On kuitenkin myös painotettu, ettei tavaramerkin funktioita tai muita käsitteitä saisi suoja-alaa arvioitaessa käyttää siten, että ratkaisu johdetaan niistä suoraan.²²

Funktioiden jaotteluja on useampia hienojakoisuudesta riippuen. Määritelmien yksityiskohdista ei olla täysin yksimielisiä, jolloin myöskään funktioiden asemaa osana oikeudellista argumentaatiota

¹⁶ Diamond 1983, 223 - 229.

¹⁷ Palm 2002, s. 13, 15.

¹⁸ Pehrson 1981, s. 25.

¹⁹ Pihlajarinne 2010, s. 45.

²⁰ Pakarinen 2006, s. 30.

²¹ Pickering 1998, s. 34, tuomari Laddie J. ELVIS PRESLEY –ratkaisussa.

²² Palm in mukaan tällainen mekanistinen ratkaisutapa ei aina ota riittävästi huomioon erilaisia tulkintavaihtoehtoja ja ratkaisujen seurauksia. Hän näkee, että tulkintastandardeja olisi hahmotettava erottelemalla suojatason vaikutukset yksinoikeuden haltijan, kilpailijoiden sekä kuluttajien kannalta. Palm 2004, s. 298.

ei voida pitää yhtä merkittävänä kuin tunnusmerkkioikeudellisten peruskäsitteiden, kuten esimerkiksi erottamiskyvyn.²³ Yhden tavaramerkin mahdollisia oikeudellisia funktioita käsittelevän luokittelun on tehnyt muun muassa William Cornish. Hänen mukaansa tavaramerkki voi toimia alkuperän osoittajana (origin function) taikka laadun tai takuun ilmaisijana (quality or guarantee function). Tavaramerkillä voi olla myös itsenäinen kommunikaatiofunktio (investment or advertising function).²⁴ Seuraavassa tarkastellaan lähemmin funktioiden määrittelyä.

2.2 Erottamisfunktio

Tuotteiden tai palveluiden yksilöimisen tarve on tavaramerkkien olemassaolon perusta.²⁵ Kun kuluttaja näkee tiettyä tavaramerkkiä käytettävän jonkun tavaran tai palvelun yhteydessä, olettaa hän todennäköisesti, että tämä tuote tai palvelu on peräisin tietyltä yritykseltä, hänelle joko ennestään tutulta tai tuntemattomalta elinkeinonharjoittajalta.²⁶ *Erottamisfunktiolla* siis viitataan tavaramerkin kykyyn yksilöidä elinkeinonharjoittajan tuote tai palvelu ja erottaa se muista liikkeelle lasketuista tuotteista tai palveluista.²⁷ Tavaramerkkilain 1 §:ssä mainitaan myös tämä erottamistehtävä.

2.3 Alkuperäfunktio

Tavaramerkkien käyttö mahdollistaa informaation antamisen tuotteista – jos tavaroita ei ole varustettu merkeillä, pysyvät ne tuntemattomina kuluttajille.²⁸ Tavaramerkin *alkuperätehtävällä* viitataan siihen, että tietyllä tavaramerkillä varustetuilla tuotteilla ja palveluilla on sama yhteinen alkuperä. Nykyisin tämä lähde on usein anonyymi, koska kuluttaja ei välttämättä voi tehdä päätelmiä merkin konkreettisesta alkuperästä.²⁹ Tuotteen alkuperällä voidaan tarkoittaa joko todellista alkuperää tai kaupallista lähdeä, joka sisältää laajemmin myös esimerkiksi tavaran markkinoijan ja jakelijan sen valmistajan lisäksi.³⁰ Tavaramerkkilaisissa ei ole erikseen säännöksiä

²³ Pihlajarinne 2010, s. 45-46.

²⁴ Cornish ym. 2003, s. 587.

²⁵ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 10.

²⁶ Salmi ym. 2008, s. 50.

²⁷ Tiili 1972, s. 232.

²⁸ Salmi ym. 2008, s. 51.

²⁹ Tiili 1972, s. 232.

³⁰ Nordell 2004, s. 80.

merkin tehtävästä alkuperän osoittajana. Tavaramerkkisääntelyssä ei myöskään vaadita sitä, että merkinhaltijan identiteetin tulisi varmistua tavaramerkin perusteella.³¹

Tavaramerkki voidaan luovuttaa, se voidaan lisensoida, sekä se voi toimia pohjana mm. franchising-toiminnalle.³² Tavaramerkki voi viitata myös useampaan eri alkulähteeseen, mikäli se on lisensoitu useammalle taholle.³³ Lisensointitapauksissa tavaramerkin haltijalla on ainakin potentiaalinen mahdollisuus kontrolloida lisenssin haltijan tuotantoa ja toimintaa, vaikkei se tosiasiallisesti näin tekisikään. Myös kuluttajat todennäköisesti olettavat merkin haltijan jollain tavalla kontrolloivan lisenssin haltijan liiketoimintaa. Tällöin alkuperäfunktion toteutuminen merkitsee lähinnä takuuta merkin haltijan potentiaalisesta kontrollimahdollisuudesta.³⁴ Merkin haltijan intressissä onkin yleensä säilyttää tuote alkuperäisen kaltaisena ja sellaiseksi tunnistettavissa. Tietyntyylinen poikkeus tästä on kuitenkin se, että toimija voi halutessaan markkinoida samaa tuotettaan eri merkeillä, jolloin on kyse merkkidifferoinnista.³⁵

Esimerkiksi suklaapatukkaa “Snickers” on aiemmin myyty Englannissa nimellä “Marathon” ja Ranskassa nimellä “Snickers”. Muun muassa Internetin lisääntyneen käytön sekä Euroopan yhdentymisen myötä merkinhaltijat käyttävät kuitenkin yhä enemmän samaa merkkiä kaikkialla. Nykyään omistajayritys myykin suklaapatukkaa EU:n alueella vain “Snickers”-merkillä.³⁶

2.4 Laatu- tai garantiafunktio

Laatu- tai *garantiafunktiosta* puhutaan, kun tavaramerkki luo kuluttajien mielessä kyseiseen tuotteeseen liittyviä laatuodotuksia. Tyytymätön kuluttaja ei valitse uudelleen pettymyksen aiheuttanutta tuotetta, kun taas tyytyväinen ostaja voi kokeilla lisäksi muitakin samanmerkkisiä tuotteita tai palveluita.³⁷ Garantiafunktiota ei mainita tavaramerkkilaisissa, eikä merkin haltijalla ole oikeudellisesti katsoen myöskään velvollisuutta pitää tuotteiden laatua tasaisena. Luonnollisesti tuotteen hyväksi havaittu laatu on kuitenkin avainasemassa tavaramerkkiuskollisuuden syntymisessä. Juurikin tällaisen kilpailuedun vuoksi yritykset pyrkivät käytännössä takaamaan

³¹ Vainikka 2011, s. 163.

³² Tavaramerkkidirektiivin 8 artikla, yhteisötavaramerkkiasetuksen 17 ja 22 artiklat.

³³ Tiili 1972, s. 232 - 233, Salmi et al. 2008, s. 51.

³⁴ Pihlajarinne 2010, s. 58.

³⁵ Haarmann 2014, s. 301.

³⁶ Salmi ym. 2008, s. 52.

³⁷ Salmi ym. 2008, s. 53.

tuotteensa laadun.³⁸

Erottamis-, alkuperä- ja laatufunktioiden itsenäisyydestä ja suhteesta toisiinsa ei vallitse täyttä yksimielisyyttä. Esimerkiksi Palm näyttää rinnastavan termit erottaminen ja alkuperä, jolloin erottamisfunktio toimisi anonyymin alkuperän osoittajana.³⁹ Levin ja Pihlajarinne taas kannattavat aiemmin esitettyä, jonka mukaan erottamisfunktio ainoastaan yksilöi ja erottaa tuotteet muista tuotteista; anonyymin lähteen osoittaa vasta alkuperäfunktio.⁴⁰ Jotta alkuperätehtävä voi toteutua, on tavaramerkin kyettävä erottumaan muista merkeistä - erottamisfunktio on siis edellytys tähän. Laatufunktio taas on sidoksissa alkuperäfunktioon, sillä sen edellyttämä kuluttajan käsitys tietystä laatutasosta vaatii tietoisuuden tavaroiden yhteisestä lähteestä. Näin perustellen voidaan todeta erottamisfunktion olevan edellytys alkuperätehtävän toteutumiselle, ja laatufunktion toteutumiseen tarvitaan alkuperäfunktion olemassaolo.⁴¹

2.5 Itsenäistä liikearvoa suojaavat tehtävät

Tavaramerkillä voidaan nähdä olevan reaalitaloudellisessa mielessä *itseisarvo* silloin, kun tällainen itsenäinen arvo eli mainos- tai liikearvo voidaan arvioida rahassa ottamatta huomioon tavaramerkillä varustettuja tuotteita tai yritystä merkin takana, eli tavallaan näistä irrallisena.⁴² Samaisesta merkin itsenäisestä roolista tuotteesta riippumattomana objektina (merchandising function) on oikeuskirjallisuudessa puhunut muun muassa Wilkof. Kuluttaja saattaa tällöin siis hankkia tuotteen ensisijaisesti merkkiin liitettävän statuksen ja miellelyhtymien eikä niinkään ominaisuuksien tai hinnan vuoksi.⁴³

Wilkof toteaa: ”At some point, the trade mark itself may be seen as the object of the custom, either because of a desire by a purchaser to be identified with the sponsor or source of the mark, or because of the status or cachet that the mark itself is perceived to project. The trade mark no longer serves to sell the goods, but it serves to sell itself.”⁴⁴

³⁸ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 11.

³⁹ Palm 2002, s. 17-18.

⁴⁰ Pihlajarinne 2010, s. 49.

⁴¹ Pihlajarinne 2014, s. 49-50.

⁴² Castrén 2000, s. 315.

⁴³ Wilkof ja Burkitt 2005, s. 39.

⁴⁴ Wilkof ja Burkitt 2005, s. 39.

Jo 1920-luvulla yhdysvaltalainen Frank I. Schechter nosti esille tavaramerkin itseisarvon ja perinteistä laajemman suojan. Hänen mukaansa tavaramerkin ensisijainen tehtävä on toimia tehokkaana aseena markkinoinnissa ja vasta toissijaisesti identifioida tuotteen kaupallista lähdettä tai alkuperää. Näkemyksessä korostettiin myös sitä, että merkki itsessään luo omaa goodwilliä, eli esimerkiksi mainetta tai tunnettuisuutta, eikä ainoastaan symboloi anonyymien kaupallisen lähteen liikearvoa.⁴⁵ Teoria on saanut myös kritiikkiä osakseen. Muun muassa Palm on todennut, ettei näkemyksessä ole huomioitu laajan suojan kilpailullisia ja markkinoiden toimintaan liittyviä näkökohtia vaan keskitytty on vain merkin haltijan asemaan.⁴⁶

Tätä tavaramerkin itseisarvoa heijastelevaa tehtävää on kuvattu oikeuskirjallisuudessa monella eri nimellä. Käytettyjä termejä ovat esimerkiksi *kilpailu-*, *investointi-*, *mainos-*, *markkinointi-* ja *kommunikaatiofunktio*.⁴⁷ Yhteistä näille kaikille on se, että merkkiin sijoitetut investoinnit voivat itsessään olla suojaamisen arvoisia, vaikkei kohdeyleisö erehtyisikään esimerkiksi merkin kaupallisesta alkuperästä tai laadusta.⁴⁸ Eri nimityksillä onkin vain vähäisiä vivahde-eroja.⁴⁹

Kilpailufunktiossa voidaan nähdä yhdistyvän edellä mainitut erottamis-, alkuperä- sekä laatufunktio ja se voikin olla merkin haltijalle yksi tärkeimmistä funktioista. Merkin perusteella on helppo erottaa tuotteet toisistaan markkinoiden suuresta samankaltaisten tuotteiden valikoimasta. Samalla merkillä varustetuilta tuotteilta odotetaan samaa laatutasoa ja niiden odotetaan olevan samaa alkuperää. Kun jo aiemmin mainittu merkkiuskollisuus on saavutettu, on kilpailijoiden vaikea saada kuluttajaa muuttamaan ostokäyttäytymistään, jotta tämä valitsisikin toisen tuotteen hyvänä havaitun sijaan. Sen vuoksi voidaan katsoa, että tavaramerkki toimii symbolina haltijansa tuotteiden markkinoinnin edistämässä.⁵⁰

Tavaramerkkien on myös sanottu olevan keskeinen osa elinkeinonharjoittajan yritysstrategiaa. Kun tavaramerkkejä suojataan ja merkkejä vahvistetaan, on mahdollista hankkimisen ja säilyttämisen lisäksi myös vallata markkinaosuuksia. Kilpailufunktion ymmärtäminen voidaankin nähdä yrityksille tärkeänä strategisena tuotannon tekijänä.⁵¹

⁴⁵ Schechter 1970, s. 337 ja Palm 2002, s. 27.

⁴⁶ Palm 2002, s. 27.

⁴⁷ Pihlajarinne 2009 s. 117 - 118 ja s. 117 alaviite.

⁴⁸ Cornish ym. 2003, s. 587.

⁴⁹ Esimerkiksi Palmiin mukaan Cornishin luokittelun ”investment or advertising function” voisi olla suomeksi määriteltynä *moderni kommunikaatiofunktio*. Palm 2002, s. 15. Pihlajarinne taas käyttää suoraa käännöstä *investointi- tai mainosfunktio*. Pihlajarinne 2010, s. 51.

⁵⁰ Haarmann 2014, s. 301.

⁵¹ Salmi 2008, s. 54 - 55.

Mainosfunktiolla tarkoitetaan juurikin sitä, että tavaramerkki itsessään vetää kuluttajia puoleensa merkin alkuperästä tai laadusta riippumatta.⁵² Sen syntyyn voi vaikuttaa esimerkiksi merkin vetovoimainen ulkonäkö tai arvokas ideasisältö.⁵³ Tavaramerkit ovatkin keskeisiä yritysten apuvälineitä mainonnassa ja markkinoinnissa. On myös sanottu, että tavaramerkit edesauttavat markkinoita rationalisoimalla tuotteiden ja palvelujen kaupallistamista.⁵⁴ Merkillä voidaan nähdä olevan sitä vahvempi mainosarvo, mitä vahvempi sen mainosfunktio on.⁵⁵

Perinteisesti tavaramerkin mainosfunktiolla on tarkoitettu merkin olevan elinkeinonharjoittajalle arvoa tuova väline merkin itsessään vetäessä kuluttajia puoleensa. Kuluttajien merkkিতavarauskollisuus onkin usein sidoksissa laadun lisäksi mainosfunktioon ja merkkiin itseensä kohdistuvaan vetovoimaan.⁵⁶ Modernimpi käsitys korostaakin juuri luvun alussa mainittua merkin roolia täysin itsenäisenä tuotteesta riippumattomana ilmiönä.⁵⁷ Tavaramerkillä voidaan nähdä myös olevan *kommunikaatiefunktio*, sillä sen avulla yritykset yksilöivät tavaroitansa ja palvelujansa, jotta he saisivat kontaktin kuluttajiin ja heidän kanssaan syntyisi kommunikointimahdollisuus.⁵⁸

Myös Pohjoismaissa on nähty tarvetta tavaramerkin kommunikaatiefunktion korostamiseen. Levinin mukaan pohjoismaiset tavaramerkkilait suojaavat perusteellisesti tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävää, mutta erityisesti mainos- ja laatufunktio kaipaisivat parempaa suojaa. Kuten Cornishkin aiemmin on todennut, tulisi Levinin mielestä merkkiin sijoitettuja investointeja ja yleensäkin merkkiä itsessään suojata paremmin riippumatta siitä, kuinka kuluttajat erottavat tavaramerkit toisistaan.⁵⁹

2.6 Taloudelliset intressit nykyaikaisilla markkinoilla

Taloudellinen funktio tarkoittaa tässä sitä, että tavaramerkit ovat elinkeinonharjoittajan aineetonta pääomaa.⁶⁰ Tavaramerkkejä voidaankin hyödyntää taloudellisesti joko niiden luovutuksilla tai

⁵² Pihlajarinne 2009 s. 117 - 118 ja s. 117 alaviite.

⁵³ Pihlajarinne 2009, s. 118.

⁵⁴ Salmi 2008, s. 55.

⁵⁵ Castrén 2000, s. 315.

⁵⁶ Ks. Tiili 1972, 232 ss. ja Palm 2002, s. 19.

⁵⁷ Palm 2002, s. 19.

⁵⁸ Salmi 2008, s. 55.

⁵⁹ Levin 1994, s. 528 ja Palm 2002, s. 29.

⁶⁰ Salmi 2008, s. 56.

lisensoinneilla. Tavaramerkin taloudelliseen funktioon viittaa myös se, että merkkiin on panostettava jatkuvasti, jotta sen erottuminen ja sen edustama mielikuva sekä tavaran tai palvelun laatu pysyisi yllä ja vahvistuisi.⁶¹ Merkin haltija voi myös säästää markkinointikuluissaan, kun se pystyy jo olemassa olevilla ja tunnetuilla tavaramerkeillään edistämään uusien tuotteidensa vakiintumista markkinoilla. Tavaramerkkien voidaankin sanoa olevan poikkeuksellinen osa yrityksen varallisuutta, sillä mitä enemmän niitä käytetään, sitä enemmän niiden arvo kasvaa.⁶²

Myös julkisasiamies Poiares Maduron ratkaisuehdotuksessa yhdistetyissä asioissa C-238/08 (*Louis Vuitton Malletier*), C-237/08 (*Viaticum*), C-238/08 (*CNRRH*) mainitaan tavaramerkin edistävän innovaatiota ja kaupallisia investointeja sen ohella, että se ehkäisee kuluttajia johtumasta harhaan. Tavaramerkki siis suojaa haltijansa tuotteeseen tai palveluun tekemiä investointeja ja luo näin taloudellisen kannusteen jatkaa innovointia ja taloudellisia panostuksia tulevaisuudessakin.⁶³ Wilkofin mukaan tavaramerkin varallisuusarvo puolestaan kytkeytyy siihen arvoon, joka johdetaan tietyn merkin assosioimisesta tiettyihin tuotteisiin ja tällaisen assosioinnin tuloksena syntyneeseen goodwilliin, toisin kuin patentin tai tekijänoikeuden kohdalla, missä tämä arvo johdetaan keksinnöstä tai teoksesta.⁶⁴

Tavaramerkkien käyttö ja kilpailullinen rooli on muuttunut esimerkiksi merkkien globaalin käytön lisääntyttyä sekä markkinointiajattelun muututtua asiakaskeisemmäksi, jolloin juuri tuotemerkkiuskollisuus on korostunut.⁶⁵ Tavaramerkin varaan rakentuvalla brändillä pyritään tavaramerkkiuskollisuuteen, missä korostuvat esimerkiksi elämäntyylistä viestivät asiat. Brändin merkitys ulottuukin paljon laajemmalle kuin pelkkä tavaramerkin käsite alkuperän ilmaisijana.⁶⁶

International Trademark Association (INTA) on määritellyt brändin seuraavasti: ”A brand is a trademark (or combination of trademarks) that, through promotion and use, has acquired significance in distinguishing the source or origin of the goods or services offered under the trademark from those offered by others in the marketplace.”⁶⁷

⁶¹ Oker-Blom IPRinfo 2011.

⁶² Salmi 2008, s. 57.

⁶³ Julkisasiamies Poiares Maduron ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-238/08 (*Louis Vuitton Malletier*), C-237/08 (*Viaticum*), C-238/08 (*CNRRH*) kohta 96.

⁶⁴ Wilkof 2005, s. 24.

⁶⁵ Palm 2002, s. 22.

⁶⁶ Sumroy ym. 2005, s. 164.

⁶⁷ INTA 2015, kohdassa ”What is a brand?”.

Vaikka tavaramerkkiä ja brändiä käsitellään usein samaa asiaa tarkoittavina, tulisi brändi kuitenkin ymmärtää kokonaisvaltaisesti rajoittumatta yrityksen nimeen tai tavaramerkkirekisteröinteihin.⁶⁸ Brändin on esimerkiksi katsottu olevan se lisäarvo, jonka kohderyhmä on valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta verrattuna geneerisiin tuotteisiin tai palveluihin. Vahva brändi voi myös varmistaa tuotteiden kysynnän myös tulevaisuudessa. Brändiin liitettävät mielikuvat ja mielleyhtymät kehittävät tunnesiteitä kuluttajiin ja voivat olla omiaan kannattavuuden lisäämisessä – toisaalta negatiivinen julkisuus voi yhtä lailla heijastua suoraan yrityksen liiketoimintaan sitä heikentäen.⁶⁹

Myös Oker-Blomin mukaan perinteinen oikeudellinen ajattelu on joutunut tekemään tilaa brändiajattelulle. Tavaramerkin luonteen onkin sanottu muuttuneen rationaalisesta ja fyysisestä emotionaaliseksi ja psyykkiseksi⁷⁰. Pakarisen mukaan tavaramerkeille pyritään markkinoinnissa luomaan oma merkityssisältönsä ja symbolinen arvonsa, jotka ovat irrallaan tuotteesta. Kuluttajat saattavat valita tuotteita rakennettujen merkki-imagojen perusteella ja näin voidaan hakea vaikkapa tiettyä statusta tai yhteisöllisyyttä. Vaikka markkinointiin on aina liittynyt mielikuvien myymistä, on brändien luominen noussut suureen rooliinsa vasta viime vuosikymmenillä.⁷¹

Taloudellisilla panostuksilla tavaramerkkiin sekä sen funktioilla on jatkuva yhteys. Merkin haltijan on oltava ajan tasalla muun muassa markkinaosuuksista, trendeistä, tavaramerkin vaikutuksista ostopäätöksiin sekä kuluttajien suhtautumisesta merkkiin.⁷² Tavaramerkkien arvoja onkin ryhdytty määrittelemään ja erilaisia arviointimenetelmiä on kehitetty.⁷³

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO on julkaissut vuonna 2010 brändin arvonmäärittäystä koskevan standardin ISO 10668. Standardi on yleisluontoinen suositus, jossa käydään läpi kolme eri näkökulmaa brändin arvonmäärittämiseen: taloudellinen, käyttäytymisperusteinen ja oikeudellinen. Sen avulla yrityksen johdon kannattaa esimerkiksi säännöllisin väliajoin määrittää brändin tai tavaramerkin arvo. Tämän voi tehdä joko vertaamalla sitä samoilla markkinoilla toimiviin muihin tavaramerkkeihin ja niiden arvoon tai laskemalla kuinka suuret ovat merkkiin käytetyt investoinnit. Kerätty tieto voi olla hyödyksi esimerkiksi tavaramerkin tunnettuuden osoittamiseksi mahdollisessa konfliktitilanteessa.⁷⁴

⁶⁸ Innanen & Jäske 2014, s. 24.

⁶⁹ Innanen & Jäske 2014, s. 26.

⁷⁰ Oker-Blom 2008, s. 47 ja siinä oleva sitaatti Charles Gielensin artikkelista “*Harmonization of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council*” 1992 E.I.P.R 264.

⁷¹ Pakarinen 2006, s. 23 - 24.

⁷² Oker-Blom IPRinfo 2011.

⁷³ Salmi 2008, s. 57.

⁷⁴ Oker-Blom IPRinfo 2011.

Tunnetuilla tavaramerkeillä on nykyajan markkinoilla siis huomattava kaupallinen arvo. Tällainen goodwill-arvoa heijasteleva luku on sitä suurempi, mitä tunnetummaksi merkki positiivisessa mielessä tulee kohdeyleisön keskuudessa.⁷⁵ Esimerkiksi vuoden 2014 arvokkain merkki on Interbrand-konsulttiyrityksen vuosittaisen tutkimuksen mukaan ollut teknologiajätti Apple huikealla lähes 119 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvollaan. Toista vuotta listan kärjessä ollut Apple on syrjäyttänyt muun muassa sitä ennen yli vuosikymmenen ykköspaikkaa pitäneen Coca-Colan, jonka arvo on ollut vuonna 2014 reilu 80 miljardia dollaria.⁷⁶

Maailman kymmenen arvokkainta merkkiä vuonna 2014.

Merkki	Arvo (milj. dollaria)	Kotimaa
Apple	118,863	USA
Google	107,439	USA
Coca-Cola	81,563	USA
IBM	72,244	USA
Microsoft	61,154	USA
GE	45,480	USA
Samsung	45,462	Etelä-Korea
Toyota	42,392	Japani
McDonald's	42,254	USA
Mercedes-Benz	34,338	Saksa

Ks. Interbrand-konsulttiyrityksen vuosittainen tutkimus, www.interbrand.com.

Elinkeinonharjoittaja, joka on panostanut esimerkiksi tuotekehittelyyn, laadun tarkkailuun ja markkinointiin, voi puutteellisella tavaramerkkinsä suojauksella joutua tilanteeseen, jossa tehdyistä investoinneista ei pahimmassa tapauksessa saada lainkaan tuottoa. Tavaramerkkeihin liittyy siis suuria taloudellisia intressejä, joiden suojauksesta tulee huolehtia osana menestyvän yrityksen strategiaa.⁷⁷

⁷⁵ Haarmann 2014, s. 302.

⁷⁶ Business Insider UK

⁷⁷ Salmi 2008, s. 59.

2.7 Tavaramerkin tehtävät EUT:n mukaan

Kuten seuraavissa luvuissa tullaan toteamaan, EU:n oikeudella on suuri vaikutus kansallisiin oikeustulkintoihin. Siten on mielenkiintoista sekä välttämätöntäkin huomioida Euroopan unionin tuomioistuimen kanta tavaramerkkien tehtäviin. EUT on painottanut tavaramerkin olennaista tehtävää (essential function) tavaran kaupallisen alkuperän yksilöijänä määriteltessään tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden suoja-alaa tavaramerkkidirektiivin johdantokappaleessa. Tämä suuntaus on havaittavissa toistuvasti unionin tuomioistuinten tavaramerkkioikeudellisissa ratkaisuisissa.⁷⁸ Myös englantilaisessa viimeaikaisessa oikeuskirjallisuudessa on päädytty toteamaan oikeusjärjestelmien painottavan edelleen tavaramerkin funktiota tuotteiden alkuperän osoittajana, vaikkakin käsitteen sisältö näyttäisi koko ajan laajenevan.⁷⁹

Esimerkiksi ennakkoratkaisussa *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, aiemmin *Pathe Communications Corporation*, C-39/97 on EUT, monen muun tapauksen ohella, painottanut, että alkuperätehtävään kuuluu se, että kaikki tavaramerkillä varustetut tuotteet on tuotettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Tämän on nähty olevan välttämätöntä, jotta tavaramerkki voisi toimia keskeisessä tehtävässään vääristymättömän kilpailun järjestelmässä.⁸⁰ Näin myös laatufoktio voidaan nähdä EUT:n mukaan yhtenä suojattavista tehtävistä, tosin osana laajalti ymmärrettyä alkuperäfoktiota.⁸¹

Unionin tuomioistuimen käytännössä on kuitenkin viime aikoina voitu nähdä myös tavaramerkin kommunikaatiofoktion korostuneen kaupallisen alkuperän osoittamisen lisäksi; tavaramerkin luoman yksinoikeuden varallisuusfoktedellinen rooli on painottunut yrityksen yksittäisenä omaisuusfoktenä. Tavaramerkin varallisuusfoktedellinen luonne onkin ilmennyt EUT:n käytännössä erityisesti siten, että merkin markkinointiin käytetyt investoinnit voivat merkitä laajempaa suojaa. Panokset markkinointiin ovat olennaisessa asemassa määriteltäessä esimerkiksi sitä, onko merkki tarpeeksi tunnettu päästökseen nauttimaan niin sanottujen laajasti tunnettujen merkkien suojaa.⁸²

⁷⁸ Pakarinen 2006, s. 46, 48.

⁷⁹ Phillips ym. 2005, s. 124.

⁸⁰ Asia C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, aiemmin *Pathe Communications Corporation*, kohta 28.

⁸¹ Pihlajarinne 2010, s. 61.

⁸² Pakarinen 2006, s. 48 ja asia C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, tuomio 14.9.1999, kohta 27.

EUT on esimerkiksi asiassa C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* ohjeistanut tietyn tunnettuustason saavuttamisen arvionnissa, että kaikki asiassa merkitykselliset seikat on huomioitava. Näitä ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, *kuinka paljon yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen*.

EUT:n ennakkoratkaisun asiassa C-487/07 (*L'Oréal*)⁸³ voidaan nähdä vahvistavan ja selkeyttävän sitä aikaisempaa oikeuskäytäntöä, joka on varovasti suuntautunut suojaamaan myös tavaramerkin muita funktioita kuin vain alkuperäfunktiota. Ratkaisussa katsottiin, että vaikka kyseessä ei ollut sekaannusvaaran⁸⁴ mahdollisuus tai alkuperäfunktion vaarannus, voi tavaramerkkiloukkauksesta olla kyse tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, jos käyttämisellä vaarannetaan tai voidaan vaarantaa edes yksikin tavaramerkin muista tehtävistä.⁸⁵ Suunnan on nähty toisaalta olleen tervetullut⁸⁶, mutta on myös katsottu, että identtisyysuojan antaminen pelkästään investointi- tai mainosfunktion vahingoittamisen perusteella voisi johtaa huolestuttavan laajaan tavaramerkkisuojaan⁸⁷.

⁸³ Asia C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd*.

⁸⁴ Sekaannusvaarasta tarkemmin luvussa 3.1.1 sekä 5.2.2.

⁸⁵ Sunila 2010 kohdassa ”Myönteisempi kanta...”.

⁸⁶ Sunila 2010 kohdassa ”Myönteisempi kanta...”.

⁸⁷ Pihlajarinne 2010, s. 235.

3 Tavaramerkin suoja-alan sääntelystä ja lähtökohdista

3.1 Tavamerkkilain ja tavamerkkidirektiivin mukainen suoja

3.1.1 Identtisyys ja sekaannusvaara

Tavamerkkioikeus on harmonisoitu keskeisiltä osin EU:n tavamerkkidirektiivillä (95/2008)⁸⁸. Tässä yhteydessä onkin perusteltua käsitellä Suomen tavamerkkilain ja tavamerkkidirektiivin säännöksiä yhdessä, sillä tavamerkkidirektiivi täydentää tavamerkkisuojan määritelmää siltä osin, mitä tavamerkkilain säännöksistä jää uupumaan. Eurooppaoikeudellisen etusijaperiaatteen vuoksi tavamerkkidirektiivin ja sen perusteella annetun Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön voidaan katsoa määrittelevän rajat tavamerkkisuojan laajuudelle – yksittäisessä jäsenvaltiossa ei siis voida tehdä ratkaisuja tästä linjasta poiketen.⁸⁹ Siten Suomenkin oikeusjärjestelmän on omaksuttava tavamerkkidirektiivin tulkintojen mukainen ratkaisukäytäntö. Luvussa 4.2 paneudutaan perusteellisemmin EU:n harmonisointitavoitteeseen sekä EUT:n tärkeään rooliin säännösten tulkitsijana.

Tavamerkkilain 4.1 §:n mukaan oikeus tavamerkkiin on juurikin elinkeinotoimintaan liittyvä oikeus⁹⁰. Merkin haltijalla on yksinoikeus käyttää tavamerkkiään elinkeinotoiminnassa tiettyjen tavaroiden tai palveluiden tunnusmerkkinä. Säännöksen mukaan siis kukaan muu ei saa varustaa tuotteitaan tunnusmerkkiin sekoitettavissa olevalla merkillä. TMerkkiL:n 6.1 §:ssä lausutaan, että tunnusmerkkien on katsottava olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Yksinoikeuden pääsääntönä on siis lähtökohtaisesti suojan antaminen kilpailurelaatiossa.⁹¹

Laissa ei kuitenkaan selitetä, mitä sekoitettavuudella tarkoitetaan. Oikeuskirjallisuudessa paljon käsitellyssä niin sanotussa perinteisessä sekoitettavuusopissa, johon tukeutuen tavamerkkilain kyseiset säännökset on aikoinaan rakennettu, tarkoitetaan sekoitettavuudella sitä, että toiseen sekoitettavissa oleva merkki antaa väärän kuvan tuotteen (anonyymistä) alkuperästä.

⁸⁸ 22.10.2008 annetulla yhteisön tavamerkkidirektiivillä (kodifioitu toisinto) on kumottu yhteisön tavamerkkidirektiivi 1104/1989, kuitenkin merkitsemättä sisällöllisiä muutoksia sääntelyyn. Pihlajarinne 2009, s. 24.

⁸⁹ Pihlajarinne 2010, s. 24.

⁹⁰ Kappaleessa 6.1 paneudutaan syvemmin siihen, mitä tarkoittaa ”käyttö elinkeinotoiminnassa”.

⁹¹ Drockila 1986, s. 136.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei tavaramerkkilain mukainen sekoitettavuus ole käsitteellisesti riippuvainen siitä, että kuluttajat tuntisivat merkin haltijan identiteetin⁹². Tämän mukaan sekoitettavuus näyttäisi aiheuttavan haittaa ostajalle, mutta pohjimmiltaan vahingon kärsii sen merkin haltija, johon tämä (uusi) merkki on sekoitettavissa.⁹³ Sekoitettavuussuojan on katsottu olevan tavaramerkkisuojan tärkein osa – erottamis- ja alkuperäfunktio ovat siis siinä pääasialliset suojaa saavat tehtävät.⁹⁴

Suomalaisessa oikeuskäytännössä on oikeuskirjallisuuden mukaan sekoitettavuuden käsitteen tulkinnassa perinteisesti noudatettu niin sanottua identiteettielämysoppia, jonka mukaan samankaltaisten merkkien tulee muistuttaa niin paljon toisiaan, että niiden perusteella saattaa syntyä tällainen identiteettielämys.⁹⁵ Erityistä painoarvoa on tunnusmerkkien vertailussa annettu merkkien erottamiskyvylle ja erottamiskyvyltään vahvat merkit ovat saaneet laajempaa suojaa.⁹⁶

Tällaisen identiteettielämykseen johtavan mielle yhtymän tai assosiaation käsitettä ei kuitenkaan esiinny lainkaan tavaramerkkilaisissa. Castrén on täten kyseenalaistanut sen, saako merkin haltija TMerkkiL:n 4 §:n nojalla lainkaan suojaa tapauksissa, joissa kohdeyleisö ei suoranaisesti sekoita merkkejä keskenään niiden eroavaisuuksien vuoksi, mutta voi erehtyä luulemaan niiden olevan samalta elinkeinonharjoittajalta – ostaja voisi esimerkiksi luulla merkin jonkinlaisena tavaramerkin muunnoksena kuuluvan tiettyyn samaa valmistesarjaa yksilöivään merkkisarjaan. Tällöin kyseessä olisi niin sanottu välillinen sekaannusvaara.⁹⁷

EU:n tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tavaramerkin perussuoja on jaettu kahtia. Merkin haltija voi sen mukaan kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten

⁹² Castrén 1998, s. 6.

⁹³ Haarmann 2014, s. 358.

⁹⁴ Pihlajarinne 2010, s. 29.

⁹⁵ Drockila 1986, s. 134.

⁹⁶ Palm 2002, s. 135. Erottamiskyvystä lisää kappaleessa 5.1.

⁹⁷ Castrén 1998, s. 11. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on erotettu erilaisia sekaannusvaaran käsitteitä. *Suppean sekaannusvaaran* on katsottu sisältävän *välittömän sekaannusvaaran*, jossa kuluttajat luulevat tiettyä merkkiä toiseksi samankaltaisuuden ollessa niin suuri. Merkkien myös uskotaan olevan samasta yrityksestä peräisin. Myös *välillinen sekaannusvaara* sisältyy suppean käsitteeseen, mutta siinä merkkejä ei sekoiteta keskenään – syntyy ainoastaan käsitys, että merkit ovat peräisin samasta yrityksestä. *Sekaannusvaara laajassa mielessä* taas merkitsee sitä, että ostajat ymmärtävät kyseessä olevan eri yritykset merkkien takana, mutta saatetaan erehtyä luulemaan yrityksillä olevan taloudellisia tai organisatorisia suhteita. Suppea sekaannusvaara siis kytkeytyy alkuperäfunktioon, mutta sekaannusvaarassa laajassa mielessä käsitettynä ei tällä funktiolla ole asiassa merkitystä. Drockila 1986, s. 109 - 110 lähteineen.

kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity; ja

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Tavaramerkkidirektiivin mukaan suoja voi saada siis joko identtisuuden tai sekaannusvaaraan perustuen. Niin sanottu identtisyysuoja on absoluuttinen eikä sen soveltamisessa edellytetä mahdollisen sekaannusvaaran arviointia.⁹⁸

Suomen tavaramerkkilain ei siis eritellä identtisuuden ja sekaannusvaaraan perustuvaa suojaa, mutta sekoitettavuuskäsitteen on katsottu sisältävän sekä identtisyysuojan että suojan sekaannusvaaran perusteella. Esimerkiksi Pakarinen on katsonut, että vaikka Suomen tavaramerkkilain säädöksiä ei tavaramerkkidirektiivin harmonisoinnin johdosta muutettu sekoitettavuuden osalta, on käsitteiden jo lähtökohtaisesti katsottava olevan yhdenmukaisia, koska direktiivin kyseinen kohta on siltä osin edellyttänyt kansallisten säädösten täydellistä harmonisointia.⁹⁹ Asiasta on kuitenkin oltu myös eri mieltä ja uuteen tavaramerkkilakiin onkin suositettu terminologian yhdenmukaistamista selkeyden vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen tavaramerkkityöryhmä on esittänyt muistiossa tavaramerkkilain uudistamisesta, että tavaramerkkilain tulisi selkeyden vuoksi käyttää direktiivin mukaista termiä sekaannusvaara. Suosituksissa esitettiin myös, että kansalliseen lakiin lisättäisiin direktiiviä vastaava pykälä yksinoikeuden sisällöstä, jossa on erillinen säännös siitä, ettei näyttöä sekaannusvaarasta edellytetä, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Lakiin tulisi myös sisällyttää maininta siitä, että sekaannusvaara pitää sisällään vaaran merkkien välisestä miellelyhtymästä. Assosiaatiovaara olisi siis yksi tekijä kokonaisarvioinnin osana, mutta ei ratkaiseva tekijä sellaisenaan.¹⁰⁰

⁹⁸ Pakarinen 2006a, s. 49.

⁹⁹ Pakarinen 2006a, s. 49.

¹⁰⁰ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta s. 47 - 48.

3.1.2 Laajennettu tavaramerkkisuojaja

Kun merkkiä käytetään tavaroissa tai palveluissa, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, eivät edellä mainitut säännökset voi tulla sovellettaviksi. Tällöin suojaa voi saada ainoastaan, mikäli tavaramerkkilain 6.2 §:n ja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan laajennetun tavaramerkkisuojan edellytykset täyttyvät.¹⁰¹ Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta kuuluu siis seuraavasti:

“Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

Kaikki jäsenvaltiot ovat ottaneet laajennetun tavaramerkkisuojan käyttöön kansallisessa lainsäädännössään, vaikka se onkin direktiivin mukaan näille vapaaehtoista. Jos ja kun laajennettu suoja on omaksuttu, tulee sitä antaa 5 artiklan 2 kohdan edellyttämässä laajuudessa – valintamahdollisuus liittyy siis vain siihen, otetaanko laajennettu suoja käyttöön, mutta ei sen sisältöön.¹⁰²

Suomen tavaramerkkilain 6.2 §:n säännös vastaa pitkälti direktiivin mukaista tilannetta laajalti tunnettujen merkkiä osalta, mutta toisin kuin direktiivissä, TMerkkiL:ssa tulee sekoitettavuus tarkasteltavaksi tässäkin yhteydessä.¹⁰³ Pihlajarinteen mukaan kyseinen viittaus sekoitettavuuteen tulisi poistaa lainkohdasta, sillä se ei vastaa tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa eikä EUT:n tulkintaa laajennetun tavaramerkkisuojan sisällöstä.¹⁰⁴ Uuteen tavaramerkkilakiin onkin suositettu, että kyseinen edellytys sekoitettavuudesta poistetaan ja suojan saamisen edellytykset selkeytettäisiin direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa vastaaviksi.¹⁰⁵

¹⁰¹ Pihlajarinne 2010, s. 36.

¹⁰² Pihlajarinne 2010, s. 37 ja asia C-408/01 *Adidas Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*, kohta 20.

¹⁰³ Haarmann 2014, s. 359.

¹⁰⁴ Pihlajarinne 2009, s. 128.

¹⁰⁵ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 49.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen laajennetun tavaramerkkisuojan on katsottu EUT:n ennakkoratkaisun C-292/00 (*Davidoff*)¹⁰⁶ mukaan koskevan myös tilanteita, joissa kyseiset tavarat ovat identtisiä tai samankaltaisia. Tällöin laajennettu tavaramerkkisuoja koskisi siis kaikkia tilanteita, joissa on käsillä laajalti tunnetun tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn vahingoittaminen.¹⁰⁷ Tällainen laajennus säännöksen tulkintaan vaikuttaakin erittäin loogiselta. Olisi erikoista, jos samojen tavaralajien ollessa kyseessä suoja olisi heikompi, kuin tilanteessa, jossa tavarat eivät kilpaile keskenään.

Laajalti tunnetuista merkeistä on tehty Suomessa luettelo, jota Patentti- ja rekisterihallitus pitää yllä. Merkki voidaan lisätä luetteloon merkinhaltijan hakemuksesta, mutta tällainen merkintä ei tuota oikeusvaikutuksia – sen voidaan vain nähdä ilmaisevan viranomaisen käsityksen merkin pitämisestä laajalti tunnettuna.¹⁰⁸ Rekisteriin pääsemisen edellytyksenä on osoitettava näyttöä merkin tunnettuudesta. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys, kesto sekä maantieteellinen laajuus.¹⁰⁹

3.1.3 Yksinoikeuden rajoitusten sääntelystä

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohta sisältää nimenomaisen säännöksen rajoituksista tavaramerkkiin. Suomen tavaramerkkilaissa tällaista säännöstä ei vielä toistaiseksi ole. Direktiivin säännöksen mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeino toiminnassa:

- a) omaa nimeään tai osoitettaan,
- b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
- c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi, jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

¹⁰⁶ Asia C-292/00 *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid SA*

¹⁰⁷ Pihlajarinne 2014, s. 153.

¹⁰⁸ Haarmann 2014, s. 358.

¹⁰⁹ Patentti- ja rekisterihallitus 2011, kohdassa ”Luetteloon ottamisen...”.

Tämä säännöskohta onkin erityisen tärkeä tutkielman kannalta. Lista ei kuitenkaan ole tyhjentävä, joten EUT:n tulkintoja säännöksistä onkin syytä tarkastella lähemmin. Voidaan myös katsoa, että direktiivissä mainitut tilanteet ovat sellaisia, joissa tulkintaongelmia ei välttämättä esiinny paljoakaan.

Tavaramerkkilain 4.2 §:n voidaan myös katsoa muodostavan poikkeuksen merkin haltijan yksinoikeuteen käyttää tunnustaan vain omassa markkinoinnissaan. Tämä tulee siis kyseeseen esimerkiksi juuri varaosien tai lisätarvikkeiden käytön kohdalla. Säännöksen tulkintaa tarkastellaan lähemmin luvussa 6.3.

3.2 Kansainvälisen tason sääntelystä

3.2.1 Pariisin yleissopimus minimisuojan määrittäjänä

Tavaramerkkisuojan laajuutta tarkastellessa on kansallisen sääntelyn lisäksi tarpeen taustoittaa, mitä suojasta on säädetty kansainvälisellä tasolla. Immateriaalioikeuksien voidaan katsoa olevan perinteisesti kansainvälinen oikeudenala, koska niitä on suojattu jo pitkään kansainvälisten teollisoikeudellisten sopimusten avulla.¹¹⁰ Tärkeimmät näistä tunnusmerkkejä kansainvälisesti suojaavista valtioiden välisistä konventioista ovat Pariisin sopimus sekä TRIPS-sopimus.¹¹¹ Kansainvälinen sopimus voi velvoittaa valtiolta tiettyä suojan tasoa, vaikka aineettomien oikeuksien suoja määräytyykin loppujen lopuksi kansallisen lain mukaan.¹¹² Tähän periaatteeseen luo merkittävän poikkeuksen ylikansallisen luonteen omaava yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, jota käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.1.

Merkittävimpanä kansainvälisenä sopimuksena voidaan siis pitää Pariisin yleissopimusta (SopS n:o 43/1975) vuodelta 1883, joka on tarkistettu viimeksi Tukholmassa vuonna 1967. Se suojaa teollisoikeudet kansainvälisesti, mikä ei tarkoita varsinaista kansainvälistä suojajärjestelmää vaan sitä, että sopimusvaltiot ovat velvoitettuja noudattamaan niin sanotun minimisuojan ja toisista

¹¹⁰ Pihlajarinne 2014, s. 18.

¹¹¹ Oesch 2010, s. 29.

¹¹² Oesch 2010, s. 31.

valtioista peräisin olevien oikeuksien kunnioittamisen periaatteita.¹¹³ Sopimusvaltiot voivat myös suojaa hakiessaan käyttää hyväksi konventioprioriteettia, jolloin esimerkiksi tavaramerkkisuoja yhdessä sopimusvaltiossa hakenut voi kuuden kuukauden kuluessa hakea suojaa muissa sopimusvaltioissa ensimmäisen hakemuksen etuoikeudella.¹¹⁴ Pariisin konventiota on ollut tarkoitus uudistaa, mutta muutokset ovat osoittautuneet hankaliksi viime vuosikymmeninä muun muassa sen vuoksi, että sopimusmaita on runsaasti ja niillä on ollut eriäviä intressejä. Esimerkiksi kehitysmaiden ja teollistuneiden maiden näkökohdat on nähty vastakkaisina.¹¹⁵

Pariisin sopimukselle on pääsääntöisesti ominaista territorialiteettiperiaate, eli muissa maissa suojattujen teollisoikeuksien vaikutukset eivät ulotu toiseen liittomaahan. Tunnusmerkkioikeuden kohdalla voidaan kuitenkin nojautua pitkälti rajoitetulle universaliteettiperiaatteelle, jota ilmentää mm. Pariisin sopimuksen 6bis artikla:¹¹⁶

- 1. Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käänös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tällaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jäljitelmä.*
- 2. Kanteen nostamiseksi sanotunlaisen rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi on varattava vähintään viiden vuoden aika rekisteröintipäivästä. Liittomailla on oikeus määrätä aika, jonka kuluessa merkin käytön kieltämistä on vaadittava.*
- 3. Mitättömäksi julistamista koskevan kanteen tai käytön kieltämistä koskevan vaatimuksen esittäminen eivät ole määräaikaan sidottuja, jos rekisteröinti on tapahtunut tai merkkiä on käytetty vilpillisessä mielessä.*

Artiklalla pyritään tavallaan estämään tavaramerkkien ”varkaudet” kansainvälisillä markkinoilla.¹¹⁷ Säännöksen soveltamisala rajoittuu yhtäältä yleisesti tunnettuihin ja toisaalta samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin. Huomioitavaa on se, että tässä artiklassa ”yleisesti tunnettu” tarkoittaa

¹¹³ Oesch 2010, s. 29 sekä alaviite.

¹¹⁴ Pihlajarinne 2014, s. 19 - 20.

¹¹⁵ Oesch 2010, s. 29 - 30.

¹¹⁶ Levin 2004, s. 347 ja Oesch 2010, s. 34.

¹¹⁷ Levin 2004 s. 347 ja Oesch s. 35.

vain sitä, että merkki on tunnettu liiketoiminnassa tai kaupankäynnissä yrityksen tunnuksena. Se ei siis tarkoita samaa, kuin niin sanottu laajalti tunnettu merkki. Artiklan soveltumisala voidaankin nähdä rajoittuneempana kuin useimmiten kansallisessa oikeudessa, jossa tunnetun merkin suoja voi ulottua myös kilpailurelaation ulkopuolelle.¹¹⁸

3.2.2 TRIPS-sopimuksen määräykset

TRIPS-sopimus eli sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (sopimussarja n:o 5/1995 liite 1 C) on nostanut immateriaalioikeuksien suojan uudelle tasolle kansainvälisessä mielessä. Sopimus tehtiin Marrakeshissa vuonna 1994 Maailman kauppajärjestön (World Trade Organisation) perustamis- ja liitännäistoimien yhteydessä. TRIPS-sopimus pyrkii takaamaan aiempaa tehokkaampia suojan toteuttamisen keinoja ja muita immateriaalioikeuksien suojan vahvennuksia. Sopimuksen taustalla voidaan erityisesti pitää teollisuusmaiden tyytymättömyyttä siihen, että niiden suojattuja merkkejä käytettiin laajamittaisesti hyväksi, esimerkiksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuspiratismiin muodossa.¹¹⁹

Esimerkiksi Aasian markkinoilla on tavaramerkkirekisteröintien hakeminen vilpillisessä tarkoituksessa valitettavan yleinen ilmiö. Tällaisen ”tavaramerkkitrollauksen” uhriksi on joutunut muun muassa kenkäsuunnittelija Minna Parikka, joka on käynyt jo puolitoista vuotta oikeustaistelua omaa nimeään kantavasta tuotemerkestä. Kiinalainen yritys, joka ei edes valmista kenkiä, oli rekisteröinyt tavaramerkin Minna Parikka jo vuonna 2007, ennen kuin suunnittelija itse oli siirtynyt Aasian markkinoille.¹²⁰ Kiinassa pääsääntönä on niin sanottu *first to file* –malli eli ensimmäisenä rekisteröintiä hakevalla on vahvempi oikeus. Vuonna 2014 Kiinan tavaramerkkilainsäädäntö on uudistunut, ja mukaan on otettu säännöksiä ”vilpillisen mielen” hakemusten kumoamisesta.¹²¹

TRIPS-sopimuksella onkin onnistuttu luomaan aiempaa konkreettisempia oikeudellisia välineitä kansallisiin lakeihin torjumaan immateriaalioikeuksien hyväksikäyttöä, esimerkiksi sanktioiden muodossa. Se on tuonut myös aiempien keskeisten periaatteiden lisäksi valtioiden väliseksi velvoitteeksi suosituimmuuskohtelun (most favoured nation). Tämä merkitsee sitä, että valtion antaessa jonkun sopimusvaltion kansalaiselle tietyn edun, on etu annettava muillekin sopimuksen hyväksyneille maille, jolloin sopimusvaltiot eivät pääse suosimaan tiettyä maata tai maaryhmää.¹²²

¹¹⁸ Oesch 2010 s. 35 - 36.

¹¹⁹ HE 296/1994 vp. ja Oesch 2010, s. 30.

¹²⁰ Takala 2015.

¹²¹ Nieminen 2015.

¹²² Oesch 2010, s. 31.

Kansallisten tuomioistuinten tulee yhteisön oikeuden nojalla soveltaa kansallisia oikeussääntöjään mahdollisimman pitkälle sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuotoa ja tarkoitusta noudattaen, vaikka sopimuksen määräyksillä ei olekaan niin sanottua välitöntä oikeusvaikutusta.¹²³

TRIPS-sopimuksen 16 artiklan kohdat 2 ja 3 liittyvät Pariisin sopimuksen 6bis artiklaan ja merkitsevät sen soveltamisalan laajennusta. Kohdista ensimmäisessä on myös täsmennys tunnetun tavaramerkin määritelmään. Sen mukaan tavaramerkin tunnettuutta ratkaistaessa on huomioitava kohderyhmän tietoisuus tavaramerkistä, mihin sisältyy jäsenmaassa myynninedistämisen tuloksena saavutettu tietoisuus merkistä. Merkin käyttö ei siis ole ratkaisevaa, vaan ainoastaan se, kuinka tunnettu tavaramerkki on jäsenmaassa.¹²⁴

TRIPS-sopimuksen 17 artiklan mukaan “jäsenet voivat säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien käsitteiden käyttö lojaalilla tavalla edellyttäen, että sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien osapuolien oikeutetun edun”. Jäsenvaltiot voivat siis artiklan mukaan tehdä rajattuja poikkeuksia tavaramerkkisuojaan, mutta ehtona näille on, että merkin haltijan ja muiden tahojen perustellut intressit otetaan huomioon.¹²⁵ Tämän voidaan siis nähdä olevan kansainvälinen “ohjenuora”, kun yksinoikeuksien rajoitukset tulevat tarkasteluun.

3.2.3 Muita normistoja

Muuttuvat kansainväliset markkinat, etenkin teknis-taloudellisen kehityksen tuomat haasteet, ovat luoneet tarpeita perinteisiä konventioita nopeammin reagoiville kansainvälisille normeille. Tällaisilla niin sanotuilla soft law -normeilla, joilta puuttuu virallinen velvoittava oikeudellinen asema, on pyritty tyydyttämään kansainvälistä normien muutostarvetta. Immateriaalioikeuden alalla tällaisia normeja edustavat esimerkiksi WIPO:n (World Intellectual Property Rights) asiaturvituskomitean valmistelemat suositukset.¹²⁶ Suositusten tarkoitus on siis antaa arviointiperusteita ja ohjeita niiden kohteena olevien kysymysten ratkaisutilanteissa. Vaikka soft law -normeilla ei ole sopimusten kaltaista sitovuutta ja siten suoranaista harmonisointimahdollisuutta, on huomattava, että niitä noudattamattomiin maihin kohdistuu yleensä poliittista

¹²³ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 14. Ks. esim. EUT ratkaisu C-245/2 *Anheuser-Busch Inc*, kohta 54 ja 55.

¹²⁴ Jokitaipale 2000, s. 87 - 88. Ks. myös Kur, Anette: Trips und das Markenrecht GRUR Int 1994 s. 994.

¹²⁵ Pihlajarinne 2010, s. 27.

¹²⁶ Pihlajarinne 2014, s. 21.

painetta.¹²⁷

WIPO:n suosituksessa yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojasta (Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, 20-29.9.1999) määritellään tekijöitä, joiden kautta arvioidaan merkin yleisesti tunnettuutta. Näitä ovat muun muassa merkin tunnettuus kohdepiirissään, sen käytön kesto, laajuus sekä maantieteellinen alue. Painoarvoa saavat myös esimerkiksi merkin markkina-asemaa heijastelevat toteutuneet rekisteröinnit tai menestykselliset toimenpiteet suojan saamiseen taloudellisen arvon lisäksi.¹²⁸

WIPO on myöskin antanut suosituksen tunnusmerkkioikeuksien suojasta internetissä (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet, 10.3.2001), jonka tarve on vain kasvanut teknologian kehittyessä. Muista uudentyyppisistä normistoista voidaan mainita muun muassa URDP-ratkaisusäännöstö (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) liittyen verkkotunnusten rekisteröintiin.¹²⁹ Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan laajuuden vuoksi paneuduta sinänsä erittäin ajankohtaiseen ja mielenkiintoiseen aiheeseen eli tunnusmerkkien käyttöön digitaalisessa käyttöympäristössä, sillä se voi poiketa paljonkin perinteisestä tavaramerkin käytöstä elinkeinotoiminnassa.¹³⁰

3.3 Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala tavaramerkkisääntelyn ulkopuolella

Tavaramerkin käyttöä elinkeinotoiminnassa säädellään myös markkinaoikeudellisilla säädöksillä. Kyseeseen tulevat siis lähinnä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sekä kuluttajansuojaa koskevat säädökset.¹³¹ Kansainvälisellä tasolla on vilpillistä kilpailua pyritty ehkäisemään jo vuonna 1900, jolloin Pariisin sopimukseen lisättiin vilpillisen kilpailun ehkäisemistä koskeva 10 bis artikla. Suomen laki vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi (34/1930) annettiin vasta kolmekymmentä vuotta myöhemmin. Kyseinen vilpillistä kilpailua koskeva laki on kuitenkin korvattu kuluttajansuojalain säätämisen jälkeen lailla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

¹²⁷ Pihlajarinne 2014, s. 21 - 22.

¹²⁸ Oesch 2010, s. 36.

¹²⁹ Pihlajarinne 2014, s. 21 - 22.

¹³⁰ Tunnusmerkkien suojasta internetissä ovat kirjoittaneet esim. Pihlajarinne 2009 (väitöskirja) sekä Vainikka 2011.

¹³¹ Pakarinen 2006b, s. 74.

(22.12.1978/1061, myöh. SopMenL).¹³²

Toisen tavaramerkkiä on sallittua käyttää vertailevassa markkinoinnissa tietyin edellytyksin. Vertailevasta markkinoinnista säädetään laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä EU:n harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevassa direktiivissä (2006/114)¹³³. SopMenL:n 2 a §:n 1 momentin sekä harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin 2 artiklan 2c kohdan mukaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke, voidaan pitää vertailevana markkinointina.

SopMenL:n kyseinen säännös on tullut voimaan vuonna 2008, jolloin vertailevaa markkinointia koskevat säädökset siirrettiin kuluttajansuojalaista (20.1.1978/38, myöh. KSL) SopMenL:iin niiltä osin, kuin sääntely kosketti enemmän elinkeinonharjoittajan kuin kuluttajan roolia.¹³⁴ Aiemmin KSL 2 luvun 4a §:ssä on ollut vertailevaa mainontaa koskeva säännös, johon SopMenL 2.3 §:ssä on ollut viittaus. Ennen nimenomaista säännöstä vertailevaan markkinointiin sovellettiin SopMenL:n 1-2 §:ää kun kyse on ollut elinkeinonharjoittajien välisestä suhteesta.¹³⁵

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 4 artiklan mukaisesti vertaileva mainonta on sallittua seuraavissa tilanteissa:

1. Se ei ole harhaanjohtavaa;
2. Siinä verrataan samoja tarpeita tyydyttäviä tai samaan tarkoitukseen aiottuja tavaroita tai palveluja;
3. siinä vertaillaan puolueettomasti näiden tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettä, joihin voi kuulua myös hinta;
4. siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;
5. alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden osalta vertailu kohdistuu kussakin tapauksessa tuotteisiin, joiden nimitys on sama;

¹³² Pakarinen 2006b, s. 75.

¹³³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodikioitu toisinto). Direktiivillä 2006/114 on kumottu ja kodifioitu direktiivi harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 84/450 siihen tehtyine muutoksineen.

¹³⁴ HE 32/2008, s. 14.

¹³⁵ Pihlajarinne 2010, s. 223.

6. siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;
7. siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kaupallinen nimi;
8. siinä ei aiheuteta sekaannusta elinkeinonharjoittajien keskuudessa mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten, muiden erottavien tunnusten, tavaroiden tai palvelujen välillä.

SopMenL:n 2 a §:n säännökset sallitusta vertailevasta markkinoinnista ovat pitkälti yhdenmukaisia direktiivin säännösten kanssa, joten niitä ei ole syytä avata tässä erikseen.

Edellä mainitun lainsäädännön lisäksi elinkeinonharjoittaja voi myös pyytää Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta arviota siitä, onko jokin menettely SopMenL:n vastaista. Liiketapalautakunta lukeutuu osaksi elinkeinoelämän itsesääätelyä eikä sen päätöksiä voida pakolla laittaa täytäntöön. On kuitenkin tavanomaista, että sopimattomaksi katsotuksi menettelystä useimmiten luovutaan.¹³⁶

3.4 Tavaramerkkisuojan laajuuden lähtökohdista

3.4.1 Suoja-ala merkin haltijan näkökulmasta

Tavaramerkit voidaan nähdä yritysten tärkeänä kilpailuvälineenä. Merkkiin tehtyjen investointien vuoksi elinkeinonharjoittajan intressissä on tietenkin, että hyöty merkille saadusta lisäarvosta säilyy hänellä itsellään siten, etteivät kilpailijat pysty hyödyntämään tätä merkin liikearvoa¹³⁷. Myös kilpailumekanismien toimivuus edellyttää, että toiminnasta aiheutuva hyöty tulee juuri toimintaa harjoittavan yrityksen hyväksi. Mikäli merkkejä ei yksilöitäisi markkinoilla, kenenkään intressissä ei olisi tehdä parempia tuotteita kuin muut tekevät.¹³⁸

Kilpailevat yritykset voivat yrittää hyötyä markkinoilla jo tunnetun merkin markkinointiin tehdyistä panostuksista valitsemalla pitkälti samanlaisia elementtejä sisältäviä merkkejä, mikäli lain mukaan

¹³⁶ Pakarinen 2006b, s. 76.

¹³⁷ Pakarinen 2006b, s. 19.

¹³⁸ Rissanen 1978, s. 173 - 174.

hyvin samankaltaisten merkkien käyttö sallitaan eli suoja-ala pidetään kapeana. Kilpailija voisi siis täten käyttää hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan vahvan ja tunnetun merkin imagoa kulkemalla tämän “vanavedessä”. Elinkeinoharjoittajan kannalta suoja-alan arvioinnissa on siis kyse käytännössä siitä, pystyykö tämä saamaan itse maksimaalisen hyödyn tavaramerkkiä koskevaan markkinointiin tekemistään investoinneista vai pääsevätkö kilpailijat mahdollisesti hyötymään tehdyistä panostuksista.¹³⁹

3.4.2 Suojan laajuuden kilpailulliset vaikutukset

Kuten edellä on todettu, tavaramerkkien suojaus ja juurikin mahdollisimman laaja sellainen on merkin haltijoiden intressissä. Markkinoilla on kuitenkin muitakin toimijoita, joiden intressissä on harjoittaa liiketoimintaa ja edistää myyntiään omien tavaramerkkiensä avulla. Yhden toimijan saama laaja yksinoikeus tiettyyn merkkiin rajoittaa automaattisesti muiden mahdollisuuksia toimia markkinoilla. Seuraavassa tarkastellaan siis tavaramerkin vaikutuksia kilpailuun.

Taloustieteen näkökulmasta tavaramerkit voivat muodostaa tietynlaisen monopolin. Muun muassa yhdysvaltalaisen Harvardin-koulukunnan edustajat ovat jo 1930-luvulla painottaneet taloustieteen näkökulmaa tavaramerkkien kilpailullisesti epäedullisista vaikutuksista. Keskusteluissa on esitetty esimerkiksi väite, että tietyn standardisoidun tuotteen onnistuneella differoinnilla, eli näennäisten erojen luomisella, ja merkkitavarauskollisuuden saavuttamisella tavaroiden tuottaja voi eristää tuotteen kilpailulta ja näin ollen pystytään luomaan keinotekoisia esteitä markkinoille tulolle. Tällöin kyseessä on siis negatiivinen monopoli.¹⁴⁰ Tavaramerkin suoja-ala tulisi Harvardin edustajien mukaan pitää kapeana, jotta kilpailijoilla olisi muun muassa mahdollisuus tuoda markkinoille edullisempia tuotevaihtoehtoja.¹⁴¹ Näkemyksen mukaan kilpailijoiden pitäisi siis saada mahdollisimman vapaasti hyödyntää toisten merkkien kanssa samankaltaisia elementtejä markkinoinnissaan.¹⁴² Laajan merkkisuojan voidaan lisäksi nähdä vaikeuttavan uusien tuotteiden markkinoille tuloa siten, että käytettävissä olevien vetovoimaisten tunnusten valikoima pienenee.¹⁴³

Kun markkinoille tulee uusi suuret resurssit omaava kilpailija, on havaittu, että kaikkien markkinaosapuolten markkinointikustannukset nousevat. Monikansallisten yritysten markkinoille

¹³⁹ Pakarinen 2006b, s. 19.

¹⁴⁰ McClure 1979, s. 330.

¹⁴¹ Palm 2002, s. 40 - 41.

¹⁴² Palm 2002, s. 35.

¹⁴³ Palm 2002, s. 33.

tulon voidaankin sanoa koventaneen kilpailua.¹⁴⁴ On siis huomioitava, että koveneva kilpailu ei tällaisessa tapauksessa välttämättä johdakaan kuluttajahintojen alenemiseen juuri kohonneiden markkinointikustannusten vuoksi. Osaltaan uusien tuotemerkkien markkinoille tuloa on vaikeuttanut myös vähittäiskaupan ketjuuntuminen – valmistajalta tai maahantuojalta saatetaan edellyttää yhä suurempia panostuksia markkinointiin, jotta tuote hyväksyttäisiin kaupan valikoimiin.¹⁴⁵ Tällöin yritykset joutuvat valitettavasti eri asemaan riippuen mahdollisuuksista panostaa mainontaan ja markkinointiin. Kilpailun ei siten voida aina katsoa olevan niinkään riippuvainen tuotteiden tosiasiallisista ominaisuuksista, kuten hyvästä laadusta, vaan panostukset näkyvyyteen näyttävät saavan enemmän painoarvoa.

Immateriaalioikeuksien luomat yksinoikeudet on katsottu poikkeuksena kilpailun vapauden pääsääntöön myös mahdollisesti sen vuoksi, että kilpailumekanismien toimintaedellytyksiin kuuluu nimenomaan jokaisen yrityksen vapaus osallistua tuotantoprosessiin ja valita siinä menettelytapansa, yrityksen vapaus etsiä asiakkaita sekä asiakkaan vapaus tehdä oma valintansa. Tunnettu tavaramerkki onkin voitu nähdä rajoittavana tekijänä asiakkaan mahdollisuuteen tehdä oma valintansa.¹⁴⁶

Vastakkaista näkökulmaa taloustieteissä edustaa puolestaan Chicagon-koulukunta, joka puoltaa merkinhaltijan intressien laajaa suojausta. Tavaramerkillä suojataan sitä kilpailuetua, jonka merkinhaltija on saavuttanut onnistuneella markkinoilla ja panostuksillaan siihen. Mahdollinen monopoliasema nähdään siis positiivisena asiana. Chicagon-koulukunnan mukaan merkkien laaja jäljittely voi johtaa niiden markkinointiarvon ansiottomaan hyödyntämiseen (free-riding) ja vesittymiseen (dilution).¹⁴⁷ Myös Oker-Blom toteaa, että vaikka investointien vaikutuksesta hinnat todennäköisesti nousevatkin, voidaan positiivisena nähdä se, että tämä voi puolestaan johtaa suurempiin panostuksiin tutkimusten ja tuotekehittelyjen osalta.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Esimerkiksi kun Procter & Gamble toi Saksan markkinoille terveystidemerkin ”Always”, kohosivat alan markkinointikustannukset kaksin- ellei jopa kolminkertaisiksi. Nousu ei siis johtunut vain lanseeraavan yrityksen mainoskampanjasta, (joka itse asiassa kustansi enemmän kuin tuotteesta saadut myyntitulot ensimmäisenä vuonna yhteensä), vaan muidenkin alan toimijoiden oli panostettava markkinointiin säilyttääkseen markkinaosuutensa. SOU 2001:26, s. 142 sekä alaviite.

¹⁴⁵ Pakarinen 2006, s. 22 - 23.

¹⁴⁶ Rissanen 1978, s. 176.

¹⁴⁷ Palm 2002, s. 41.

¹⁴⁸ Oker-Blom 2011, s. 156.

3.4.3 Tavaramerkit kuluttajien kannalta

Yhdysvaltalaisen tavaramerkkioikeuden pohjana voidaan pitää ajatusta siitä, että kuluttajia tulee suojata sekaannusvaaralta (likelihood of confusion). Tavaramerkin ensisijainen etu kuluttajille olisikin juuri etsintä- ja ostopäätöskustannusten (search costs) alentuminen, kun näiden ei tarvitsisi kuluttaa aikaa tuotteiden vertailuun – tunnetun tavaramerkin voi kuluttaja löytää helposti kaupan hyllyltä.¹⁴⁹ Kuluttajan ostopäätöstä helpottavat aiemmat kokemukset tuotteista – positiiviset kokemukset tietyistä tavaramerkeistä ovat omiaan luomaan merkkiuskollisuutta. Tunnetuilta tavaramerkeiltä odotetaan samantasoista laatua kuin on aiemmin koettu, muutoin jo saavutettu merkkiuskollisuus voi kadota.

Tavaramerkit voidaankin nähdä olevan informaation antajan ominaisuudessa, kun valinta eri tuotteiden välillä tehdään nopeammaksi ja helpommaksi. Ostaja voi siis tehdä valinnan tuotteen ominaisuuksiin perustuen. Tavaramerkkien on katsottukin korjaavan eräällä lailla tiedon epäsymmetriaa – kun myyjän tietoisuus tavarankin laadusta on suurempi kuin ostajan, voi tavaramerkki auttaa kuluttajaa valitsemaan haluamansa laatuiseen tuotteeseen. Toisaalta on myös korostettu, että tiedon antaminen tulee erottaa tavaramerkkien vaikutuksesta taivutella ja suostutella kuluttajia.¹⁵⁰ Tavaramerkit eivät myöskään sellaisenaan välitä suoraa informaatiota esimerkiksi tavarankin laadusta tai todellisesta alkuperästä, vaan informaation tarjoaminen liittyy kohderyhmän aikaisempiin kokemuksiin samaisen merkin tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta, joita se hyödyntää ostopäätöstä tehdessään.¹⁵¹

Tavaramerkkien voidaan nähdä olevan myös tietyllä tapaa kuluttajien vallankäytön välineitä, sillä merkkeihin liittyvät arvot ja mielikuvat ohjaavat paljon kulutuskäyttäytymistä. Tiettyä merkkiä on esimerkiksi helppo boikotoida, jos valistunut kohdeyleisö saa tietoa vaikkapa sen takana olevan yrityksen eettisesti arveluttavista toimintatavoista. Tavaramerkin tulee tällaisessa tilanteessa voida välittää myös kriittistä informaatiota.¹⁵²

Kuluttajien kannalta tavaramerkkeihin siis sisältyy sekä negatiivisia että positiivisia ominaisuuksia. Merkit voivat juuri helpottaa ja nopeuttaa kuluttajien valintoja, mutta toisaalta investoinnit

¹⁴⁹ Landes – Posner 1987, s. 232.

¹⁵⁰ Pihlajarinne 2010, s. 73 alaviitteineen.

¹⁵¹ Pihlajarinne 2010, s. 73 - 74.

¹⁵² Ks. Pakarinen 2006, s. 24, 26.

merkkeihin ja markkinointiin näkyvät väistämättä hintojen nousussa. Myös tuotteiden keinotekoinen erilaistaminen saattaa tehdä tuotteiden välisten tosiasiallisten laatuerojen havainnoimisesta vaikeampaa.¹⁵³

3.4.4 Eri intressien tasapainottelusta

Tavaramerkkioikeudessa määritellään liiketoimintaan, kilpailuun ja markkinointiin liittyviä sallittuja ja ei-sallittuja keinoja. Siten tavaramerkin oikeudenhaltijoilla ei voi lähtökohtaisesti olla olemassa yhtä selkeää yhteistä intressiä. Kun tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa määritellään, on kyse aina kahden elinkeinonharjoittajan välisestä ristiriidasta – toki samalla voi olla kyse seikoista, joihin liittyy myös yleisempi intressi, kuten kilpailun ohjaustavoite.¹⁵⁴

Tavaramerkkisuojan laajuus ja sen vaikutus kilpailuun jakaa edelleen mielipiteitä. Perinteistä tavaramerkkisuojaa on kritisoitu liian kapeasta katsantokannasta suoja-alan kattaessa vain tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävän. Mikäli loukkauksen kriteeriksi asetetaan vain se, kuinka merkin anonyymi alkuperä ymmärretään kohdepiirissä, saattaa merkin varallisuus-oikeudellinen arvo ja sen luoma tavaramerkkiuskollisuus joutua hyväksikäytetyksi markkinoilla muiden toimijoiden käyttäessä samankaltaisia merkkejä.¹⁵⁵ Nykyään vallitseva ajattelutapa näyttääkin korostavan tavaramerkille annettavaa laajaa suojaa, missä investoinnit ja merkin itseisarvo painottuvat argumentteina.¹⁵⁶

Investointikeskeistä tavaramerkkisuojaa on puolestaan kritisoitu muun muassa sillä, ettei merkin itseisarvon suojaamisella ole sellaisia kilpailua tehostavia vaikutuksia, joita perinteisellä sekoitettavuuteen liittyvällä suojaamisella on. Kilpailijoiden tulo markkinoille voidaan nähdä sitä vaikeampana ja kalliimpana, mitä laajemmin huomio kiinnittyy merkin haltijan aseman suojelemiseen.¹⁵⁷

Tavaramerkkioikeudesta, kuten myös esimerkiksi patenttioikeudesta, aiheutuu sosiaalisia kustannuksia, toisin sanoen monopolikustannuksia. Tällaisia ovat siis yrityksen toiminnasta toisille

¹⁵³ Palm 2002, s. 33.

¹⁵⁴ Pakarinen 2006b, s. 19.

¹⁵⁵ Palm 2002, s. 31.

¹⁵⁶ Pihlajarinne 2010, s. 77 lähteineen.

¹⁵⁷ Palm 2002, s. 310.

aiheutuvat haitalliset vaikutukset.¹⁵⁸ Laajentuvasta tavaramerkkisuojusta aiheutuu enemmän sosiaalisia kustannuksia muun muassa sen vuoksi, että myös muiden kuin kilpailijoiden on nähtävä enemmän vaivaa varoessaan loukkaamasta tavaramerkkioikeutta.¹⁵⁹

Tavaramerkkisuojan laajuudesta päästään tuskin koskaan yksimielisyyteen, sillä kukin taho puoltaa omien intressiensä etuja. Julkisasiamies Sharpstonin toteamus eri intressien tasapainottelusta tapauksen C-252/07 (*Intel*) ratkaisuehdotuksessaan kiteyttää osuvasti tilanteen haasteellisuuden:

”On kuuluisien tavaramerkkien haltijoiden erityisen edun mukaista luoda mahdollisimman laaja suojavyöhyke tavaramerkkiensä ympärille, ja markkinoiden muiden toimijoiden edun mukaista on pitää tuo suojavyöhyke mahdollisimman suppeana. Julkisen edun mukaista on tällaisten paradoksaalisesti herkkien tavaramerkkien suojaamisen ohella myös estää johtavia elinkeinonharjoittajia – jotka yleisesti ottaen omistavat tuollaiset tavaramerkit – käyttämästä väärin mainittua suojaa muiden, heikompien toimijoiden haitaksi. Tulkinnassa on mahdollisuuksien mukaan tavoiteltava oikeaa tasapainoa mainittujen etujen välille.”¹⁶⁰

¹⁵⁸ Pihlajarinne 2010, s. 72.

¹⁵⁹ Pihlajarinne 2010, s. 72 ja alaviite.

¹⁶⁰ Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus tapauksessa C-252/07, *Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd*, kohta 32.

4 Tavaramerkkioikeuden kehityksestä

4.1 Suomen tavaramerkkioikeuden lähtökohdista

Varhaisin suomalainen tavaramerkkiä koskeva laki on vuodelta 1889, jolloin annettiin asetus tavaraleiman suojelemisesta. Tavaraleima-asetukseen tehtiin useita osittaisuudistuksia sen voimassaoloaikana, esimerkiksi liittyminen Pariisiin yleissopimukseen vuonna 1921 aiheutti muutoksia asetukseen. Vuonna 1953 annetulla lailla otettiin tavaraleima-asetuksen piiriin myös rekisteröimättömät merkit, jotka olivat alun perin saaneet rajoitettua suojaa vain rikoslain säännöksiin ja vuodesta 1930 lähtien myös vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi annetun lain säännöksiin. Elinkeinoelämän paineiden johdosta tavaramerkkilainsäädännössä toteutettiin kokonaisuudistus uudella tavaramerkkilalla (10.1.1964/7), johon voimassa oleva tavaramerkkilaki edelleen perustuu.¹⁶¹

Tavaramerkkilakiin on jouduttu tekemään monia osauudistuksia kansainvälisistä sopimuksista johtuen. Euroopan talousalueeseen liittyminen 1990-luvulla velvoitti Suomen harmonisoimaan tavaramerkkilakinsa EU:n tavaramerkkidirektiivin pakottavien määräysten mukaiseksi. Muutokset saatettiin voimaan lailla 25.1.1993/39, mikä tapahtui siis jo ennen Suomen EU-jäsenyyttä.¹⁶²

Tavaramerkkien suojaamista on perinteisesti arvioitu ensisijaisesti kansallisella tasolla. Kansainväliset sopimukset ovat tavanomaisesti luoneet raamit kansalliselle lainsäädännölle immateriaalioikeuden alalla, mutta sääntelyn tulkinta päätetään lopulta kansallisesti. Palmin mukaan tulkinnassa voidaan yleensä nähdä olleen havaittavissa niitä elinkeinopoliittisia linjauksia, jotka kussakin maassa ovat olleet oman teollisuuden kannalta toivottavia. Tällöin luonnollisesti sellaiset maat, joissa tavaramerkkejä hyödyntävät yritykset ovat olleet tärkeässä roolissa, ovat suosineet laajempaa suojaa toisin kuin maat, joissa oman teollisuuden intressissä ei ole laaja tavaramerkkisuoja.¹⁶³

Suomessa tavaramerkin suojaa on perinteisesti korostettu muiden mannereurooppalaisten maiden mukaisesti. Ennen vuoden 1964 tavaramerkkilakia maassamme vallitsikin erittäin laaja

¹⁶¹ Salmi ym. 2008, s. 73 - 76.

¹⁶² Salmi ym. 2008, s. 76.

¹⁶³ Palm 2002, s. 113.

merkinhaltijan suoja – merkin rekisteröinti oli voimassa ”absoluuttisena immateriaalioikeutena” ilman mainintoja tavaraluokituksesta.¹⁶⁴ Nykyään kielto-oikeus rajoittuu tavanomaisesti samanlajisiin tuotteisiin.

4.2 Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus

4.2.1 EU:n harmonisointitavoitteesta

Tavaramerkkioikeus on oikeudenalana pysynyt pitkään etupäässä kansallisena oikeutena, erityisesti siitä syystä, että tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus liittyy lähtökohtaisesti vain tiettyyn maantieteelliseen alueeseen (*territoriaalinen oikeus*).¹⁶⁵ Raja on perinteisesti kulkenut kansallisia rajoja pitkin, mikä on vaikeuttanut yhdentyvässä Euroopassa kansallisten tavaramerkkilakien ja EY:n perustamissopimuksen¹⁶⁶ kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten yhteensovittamista.¹⁶⁷

Euroopan unionin neuvosto sääti vuonna 1988 ensimmäisen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen lähentämistä koskevan direktiivin 89/104/ETY, josta siis nykyään voimassa kodifioitu toisinto. Sen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa EU:n jäsenvaltioiden tavaramerkkilait sellaisilta osin, jotka välittömimmin vaikuttivat sisämarkkinoiden toimintaan. Sen sijaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön täydellistä harmonisointia ei katsottu tarpeelliseksi.¹⁶⁸

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkki on osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luomiseen ja ylläpitämiseen perustamissopimus pyrkii. Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus voidaan kuitenkin katsoa erääksi poikkeukseksi kilpailun vapauden säännöstä.¹⁶⁹ Lainsäädäntö, joka luo kansallisia yksinoikeuksia, on kyllä sallittua, mutta sen soveltamisessa on huomioitava, ettei tavaroiden vapaan liikkuvuuden tai kilpailunvapauden

¹⁶⁴ Hakulinen 1954, s. 25.

¹⁶⁵ Pakarinen 2006, s. 43.

¹⁶⁶ Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen EY:n perustamissopimusta on muutettu, ja nimi on nykyään sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia määräyksiä (entinen EY 28–30 artikla) ei muutettu, mutta ne numeroitiin uudelleen SEUT 34–36 artiklaksi.

¹⁶⁷ Alanen 2002, s. 197 - 198.

¹⁶⁸ Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 3. Perustelukappale; Salmi ym. 2008, s. 87 - 88.

¹⁶⁹ Weckström 2005a, s. 700.

periaatteita loukata tarpeettomasti.¹⁷⁰ Perustamissopimuksen mukaan muun muassa sellaiset kiellot ja rajoitukset, jotka ovat perusteltuja "teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi", ovat sallittuja tavaroiden kansallisina vienti- ja tuontirajoituksina. Tämän säännöskohdan ympärille onkin muodostunut varsin laaja Euroopan unionin oikeuskäytäntö, jonka vaikutukset kansallisen tason tavaramerkkioikeuteen ovat olleet merkittäviä.¹⁷¹

Tavaramerkkioikeutta voidaan pitää osana sitä lainsäädäntöä, joka pyrkii säätelemään markkinaosapuolten toimintaa määrittelemällä sallittuja ja ei-sallittuja markkinointi- ja kilpailukeinoja.¹⁷² Rissanen mukaan tavaramerkkilaki omaa yleisesti ottaen kilpailua edistävän vaikutuksen, sillä sen avulla turvataan mahdollisuus yhden kilpailukeinon tehokkaaseen käyttöön edistäen samalla menekkiä.¹⁷³ Huomiota on hyvä kiinnittää siihen, että Suomessa tavaramerkkidirektiivin säännökset saatettiin voimaan nimenomaan tavaramerkkilain säännösten avulla, mutta eräissä muissa jäsenvaltioissa tämä toteutui markkinointia koskevan lainsäädännön välityksellä. Jäsenmaissa markkinoinnin lainsäädäntö tunnusmerkkioikeudellisissa kysymyksissä vaihtelee vielä huomattavasti.¹⁷⁴

Samaan aikaan, kun tavaramerkkioikeuden kansallisia säädöksiä on harmonisoitu, on luotu myös yhteisön tavaramerkkiasetuksella¹⁷⁵ tavaramerkkijärjestelmä, joka on koko unionin aluetta koskeva monikansallinen yhteisön tavaramerkki ja siihen liittyvä rekisteröintijärjestelmä. Myös sen tarkoituksena on edistää yhteisön perustamissopimuksen tavoitteita.¹⁷⁶ Tällaisen koko EU:n alueella voimassaolevan yhtenäisten oikeuksien järjestelmän luomista on perusteltu muun muassa myös EU:n kilpailukyvyn parantamisella.¹⁷⁷

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva järjestelmä luo yrityksille mahdollisuuden valmistaa ja myydä tuotteitansa ja palveluitansa koko Euroopan unionin alueella. Tavaramerkkien suojaamisstrategiat Euroopassa ovat järjestelmän voimaantulon myötä muuttuneet huomattavasti, esimerkiksi valtiovaltiolta tehdyt suojaamiset ovat vähentyneet.¹⁷⁸ Yhteisön tavaramerkkiä koskevan lainsäädännön ei ole tarkoitus syrjäyttää kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä, vaan ne pysyvät rinnakkain

¹⁷⁰ Mansala 2001, s. 16.

¹⁷¹ von Troil 2012, s. 44.

¹⁷² Pakarinen 2006a, s. 48.

¹⁷³ Rissanen 1978, s. 149.

¹⁷⁴ Weckström 2005a, s. 698 ja TemaNord 2002, s. 13.

¹⁷⁵ Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä.

¹⁷⁶ Pakarinen 2006a, s. 44 ja Yhteisön tavaramerkkiä koskeva asetus.

¹⁷⁷ Pihlajarinne 2014, s. 23.

¹⁷⁸ Salmi ym. 2008, s. 97.

voimassa.¹⁷⁹ Lisää pohdintaa kansallisten ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmien suhteesta kappaleessa 5.3.3.

Kansallisen oikeuden ja yhteisön oikeuden päämäärät eroavat toisistaan, minkä voidaan nähdä aiheuttavan ristiriitoja lainkohtien tulkinnassa juuri kansallisen tason ratkaisutoiminnassa. EU-oikeudellisella sääntelyllä pyritään harmonisoimaan sisämarkkinat, kun taas kansallisen sääntelyn tavoitteena on kansallisten markkinoiden toimivuus. EU:ssa lainsäätävä seuraa kansainvälistä näkökulmaa jäsenvaltioihin nähden, missä perinteiset kansallisesti jaetut markkinat pyritään yhdistämään. Kansallisen tason ratkaisutoiminnassa keskitytään enemmän eri markkinatoimijoiden välisiin suhteisiin kansallisilla markkinoilla, esimerkiksi tavaramerkkioikeudellisen suojan ja muun kansallisen markkinaoikeudellisen lainsäädännön suhteeseen. EU:n säädöksiin on jätetty kuitenkin liikkumavaraa, jotta jäsenvaltiot voisivat implementoida säännökset kansalliseen oikeusjärjestelmäänsä. Normien yleisyyden taso sekä aukollisuus jättävät paljon tulkintatilaa, mihin ei varsinkaan Suomessa ole totuttu.¹⁸⁰

Korkein lainsäädäntövalta tavaramerkkioikeuden alalla kuuluu tavaramerkkidirektiivin ja yhteisömerkkiasetuksen myötä unionille, jolloin Euroopan unionin tuomioistuin toimii vahvana säännösten tulkitsijana. Tulkintalinjaukset ovat lähtöisin perustamissopimuksesta, minkä johdosta Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä ilmeneviä periaatteita on pidettävä tärkeässä roolissa oikeuslähteenä.¹⁸¹ Käytännössä EU:n ja EUT:n tulkintalinjauksia ei siis voida koskaan jättää kokonaan arvioinnin ulkopuolelle tunnusmerkkioikeuden alalla.¹⁸²

4.2.2 Euroopan unionin tuomioistuimen roolista säännösten tulkitsijana

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuilla on tärkeä rooli EU:n lainsäädännön tulkinnoissa. Sen antamat ennakkoratkaisut eivät kuitenkaan ole muodollisesti sitovia suhteessa kansallisiin tuomioistuimiin, eivät edes itse unionin tuomioistuimeen. Ennakkoratkaisupyynnön tehnyt kansallinen tuomioistuin muodostaa tästä kuitenkin poikkeuksen, eli ratkaisu sitoo sitä myös muodollisesti. EUT näyttää kuitenkin pitäytyvän kuitenkin pääsääntöisesti aiemmin omaksumassaan ratkaisulinjassa, minkä voi tulkita korostavan sen antamien tulkintaratkaisujen

¹⁷⁹ Salmi ym. 2008, s. 100.

¹⁸⁰ Weckström 2005a, s. 699 - 701 ja Mylly 2001, s. 75–76 sekä Nugent 1994, s. 216.

¹⁸¹ Weckström 2005a, s. 698 sekä Nugent 1994, s. 216 ja Weatherhill ym. 1999, s. 996.

¹⁸² Palm 2002, s. 54.

arvovaltaista asemaa.¹⁸³

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että unionin tuomioistuimen ratkaisulla on oltava merkitystä kaikkien jäsenvaltioiden kaikille kansallisille tuomioistuimille, eli sen ei pidä rajoittua ainoastaan ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen ja kyseisen asian osapuoliin.¹⁸⁴ Vaikka EUT on painottanut ratkaisukäytännössään kokonaisarvion merkitystä aina kyseisessä tilanteessa, voisivat hyvin toisistaan poikkeavat ratkaisut viedä pohjan koko järjestelmältä. Etenkin unionin tuomioistuimen tulisi pysytellä aiemmassa ratkaisulinjassaan, jotta jonkinlainen ennakoitavuus säilyisi.

Immateriaalioikeuksia voidaan tarkastella suppeassa merkityksessä, jolloin tarkoitetaan yksinoikeuksia, sekä laajassa merkityksessä, jolloin käsite sisältää myös suojan sopimatonta menettelyä vastaan.¹⁸⁵ Tavaramerkkioikeudessa EUT:n tulkintalinjauksia tulee tulkita juuri laajassa merkityksessä, sillä tulkintakäytäntö ylittää perinteiset oikeudenalarajat. Ratkaistavat asiat arvioidaan perustamissopimuksen periaatteiden mukaisesti kokonaisuutena huomioiden kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.¹⁸⁶ Vaikka Suomen ja EU:n tavaramerkkioikeudellinen sääntely ovat sinällään samansisältöisiä, kansallinen ratkaisukäytäntö ei ole aina päätynyt EU-oikeuden päämäärien mukaiseen tulkintaan.¹⁸⁷ Asia voikin olla muuttumassa teollisoikeustapausten ratkaisutoiminnan siirryttyä markkinaoikeuden piiriin.

4.3 Tavaramerkkisääntelyn ja ratkaisutoiminnan muutoksista

4.3.1 Tavaramerkkilain uudistamisesta

Tavaramerkkidirektiivin implementoinnissa Suomen tavaramerkkilakiin on selvästi ollut puutteita. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa tavaramerkkilain säännökset poikkeavat moneltakin osin tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen tavaramerkkitoimikunta onkin julkaissut muistion tavaramerkkilain uudistamisesta (38/2012), jolla pyritään korjaamaan näitä puutteita. Tarkoituksena on uudistaa tavaramerkkilakia

¹⁸³ Joutsamo ym. 2000, 93 - 94.

¹⁸⁴ Anderson 1995, s. 307 - 308.

¹⁸⁵ Valtonen 1996, s. 242.

¹⁸⁶ Weckström 2005a, s. 700. Ks. myös C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 Bristol-Myers Squibb [1996] E.C.R. I-3457, kohta 48.

¹⁸⁷ Weckström 2005a, s. 715.

siten, että se vastaisi paremmin tavaramerkkidirektiivin säännöksiä ja viimeaikaista EUT:n oikeuskäytäntöä.¹⁸⁸

Muistiossa tavaramerkkilain uudistamisessa on keskitytty nimenomaan tavaramerkkilain ensimmäisen luvun muutoksiin. Erityisesti tämän tutkielman aihepiiriä koskettavia muutosehdotuksia ovat muun muassa seuraavat:

- sekaannusvaaran käsitteen lisäys lakiin terminologian selkeyttämisen vuoksi
- nimenomaisten yksinoikeuden rajoitusten lisäys sekä
- tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan säännösten implementointi mm. hyvän liiketavan ja käyttötarkoituksen osoituksen osalta.¹⁸⁹

Keskuskauppakamari on katsonut lausunnossaan (10.11.2014) tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esityksen muotoon kirjoitetusta luonnoksesta, että ehdotetut tavaramerkkilain 1 lukua koskevat muutokset olisi tarpeellista toteuttaa pikaisella aikataululla.¹⁹⁰ Muutoksia ei ole kuitenkaan vielä pantu täytäntöön. Työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöhankehaun mukaan arvioitu valmistumisajankohta olisi syksy 2015.

4.3.2 EU:n tavaramerkkiuudistuksesta

Tavaramerkkilainsäädäntö on uudistuksen kohteena myös EU:n tasolla. Euroopan parlamentti, neuvosto sekä komissio ovat päässeet huhtikuun 2015 lopulla yhteisymmärrykseen alustavasta sopimuksesta EU:n tavaramerkkijärjestelmän uudistamisesta, joka sisältää tavaramerkkidirektiivin sekä -asetuksen muuttamisen. Sopimuksen tarkoituksena on lähentää jäsenmaiden sääntelyitä keskenään.¹⁹¹ Neuvottelutulos edellyttää vielä vahvistusta Euroopan parlamentilta. Hyväksynnän jälkeen asetus tulee voimaan tietyn määräajan kuluessa julkistamisen jälkeen ja on sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta EU-jäsenmaissa. Direktiivi tulee kuitenkin saattaa kansallisesti täytäntöön, ja tämä työ alkanee Suomessa työ- ja elinkeinoministeriössä syksyllä 2015.¹⁹²

¹⁸⁸ Pihlajarinne 2014, s. 132.

¹⁸⁹ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, 47 ss.

¹⁹⁰ Aalto-Setälä 2015a.

¹⁹¹ IPR University Center 2015.

¹⁹² Tähtivuori 2015, kohdassa ”Elinkeinoelämä on pääosin...”.

Uudistuksella on pyritty aiempaa tehokkaampaan tavaramerkkijärjestelmään, joka auttaisi osaltaan vauhdittamaan innovaatiotoimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä Euroopassa. Sääntelyä on myös koitettu modernisoida ja tavaramerkkien rekisteröintiä yksinkertaistaa niin, että ne vastaisivat nykyistä paremmin yritysten tarpeisiin.¹⁹³

Alustavassa sopimuksessa ehdotetut uudistukset koskevat muun muassa tavaramerkkihakemuksen kustannusten laskua sekä oikeusvarmuuden lisäystä luomalla esimerkiksi uusia mahdollisuuksia puuttua väärennettyjen tavaroiden kauttakuljetukseen EU:n alueella. Myös OHIMin toiminnan järjestämiseen ja hallinnointiin olisi tulossa parannuksia. Viraston uudeksi nimeksi tulisi jatkossa "European Union Intellectual Property Office".¹⁹⁴

4.3.3 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittymisestä markkinaoikeuteen

Vuonna 2013 toteutettiin teollis- ja tekijänoikeusasioiden (IPR-asioiden) oikeudenkäynti- ja valitusjärjestelmän uudistus, kun näihin liittyvät riita-asiat sekä turvaamistoimet keskitettiin markkinaoikeuden piiriin. Samalla Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautettiin ja muun muassa tavaramerkkiasioissa tehdyistä päätöksistä valitetaan nykyään markkinaoikeuteen, josta on valitusmahdollisuus edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tekijän- ja teollisoikeuksiin liittyvät rikosasiat käsitellään kuitenkin edelleenkin kärjäoikeuksissa.¹⁹⁵

Teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen, alan asiantuntemuksen lisääminen tuomioistuimessa sekä tuomioistuinkäsittelyn korkea laatu ja nopeus ovat olleet hallituksen esityksen mukaan uudistuksen tavoitteina.¹⁹⁶ Markkinaoikeuden kokoonpano poikkeaa siitä, mitä kärjäoikeuksissa on totuttu näkemään. Lähtökohtaisesti päätöksenteko tapahtuu 3-jäsenisessä, ammattituomareista koostuvassa kollegiossa. Näiden lisäksi sivutoimisia teknisiä asiantuntijoita voidaan käyttää kokoonpanojen täydennyksenä.¹⁹⁷

Markkinaoikeuden ensimmäisen asteen antamasta riita-asiasta valitetaan korkeimpaan oikeuteen, mikäli asialle saadaan valituslupa. Valitusluvan saaminen IPR-asioissa on käytännössä ollut erittäin

¹⁹³ Tähtivuori 2015, kohdassa ”Elinkeinoelämä on pääosin...”.

¹⁹⁴ IPR University Center 2015.

¹⁹⁵ Nikula 2012, s. 6.

¹⁹⁶ HE 124/2012, s. 21.

¹⁹⁷ Nikula 2012, s. 7.

harvinaista, joten tämä tarkoittanee käytännössä sitä, että riita-asiat käsitellään pääasiassa vain kertaalleen tuomioistuimessa. Kärjäoikeuksien päätöksistä on aiemmin voinut valittaa ainakin kerran hovioikeuteen.¹⁹⁸ Tekijän- ja teollisoikeuksiin liittyvien riita-asiat käsitelläänkin melko lyhyessä ajassa, ja lopullinen päätös saadaan huomattavasti nopeammin kuin aiemmin. Oikeudenkäynnin merkitys markkinaoikeudessa korostuu, sillä päätös jää hyvin todennäköisesti pysyväksi.¹⁹⁹ Käsittelyn nopeus ja asiantuntevuuden lisäys ovat muutoksessa ehdottomasti hyviä puolia, mutta toisaalta yritysten oikeusvarmuuden voidaan nähdä heikentyvän, kun käytännössä riita-asioiden mahdollisuus uudelleen käsittelyyn on harvinaisempaa.

IPR-tuomioistuimen ensimmäistä vuotta arvioidessa on katsottu, ettei toiminta ole lähtenyt käyntiin aivan odotetusti. Patenttiriitoja on tullut vireille vain seitsemän kappaletta ja kuluneen toimintavuoden aikana markkinaoikeudessa on pantu vireille vain kaksi tekijänoikeudellista riita-asiaa. Suurimman yksittäisen jutturyhmän muodostavatkin tavaramerkkeihin liittyvät valitukset ja riidat, joita on ollut ensimmäisenä toimintavuotena lähes kolmesataa. Yhtenä vaikuttavana seikkana on mahdollisesti se, että teollis- ja tekijänoikeudellisiin asioihin liittyvät sopimusriidat kulkeutuvat vieläkin usein markkinaoikeuden sijasta käsiteltäviksi perinteistä reittiä kärjäoikeuksiin, mikä johtuu vanhojen sopimusten oikeuspaikkalausekkeista.²⁰⁰

¹⁹⁸ Nikula 2012, s. 6.

¹⁹⁹ Nikula 2012, s. 7.

²⁰⁰ Aalto-Setälä 2015b.

5 Yksinoikeuden sisällöstä

5.1 Suojan saamisen edellytyksistä

Tavaramerkkilain mukaan yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Rekisteröitävän tunnusmerkin tulee olla graafisesti esitettävissä. Tavaramerkkilain 1.2 §:n (sekä tavaramerkkidirektiivin 2 artiklan) mukaan se voi olla sana (mukaan lukien henkilönnimi), kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto. Tavaramerkeistä yleisimpiä ovat sanamerkit, kuviomerkit tai näiden yhdistelmistä muodostuneet merkit eli ns. logot sekä kirjainmerkit ja iskulauseet. Epätavallisempia tavaramerkkejä ovat esimerkiksi juuri tavarain tai pakkauksen muoto (esim. Toblerone-suklaan pakkaus) sekä tietty väri (esim. oranssi väri Fiskarsin saksille) tai äänimerkki.²⁰¹ Sanamerkkiä voidaan pitää vahvimpana merkinä siinä mielessä, että sana itsessään saa abstraktilla tasolla suojaa, riippumatta kyseisen sanan graafisesta muotoilusta.²⁰²

Teknologian kehitys on johtanut uudentyyppisten tavaramerkkien tarpeeseen, jolloin lainsäädännöllä ja suojamuotojen kehityksellä voi olla vaikeuksia pysyä ajan tasalla.²⁰³ Esimerkiksi tapauksessa C-421/13 (*Apple*) Euroopan unionin tuomiostuimen ratkaistavaksi tuli kysymys siitä, voiko myymälän ulkoasun rekisteröidä tavaramerkkinä. Punninnassa olivat erityisesti graafisen esittämisen vaatimus ja erottamiskyvyn arviointi. Apple Inc. haki rekisteröintiä lippulaivamyymälänsä (flagship store) ulkoasua esittävälle kolmiulotteiselle piirrokselle. EUT:n mukaan kyseessä olevan kaltainen kuvio, jossa myymälätilan sisustus kuvataan jatkuvana linjojen, rajojen ja muotojen kokonaisuutena, voi muodostaa tavaramerkin sillä ehdolla, että se kykenee erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden vastaavista.²⁰⁴

EUT korosti tapauksessa vielä sitä seikkaa, että tavaroiden myymälätilan sisustuksen esittäminen pelkällä piirroksella voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi palveluille, jotka koostuvat kyseisiin tavaroihin liittyvistä palveluista, mutta eivät liity kiinteästi tavaroiden myyntiin. Esimerkiksi pelkät

²⁰¹ Pihlajarinne 2014, s. 136 - 137.

²⁰² Innanen & Jäske 2014, s. 72.

²⁰³ Innanen & Jäske 2014, s. 101.

²⁰⁴ Innanen & Jäske 2014, s. 102 sekä asia C-421/13 *Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt*.

kuluttajan ostohalukkuuteen kannustavat suoritukset eivät lukeudu ”palveluihin” – kuitenkin vaikkapa tuote-esittelyt mainitunlaisissa myymälätiloissa voidaan sisällyttää palvelu-käsitteen piiriin.²⁰⁵

Kuten edellä esitetystä tapauksesta ilmenee, tulee tunnusmerkin olla erottamiskykyinen, jotta sen voi rekisteröidä – onhan tavaramerkin keskeinen tehtävä erottaa elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tavaroista.²⁰⁶ TMerkkiL:n 13 §:n sekä direktiivin 3 artiklan c kohdan mukaan erottamiskykyiseksi ei voida katsoa tunnusta, joka muun muassa ilmaisee tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa. Toimija ei siis voi saada markkinoilla yksinoikeutta suoraan tuotteen tai palvelun ominaisuuksia kuvailevaan merkkiin, jolloin puhutaan niin sanotusta yleisen vapaanapidon tarpeesta²⁰⁷. Merkin erottamiskyvyn arvionnissa tulee lain mukaan kiinnittää huomiota kaikkiin asianhaaroihin; erityishuomio kohdistuu merkin käytön kestoon sekä laajuuteen.

MAO:304/15 “SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ”

Markkinaoikeuden ratkaisussa oli kyse siitä, että valittajayrityksen mukaan tavaramerkin “SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ” hyväksyminen rekisteriin antaa haltijalleen täysin kohtuuttoman aseman suhteessa nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin kanssa samankaltaisia merkkejä vastaan. Markkinaoikeus katsoi merkin olevan tavaramerkkilain 13 §:ssä edellytetyllä tavalla erottamiskykyinen. Siten perusteita rekisteröidyn merkin kumoamiseksi tavaroiden ”jäätelöt” osalta ei ollut. Ratkaisua perusteltiin muun muassa sillä, että jäätelöjen ominaisuutta ilmaiseva sana “pakastetuin” ei ole yleisessä käytössä alan tuotteiden markkinoinnissa, eikä keskivertokuluttaja siten tunnista sanan ”pakastetuin” osoittavan tuotteen ominaispiirrettä. Mainoslauseen luonteinen ilmaisu mielletäänkin todennäköisesti pikemminkin sanaleikiksi kuin jäätelöiden konkreettiseksi vertailuksi. Tapauksessa eriävän mielipiteen esittänyt tuomari painotti ilmaisun olevan suoraan kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaa, mikä onkin huomionarvoista. Näkemykseen sanan “pakastetuin” kuvailevuudesta jäätelön ominaisuutena on helppo yhtyä.

Yleisen vapaanapidon tarve on puhututtanut viime aikoina myös esimerkiksi teleoperaattori Elisan hakiessa tavaramerkkirekisteröintejä sanoille “VIIHDE”, “PERHE” ja “KIRJA”. Näistä etenkin ensimmäinen on saanut paljon mediahuomiota osakseen.

Elisa saisi tällöin hakemuksensa mukaan tavaramerkin, jonka myötä yhtiöllä olisi jatkossa yksinoikeus käyttää sanaa “viihde” kaupallisessa käytössä käytännössä kaikkialla, johon internet ja tiedonsiirto tavalla tai toisella sisältyvät. ELISA VIIHDE -niminen palvelu on tuttu monelle suomalaiselle, mutta

²⁰⁵ Asia C-421/13.

²⁰⁶ Rissanen 1978, s. 149.

²⁰⁷ Kilpimaa 2014, s. 6.

haettava merkki on pelkkä VIIHDE, ei ELISA VIIHDE.²⁰⁸ Sanojen rekisteröintikelpoisuutta on epäilty jyrkästi²⁰⁹, mutta tutkielman tekovaiheessa PRH:n sivuilta tarkastettuna tavaramerkkirekisteröinnin ovat saaneet sanat ”viihde” (11.2.2015) ja ”kirja” (15.5.2014). Kummastakin rekisteröinnistä on kuitenkin väite vireillä, kuten hyvin todennäköisesti oli odotettavissa. Sanan ”perhe” rekisteröintihakemuksen PRH oli kuitenkin hylännyt haetussa tavaruokassa 9 (eli esim. tietokoneohjelmat ja sovellukset, joita käytetään puhelimissa ja muissa kädessä pidettävissä elektronisissa laitteissa). Mikäli rekisteröinnit jäävät voimaan, voi merkin erottamiskyvyn arvioinnin katsoa saavan yllättävän tulkinnan geneeristen ilmausten suhteen ja näin merkinhaltijan yksinoikeuden laajuus tulisi rajoittamaan tarpeettomasti kilpailijoiden toimintaa markkinoilla.

Tavaramerkkilain 13 §:ssä mainitaan rekisteröintiesteenä myös se, että merkki ei saa muodostua yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Samat säännökset löytyvät myös yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklasta otsikon ”Ehdottomat hylkäysperusteet” alta. EUT onkin ottanut kantaa kyseiseen seikkaan esimerkiksi Lego-palikoiden rekisteröintiä koskevassa asiassa C-48/09 P. Yhtiö on vuosien varrella pyrkinyt valvomaan oikeuksiaan tavaramerkkirekisteröintien kautta, koska se ei ole voinut enää vedota patenttien tuomaan yksinoikeuteen²¹⁰.

Lego Group oli saanut yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin ”kolmiulotteiselle punaiselle merkille” eli Lego-palikalke vuonna 1999. Kanadalainen, myöskin samantapaisia lasten rakennuspalikoita valmistanut, Mega Brands Inc. oli vaatinut rekisteröinnin julistamista mitättömäksi. OHIMin mitättömyysosasto sekä myöhemmin OHIMin valituslautakunta päätyivät merkin mitätöimisen kannalle, sillä niiden mukaan tavaramerkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. EUT arvio vuonna 2010 annetussa ratkaisussaan, että kyseessä oli mahdollinen monopoli teknisiin ratkaisuihin, eikä tätä tullut tavaramerkillä sallia. Lego-palikan muoto oli EUT:n mukaan yksinomaan teknisten vaatimusten sanelema. Siten se rajoittaisi liikaa kilpailevien yhtiöiden mahdollisuuksia saattaa markkinoille riittävän erilaisia, mutta kuluttajien kannalta toiminnallisesti houkuttelevia ratkaisuja ja tuotteita.²¹¹

Kun uutta tuotetta tai palvelua ollaan tuomassa markkinoille, voidaan nähdä houkuttelevana käyttää tavaroiden tai palveluiden tunnuksena merkkiä, joka välittömästi ilmentää näiden ominaisuuksia kuluttajille. Kuvailevuuden sijaan voidaan uusia tavaramerkkejä luotaessa pyrkiä siihen, että

²⁰⁸ Träskbäck 2013.

²⁰⁹ Esimerkiksi kauppaoikeuden professori Oesch on antanut asiasta kommentin, jossa hän on epäillyt viihde-sanana erottamiskykyä. Kyseisen sanan tulemista erottamiskykyiseksi vakiinnuttamisen kautta hän on verrannut sanan ”sokeri” käyttöön. Teittinen 2013 kohdassa ”Sama kuin sokeria käyttäisi”; Träskbäck 2013.

²¹⁰ Heino 2011, kohdassa ”Lego turvautui...”.

²¹¹ Asia C-48/09 P *Lego Juris A/S v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)* (SMHV) ja Heino 2011.

kuluttajissa syntyisi suggestio eli viitteellinen mielikuva tuotteen tai palvelun lajista, laadusta tai ominaisuuksista. Tällaisen suggestiivisen merkin voi siis rekisteröidä.²¹²

Tavaramerkkioikeudellisella erottamiskyvyllä on tyypillisesti nähty kolme vahvuusastetta. Erityisen vahvasti erottamiskykyiset merkit, jotka ovat hyvin omaperäisiä ja keksittyjä, muodostavat ensimmäisen asteen. Toisen asteen heikosti erottamiskykyiset tavamerkit ovat yleensä lähellä yleiskielisiä ilmauksia ja geneerisiä muotoja, mutta vielä rekisteröitävissä. Tällaiset tavamerkit saavat suojaa lähinnä identtisiä tai hyvin samankaltaisia merkkejä vastaan. Viimeisen asteen suggestiiviset merkit voivat tilanteesta riippuen olla hyvinkin erottamiskykyisiä tai toisaalta niiden erottamiskyky voi olla hyvin heikko.²¹³

MAO:75/14 (Hoivamestari)

PRH oli hylännyt osittain tavamerkin Hoivamestari rekisteröintihakemuksen erottamiskyvyttömänä. Markkinaoikeuden mukaan sana "hoivamestari" kokonaisuutena arvioiden ei kysymyksessä olevassa kohdeyleisössä välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta yhdistetty kysymyksessä olevien palvelujen tiettyihin ominaispiirteisiin. Yhteys sanamerkin Hoivamestari ja kyseisten luokan 44 (mm. lääkinälliset palvelut) palvelujen välillä oli liian epäselvä ja epämääräinen, jotta sanamerkkiä voitiin pitää kuvailevana näille palveluille. Sanamerkki antoi markkinaoikeuden mukaan vain suggestiivisen viitteen näistä palveluista ja näin ollen sitä voitiin kokonaisuutena arvioiden pitää riittävän erottamiskykyisenä, jotta kohdeyleisö sen perusteella yksilöi sillä suojattujen kysymyksessä olevien palvelujen alkuperän ja erotti ne muiden yritysten palveluista.

Tavaramerkkiä haettaessa harkinnan merkin erottamiskyvystä tekee rekisteriviranomainen. Eri maissa merkin erottamiskyvyn osalta päädytään usein eri lopputuloksiin, koska käytännöissä voi olla paljonkin vaihteluita. Kohdemaan kielellä on myös merkitystä erottamiskyvyn arvioinnissa; Suomessa on katsottu osattavan englantia melko hyvin, joten täällä englanninkielinenkin kuvaileva sana voi jäädä ilman erottamiskykyä.²¹⁴

MAO:889/14 "PROCOOK"

Tapauksessa oli kyse siitä, voitiinko kansainvälistä rekisteröintiä PROCOOK pitää erottamiskykyisenä luokkien 8 ja 21 tavaroille, eli esimerkiksi veitsille ja muille keittiövälineille. Valittaja, Procook Limited, vaati, että markkinaoikeus kumoaa PRH:n päätöksen sekä palauttaa asian PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin PROCOOK hyväksymiseksi Suomea koskevaksi. Valittaja vetosi merkinsä olevan lähinnä suggestiivinen sanamerkki, jonka oli katsottava olevan erottamiskykyinen.

²¹² Kilpimaa 2014, s. 6.

²¹³ Kilpimaa 2014, s. 7.

²¹⁴ Innanen & Jäske 2014, s. 76.

Patentti- ja rekisterihallitus oli katsonut, että suomalainen keskivertokuluttaja ei hallinnut englannin kielioppisääntöjä täydellisesti, mutta tunnisti kysymyksessä olevan merkin osat "pro" ja "cook" sekä niiden muodostaman yhdyssanan merkityssisällön. Markkinaoikeus totesi kohderyhmänä olevan suomalaiset kuluttajat, jotka ymmärsivät kansainvälisen rekisteröinnin PROCOOK tarkoittavan ammattimaista ruuanlaittoa, ammattilaiskokkia tai vaihtoehtoisesti "kokkiystävällistä". Sana ilmaisi kysymyksessä olevien tavaroiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta. Markkinaoikeus ratkaisi asian siten, että kansainvälistä rekisteröintiä PROCOOK ei voitu pitää erottamiskykyisenä.

Tuomioistuimessa erottamiskykyharkinta voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa kahden tavaramerkin välillä on riitatilanne. Konfliktitilanteessa voikin päätyä tarkasteluun kysymys siitä, onko kiistanalainen tavaramerkki ollut alunperinkään erottamiskykyinen ja näin ollen rekisteröimiskelpoinen. Tuomioistuin voi myös päätyä mitätöimään alkuperäisen rekisteröimisviranomaisen päätöksen tavaramerkin rekisteröinnistä vedoten siihen, että merkki on vailla erottamiskykyä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisteröity.²¹⁵ Näin tapahtui muun muassa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuoreessa ratkaisussa T-359/12 (*Louis Vuitton Malletier v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)*), jossa tarkastelussa oli Louis Vuittonin ruutukuvion rekisteröimiskelpoisuus.

Louis Vuitton Malletier oli saanut kyseessä olevalle ruutukuviolleen, jossa beige ja kastanjanruskea väri vaihtelevat, yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin vuonna 1998. Väliintulija Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG vaati vuonna 2009 merkin rekisteröinnin mitätöintiä muun ohessa sillä perusteella, että merkki on kuvaileva ja siltä puuttuu erottamiskyky. Kyseessä oleva ruutukuvio oli oikeudenkin mukaan alunperin erottamiskyvytön ja tapauksessa arvioitiin, oliko se myöhemmin tullut erottamiskykyiseksi.

Tuomiossa katsottiin aiemman oikeuskäytännön mukaisesti, että tavaramerkin erottamiskykyä on tarpeen arvioida kahdelta suunnalta. Merkkiä on verrattava ensinnäkin niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu ja toisekseen on tarkasteltava sitä, miten näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista muodostuva kohdeyleisö mieltää tavaramerkin. Kuluttajien tarkkaavaisuusaste voidaan kuitenkin nähdä vaihtelevan riippuen kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden tyypistä.²¹⁶ Ratkaisussa todettiin, että keskivertokuluttajan voi olla vaikea mieltää tavaran ulkoasusta muodostunut kolmiulotteinen merkki tuotteen alkuperää osoittavaksi tavaramerkiksi, kun graafinen tai sanallinen osatekijä puuttuu. Näin ollen kolmiulotteisen merkin

²¹⁵ Kilpimaa 2014, s. 7.

²¹⁶ Asia T-359/12, kohta 19.

(jonka arviointiperusteita sovellettiin myös tapauksen kaksiulotteiseen ruutukuvioon) erottamiskyky on vaikeampi osoittaa toteen.²¹⁷

Kyseessä olevassa ratkaisussa annettiin painoarvoa erityisesti markkinatutkimukselle. Niin sanotusti päivittäistavarana käytettävän tuotteen ollessa kyseessä, tulee markkinatutkimuksen koskea tavallisia keskivertokuluttajia, laajalti niillä alueilla, joille suojaa halutaan ja tutkimuksen koskea nimenomaan kyseistä merkkiä.²¹⁸ Kantajan ei nähty antaneen riittävää näyttöä merkin erottamiskykyiseksi tulosta käytön perusteella koko unionin alueella, joten tuomioistuimien hylkäsi kanteen ja merkin mitätöinti jäi voimaan.²¹⁹

5.2 Rekisteröintiesteistä

5.2.1 Absoluuttiset ja relatiiviset esteet

Tavaramerkkilain 14 §:ssä on listattu esteitä tavaramerkin rekisteröinnille. Rekisteröinnin este voi olla absoluuttinen (ehdoton), jolloin merkki on erottamiskyvytön, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen taikka yleisöä harhaanjohtava.²²⁰ Esimerkiksi ratkaisussa KHO:2009:1474 muun muassa vaatteille ja peleille haetun merkin ”Serialkiller” katsottiin olevan hyvän tavan vastainen – kyseisen ominaisuuden arvioinnissa ei ole siis katsottu esimerkiksi vieraskielisyydenkään vaikuttavan lieventävänä seikkana.

Harhaanjohtavuus liittyy kohdepiirinsä näkökulmasta erityisesti laatu- tai garantiafunktioon.²²¹ Merkki, joka on harhaanjohtava, ilmoittaa virheellisesti tavarantoiminnan laadun, alkuperän tai muun vastaavan objektiivisesti todettavissa olevan ominaisuuden. Sen voidaankin katsoa loukkaavan yleistä etua, erityisesti kohderyhmäänsä kuuluvia kuluttajia.²²² Harhaanjohtavaan maantieteelliseen alkuperään viittavina on rekisteröimättä jätetty esimerkiksi ”Finnwheeler” ruotsalaiselle hakijalle sekä ”Indian Rags” italialaiselle hakijalle.²²³

²¹⁷ Asia T-359/12 kohdat 21-22.

²¹⁸ Larros 2015.

²¹⁹ Asia T-359/12, kohta 120.

²²⁰ Bruun 2010, s. 23.

²²¹ Drockila 1986, s. 77.

²²² Haarmann 2014, s. 376.

²²³ Haarmann 2014, s. 336 - 337.

Esimerkiksi ratkaisussa KHO:1994-A-41 (1825/4/93) tavaramerkkiä DE-NIC pidettiin harhaanjohtavana nikotiinia sisältäville savukkeille.

Relatiivisiin (suostumuksenvaraisiin) esteisiin luokitellaan muun muassa toisen tavaramerkkioikeuden loukkaus tai se, että merkki on sekoitettavissa jo aiemmin suojatun tavaramerkin kanssa.²²⁴ TMerkkiL:n 14.1 §:n 7 kohdan mukaan poikkeustilanteessa pelkällä tavaramerkin käytölläkin voi olla merkitystä rekisteröintiä esteenä, mikäli hakija tehdessään hakemuksen tiesi aiemman merkin käytöstä, eikä siis ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä on ryhtytty käyttämään. Yksinoikeutta tällä perusteella ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa, vaan käyttö estää pelkästään myöhemmän merkin rekisteröinnin.²²⁵ Relatiiviset esteet voivat siis poistua, mikäli aiemman merkin haltija antaa suostumuksen rekisteröinnille.²²⁶ Yrityksen mahdollisuus tavaramerkkilain mukaan suojaan nauttivan kilpailukeinon, eli tavaroiden tai palveluiden erityisen tunnusmerkin, hankkimiseen onkin katsottu riippuvan lähinnä jo muille kuuluvista oikeuksista.²²⁷

5.2.2 Sekoitettavuus ja sekaannusvaara oikeuskäytännössä

Kappaleessa 3.1 tarkastelussa olleita tavaramerkkilain ja tavaramerkkidirektiivin mukaisia sekoitettavuuden sekä sekaannusvaaran käsitteitä on syytä vielä avata oikeuskäytännön kautta. Seuraavassa tarkastellaan ensiksi muutamaa EUT:n antamaa ratkaisua, jotka ovat keskeisiä sekaannusvaaran arvioimisen osalta.

C-251/95 (Sabèl/Puma)

Tapauksessa keskeisenä käsiteltävänä seikkana oli assosiaatiovaaran merkitys tavaramerkki-direktiivin mukaan. Saksan korkein oikeus oli esittänyt EUT:lle kysymyksen, voiko pelkkä assosiaatio merkkien välillä aiheuttaa direktiivissä tarkoitetun sekaannusvaaran ja siten evätä toisen merkin rekisteröinnin. Tapauksessa oli kyse puuman kuvan sisältävistä kuviomerkeistä. Merkkiin, jolle rekisteröintiä oli haettu, sisältyi myös sanaosuus *'sabèl'*. Rekisteröinnin mahdollisina esteinä olleet Puman väitemerkit muodostuivat ainoastaan puumaa esittävistä kuvioista. Yhteistä merkeille oli siis samaa liikkuvaa kissaeläintä esittävä figuuri.

²²⁴ Bruun 2010, s. 23 - 24.

²²⁵ Pihlajarinne 2014, s. 140.

²²⁶ Bruun 2010, s. 23 - 24.

²²⁷ Rissanen 1978, s. 149.

EUT jaotteli tuomiossaan tavaramerkkidirektiivin mukaisen sekaannusvaaran kolmeen osaluueeseen:

- 1) suoraan sekaannusvaaraan, joka käsittää tilanteen, jossa yleisö sekoittaa merkit toisiinsa;
- 2) epäsuoraan sekaannusvaaraan, jossa yleisö luulee virheellisesti merkkien välillä olevan kaupallisen yhteyden, ja
- 3) assosiaatiovaaraan suppeassa merkityksessä, jossa ei ole kyse kahdesta edellisestä tilanteesta, mutta myöhemmästä merkistä tulee kohderyhmälle mieleen vanhempi merkki.²²⁸

Jälkimmäisen tilanteen tullessa kyseeseen saisivat tavaramerkit laajaa suojaa riippumatta siitä, erehtyykö kohderyhmä tavarain tai palvelun alkuperästä. EUT:n mukaan direktiivin 5 artiklan 1b kohdan sanamuotoa tulee tarkastella siten, ettei soveltamisala koske sekaannusvaaran ulkopuolisia tilanteita. Tuomioistuin katsoikin, ettei assosiaatiovaara suppeassa merkityksessä ole vaihtoehto sekaannusvaaralle.²²⁹

Euroopan unionin tuomioistuin ohjeisti myös muutoin sekaannusvaaran arviointia toteamalla, että arvioinnin tulee perustua tietynlaiseen kokonaisarvioon, jossa tulee huomioida tapauksen kaikki relevantit yksityiskohdat ja erityiset olosuhteet. Huomioon tulisi siis ottaa erityisesti tavaramerkin tunnettuisuus markkinoilla, yleisössä merkkien välille mahdollisesti syntyvä assosiaatio sekä tavaroiden samankaltaisuuden aste.²³⁰ Kokonaisarvio tulee perustua merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, jossa korostuvat merkkien erottamiskykyiset ja dominantit osat.²³¹

EUT painotti myös sitä, että direktiivin 4 artiklan 1b kohdan sanamuodosta voidaan nähdä, että keskivertokuluttaja on keskeisessä roolissa. Ratkaisevassa merkityksessä sekaannusvaaran arvioinnissa tuleekin olla se, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää merkit. Tuomioistuin totesi keskivertokuluttajan yleensä mieltävän tavaramerkit kokonaisuuksina tutkimatta niiden yksityiskohtia.²³² EUT lausui myös, että mitä

²²⁸ Asia C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* kohta 16.

²²⁹ Pihlajarinne 2010, s. 33 lähteineen.

²³⁰ Asia C-251/95 kohta 22.

²³¹ Asia C-251/95 kohta 23.

²³² Asia C-251/95 kohta 23.

erottamiskykyisempi aikaisempi merkki on, sitä suurempi on sekaannusvaara.²³³

EUT C-39/97 (Canon)²³⁴

Tavaroiden samankaltaisuuden arviointitapaa sekaannusvaarassa on täsmennetty EUT:n Canon-ratkaisussa. Sekaannusvaaran arviointi muodostuu sekä merkkien samankaltaisuuden arvioinnista että tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden arvioinnista.²³⁵ Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon otettaviksi seikoiksi on EUT maininnut ratkaisussaan tavaran ja palvelujen luonteen, käyttötarkoituksen, käyttötavan ja sen ovatko tuotteet kilpailusuhteessa tai toisiaan täydentäviä.²³⁶ Kaikki edellä mainitut osatekijät tulisi huomioida arvioinnissa.

Ratkaisussa EUT vastasi erityisesti kysymykseen siitä, tulisiko merkkien erottamiskyky ottaa huomioon tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa. Tuomioistuimen mielestä aikaisemman merkin erottamiskyky ja erityisesti sen tunnettisuus tai maine tulee ottaa huomioon arvioitaessa kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden riittävyttä siihen, aiheutuuko tilanteessa sekaannusvaara.²³⁷

EUT C-342/97 (Lloyd)²³⁸

Kyseisessä ratkaisussa kilpailevien jalkinevalmistajien merkit “Lloyd” ja “Loint’s” olivat lausuntatavaltaan niin samankaltaisia, että merkkien välinen sekaannusvaara saattoi tulla kyseeseen. Lloyd perusteli väitettään esimerkiksi merkkinsä vahvalla erottamiskyvyllä.

EUT sai pohdittavaksi merkin tunnettisuuden arviointia kohderyhmässä ja totesi, ettei aina voida antaa yleispäteviä ohjeita siitä, milloin merkki on katsottava erittäin vahvaksi erottamiskyvyltään. Se katsoi, että keskivertokuluttaja on riittävän informoitu, tarkkaavainen sekä huolellinen, mutta keskivertokuluttajan huomiokyky vaihtelee olennaisesti eri tavaroiden ja palveluiden hankinnan ollessa kyseessä. Tunnettisuus tuleekin tämän vuoksi aina arvioida tapauskohtaisesti.²³⁹

Ratkaisussa todettiin myös pelkän kuuloaistiin perustuvan samankaltaisuuden olevan myös jossakin

²³³ Asia C-251/95 kohta 24.

²³⁴ Asia C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., entinen Pathe Communications Corporation*

²³⁵ Pakarinen 2006a, s. 44.

²³⁶ Asia C-39/97 kappale 23.

²³⁷ Pakarinen 2006a, s. 44 - 45.

²³⁸ Asia C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vastaan Klijsen Handel BV*.

²³⁹ Pakarinen 2006a, s. 45.

tilanteessa riittävä sekaannusvaaran aiheuttamiseksi. EUT totesi myös kuluttajien toimivan epätäydellisten muistikuvien varassa, koska keskivertokuluttajalla on vain harvoin tilaisuutta vertailla tuotteita samanaikaisesti ja kuluttajan on siten luotettava siihen epätäydelliseen mielikuvaan, joka tuotteesta on jäänyt.²⁴⁰

Suomessa korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä on sekoitettavuutta arvioitu esimerkiksi tapauksessa KKO:2004:49. Siinä luontaistuotekaupoissa myytävän erikoiselintarvikkeen tunnuksen RENICHEW on katsottu olleen sekoitettavissa apteekista ilman reseptiä myytävän lääkkeen tunnuksena käytettyyn tavaramerkkiin RENNIE. Korkein oikeus on päätenyt siihen, että aiemmin rekisteröidyn merkin erottamiskyky on niin vahva, että tuotenimien hallitsevien osien samanlaisuus saa kuluttajan luulemaan, että kyse on samaan tuoteperheeseen kuuluvista eritehoisista valmisteista. KKO on myös painottanut, että erityistä merkitystä tulee antaa sille, että merkkejä ei voida eri myyntipaikoista johtuen verrata rinnakkain, joutuu kuluttaja turvautumaan "epätäydellisiin muistikuviinsa".

Seuraavissa tapauksissa on selvästi otettu mallia EUT:n ratkaisukäytännöstä sivuuttamalla sekaannusvaaraa koskeva vaatimus.²⁴¹

KKO 2010:12 (Voimariini)

Valio Oy:llä oli leviterasvoille rekisteröidyt tavaramerkit VOIMARIINI ja OIVARIINI. Se väitti Arla Ingman Oy Ab:n loukkaavan sen tavaramerkkioikeuksia käyttämällä samoille tuotteille myöhemmin rekisteröityä merkkiä INGMARIINI. Korkein oikeus katsoi, että merkkien välillä vallitseva samankaltaisuus johtui lähinnä merkkien yhteisestä loppupäätteestä -RIINI tai -ARIINI, ja tästä syntyvää samankaltaisuusvaikutelmaa ei voitu pitää korkeana. Tavaramerkeillä ei myöskään katsottu olevan sellaista 6.2 §:n edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö olisi yhdistänyt merkit toisiinsa. Näin ollen kyseessä ei ollut tavaramerkin loukkaus.

KHO 2011:1996 (Ingmariini)

Myös korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa merkkien VOIMARIINI ja INGMARIINI vastakkainasetteluun. Se katsoi, että Ingman pyrki hyötymään laajalti tunnetun tavaramerkin VOIMARIINI maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta samankaltaista merkkiä käyttämällä. Näin ollen INGMARIINI-tavaramerkki ei täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä.

²⁴⁰ Innanen & Jäske 2014, s. 115.

²⁴¹ Haarmann 2014, s. 372.

Oikeuskäsittelyjen lopputulos oli siis se, ettei INGMARIINI-merkki loukannut VOIMARIINI-merkkiä, muttei sitä kuitenkaan voitu rekisteröidä tavaramerkiksi, joten sen rekisteröinti on sittemmin kumottu.²⁴²

HO:2012/2561 (BeautyChannel)

Helsingin hovioikeus katsoi, ettei loukkauksen toteaminen edellyttänyt sekaannusvaaraa, sillä oli riidatonta, että merkki Chanel oli laajalti tunnettu. Asiassa ei ollut esitetty hyväksyttävää syytä käyttää Chanel-merkin kanssa lähes identtistä merkkiä Chanel. Hovioikeus katsoi myös, että kyse oli tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä, joten kyseessä oli Chanelin tavaramerkin loukkaus.

Korkein oikeus on myöntänyt asiassa valitusluvan (KKO VL:2015-22).

KHO:2015:10 (Chanel)

Korkein hallinto-oikeus on puolestaan päätenyt ratkaisussaan siihen, ettei rekisteröintiä hakenut merkki BeautyChannel ollut yhdistettävissä laajalti tunnettuun merkkiin CHANEL. Lisäksi, vaikka yhdistämistä olisikin tapahtunut, tavaramerkkien välisten erojen perusteella ei ollut todennäköistä, että BeautyChannel-tavaramerkin käyttö olisi aiheuttanut vakavaa vaaraa kummankaan tavaramerkin kohderyhmän taloudellisen käyttäytymisen muuttumisesta ja sitä kautta haittaa CHANEL-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Vastaavasti ei ollut todennäköistä, että ylellisyustuotteita markkinoivan CHANEL-tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet olisivat siirtyneet BeautyChannel-tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin siten, että laajalti tunnettua CHANEL-merkkiä olisi käytetty selvästi hyväksi. BeautyChannel-merkin rekisteröimiselle ei siis siten ollut korkeimman hallinto-oikeuden mukaan estettä.

Etenkin edellä esitettyjen tapausten johdosta on perusteltua, että tavaramerkkiasiat nykyään ovat saman tuomioistuimen eli markkinaoikeuden piirissä. Olisi suotavaa, että jatkossa ratkaisuihin tulisi lisää ennakoitavuutta, etenkin siten, että samojen osapuolten ollessa kyseessä päätöksiä ei enää perusteltaisi lähes vastakkaisin argumentein.

²⁴² Haarmann 2014, s. 373.

5.3 Rekisteröinnistä

5.3.1 Yleistä

Ennen rekisteröimisvaihtoehtojen käsittelyä on syytä tarkastella tiettyjä rekisteröintiin liittyviä yleisiä seikkoja, kuten voimassaoloaikaa ja sen edellytyksiä sekä tavaraluokituksia. Tavaramerkkioikeuden *aikaprioriteettisäännön* mukaisesti merkin ensimmäisenä itselleen rekisteröivä on sen haltija ja omistaja. Tavaramerkkirekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä alkaen ja sen voi uusida niin usein kuin on tarpeen.²⁴³ Yksinoikeus merkkiin voidaan kuitenkin menettää TMerkkiL:n 26 §:n säännöksen mukaisesti silloin, jos merkkiä ei ole käytetty viiteen vuoteen, eikä käyttämättä jättämiselle ole hyväksyttävää syytä. Tällöin tarkasteluun tulee se, onko merkkiä käytetty tosiasiallisesti.

Toisin kuin muut immateriaalioikeudet, tunnusmerkkioikeudet voivat siis käytännössä olla voimassa ikuisesti. Mikäli yrityksellä on haettuna samanaikaisesti muitakin suojia, kuten patenteja tai mallioikeuksia, voi oikein käytetty ja ylläpidetty tavaramerkki jatkaa olemassaoloaan tuotteiden tunnuksena näiden rauettua.²⁴⁴ Tavaramerkkirekisteröinnillä voikin monessa mielessä turvata tuotteiden tai palveluiden näkyvyyden.

Tavaramerkki rekisteröidään tiettyihin *tavara- tai palveluluokkiin*. Yksinoikeus merkin käyttöön rajautuu siis rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palveluiden mukaan, eikä se anna kaiken kattavaa oikeutta kieltää muita käyttämästä oman merkin kanssa samankaltaisia merkkejä. Kielto-oikeus koskee merkin käyttöä ainoastaan samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa, poikkeuksena ns. laajalti tunnetut tavaramerkit.²⁴⁵ Perushakemukseen sisältyy yksi tavara- tai palveluluokka; laajempaa suojaa halutessaan toimijan on suoritettava lisämaksu jokaisesta luokasta. Poikkeuksena tähän on EU-tavaramerkki, jossa voi samalla maksulla hakea rekisteröintiä kolmessa eri luokassa.²⁴⁶

Tavaraluokituksiin on tulossa muutoksia EU:n vireillä olevan tavaramerkkisääntelyn uudistuksen myötä. Luokituskäytäntö muuttuu vastaamaan EUT:n vuonna 2012 antamaa ratkaisua, jonka mukaan tavaramerkkiluokkien otsikko käsittää vastaisuudessa vain nimikkeen sanallisen merkityksen eikä enää otsikon alla olevia yksityiskohtaisempia tavaroiden tai palvelujen luetteloita. Suojan laajuus täytyy siis

²⁴³ Innanen & Jäske 2014, s. 69.

²⁴⁴ Kilpimaa 2002.

²⁴⁵ Patenti- ja rekisterihallitus 2014.

²⁴⁶ Innanen & Jäske 2014, s. 70.

tulevaisuudessa kuvata yksityiskohtaisemmin nimeämällä myös ne luokkaan kuuluvat tavarat ja/tai palvelut, jotka eivät suoraan sisälly luokkaotsikon kirjaimelliseen tulkintaan, mutta joille halutaan suojaa. Kaikki ennen EUT:n ratkaisua voimassa olleet tavaramerkkirekisteröinnit tulee tarkentaa uuden luokituksen mukaisiksi kuuden kuukauden muutosajan sisällä asetuksen voimaantulosta, mikä voi olla ongelmallista. Mikäli yritykset eivät toimi ajoissa, supistuu tavaramerkin suoja-ala luokkaotsikon nimikkeeseen kirjaimelliseen tulkintaan.²⁴⁷

Tavaramerkkien hakemus- ja vuosimaksuihin on myös luvassa muutoksia, kun myös yhteisön tavaramerkin (uudistuksen jälkeen "eurooppalainen tavaramerkki") rekisteröintimaksu uudistuu "yksi luokka, yksi maksu" -periaatteen mukaiseksi. Näin suojaa ohjataan hakemaan vain tavaramerkin hakijan omien tarpeiden edellyttämiin luokkiin.²⁴⁸

Tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tavaraluokitukset voivat olla suuntaa antavia, mutta kuten markkinaoikeuskin on todennut ratkaisukäytännössään, ei tavaroiden luokittelu samaan luokkaan Nizzan luokituksessa²⁴⁹ automaattisesti tarkoita merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta.²⁵⁰ Myös Palm toteaa, että tavaraluokitus on ainoastaan ohjeellinen, ja näin ollen täysin eri luokissakin olevat tavarat voivat olla samankaltaisia.²⁵¹ Luokitus voi kuitenkin saada merkitystä tavaroiden samankaltaisuutta määritettäessä, sillä tavaroiden sijoittuminen esimerkiksi saman luokan tietyn luokkaotsikon ja siten saman yleisnimikkeen alle voi perustua juuri tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon otettaviin yhteisiin merkityksellisiin tekijöihin.²⁵²

Tavaramerkin luokituksesta päätettäessä on syytä huomioida taloudellisten intressien lisäksi myös aikaisempien merkkien suoja-ala. Jos tavaramerkille haetaan rekisteröintiä jokaisessa luokassa, on vastustuksen määrä myös todennäköisesti suurempi. Kun hakemus on jätetty, ei tavara- ja palveluluokkia voi enää lisätä ilman kokonaan uuden hakemuksen tekemistä. Tavaramerkin supistaminen voidaan kuitenkin tarvittaessa tehdä. Monet alkuvaiheen tavaramerkkiriidat onkin mahdollista ratkaista siten, että luokituksia supistamalla kyseessä eivät enää ole samat tai samankaltaiset tuotteet.²⁵³

²⁴⁷ Tähtivuori 2015.

²⁴⁸ Tähtivuori 2015.

²⁴⁹ Nizzan luokitus on tavaroiden ja palveluiden luokitusjärjestelmä yhteisön tavaramerkin hakemusta varten käsittäen 45 luokkaa. OHIM 2015.

²⁵⁰ MAO:209/15 Susino Umbrella Co., Ltd v. Patentti- ja rekisterihallitus.

²⁵¹ Palm 2009.

²⁵² MAO:209/15 Susino Umbrella Co., Ltd v. Patentti- ja rekisterihallitus.

²⁵³ Innanen & Jäske 2014, s. 90 – 91.

5.3.2 Rekisteröintivaihtoehdot

Koska tavaramerkkioikeus on alueellinen oikeus, saa Suomessa rekisteröity merkki suojaa vain Suomessa. Ulkomailla suojaa halutessaan on elinkeinonharjoittajan haettava sitä siellä erikseen. Rekisteröimisvaihtoehtoja on toimijalla käytännössä kolme seuraavaksi mainittua. Tavaramerkki-suojaus voi olla myös näiden yhdistelmä.

1. *Maakohtainen rekisteröinti* PRH:ssa tai muussa kansallisessa rekisteröintiviranomaisessa,
2. *Kansainvälinen rekisteröinti* Madridin pöytäkirjan/Madridin sopimuksen mukaisesti WIPO:ssa sekä
3. Euroopan unionin käsittävä *yhteisön tavaramerkin rekisteröinti* OHIM:ssa (*EU-tavaramerkki*).²⁵⁴

Suomalainen tavaramerkkirekisteröinti laaditaan Patentti- ja rekisterihallituksessa, jossa käsittely on melko halpaa ja nopeaa. Hakijan ei tarvitse itse hoitaa rekisteröintiesteiden ennakkotutkimusta, vaan PRH selvittää viran puolesta sekä absoluuttiset että relatiiviset esteet.

Mikäli yritys toimii useammassa kuin yhdessä EU-alueen maassa, sitä suositellaan hakemaan *EU-tavaramerkkiä*, joka tulee voimaan kustannustehokkaasti²⁵⁵ yhdellä hakemuksella samanaikaisesti kaikissa jäsenmaissa. Haittapuolena on se, että jo yhdessäkin jäsenvaltiossa oleva samankaltainen tavaramerkki voi estää merkin rekisteröimisen.²⁵⁶ OHIM ei myöskään viran puolesta hylkää hakemusta, vaikka sekaannusvaara aiempaan merkkiin olisi olemassa. Aikaisemman merkin haltijan on siis lähtökohtaisesti reagoitava väitemenettelyn kautta rekisteröinnin estämiseksi. Hakijan on mahdollista hankkia pyynnöstä informaatiota aikaisemmista rekisteröinneistä ja hakemuksista kansallisilta viranomaisilta tai OHIMin laatimasta, omaa rekisteriään koskevasta tutkimusraportista, jossa se viran puolesta listaa mahdollisia relatiivisen esteen muodostavia yhteisön tavaramerkkejä.²⁵⁷

Suomessakin on muiden Pohjoismaiden tavoin pohdittu siirtymistä OHIMin

²⁵⁴ Innanen & Jäske 2014, s. 69.

²⁵⁵ Keväällä 2015 yhteisön tavaramerkin verkkohakemuksen jättäminen on maksanut 900 euroa. OHIM 2015.

²⁵⁶ Innanen & Jäske 2014, s. 92.

²⁵⁷ Bruun 2010, s. 24.

viranomaisvastuuta relatiivisten esteiden osalta vähentävään malliin. EU:n tavaramerkkijärjestelmän tultua voimaan Tanskassa päätettiin nimittäin siirtyä jo vuonna 1999 käytäntöön, jossa rekisteriviranomainen tutkii hakemusmenettelyssä kaikki esteet, mutta viranpuolesta huomioidaan ainoastaan absoluuttiset esteet. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän pohdinnat estetutkimuksesta vuoden 2001 muistiossa päätyivät siihen, että OHIMin kaltainen järjestelmä edellyttäisi oikeudenhaltijoilta aktiivisuutta ja mittavaa seurantaa; Suomessa tällaista valvonnan perinnettä ei ole vielä muodostunut, joten sen järjestäminen ja jälkikäteiset riidat tulisivat kalliiksi. Huolissaan oltiin erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joille seurannan ja aktiivisen reagoinnin järjestäminen olisi mittava toimenpide.²⁵⁸

Vuonna 2012 julkaistussa muistiossa tavaramerkkilain uudistamisesta on työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä ottanut asian jälleen tarkasteluun. Työryhmä teetti myös yrityksille ja asiamiehille tutkimuksen, jonka tulosten mukaan enemmistö kannatti nykyistä järjestelmää. Työryhmä totesi laajan estetutkimuksen palvelevan yritysten etua, vähentävän jälkikäteisiä riitaisuuksia ja parantavan järjestelmän ennakoitavuutta, joten järjestelmä suositellaan pidettäväksi ennallaan. Vallitsevasta menettelystä on näin katsottuna enemmän etua kuin haittaa, mistä osoituksena on myös se, että Ruotsin ja Norjan uusissa tavaramerkkilaeissa²⁵⁹ ei lopulta päädytty muutosten kannalle.²⁶⁰

Kansainvälisellä tavaramerkkirekisteröinnillä eli Madridin pöytäkirjaksi kutsutulla sopimuksella on mahdollista sisällyttää usea maa yhteen kansainväliseen tavaramerkkirekisteröintiin. Edellytyksenä kansainvälisen tavaramerkin hakemiselle on kansallisen rekisteröinnin tai vireillä olevan hakemuksen, joka voi koskea myös esimerkiksi EU-tavaramerkkiä, olemassa olo. Rekisteröinti on voimassa niissä maissa, jotka on hakemuksessa nimetty ja joissa ei löydy kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista rekisteröintiestettä. Rekisteröintikelpoisuus tutkitaan kunkin kohdemaan kansallisen lainsäädännön mukaan ja rekisteröity tavaramerkki on voimassa kuten kansallinen tavaramerkki.²⁶¹ Kansainvälisen tavaramerkin etuna on myös maantieteellisen laajennuksen helppous, mikä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tuotteen markkina-alueen kasvaessa. Kokonaiskustannukset kansainvälisen tavaramerkin rekisteröinnistä vaihtelevat, mutta todennäköisesti hakemusprosessi vaatii muita rekisteröintimuotoja enemmän resursseja.²⁶²

²⁵⁸ Ks. Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio, KTM 6/2001, s. 39.

²⁵⁹ Ruotsin tavaramerkkilaki SFS 2010:1877, Norjan tavaramerkkilaki

²⁶⁰ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 54.

²⁶¹ Innanen & Jäske 2014, s. 93.

²⁶² Innanen & Jäske 2014, s. 94.

Suomalainen toimija voi hakea myös yksittäistä kansallista tavaramerkkiä jossakin toisessa maassa, tyypillisimpinä esimerkiksi Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä.²⁶³ Kansallisten tavaramerkkirekisteröintien käytännöt voivat erota toisistaan - niihin liittyvät hakemukset käsitelläänkin tapauskohtaisesti kunkin maan virastossa ja kunkin maan lainsäädännön mukaan.²⁶⁴

5.3.3 Keskustelua kansallisen tavaramerkkijärjestelmän tulevaisuudesta

Kirjallisuudessa on pohdittu Suomen kansallisen tavaramerkkijärjestelmän tarvetta ja tulevaisuutta erityisesti EU:n tavaramerkkijärjestelmän osoittauduttua toimivaksi ja suosituksi²⁶⁵. Etenkin suuret globaalisti toimivat yritykset pyrkivät rakentamaan merkkisuojaansa yhteisön tavaramerkin kautta. On myös kyseenalaistettu Euroopan yhteisön tavaramerkkijärjestelmän toimivuus, jos kerran sen käyttäjät joutuvat hakemaan suojausta kahdelta taholta. Näiden rinnakkaisrekisteröintien yleisyys on taas johtanut kysymykseen kansallisten tunnusmerkkijärjestelmien tarpeellisuudesta. Myös rinnakkaisrekisteröintien kieltoa on ehdotettu, eli hakija saisi valita vain joko kansallisen tai EU-tavaramerkin.²⁶⁶ Toistaiseksi kuitenkin rinnakkaiset suojaukset ovat mahdollisia.

Kansallisen järjestelmän säilyvyyden puolesta puhuu esimerkiksi se, että EU:n alueella on edelleen hyvin monia pelkästään kansallisilla markkinoilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Näille unionin tavaramerkkijärjestelmään liittyminen ei olisi kannattavaa. Uusien merkkien keksiminen ja markkinoille saattaminen vaikeutuisi huomattavasti laajan rekisterin vuoksi, sillä jo yhdessäkin jäsenmaassa rekisteröity merkki voisi muodostaa rekisteröintiesteen kaikissa muissa unionin valtioissa. Pienille yrityksille voisi myös tulla huomattavan kalliiksi mahdollisten riitojen ja oikeudenkäyntien läpikäynti unionin tasolla.²⁶⁷

Ennen EU-tavaramerkkijärjestelmän luomista rekisteröidyt merkit tarvitsevat jatkossakin kansallisen järjestelmän hallinnointia varten – veisi paljon resursseja muuttaa nämä kaikki EU-tavaramerkeiksi. Ilman kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä eivät globaalit yritykset myöskään voisi

²⁶³ Innanen & Jäske 2014, s. 92.

²⁶⁴ Berggren Oy Ab 2015.

²⁶⁵ OHIMissa rekisteröityjen tavaramerkkien vuosittainen määrä on lähes 100 000 kappaletta. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) 2014.

²⁶⁶ Bruun 2010, s. 21 - 22.

²⁶⁷ Bruun 2010, s. 22 – 23.

rekisteröidä tavaramerkkejään eri muodoissa eri maissa, jotta ne sopisivat paremmin kielellisesti ja kulttuurillisesti siihen ympäristöön, jossa niitä käytetään.²⁶⁸

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että rinnakkaisrekisteröintien tarvetta saatettaisiin pienentää ja järjestelmien yhteensopivuutta parantaa muun muassa käyttöpaktoon liittyvällä kriteerillä. Toistaiseksi lähtökohtana EU-tavamerkin suojassa on ollut se, että merkin tosiasiallinen käyttö vain yhdessä jäsenmaassa on riittänyt. Näkemyksen mukaan unionin tavaramerkkisuoja nauttiakseen merkin käyttöpakko voitaisiin laajentaa vähintään kahta jäsenvaltiota koskevaksi, jolloin luonteeltaan kansalliset merkit voisivat saada ainoastaan kansallista suojaa.²⁶⁹

Vastaavia näkökohtia on myös kannatettu muun muassa ECTAn (European Trademark Association) vuosikokouksessa²⁷⁰, jossa puheenvuoron pitänyt irlantilainen tavaramerkkiasiamies Smyth painotti, että EU-tasoisia yksinoikeuksia luovutetaan liian laajasti ja liian halvalla. Esimerkiksi yksittäisellä irlantilaisella ravintolalla ei voida katsoa olevan välttämätöntä tarvetta EU-tasoiseen tavaramerkkisuojaukseen. Ei voida pitää kohtuullisena sitä, että yksinomaan käyttö tuossa yhdessä irlantilaisessa ravintolassa riittäisi EU-tasoisien rekisteröinnin voimassapysymisen edellyttämäksi käytöksi. Yksi hänen konkreettisista parannusehdotuksistaan, eli luopuminen kolmen luokan sisällyttämisestä hakemusmaksuun, onkin käymässä toteen tavaramerkkisääntelyn uudistuksen kautta mahdollisesti jo vuoden 2015 loppupuolella.²⁷¹

5.4 Vakiinnuttamisesta

Tavaramerkkisuoja voi päästä nauttimaan myös ilman rekisteröintiä, mikäli merkki tulee käytön kautta vakiintuneeksi. Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä. Vakiintumiseen vetoavan on tarvittaessa näytettävä toteen yksinoikeutensa, toisin kuin rekisteröidyn tavamerkin haltijan, jota suojaa oletus yksinoikeuden olemassaolosta.²⁷² Riitatilanteessa ongelmia voi aiheuttaa muun muassa se, että vakiintumisen osoittava näyttö täytyisi pystyä todistamaan menneisyydessä, eli ajassa, jolloin toinen

²⁶⁸ Bruun 2010, s. 23.

²⁶⁹ Bruun 2010, s. 26.

²⁷⁰ ECTA (European Trademark Association) juhli 30-vuotista taivaltaan vuonna 2010. Yhdistyksen Barcelonassa pidetyssä 29:nnessä vuosikokouksessa käsiteltiin monipuolisesti EU:n tavaramerkkijärjestelmää ja EU:n harmonisointiviraston (OHIM) toimintaa. Tommila 2010.

²⁷¹ Tommila 2010.

²⁷² Weckström 2007, s. 38.

elinkeinonharjoittaja on käyttänyt samaa tunnusmerkkiä. Markkinatutkimuksilla voidaan saada tietoa nykyhetkestä, mutta vakiintuminen voi olla vaikeaa osoittaa aiemmassa tilanteessa.²⁷³

Ratkaisussa KHO:2013:94 oli kyse siitä, oliko rekisteröitäväksi haetun Carneval-keksin muoto tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, sillä sellaisenaan se ei ollut alunperin erottamiskykyinen. Markkinatutkimuksella osoitettiin laaja ja pitkäaikainen merkin käyttö. Vasta yli vuosi rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen suoritettu markkinatutkimus voitiin ottaa erottamiskykyä arvioitaessa huomioon, koska hakemuksen kohteena oleva keksimuoto oli ollut käytössä vuosikymmenien ajan eikä asiassa ollut ilmennyt, että kysymyksessä olevan keksimuodon siinä todettu korkea tunnettuus olisi hakemushetken ja tutkimuksen suorittamisen välisenä aikana merkittävästi muuttunut. Korkein hallinto-oikeus totesi, että ratkaisevaa ei ole markkinatutkimuksen tekemisen ajankohta sinänsä, vaan se todistaako tutkimus niistä olosuhteista, jotka ovat vallinneet hakemuksen jättöhetkellä.

Vakiintuminen on huomattavasti rekisteröintiä epämääräisempi tapa yksinoikeuden syntyperusteena, sillä sen arviointiin liittyy useita kysymyksiä ilman yksiselitteisiä vastauksia. Esimerkiksi seikkoihin, kuten kuinka tunnettu merkin on oltava omassa kohdepiirissään ja mitkä tekijät toimivat tunnettuuden mittareina, on vaikea löytää suoraa määrittelyä.²⁷⁴ Vakiintumisen edellyttämä aika riippuu monista seikoista, kuten merkin erottamiskyvystä, mainonnan volyyymista sekä markkinoiden koosta. Näin ollen sitä ei voi yksiselitteisesti ilmoittaa etukäteen.²⁷⁵ Erään patenttitoimiston näkemyksen mukaan tavaramerkki voidaan katsoa vakiintuneeksi Suomessa, kun kyseisellä merkillä varustettuja tuotteita on myyty ja markkinoitu täällä noin viiden vuoden ajan.²⁷⁶ Yleisesti voitaneen kuitenkin sanoa, että kiinnostava tuote, joka on suunnattu pienelle kohderyhmälle ja mainostettu voimakkaasti, vakiintuu nopeimmin.²⁷⁷

Suomessa tapahtuvaa vakiintumisen arviointia tehtäessä ei ole merkitystä sillä, onko merkki ulkomailla tunnettu. Tosin ulkomailla käytössä oleva merkki voidaan tehdä täällä myös tunnetuksi esimerkiksi ulkomaisten lehtien, television tai verkon välityksellä.²⁷⁸

Elinkeinonharjoittaja voi käyttää rekisteröimättömiäkin tunnusmerkkejä toiminnassaan, mutta rekisteröimättä jättämiseen sisältyy riskejä. Brändin suojauksen ja sen parhaan hyödyntämisen

²⁷³ Pihlajarinne 2014, s. 145.

²⁷⁴ Jokitaipale 2000, s. 85.

²⁷⁵ Patentti- ja rekisterihallitus 2014.

²⁷⁶ Patenttitoimisto Leitzinger

²⁷⁷ Patentti- ja rekisterihallitus 2014.

²⁷⁸ Haarmann 2014, s. 315.

kannalta on epäedullista jättää tavaramerkki vain vakiintumisen varaan - tällaisen rekisteröimättömän merkin käyttö saattaa esimerkiksi loukata muiden tavaramerkkioikeuksia. Vakiintumisella voidaan katsoa olevan vain harvoja etuja rekisteröintiin nähden.²⁷⁹ Yksi tällainen voisi kuitenkin olla se, että alun perin erottamiskyvytönkin merkki voi saada suojaa, jos haltija osoittaa merkin käytön myötä saavuttaneen yleiskielen merkityksestä irtaantuneen itsenäisen merkityksen, jonka kuluttaja yhdistää haltijan tavaroihin tai palveluihin.²⁸⁰

²⁷⁹ Innanen & Jäske 2014, s. 68.

²⁸⁰ Weckström 2007, s. 38. Ks. *Helsingin HO 21.3.2007, S 05/2775 Personnel vs. Personel*.

6 Sallitusta toisen tavaramerkin käytöstä

6.1 Millainen merkin käyttö muodostaa tavaramerkin loukkauksen?

6.1.1 Käyttö tavaramerkkinä

Perinteisesti on ajateltu, että merkin haltijan kielto-oikeuteen kuuluu se, että tavaramerkkiä käytetään tuotteen alkuperän erottamistarkoituksessa eli tavaramerkkinä. Yleensä kyseessä on katsottu olevan merkin käyttö erottamaan käyttäjän omia tavaroita muiden vastaavista.²⁸¹ Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan kukaan muu kuin merkin haltija ei saa “tavaroittensa tunnuksena” käyttää merkkiä. Tämän voisi nähdä epäsuorasti viittaavan “käyttöön tavaramerkkinä”. Laissa ei kuitenkaan muutoin ole yksilöity sitä, mitä tavaramerkin käytöllä tarkoitetaan. Tavaramerkkioikeudellista yksinoikeutta koskevat oikeudelliset ongelmatilanteet ovatkin usein seurausta siitä, että on epäselvää, milloin kyseessä on yksinoikeuden piiriin kuuluva merkin käyttö ja milloin ei.²⁸²

Kriteerit tavaramerkin käyttöön tavaramerkkinä ovat EUT:n ratkaisukäytännön myötä vaihdelleet. Esimerkiksi ennakkoratkaisussa C-63/97 (*BMW*) tavaramerkin käyttö tarkoituksessa ilmoittaa yleisölle ilmoittajan korjaavan ja huoltavan tavaramerkin tarkoittamia ja sillä erotettua alkuperää olevia autoja, on tavaramerkin erottamistarkoituksessa tapahtuvaa käyttöä.²⁸³ Ratkaisun on nähty laajentavan erottamistarkoituksen käsitettä pelkkien omien tuotteiden varustamisesta yleiseen kohdetavaran identifioimiseen, jolloin kyseessä olisi epäsuora erottamistarkoitus.²⁸⁴

Ratkaisussa C-2/00 (*Hölterhoff*) oli kyse siitä, että vastaaja oli suullisesti käyttänyt kantajan tavaramerkkejä ilmaistaakseen tapaa, jolla hänen valmistamansa jalokivet oli hiottu. EUT katsoi, että käyttö oli sallittua tapauksessa kyseessä olleissa liikeneuvotteluolosuhteissa, joissa merkkejä käyttänyt oli tehnyt selväksi, että hän itse on valmistanut tuotteet ja tavaramerkeillä ainoastaan kuvailtiin tuotteiden erityispiirteitä (puhtaasti kuvaileva käyttö). Edellytyksenä tällaiselle käytölle

²⁸¹ Pihlajarinne 2010, s. 98 - 99.

²⁸² Pakarinen 2006b, s. 36.

²⁸³ Asia C-63/97, kohta 38.

²⁸⁴ Pihlajarinne 2010, s. 104.

oli, ettei asiakas voi saada sellaista käsitystä, että tavaramerkki viittaisi yritykseen, josta tavara on peräisin.²⁸⁵

EU:n lainsäädännön yhdenmukaistamisen piiriin kuuluu vain merkille annettava suoja, jota annetaan tavaroiden ja palveluiden erottamiseksi toisistaan tapahtuvaa käyttämistä vastaan. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 5 kohta periaatteessa mahdollistaisi sen, että halutessaan omaksua mahdollisimman laajan suojan, voisi jäsenvaltio ulottaa minkä tahansa tavaramerkin käyttämisen elinkeinotoiminnassa merkinhaltijan kiello-oikeuden piiriin. Tällöin tavaramerkin erottamis- ja alkuperätehtävien määräävä asema merkin suoja-alan määrittäjänä hälvenisi ja ratkaisu johtaisi siihen, että ainoastaan elinkeinotoiminnan ulkopuolisissa tilanteissa olisi oikeudellisesti sallittua käyttää toisen merkkiä.²⁸⁶ Tällaisia voisivat olla esimerkiksi merkin käyttö tieteellisiin tarkoituksiin tai omaan käyttöön tarkoitetuissa tavaroissa.²⁸⁷

Mikäli päädyttäisiin näin laajaan suojaan, ratkaisun voitaisiin nähdä loukkaavan kuitenkin kilpailijoiden ja kuluttajien etua ja heidän tarvettaan esimerkiksi tavaramerkin informatiiviseen käyttöön. Kansallisessa lainsäädännössämme onkin omaksuttu ratkaisu, jonka mukaan on kuitenkin tietyin edellytyksin mahdollista saada suojaa SopMenL:n nojalla, mikäli tavaramerkkiä ei ole käytetty tavaramerkkinä.²⁸⁸

6.1.2 Käyttö elinkeinotoiminnassa

Jotta tavaramerkin käyttö voi loukata toisen suojattua merkkiä, on tunnusta käytettävä elinkeinotoiminnassa. Edellytys ilmenee TMerkkiL:n 4.1 §:stä, tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdista sekä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdasta. TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa puhutaan ”kaupankäynnin” käsitteestä, joka siis viittaa samaan asiaan.²⁸⁹

Tunnetun tavaramerkin kehittänyt yritys menestyy yleensä hyvin kilpailussa ja siinä mielessä yrityksen kilpailukeinoihin luettavissa olevan tavaramerkin voidaan katsoa edistävän juuri

²⁸⁵ C-2/00, kohta 16 ja Pihlajarinne 2010, s. 105.

²⁸⁶ Pihlajarinne 2007, s. 369.

²⁸⁷ Julkisasiamies *Jacobsin* ratkaisuehdotus asiassa *Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben C-2/00*, kohta 18.

²⁸⁸ Palm 2002, s. 142 alaviite.

²⁸⁹ Pihlajarinne 2009, s. 128.

kilpailulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.²⁹⁰ Tunnusmerkkioikeuden onkin katsottu omalta osaltaan sääntelevän yritysten toimintaa markkinoilla suojaamalla kaupallista erotettavuutta edistäviä tunnuksia.²⁹¹ Suojaa ei siis ole tarkoitus ulottaa alueelle, jolla se ei palvele edellä mainittua tarkoitusta.²⁹²

Nordell on katsonut, että immateriaalioikeuksien suojan laajentamistrendi saattaisi laajentaa käsitystä siitä, mitä elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan – tavaramerkin käyttöä elinkeinotoiminnassa voitaisiin siis arvioida entistä herkemmin.²⁹³ Tällainen pyrkimys ulottaa tavaramerkkisuojaa elinkeinoelämän ulkopuolelle tai tulkita käsitettä laavammin heijastelisi tavaramerkin itseisarvolle annettavaa suojaa. Toisaalta tavaramerkin alkuperätehtävä voi myös olla vaarassa vahingoittua tai vesittyä, mikäli merkkiä käytetään elinkeinoelämän ulkopuolella.²⁹⁴

EUT on ottanut kantaa elinkeinotoiminnassa tapahtuvan käytön määrittelyyn muun muassa ratkaisuisissa C-206/01 (*Arsenal*), C-48/05 (*Opel*) ja C-17/06 (*Céline*). Sen mukaan elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa käyttöä on sellainen kaupallisessa toiminnassa tapahtuva käyttö, joka tähtää taloudelliseen hyötyyn. Näin ollen täysin yksityisen käytön yhteydessä ei ole kyse merkin käytöstä elinkeinotoiminnassa.²⁹⁵

Myös SopMenL:n mukaisen suojan edellytyksenä on käytön luonne elinkeinotoimintana. SopMenL:ia edeltänyt laki vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi 34/1930 sisälsi tarkemman nimenomaisen määritelmän elinkeinotoiminnan käsitteelle. Tämän kumotun lain 1.2 §:n säännöksessä ”elinkeinotoiminnalla ymmärretään tässä laissa ammattimaisesti harjoitettua toimintaa, jonka välittömänä tarkoituksena on aineellisen edun saaminen”. Nykyisen SopMenL:n mukaan elinkeinotoiminnalla on tarkoitettu tavallisesti kaupallisen toiminnan harjoittamista ammattina tai muun toimintana, joka tähtää taloudelliseen tulokseen – tosin voiton tuottaminen ei ole edellytyksenä.²⁹⁶

²⁹⁰ Rissanen 1978, s. 136.

²⁹¹ Pihlajarinne 2009, s. 128 sekä Fezer 2001, s. 645.

²⁹² Pihlajarinne 2009, s. 129.

²⁹³ Nordell 2004, s. 399 - 400.

²⁹⁴ Nordell 2004, s. 401 ja Pihlajarinne 2009, s. 129.

²⁹⁵ Asia C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, kohta 40; asia C-48/05 *Adam Opel AG vastaan Autec AG*, kohta 18; asia C-17/06 *Céline SARL vastaan Céline SA*, kohta 17; Pihlajarinne 2009, s. 129 - 130.

²⁹⁶ Pihlajarinne 2009, s. 131 lähteineen.

6.1.3 Käyttö tavaramerkin tehtäviä vahingoittavalla tavalla

EUT on aiemmin esitetyn BMW-ratkaisun jälkeen antamissaan ennakkoratkaisuissa C-206/01 (*Arsenal*)²⁹⁷, C-245/02 (*Budvar*)²⁹⁸ ja C-48/05 (*Adam Opel*)²⁹⁹ painottanut tavaramerkin tehtävien vahingoittamisen merkitystä.³⁰⁰

Ennakkoratkaisussa C-206/01 vastaaja oli käyttänyt Arsenalin tavaramerkkiä samoissa tuotteissa, joita varten Arsenal oli rekisteröinyt tavaramerkin. Jutussa oli kyse sen arvioinnista, voiko suojattua tavaramerkkiä käyttävä kolmas osapuoli vedota puolustukseen siihen, että riidanalainen tavaramerkin käyttäminen ei ole sellaista, että merkillä ilmaistaisiin tavaroiden kaupallinen alkuperä. Ja jos näin on, voidaanko riittävänä pitää sitä, että käyttö ymmärrettäisiin niin, että merkillä ilmaistaan tavaramerkin haltijan kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen. Vastaaja vetosi mm. siihen, että myyntikojussa oli ollut kyltti, jossa oli todettu, että tuotteissa olevat merkit on tarkoitettu vain tuotteen koristeeksi, eivätkä ne merkitse minkäänlaista liike- tai muuta suhdetta tavaramerkinhaltijaan. Kyltissä oli vielä mainittu se, että ainoastaan virallisiksi Arsenal-tuotteiksi nimetyt tuotteet ovat virallisia Arsenal-tuotteita.

EUT katsoi tapauksissa, että yksinoikeutta voidaan merkille antaa vain tilanteissa, joissa ”merkin käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavarankäytön alkuperän takaaminen kuluttajille”.³⁰¹ Esimerkiksi Arsenal-tapauksessa alkuperää vahingoittavaksi käytöksi on katsottu sellainen toiminta, jolla saatetaan aiheuttaa erheellinen käsitys tavaramerkin haltijalta peräisin olevasta tavarasta tai konkreettisesta yhteydestä tavarankäytön ja tavaramerkin haltijan välillä.³⁰²

Ratkaisussaan C-17/06 (*Céline*) on EUT todennut, että jos kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, käyttää toiminimenään, liikenimenään tai myymälän merkinään merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi toisen yrityksen sanamerkki, sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tämän tavaramerkin käyttöä

²⁹⁷ C-206/01 *Arsenal Football Club plc vastaan Matthew Reed*.

²⁹⁸ C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar*.

²⁹⁹ C-48/05 *Adam Opel AG v. Autec AG*.

³⁰⁰ Pihlajarinne 2009, s. 134.

³⁰¹ Esim. C-206/01 kohta 59.

³⁰² C-206/01 kohta 56.

elinkeinotoiminnassa, joka merkin haltijalla on oikeus kieltää, jos kyse on tavaroita varten tapahtuvasta käytöstä, joka *haittaa tai voi haitata tavaramerkin tehtäviä*.³⁰³

Myös Ruotsissa on korkein oikeus viimeaikaisessa ratkaisukäytännössään painottanut tavaramerkin tehtäville aiheutuvan vahingon mahdollisuutta. Kyseisessä tapauksessa merkki myös identifioi tavaramerkin haltijan merkkiä eikä toiminut omien tuotteiden tunnuksena, kuten aiemmin esillä olleessa BMW-tapauksessa.

Högsta domstolen T 301-12 9.7.2014

Vastaaja Mon-Zon oli käyttänyt katalogissaan kuvaa, jossa näkyvässä rakennustelineessä yksi rakennuskomponenteista oli kantaja Layherin. Tapauksen arvioinnissa oli siten lähtökohtana, että Mon.Zon oli käyttänyt LAYHERIA tavaramerkin omistajan (Layher) tuotteissa, eikä Mon.Zonin omien tuotteiden tunnusmerkinä.

Korkein oikeus katsoi tuomiossaan, että Mon.Zonin katalogin lukijakunta muodostui keskivertoa tarkkaavammista kuluttajista, jotka tunsivat eri toimittajien olemassaolon markkinoilla. Mikään teksti ei viitannut yhteistyöhön Layherin kanssa ja kuvasta tuskin sai muuta käsitystä kuin sen, että Layherin ja Mon.Zonin osat olivat keskenään yhteensopivia. Kuva ei myöskään viitannut taloudelliseen yhteyteen osapuolten välillä. LAYHER-tavaramerkin alkuperäfunktiolle ei näin ollen nähty tapahtuneen vahinkoa tai edes riskiä sellaisesta.

6.2 Hyvän liiketavan mukaisuus käytön yleisenä edellytyksenä

Hyvää liiketapaa voidaan kuvailla standardiksi, joka juontaa juurensa yleisestä tapaoikeudesta. Se on mainittu esimerkiksi SopMenL:n yleislausekkeessa sekä erilaisissa elinkeinoelämän itsesääntelynormeissa.³⁰⁴ Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan rajoitussäännöksillä on vääristymättömän kilpailun ja kuluttajien tarpeiden kannalta tärkeä merkitys. Ne muodostavat poikkeuksen direktiivin 5 artiklaan, jossa säädetään merkin haltijan yksinoikeudesta. Yleisenä edellytyksenä rajoitussäännösten soveltamiselle on se, että merkin käyttö tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti.³⁰⁵ On katsottu, että tavaramerkkidirektiivin hyvä liiketapa merkitsee käytäntöä, joka on

³⁰³ C-17/06 *Céline SARL v. Céline SA*, kohta 36.

³⁰⁴ Pihlajarinne 2010, s. 146.

³⁰⁵ Pihlajarinne 2010, s. 145.

tällä tietyllä alalla vakiintunutta tai tavanomaista sekä tosiasiallisesti noudatettua, eikä vain toivottua.³⁰⁶

On ehdotettu, että hyvän liiketavan määrittämiseksi tulisi olla puolueeton minimistandardi, sillä kriteerit voivat olla alueellisesti liian rajoitettuja. Silloin hyvän liiketavan mukaisuuden selvittämiseksi tehtävän testin tulisi olla objektiivinen, jossa sillä, missä mielessä elinkeinonharjoittaja on toiminut, ei olisi merkitystä.³⁰⁷

Hyvän liiketavan arvioinnissa voisikin lähtökohtaisesti painottua seuraavat kolme perustetta:

- 1) *Käytön seurauksiin liittyvä näkökulma* eli tällöin juuri käyttöä arvioitaisiin riippumatta siitä, miten käyttäjä on asian mieltänyt tai miten hänen olisi se pitänyt mieltää toimiessaan huolellisesti ja rehellisesti
- 2) *Merkin käyttäjään liittyvä näkökulma*
 - a) Subjektiivinen arviointi: miten käyttäjä on tosiasiallisesti mieltänyt merkin käytön seuraukset
 - b) Objektiivinen arviointi: miten rehellinen alalla toimiva henkilö olisi mieltänyt käyttämisen seuraukset.³⁰⁸

Näkökulma, joka liittyy käytön seurauksiin, huomio konkreettiset vaikutukset eri intressiryhmien, markkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun kannalta. Merkin käyttäjään liittyvä näkökohta ei puolestaan huomio kokonaistilannetta kilpailullisine vaikutuksineen. Pihlajarinteen mukaan käytön seurauksiin painottuva näkökulma on tarkoituksenmukaisempi tarkastelutapa, jos suojan rajoja määritellään kilpailullisista näkökohdista. Hänen mukaansa myös EUT:n ratkaisukäytännössä on nähtävissä käytön seurauksien tarkastelu kun arvioidaan hyvää liiketapaa.³⁰⁹

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa C-228/03 (*Gillette*) hyvän liiketavan mukaisuutta ei suoraan määritellä, mutta siinä listataan neljä esimerkkitalannetta, joissa tavaramerkin käyttöä ei voida katsoa hyvän liiketavan mukaiseksi toiminnaksi.

³⁰⁶ Middlemiss 2006, s. 13.

³⁰⁷ Middlemiss 2006 s. 13.

³⁰⁸ Pihlajarinne 2010 s. 148 ja siinä lähde Yap 2008 s. 291 - 292.

³⁰⁹ Pihlajarinne 2010, s. 148 - 149.

1. Merkin käyttämisen perusteella ei saa syntyä vaikutelmaa siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde.
2. Käytöllä ei saa heikentää tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta.
3. Tavaramerkkiä vähättelevä tai panetteleva käyttö ei myöskään ole sallittua.
4. Hyvän liiketavan mukaisuuden vastaista on myös sellainen käyttö, jossa kolmas esittää tuotteensa kyseisellä tavaramerkillä myytävien tuotteiden jäljitelminä tai toisintoina.³¹⁰

EUT on katsonut, että hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen *toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden*. Salonen pohtii artikkelissaan, mitä tavaramerkin haltijan perustelluilla intresseillä tarkoitetaan. Ovatko intressit esimerkiksi puhtaasti taloudellisen voiton tavoitteluun liittyviä? Koska EU:ssa pyritään kohti vääristymätöntä kilpailua, hyvän liiketavan arviointi näyttäisi olevan juuri objektiivista kokonaisarviointia, jossa otetaan huomioon tavaramerkin haltijan perustellut, toimivaan kilpailuun liittyvät intressit.³¹¹ Myös Pihlajarinteen mukaan perusteltujen intressien tulee olla erityisesti toimivan kilpailun näkökulmasta hyväksytyjä.³¹² EUT:n ennakkoratkaisussa on ilmaistu kyseisen lojaalisuusvelvoitteen arvioivan muun muassa sitä, kilpaileeko toinen valmistaja vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa. Hyvän liiketavan mukaisessa käytössä voidaan keskeisenä pitää sitä, ettei merkin käyttämisellä aiheuteta kohderyhmän keskuudessa sekaannusvaaraa merkin käyttäjän tuotteiden alkuperästä.³¹³

Euroopan unionin tuomioistuin on korostanut myös esitystavan huomiointia kokonaisuudessaan hyvän liiketavan mukaisuuden toteutumisessa. Keskeistä esitystavan kokonaisarvioinnissa on se, miten tuotteen käyttötarkoitusta ilmaiseva tavaramerkki on esitetty etenkin suhteessa tuotteen omaan tavaramerkkiin. Eräänä arvioitavana seikkana voidaan pitää myös sitä, onko tavaramerkkiä käytettäessä annettu ymmärtää markkinoitavan tuotteen olevan laadultaan tai ominaisuuksiltaan tavaramerkin haltijan tuotteen veroinen.³¹⁴

³¹⁰ C-228/03: The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories kohdat 41 - 45.

³¹¹ Salonen 2006b, s. 1010.

³¹² Pihlajarinne 2010, s. 147.

³¹³ C-228/03: kohdat 33 - 34.

³¹⁴ C-228/03: kohdat 35 - 37.

EUT:n ratkaisukäytännöstä voidaan vielä nostaa esille yksi ”testi”, jonka mukaisesti hyvää liiketapaa arvioidaan. Kyseisissä tapauksissa on ollut tarpeen selvittää tavaramerkin ja toiminimen suhdetta.

“...hyvää liiketapaa koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, missä määrin yhtäältä kolmannen osapuolen tapa käyttää nimeään ymmärretään kohderyhmässä tai ainakin merkittävässä osassa kohderyhmää osoitukseksi siitä, että kyseisen kolmannen osapuolen tavaroiden ja palvelujen ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välillä on yhteys, ja toisaalta se, missä määrin tämän kolmannen osapuolen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että käyttötapa ymmärretään kohderyhmässä näin. Yksi tekijä, joka on myös otettava tässä arvioinnissa huomioon, on se, että kyse on tavaramerkistä, joka on siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, tietyssä määrin tunnettu, ja että kolmas osapuoli voisi hyödyntää tätä tunnettuutta tavaroitaan ja palvelujaan markkinoidessaan.”³¹⁵

Weckström on katsonut, että tällaisen uuden kuluttajalähtöisen testin käyttöönotto voi aiheuttaa tavaramerkin haltijoille lisää huolta, mutta toisaalta yleistä testiä voidaan pitää tarvittavana työkaluna sellaisen tavaramerkin käytön pois kitkemiseen, jolla ei ole vaikutusta tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin (legitimate interests). Vaikka testin lopputulemasta ei voi ollakaan etukäteen varma, voidaan testin olemassa olon sinänsä nähdä luovan varmuutta siitä, että on olemassa tietty neutraali standardi, jolla mitään osapuolta suosimatta määritellään hyvän liiketavan mukaisuus elinkeinotoiminnassa.³¹⁶

Suomen oikeuskäytännössä hyvää liiketapaa on viittausproblematiikan alueella käsitelty esimerkiksi tapauksessa KKO 2004:32. Kyseessä oli tilanne, jossa Biltema Suomi Oy (jäljempänä Biltema) oli myynyt ja markkinoinut postimyyynnissä sekä Internetissä Coko-merkkisiä rakennuspalikoita, jotka olivat muodoltaan, kooltaan, ja väritykseltään lähes samanlaisia kuin Lego-yhtiöiden markkinoimat Lego-rakennuspalikat. Niitä oli myyty ja markkinoitu vastaavanlaisina tuotesarjoina kuin Lego-palikoita. Lego-yhtiöt pitivät Bilteman palikoita orjallisen jäljittelyn tuloksena ja vaativat menettelyn kieltämistä sakon uhallla. Markkinaoikeus oli ensin ratkaissut asian sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla. Se vahvisti päätöksessään, että Biltema oli toiminut hyvän liiketavan vastaisesti siltä osin, kuin tämä oli markkinoinut myyntiluettelossaan Lego-rakennuspalikoihin ulkonäöltään sekoitettavissa olevia rakennuspalikoita, erottamatta niitä markkinoinnissa selkeästi Lego-yhtiöiden tuotteista. Korkein oikeus oli ratkaisussaan samalla

³¹⁵ Asia C-17/06 *Céline SARL v. Céline SA*, kohta 34; C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. vastaan Budějovický Budvar*, kohta 83.

³¹⁶ Weckström 2011, s. 154.

kannalla markkinaoikeuden päätöksen kanssa kyseisen seikan osalta, sillä palikoiden markkinoinnissa sekaannusvaara tuotteiden alkuperästä oli todellinen.

6.3 Tarpeellisuuskriteeri käyttötarkoituksen osoittamiseksi

Tavaramerkkilain 4.1 §:ssä on tavaramerkin haltijan yksinoikeuden laajuus määritelty yleisellä tasolla, eli säännöksen mukaan muu kuin merkin haltija ei saa käyttää tavaroittensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa, sen päällyksessä tai muulla tavalla. Tätä vastoin toimiva syyllistyisi siis tavaramerkin haltijan oikeuden loukkaukseen. Elinkeinonharjoittajan mahdollisuudesta hyödyntää toisen tavaramerkkiä markkinoinnissaan on kuitenkin säädetty tavaramerkkilain 4.2 §:ssä, joka kuuluu seuraavasti:

”Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.”

Säännöksen voi siis ymmärtää niin, että esimerkiksi varaosien tai muiden toisen tavaraan soveltuvien tarvikkeiden markkinoinnissa toisen tavaramerkkiä olisi sallittua käyttää siten, ettei vaikutelmaa liikeyhteydestä synny. Säännös on ehdottomasti tarpeen, sillä ilman mahdollisuutta viitata toisen merkkiin kyseisissä tilanteissa, merkinhaltija saisi monopolin tuotteisiinsa sopivien varaosien yms. valmistukseen, myyntiin sekä tavaroidensa huoltoon ja korjaukseen.³¹⁷ Tällöin muun muassa varaosien ja lisätarvikkeiden hinnat saattaisivat helposti lähteä nousuun, jolloin säännöksen voidaan katsoa turvaavan kilpailun säilymisen markkinoilla.³¹⁸ Kohdeyleisön tiedonsaannin intressin voidaan katsoa olevan kyseisen poikkeussäännöksen toinen funktio, sillä esimerkiksi varaosissa olevat sopivuusmaininnat tuotteisiin auttavat kuluttajaa löytämään käyttötarkoitukseensa sopivan osan eri vaihtoehtojen joukosta.³¹⁹

Tavaramerkkilain 4.2 § rajoittaa myös kovasti toisen tunnusmerkkiin viittaamista. Kuluttaja ei saa luulla kyseessä olevan alkuperäinen, tavaramerkin haltijan valmistama tuote. Vaikka ostajalle kävisikin selväksi myytävän tuotteen oikea alkuperä, menettely saattaa olla siitä huolimatta

³¹⁷ Tiili 1983, s. 166.

³¹⁸ Vedenkannas 2002, s. 245.

³¹⁹ Vedenkannas 2002, s. 245 -246.

kiellettyä. Edes mielikuvaa siitä, että myytävä tuote on valmistettu tavaramerkin haltijan lisenssillä tai suostumuksella, ei saa syntyä, eikä että tavaramerkin haltija myöntäisi tuotteelle takuun.³²⁰ Suomessa aiheesta varhaisempi oikeuskäytäntö on tavaramerkkilakia edeltävältä ajalta (KKO 1956 II 90):

Volkswagen-merkkisiä autoja varten valmistettuja varaosia oli myyty pakkauksessa, jossa oli käytetty auton rekisteröityjä tavaramerkkejä, vaikka auton varaosien valmistaja ei ollut oikeutettu käyttämään tavaramerkkiä. Liikettä kiellettiin jatkamasta tekoa ja se velvoitettiin varustamaan pakkaukset merkinnällä, joka osoitti, kenen valmistamia kyseiset osat olivat.³²¹

Aikaisemmassa oikeuskäytännössä tavaramerkkilain 4.2 §:ää on siis tulkittu sanamuodon mukaisesti liittyen vain varaosaproblematiikkaan. Myöskään hallituksen esityksessä (HE 128/1962 vp) tavaramerkkilaiksi ei ole selvää kannanottoa pykälän sovellusalaan.

Suppeaa toisen tavaramerkin käyttöoikeutta varaosavalmistajilla on perinteisesti ilmennyt myös siinä, ettei toisen tunnusta saa käyttää sen enempää, mitä tuotteen identifioimiseen on välttämätöntä. Toisen elinkeinonharjoittajan mainetta tai liikearvoa ei pitäisi päästä hyödyntämään markkinoinnissa. Erityisiä logoja tai kuviomerkkejä ei saa käyttää, ainoastaan vakiokirjasintyyppillä tehdyt viittaukset voidaan katsoa sallituiksi.³²² Ruotsin vanhempaa varaosakäytäntöä havainnollistaa seuraava tapaus (NJA 1936)³²³:

MCCormick- ja Deering-merkkisiin maatalouskoneisiin tarkoitettujen ei-alkuperäisten varaosien valmistaja oli merkinnyt varaosien pakkauskartongit näillä tavaramerkeillä. Menettelyä pidettiin tavaramerkin loukkauksena. Tavaramerkkejä oli käytetty myös hinnastoissa ja tuoteluetteloissa. Viittaamista MCCormick- ja Deering-tavaramerkkeihin ei pidetty tavaramerkin loukkaamisena niissä tapauksissa, joissa hinnastoissa ja luetteloissa oli samalla kirjasintyyppillä ilmoitettu, että kysymyksessä eivät olleet alkuperäiset varaosat. Sen sijaan niiden hinnastojen ja luetteloiden osalta, joissa tätä tietoa ei ollut tai se oli painettu pienemmällä kirjasimella, katsottiin tavaramerkin loukkauksen olevan kysymyksessä.

Suomen tavaramerkkioikeudelliseen tulkintakäytäntöön on merkittävästi vaikuttanut yli viiden vuoden ajan käsittelyssä ollut tapaus (KKO 2006:17, myöh. Gillette-tapaus), jossa The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy (myöh. Gillette-yhtiöt tai kantajayhtiöt) syyttivät LA-

³²⁰ Vedenkannas 2002, s. 246 sekä Bernitz 1981, s. 44

³²¹ Ks. myös vastaavista ruotsalaisista tapauksista NIR 1969, s. 418 ja s. 424.

³²² Tiili 1983, s. 167 - 168.

³²³ Tiili 1983, s. 166 ja Nytt juridiskt arkiv, NJA 1936, s. 118.

Laboratories Ltd Oy:tä (myöh. LA-Laboratories tai vastaajayhtiö) rekisteröidyn tavaramerkin tuottamien yksinoikeuksien loukkaamisesta.

Tavaramerkkiiriita johtui seuraavasta merkinnästä partaterien tuotepakkauksessa: *“Tähän terään sopivat kaikki Parason Flexor ja kaikki Gillette Sensor varret”*. Tapauksessa punnittiin tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden laajuutta, eli oliko Gillette-yhtiöllä oikeus kieltää rekisteröityjen sanamerkkiensä käyttö yksinoikeuteensa vedoten.

Tavaramerkkilain 4.2 § sisältää poikkeuksen edellä mainitusta merkinhaltijan yksinoikeudesta varaosien, lisätarvikkeiden ja muiden sellaisten osalta. Myös tavaramerkkidirektiivin 6(1)(c) artiklan mukaan merkin haltijan kielto-oikeus toista kohtaan rajoittuu, mikäli tavaramerkin *”käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi, jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen”*. Helsingin käräjäoikeudessa pykälää tulkittiin suppeasti: terää pidettiin partakonekonstruktion pääosana, jolloin varaosia koskevat poikkeussäännökset eivät tulleet sovellettaviksi tapaukseen. Kyseisen merkin käytön katsottiin siis ulottuvan Gillette-yhtiöiden kielto-oikeuden piiriin. Helsingin hovioikeus puolestaan kumosi käräjäoikeuden tuomion ja sovelsi tavaramerkkilain 4.2 §:n poikkeussäännöstä perusteinaan muun muassa se, että partakoneessa kulunut terä voitiin korvata uudella, jolloin se voitiin rinnastaa varaosaan. Viittaus kantajayhtiön tavaramerkkeihin oli myös tapahtunut pienikokoisin vakiokirjaimin tarrassa punaisella pohjalla, jolloin harhaluuloa tuotteen oikeasta alkuperästä tai toisen liikearvon hyväksikäyttöä ei ollut ilmennyt.

Korkein oikeus (KKO) myönsi asiassa valitusluvan ja pyysi ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c alakohdasta tulkinnasta. EUT mainitsi vastauksessaan (C-228/03)³²⁴ muun muassa sen, että direktiivin 6 artiklalla pyritään rajoittamaan merkin haltijan yksinoikeuksia, jotta perustamissopimuksen tavoitteiden mukaiset tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat intressit sekä tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat intressit saataisiin sovitettua yhteen. Tämä huomioon ottaen direktiivissä mainitut varaosat ja lisätarvikkeet edustavat vain esimerkkejä sallitusta käytöstä, joten kohtaa ei voida ajatella sovellettavan ainoastaan kyseisissä tapauksissa.³²⁵

EUT ei siis antanut kovinkaan suurta painoarvoa nimenomaisesti tavarain käyttötarkoitukselle, vaan edellytyksenä oli ainoastaan *tarpeellisuusvaatimus käyttötarkoituksen osoittamiseksi*. Käytännössä tämä sallittu tarve tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kolmannen *ainoa* keino ilmoittaa tuotteensa käyttötarkoitus kuluttajalle on toisen tavaramerkin käyttäminen.³²⁶

³²⁴ C-228/03: The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories.

³²⁵ Weckström 2005c, s. 2 - 3 ja C-228/03: kohdat 26, 29, 32, 35 ja 38.

³²⁶ Weckström 2005c, s. 2 - 3 ja C-228/03: kohdat 26, 29, 32, 35 ja 38.

Korkein oikeus katsoi tavaramerkin käytön vastaajan pakkauksissa hyväksyttäväksi yhteensopivuusilmoitukseksi, sillä ainoastaan tällä tavoin kuluttaja sai tiedon terien käyttötarkoituksesta ennakkoratkaisussa tarkoitetulla tavalla ymmärrettävästi ja kattavasti. Viittauksessa ei ollut myöskään menetelty korkeimman oikeuden mukaan hyvän liiketavan vastaisesti.

Ennakkoratkaisulla on Suomen tavaramerkkioikeuteen suuri merkitys. Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinta eroaa tapauksessa ratkaisevasti Suomen perinteisestä tulkintatavasta, sillä siinä ei erotella hyvän liiketavan mukaisuuden arviointia ja tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden laajuuden arviointia toisistaan. EUT:n ennakkoratkaisussa ei tehdä eroa myöskään erilaisten käyttötarkoitusten välille, mihin taas Suomessa on perinteisesti totuttu. Suomen oikeuskäytännössä TMerkkiL 4.2 §:ää on tulkittu sananmukaisesti siten, että poikkeus koskee *ainoastaan* varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista toisen tavaraan soveltuva. Kaikki muu sekaannusvaaraa aiheuttava käyttö kuuluisi siten merkin haltijan kielto-oikeuden piiriin.

Tavaramerkkilain 4 §:ää ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa tavaramerkkidirektiivin säännösten implementoinnin yhteydessä. Aiemman kansallisen tulkintaperinteen on EUT:n ratkaisun myötä kuitenkin väistyttävä, sillä kyseisen pykälän tulkinta ei vastaa direktiivin mukaista suoja-alan laajuutta.³²⁷ Uuden tavaramerkkilain myötä muutoksia olisi kuitenkin luvassa myös kyseiseen säännökseen, jotta se vastaisi direktiivin mukaista tulkintaa.

Eroja EU:n ja kansallisen tulkinnan välillä selittää osaltaan se, että tunnusmerkkioikeudellisia asioita on Suomessa arvioinut kaksi tahoja ennen vuoden 2013 muutosta: tavaramerkin haltijan yksinoikeuden arviointi on kuulunut Helsingin käräjäoikeudelle, kun taas hyvän liiketavan vastaisuuden arviointi on kuulunut lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa nojalla markkinaoikeuden toimivaltaan. Vaikka Gillette-tapauksessa kannetta lähdettiin ajamaan tavaramerkkioikeutta koskevan sääntelyn perusteella, EUT otti myös vertailevaa mainontaa koskevan direktiiviin huomioon ja painotti hyvän liiketavan arvioinnin olevan osa tavaramerkkidirektiivin mukaista arviointia.³²⁸

Euroopan unionin tuomioistuin antoi Gillette-tapauksen ennakkoratkaisussaan (C-228/03) ohjeistuksia siitä, milloin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan valossa toisen tavaramerkin käyttö on

³²⁷ Weckström 2005c, s. 3 - 5.

³²⁸ Salonen 2006a, luvussa ” Suomessa tunnusmerkkioikeutta arvioi - ”.

sallittua. Merkityksellistä ei ole niinkään tavaran ”status” eli käyttötarkoitus, vaan olennaiseksi nousee *tarpeellisuusvaatimus käyttötarkoituksen osoittamiseksi*. Mikäli tuotteen käyttötarkoitusta ei pystytä ilmaisemaan millään muulla tavalla kohdeyleisölle, kuin viittaamalla toisen tavaramerkkiin, voidaan merkin käytön katsoa olevan sallittua. Gillette-tapauksessa katsottiin, ettei vastaajayhtiöllä ollut mahdollisuutta ilmaista teriensä yhteensopivuutta toisiin tuotteisiin esimerkiksi minkään teknisten standardien avulla, joten kantajan rekisteröidyn tavaramerkin käyttö nähtiin ainoana tapana, jolla kuluttaja sai tiedon partakoneenterien käyttötarkoituksesta ymmärrettävästi ja kattavasti.

Jo Ruotsin tavaramerkkilain esitöissä on tavaramerkkiin viittaamiselle asetettu rajoitus siitä, että toisen tunnusmerkkiin viittaamiseen täytyy olla oikeutettu intressi (befogat intresse). Määritelmä voidaan varmastikin tulkita samansisältöiseksi kuin EUT:n painottama tarpeellisuusvaatimus käyttötarkoituksen osoittamiseksi, vaikkei käyttötarkoituksen osoittamista nimenomaisesti mainitakaan. Tällainen oikeutettu tarve on Ruotsin komiteanmietinnön mukaan esimerkiksi kirjoituskoneen värinauhojen valmistajalla, joka mainitsee markkinoinnissaan mihin koneisiin nauhat sopivat. Oikeutettua tarvetta tiettyyn merkkiin viittaamiselle ei puolestaan ole esimerkiksi tupakansytyttimen sytytysnesteen markkinoijalla, sillä nestettä ei ole tarkoitettu vain yhteen sytyttimeen sopivaksi.³²⁹

Ruotsissa on lain esitöitä kommentoitu ristiriitaisesti; muun muassa Bernitz on katsonut niiden asettamien vaatimusten oikeutetulle intressille menevän liian pitkälle ja hänen mukaansa toisen tavaramerkkiin viittaaminen on lisääntynyt erityisesti vertailevassa mainonnassa.³³⁰ Vaikka komiteanmietintö on yli viiden vuosikymmenen takaa, oikeutetun intressin käsitettä voidaan yhä pitää keskeisenä arviointikriteerinä toisen tavaramerkin käyttötilanteissa.

EUT on ottanut kantaa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c alakohdan tulkintaan myös ennen Gillette-tapausta ratkaisussaan C-63/97 (BMW), jossa tavaramerkin käytön katsottiin olevan välttämätöntä palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

Tapauksessa alankomaalainen autokauppias Deenik, joka ei kuulunut BMW-autojen jälleenmyyjien jakeluverkostoon, oli käyttänyt ilmoituksissaan ilmaisia ”BMW-korjaukset ja huollot”, ”BMW asiantuntija” ja ”erikoistunut BMW:hen”. Yhteisön tuomioistuimien totesi ratkaisussaan, että Deenik oli

³²⁹ Vedenkannas 2002, s. 246 ja Ruotsin komiteanmietintö, SOU 1958:10, s. 243.

³³⁰ Salonen 2006, s. 1011 ja Bernitz 1981, s. 45.

käyttänyt tunnettua tavaramerkkiä direktiivin 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ratkaisun mukaan tavaramerkin haltijalla ei siten ollut oikeutta kieltää Deenikia käyttämästä tavaramerkkiä kertoakseen yleisölle korjaus- ja huoltopalveluistaan, kunhan merkin käytöstä ei syntynyt mielikuvaa liikesuhteesta yrityksen ja BMW:n välillä. Deenik oli käyttänyt toisen tavaramerkkiä yksilöidäkseen ne tavarat, jotka olivat palvelun kohteena. Tämä rinnastui tilanteeseen, jossa tavaramerkkiä käytetään yksilöimään ne tavarat, joihin muu kuin alkuperäinen varaosa sopii.

Ruotsissa tavaramerkkilain 4.2 §:n soveltamisesta on olemassa huomattavasti enemmän oikeuskäytäntöä kuin Suomessa ja valtaosa ratkaisuista on hovioikeustasolta.³³¹ Muun muassa Gillette- sekä BMW-tapauksissa esiin tulleista tavaramerkkilain 4.2 §:n soveltuvuutta koskevista rajanveto-ongelmista on Ruotsissa olemassa oikeuskäytäntöä EU-jäsenyyttä edeltäneeltä ajalta (Svea hovrätt 4.1.1990/NIR 1991, Byggis-tapaus). Ratkaisussa katsottiin tavaramerkkilain 4.2 §:n ”muuta sellaista” -määritelmän soveltuvan tapauksen tuotteisiin ja näin ollen viittaukseen oli oikeutettu tarve.³³²

Tapauksessa Byggis-nimisen yrityksen mainoksissa oli viitattu siihen, että Byggis -rakennuspalikat olivat Legojen kanssa yhteensopivia. Svean hovioikeus totesi tuomiossaan, ettei tavaramerkkilain 4.2 §:n soveltamisala rajoittunut pelkästään varaosiin ja lisätarvikkeisiin vaan säännös soveltui myös tuotteisiin, jotka rinnastuivat näihin. Ratkaisun perustelujen mukaan kuluttajan näkökulmasta sillä seikalla, että rakennussarjaa voitiin täydentää myös muilla kuin merkin haltijan osilla, oli merkitystä. Byggiksellä oli näin ollen oikeutettu intressi viitata Lego-tavaramerkkiin.

Ruotsin korkein oikeus on soveltanut tavaramerkkilain 4.2 §:ää muun muassa Scan-Tech-tapauksessa (mål nr Ö 4188-04/NIR 2005), missä tuotteiden käyttötarkoituksen osoittaminen tulee taas kyseeseen. Tapauksen johdosta voidaan Ruotsin korkeimman oikeuden katsoa omaksuneen hieman laajemman tulkintatavan tavaramerkkilain 4.2 §:n osalta, kuin mitä on havaittavissa sen aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä.³³³

Tapauksessa Ruotsin tulliviranomainen oli lykännyt toisesta maasta tuotujen tavaroiden luovuttamista eteenpäin Ruotsin rajojen sisälle, koska se epäili näiden tavaroiden loukkaavan tiettyjä immateriaalioikeuksia. Tulliviranomainen oli pysäyttänyt Ruotsin rajalla Scan-Tech USA/Ruotsi AB -nimisen yhtiön (Scan-Tech) maahantuomia tavaroita, joista osa käsitti autojen varaosia sisältäviä pakkauksia ja joissa oli mainittu tavaramerkki Volvo. Korkein oikeus totesi toisen tavaramerkin käyttämisen olevan sallittua vain silloin, kun se ei aiheuta pienintäkään epäilystä tavaramerkin haltijan ja tavaramerkkiä käyttävän toisen elinkeinonharjoittajan välillä olevasta taloudellisesta kytkennästä.

³³¹ Salonen 2006b, s. 1012.

³³² Vedenkannas 2002, s. 246 - 247 ja NIR 1991, s. 503.

³³³ Salonen 2006b, s. 1014.

Viittaus Volvo-tavaramerkkiin oli tarpeen pelkästään sillä perusteella, että se osoittaa pakkauksen sisällä olevien tavaroiden käyttötarkoituksen ja tällä vältettiin harhaanjohtavuus pakkausten kaupallisesta alkuperästä. Tästä johtuen Volvo-tavamerkin käytöstä ei voinut syntyä mielikuvaa Scan-Techin ja Volvon välisestä liikesuhteesta, joten tulliviranomaisen pidättämät pakkaukset tuli välittömästi laskea liikkeeseen.

Muita mielenkiintoisia oikeustapauksia Ruotsista tavaramerkkilain 4.2 § piiristä on esimerkiksi Gillette-Ruotsi -tapaus (Svea hovrätt 5.6.2001, NIR 2002)³³⁴, jossa oli kyse hyvin samankaltaisesta tilanteesta kuin tapauksessa KKO 2006:17. Svean hovioikeus katsoi, että vastaajalla oli oikeus informoida kuluttajia terien yhteensopivuudesta. Myöskään yritysten välisestä liikeyhteydestä ei tullut harhaanjohtavaa vaikutelmaa. Ratkaisussa oli siis päädytty hyvinkin samanlaiseen ratkaisuun, kuin Suomen Gillette-tapauksessa, tosin tähän oli päädytty hieman eri argumentein.

6.4 Oikeus toiminimen käyttöön

Toiminimellä tarkoitetaan toiminimilain (2.2.1979/128) mukaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Toiminimen voi suojata rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi myös käyttää osassa toimintansa harjoittamista erityistä nimeä eli aputoiminimeä. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi fantasia sanoja (omaperäisiä, keksittyjä, mielikuvia luovia) jokaisen eri artikkelin valmistuksen yhteydessä.

Elinkeinonharjoittaja on oikeutettu myös toiminimensä ohella käyttämään toissijaista tunnusta, joka voi tosin saada suojaa ainoastaan vakiinnuttamisen kautta. Toissijainen tunnus on monesti varsinaisen toiminimen tai aputoiminimen iskuosa eli firmadominantti, esimerkiksi “Aktia Säästöpankki Oyj” – “Aktia”. Sellainen voi myös olla jokin kuvio tai esimerkiksi myyjän palveluksessaan käyttämä erikoispuku.³³⁵ Kuten edellä esitetystä voidaan nähdä, voi toiminimen firmadominantti ja tavaramerkki olla todella lähellä toisiaan ja näiden välillä voi siten helposti syntyä sekaannusvaara.

Oman nimen tai osoitteen käyttö voi tulla sallituksi toisen tavaramerkkioikeudesta huolimatta tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1a kohdan mukaan. Nimet ja osoitteet voivat toimia nimen tai

³³⁴ Svea hovrätt 5.6.2001/NIR 2002, s. 430 - 438.

³³⁵ Castrén 2008, s. 14 - 15.

osoitteen ilmaisutarkoituksessa, jolloin kyseessä on tavaramerkkioikeudelliselta kannalta tavamerkin kuvaileva käyttö, tai myös niin sanottuina luonnollisina tavaranimityksinä, jolloin ne ilmaisevat tuotteiden todellista alkuperää.³³⁶ Tavaramerkkihän puolestaan ilmaisee useasti vain tavaran anonyymien kaupallisen lähteen. Luonnollinen tavaranimitys voisi olla esimerkiksi elinkeinonharjoittaja Maija Mallikkaan käyttämä tunnus “Maija Mallikas” käsityönä valmistamissaan vaatteissa.

Euroopan unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan C-245/02 (*Budvar*)³³⁷ katsonut, että viittaus omaan nimeen sisältää direktiivin mukaisesti myös toiminimen käytön. Myös toiminimi voi merkitä tavamerkin käyttöä kuvailevalla tavalla, jos sitä käytetään elinkeinonharjoittajan nimenä tarjoten tietoa tuotteesta tai palvelusta. Tällöin hyvän liiketavan mukaisuus on tärkeä määriteltäessä sitä, ulottuuko toiminimen käyttö tavaramerkkioikeuden alueelle. Mikäli toiminimeä käytetään siten, että se muistuttaa tavamerkin käyttöä alkuperää osoittavalla tavalla, aiheutuu eniten ongelmia kilpailun kannalta.³³⁸

Tavaramerkkilain 3.1 §:n mukaan jokainen saa käyttää elinkeinoelämässä sukunimeään, osoitetaan tai toiminimeään tavaroidensa tunnuksena. Yksinoikeutta säännös ei luo, vaan kyseessä on vain käyttöoikeus. Säännös edellyttää, ettei tunnuksen käyttö aiheuta sekaannusvaaraa jo suojattuun tavaramerkkiin tai toiseen jo aiemmin käytössä olleeseen nimeen.³³⁹

Tavaramerkkidirektiivin toiminimen käytön oikeuttava säännös sisältää vaatimuksen hyvän liiketavan mukaisesta toiminnasta toiminimen puolelta. Sekaannusvaara ja hyvä liiketapa merkitsevät eri asioita, joten kansallisessa oikeuskäytännössä onkin päädytty direktiivin mukaiseen tulkintaan. Ratkaisussaan KKO:2005:142 (*Budweiser*)³⁴⁰ korkein oikeus on katsonut, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 a kohdan edellyttämää rajoitusta tavaramerkkioikeuteen ei voida perustaa tavaramerkkilain 3.1 §:n säännökseen, sillä säännösten tarkoitukset ja sisällöt ovat eriäviä. Kyseisessä korkeimman oikeuden ratkaisussa on todettu toiminimen tuottaman oikeuden väistyvän suhteessa aiempaan oikeusperusteeseen nojautuvaan oikeuteen, kuten juuri tavaramerkkioikeuteen.³⁴¹

³³⁶ Drockila 1986, s. 48.

³³⁷ Asia C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar*.

³³⁸ Pihlajarinne 2010, s. 160 - 161.

³³⁹ Pihlajarinne 2009, s. 154.

³⁴⁰ KKO:2005:143 *Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar*.

³⁴¹ Pihlajarinne 2009, s. 154.

HO 4.1.2007, S06/2328 (Palmroth)

Tapauksessa kantaja, eli merkkien “Palmroth” ja “Pertti Palmroth Waterproof” vaati tunnusmerkin “Design Tero Palmroth” kieltämistä. Tapauksessa jalkinevalmistajat isä ja poika riitelivät oikeudesta käyttää sukunimeään tavaroidensa tunnuksena. Hovioikeus päätyi siihen, ettei menettely ollut hyvän liiketavan vastaista. Ratkaisusta ei selviä, kuinka tuomioistuin on mieltänyt direktiivin 6 artiklan 1a kohdan ja TMerkkiL:n 3.1 §:n säännöksen valise suhteen. Ensin oli ratkaisussa selvitetty hyvän liiketavan vastaisuus, ja kun sitä ei esiintynyt, tutkittiin onko merkin käyttö aiheuttanut sekaannusvaaraa. On myös katsottu, että asiat olisi voitu myös arvioida käänteisessä järjestyksessä.³⁴²

6.5 Tavaramerkki vertailevassa markkinoinnissa

Toisen tavaramerkin käyttöä vertailevassa mainonnassa on lähtökohtaisesti pidetty sallittuna pohjoismaisessa tavaramerkkioikeudessa. Tätä voidaankin pitää myönteisenä kohdeyleisölle, sillä vertailevan mainonnan avulla kuluttajat voivat saada hyödyllisiä faktoja markkinoilla olevista tavaroista ostotilanteen ollessa käsillä. Toki eri tuotteiden vertailu voi eräissä tilanteissa olla myös tehokas tuotteiden markkinointikeino. Vedenkannaksen mukaan lainsäätäjä myönteinen suhtautuminen vertailevaan mainontaan voikin olla myös elinkeinoelämän etujen mukainen ratkaisu.³⁴³ Arvioitaessa tavaramerkin käyttöä vertailevassa markkinoinnissa, heijastuvat tavaramerkkioikeudellisen argumentaation lisäksi markkinaoikeudelliseen lainsäädäntöön liittyvät yleiset tavoitteet asianmukaisesta vertailevasta markkinoinnista kilpailijoiden ja kuluttajien edut huomioon ottaen.³⁴⁴

Tavaramerkin käytön voidaan nähdä vertailevassa markkinoinnissa olevan tavaramerkkioikeudelliselta luonteeltaan käyttöä alkuperää kuvailevalla tavalla, sillä siinä korostetaan tuotteiden välisiä eroja.³⁴⁵ Asiallinen ja totuudenmukainen vertaileva markkinointi voi siis olla kilpailulle edullista. Toisen tavaramerkin käytössä vertailevan markkinoinnin osalta on toki myös riski siihen, että tavaramerkin haltijan perusteltuja intressejä vahingoitetaan.³⁴⁶ EUT:n ennakkoratkaisussa C-533/06 (O2) on todettu, että tavaramerkin käyttö vertailevassa markkinoinnissa voi olla

³⁴² Pihlajarinne 2010, s. 164 - 165.

³⁴³ Vedenkannas 2002, s. 252.

³⁴⁴ Pihlajarinne 2010, s. 223.

³⁴⁵ Pihlajarinne 2010, s. 86.

³⁴⁶ Pihlajarinne 2010, s. 222.

tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 - 2 kohdissa tarkoitettua käyttöä.³⁴⁷ Tällöin on mahdollisuus, että tavaramerkin tehtäville aiheutuu vahinkoa.

EUT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin ja harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin suhde kiteytyy siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole kielto-oikeutta saman tai samankaltaisen merkin käyttöön vertailevassa markkinoinnissa, mikäli tällainen toiminta täyttää direktiivin mukaiset sallitun vertailevan mainonnan edellytykset.³⁴⁸ Kuten luvussa 3.3 on esitetty, tällaisia sallitun vertailevan markkinoinnin edellytyksiä ovat harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin sekä SopMenL:n mukaan muun muassa

- se, että mainonta ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa,
- sen tulee koskea hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin, sekä
- se, että mainonnassa on vertailtava puolueettomasti tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettä tai hyödykkeen hintoja.

Tuotevertailuja tehtäessä on ongelmana usein nimenomaan se, että kilpailevan tavaramerkin mainetta joko käytetään hyväksi tai vähätellään.³⁴⁹ SopMenL:n (2a § 5 - 6 kohtien) sekä harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin (4 artiklan d ja f kohtien) mukaan vertailevassa markkinoinnissa ei saa käyttää epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan erottavan tunnuksen mainetta, eikä sitä saa väheksyä tai halventaa.

EUT:n ratkaisukäytäntöä vertailevan mainonnan osalta on esimerkiksi C-533/06 (O2)³⁵⁰, jossa vastaajana oleva puhelinoperaattori oli televisiomainoksessa vertailut omien palvelujensa ja tavaramerkin haltijan palveluiden hintaa. Mainoksessa oli esitetty muun muassa kantajan kuplista muodostunut kuviomerkki. Perinteisesti on suhtauduttu melko kielteisesti siihen, että kilpailijat ovat voineet käyttää muusta kuin sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä vertailevassa markkinoinnissa. On kuitenkin epäselvää, mikä on harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin kanta asiaan. Esimerkiksi Pippig-ratkaisussa C-44/01 on katsottu, että pelkästään logomuodossa esitetty kilpailijan yritystunnus ja tämän liikkeen edustan kuvan esittäminen samassa yhteydessä ei

³⁴⁷ Asia C-533/06 *O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited*, kohta 33.

³⁴⁸ Esim. asia C-533/06 *O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited*, kohta 45.

³⁴⁹ Vedenkannas 2002, s. 252.

³⁵⁰ C-533/06 *O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited vastaan Hutchison 3G UK Limited*.

merkinnyt tavaramerkin vähättelyä tai halventamista.³⁵¹

Vertailevassa markkinoinnissa voidaan EUT:n ratkaisukäytännön myötä nähdä se, että toisen tavaramerkin sallittuun käyttöön liittyy etenkin arvio kyseisten tuotteiden markkinoille aiheutuvasta vaikutuksesta sekä kohderyhmän hyödyttämisestä ja kilpailun edistämisestä. Toisaalta myös merkin haltijan perusteltujen intressien kohtalo tulee ottaa arviossa huomioon.³⁵²

³⁵¹ Pihlajarinne 2010, s. 231.

³⁵² Pihlajarinne 2010, s. 233.

7 Lopuksi

Tavaramerkit ovat kiistatta suuressa roolissa nykyajan markkinoilla. Onkin hyvin todennäköistä, että immateriaalioikeuksien merkitys vain laajenee tulevaisuudessa esimerkiksi teknologian kehittyessä suurin harppauksin. Tavaramerkkioikeuksien suojaus nousee tärkeään rooliin merkittävänä osana yrityksen omaisuutta. Onkin selvää, että tavaramerkeillä voidaan nähdä myös itsenäiseen liikearvoon perustuva funktio perinteisen erottamis- ja alkuperäfunktion lisäksi. Se, missä laajuudessa tällaista kommunikaatiofunktiota tulisi suojata, on kovasti pohdittu kysymys.

Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkidirektiivin johdantokappaleessa painottanut tavaramerkin keskeisenä funktiona sen alkuperää osoittavaa tehtävää ja tämän suuntaista vain alkuperää suojaavaa linjausta onkin aiemmin toteutettu oikeuskäytännössä. Kuitenkin EUT:n viime aikainen ratkaisukäytäntö on antanut viitteitä siitä, että tavaramerkin loukkauksen perusteeksi riittäisi yhä enenevässä määrin minkä tahansa tavaramerkin tehtävän vahingoittaminen tai mahdollisuus vahingoittamisesta, jolloin esimerkiksi merkkiin tehdyt investoinnit voisivat saada laajaa suojaa. Tällaisen, esimerkiksi melko tuoreen L'Oréal-ratkaisun mukaisen suuntauksen on katsottu olevan yhtäältä tervetullut, mutta toisaalta se on nähty myös huolestuttavana laajenemistrendinä.

Kansainvälisessä kirjallisuudessa on aikoinaan keskustelua herättänyt se, että EU:n tavaramerkkidirektiivi ja yhteisötavaramerkkiasetus sisältävät kiistatta samankaltaisia elementtejä kuin mitä Benelux-maiden sääntely on pitänyt sisällään. On myös esitetty, että sääntelyä tulkittaisiin kansallisen oikeuden tapaan. Benelux-maissa sääntely ja tulkinta on perinteisesti ollut hyvin brändi-ajattelukeskeistä, missä erilaisia tunnuksia on voitu suojata laajasti ja kielto-oikeus on myös ulottunut laajalle, toisin kuin esimerkiksi englantilaisessa perinteessä.³⁵³ Olisikohan siis mahdollista, että nykyään EUT:n laajemmissa tulkinnoissa suoja-alasta nostaisi päätään tämä jo aiemmin mielipiteitä herättänyt esitys?

Tutkielman pyrkimyksenä oli siis selvittää, missä tilanteessa toisen tavaramerkkiä on sallittua käyttää. Tavaramerkin luoman yksinoikeuden pääsääntönä on antaa suojaa tilanteissa, joissa kilpailijoiden ja merkin haltijan merkkien välille voi syntyä sekaannusvaara. Tällaisissa sekoitettavuustilanteissa kyse on perinteisestä tavaramerkin käytöstä alkuperän

³⁵³ Palm 2002, s. 146-147, 113, 123.

erottamistarkoituksessa eli ”tavaramerkkinä”. Työssä onkin määritelty niitä edellytyksiä, joissa tavaramerkin loukkaustilanne voi tulla kyseeseen – tällaisen ulkopuolellahan luonnollisesti merkin käyttö olisi sallittua, kun se ei ulotu suojan alueelle.

Tavaramerkkisääntelystä käy selvästi ilmi se, että merkin käytön on tapahduttava elinkeinotoiminnan piirissä, jotta tavaramerkkiloukkaus voisi syntyä. Merkin käyttö ”tavaramerkkinä” on kuitenkin hieman mutkikkaampi määriteltävä. Perinteisesti sen on katsottu merkitsevän sitä, että merkin käyttäjä erottaa sillä omat tavaransa tai palvelunsa muiden vastaavista. EUT:n ratkaisukäytännöstä on kuitenkin huomattavissa, että voi olla kyse myös epäsuorasta erottamistarkoituksesta, jolloin merkkiä ei käytetä omien tuotteiden erottamiseen vaan niillä ainoastaan identifoidaan tietyn tuotteen olevan tietyltä elinkeinonharjoittajalta.

Yhä enenevässä määrin on EUT:n tulkinnoista ilmennyt se, että tavaramerkkiloukkauksen perusteeksi riittäisi tavaramerkin tehtävien vahingoittaminen tai vain mahdollisuus tällaiseen. Pihlajarinteen mukaan tällainen tehtävien vahingoittamiseen keskittyvä tarkastelutapa ei parhaalla mahdollisella tavalla edistä tavaramerkkisuojan koherenssia ja ennustettavuutta jäsenvaltioissa. Lisäksi sekavuutta säännösten systematiikassa lisää se, mikäli kiello-oikeuden rajoitussäännösten edellyttämää hyvän liiketavan mukaisuutta arvioidaan myös lähinnä käytön seurausten näkökulmasta.³⁵⁴

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kiello-oikeuden rajoitussäännöksistä on mahdollista saada selville, että merkin haltija ei voi kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään (tulkittu sisältäväksi myös toiminimen) tai osoittaa, tavaroiden laatua, käyttötarkoitusta tai muuta ominaisuutta osoittavaa merkintää sekä merkkiä, silloin kun sen käyttö on tarpeen tavaroiden tai palveluiden käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Kaikki edellä mainitut käyttötilanteet ovat sallittuja vain, mikäli niissä toimitaan hyvää liiketapaa noudattaen.

Sen arvioimiseksi, noudatetaanko kulloisessakin tilanteessa merkin käytössä hyvää liiketapaa, on esitetty erilaisia ”testejä”. Eräs esitetty arviointityökalu jaotteli hyvän liiketavan arvionnin käytön seurauksiin liittyvään näkökulmaan sekä merkin käyttäjään liittyvään näkökulmaan. Esimerkiksi Pihlajarinne on katsonut, että käytön seurauksiin liittyvä näkökulma on tarkoituksenmukaisempi

³⁵⁴ Pihlajarinne 2010, s. 235.

arvioitaessa merkin käytön kilpailullisia vaikutuksia. Siinä arvioidaankin kokonaistilannetta objektiivisemmin.

EUT:n oikeuskäytännöstä on myös saatu Gillette-tapauksen yhteydessä viitteitä siitä, milloin merkin käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista. Hyvän liiketavan vastaiseksi on EUT katsonut muun muassa sen, että merkin käyttämisen perusteella ei saa syntyä vaikutelmaa liikeyhteydestä, eikä omia tuotteitaan saa esittää toisen tuotteiden jäljitelminä.

EUT:n ratkaisukäytännöstä onkin saatu selville, että sallittua on esimerkiksi ilmoittaa tuotteiden yhteensopivuudesta, mikäli toisen merkin käyttö on ainoa tapa kertoa kohdeyleisölle tuotteen käyttötarkoituksesta. Myös tietyn merkkisten tavaroiden huolto- ja korjauspalveluissa on sallittua, ilman että syntyy väärää käsitystä yritysten välillä mahdollisesti vallitsevasta liikeyhteydestä, ilmoittaa toisen merkkiä käyttäen omien palveluiden luonne. Samoin puhtaasti kuvailevia merkintöjä tuotteiden valmistustapaa osoitettaessa on saanut käyttää, kunhan asiakkaille ei tuotteiden valmistajan alkuperästä tule virheellistä käsitystä.

Tavaramerkin käyttö on myös tietyin edellytyksin sallittu vertailevassa markkinoinnissa. SopMenL:n ja harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin säännösten mukaan sallittu vertaileva markkinointi ei saa olla muun muassa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, eikä siinä saa vähätellä tai käyttää epäoikeutetusti toisen tunnetun merkin mainetta hyväksi. Käytännössä vertailevassa markkinoinnissa tosin toisen merkin vähättely on yleinen ongelma ja ikään kuin kuuluu koko vertailevan mainonnan ”luonteeseen”, että vertailun tekevä yritys hyötyy siitä.

Tavaramerkeille annettava laaja suoja ei parhaalla mahdollisella tavalla edistä kilpailua. Ratkaisuja tulisikin tehdä sen valossa, että jatkossakin suojaa annetaan alkuperätehtävälle, jolloin tavaramerkki toteuttaa olennaista tehtäväänsä tuotteiden erottamitarkoituksessa. Silloin myös muille toimijoille jäisi vapaammat kädet käyttää erilaisia merkkejä markkinoilla. EUT:n tavaramerkkisuojan laajenentamistrendi myös investointien alueelle onkin hieman huolestuttava. Markkinoiden tulisi olla vapaammin elinkeinonharjoittajien käytössä ja todelliset kilpailuvaltit pitäisi löytyä tuotteiden laadusta ja ominaisuuksista ennemmin kuin siitä, kuinka paljon yritykset ovat valmiita maksamaan markkinoinnistaan. Nähtäväksi jää, kuinka pitkälle EUT on valmis laajentamaan tulkintakäytäntöään tavaramerkkisuojasta.