

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu
Työ ja yrittäjyys
38/2012



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Tekijät Författare Authors Tavaramerkkilainsäädännön uudistamista selvittänyt työryhmä Puheenjohtaja: Max Oker-Blom Sihteeri: Mika Kotala	Julkaisu-aika Publiceringstid Date Lokakuu 2012 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment 28.3.2011
Julkaisun nimi Titel Title Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta	
Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän selvittämään tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Työryhmän arvion mukaan kiireellisin tavaramerkkilakia koskeva uudistustarve liittyy tavaramerkkidirektiivin kansallisen implementoinnin jälkeisen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön huomioon ottamiseen. Näin työskentely päätettiin rajata pääasiallisesti 1 luvun tarkasteluun ja ajanmukaistamiseen, vaikka myös muita esiin nousseita kysymyksiä on arvioitu. Työryhmän selvityksen tueksi on myös kysytty alan toimijoiden kantoja tarkasteltaviin kysymyksiin sekä vertailtu tavaramerkkilainsäädäntöä Pohjoismaissa. Työryhmän ehdotuksella pyritään selkeyttämään tavaramerkkilain 1 luvun rakennetta ja sisältöä kokonaisuudessaan. Työryhmä ehdottaa muutoksia, joilla mm. huomioidaan entistä paremmin tavaramerkkidirektiivin rajoitussäännökset sekä täsmennetään laajalti tunnettujen merkkien suojan edellytyksiä. Työryhmä ehdottaa myös käyttämättä jääneiden tavaramerkkien hallinnollisen kumoamisen mahdollistamista. Työryhmä ei esitä alueellisesti vakiintuneiden tavaramerkkien suojaa eikä myöskään muutoksia PRH:n suorittamaan estetutkimukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/Mika Kotala, puh. 050 3960974	
Asiasanat Nyckelord Key words tavaramerkki, EU:n tavaramerkkidirektiivi, tunnusmerkkilainsäädäntö	
ISSN 1797-3562	ISBN 978-952-227-688-9
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 129	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28 päivänä maaliskuuta 2011 työryhmän pohti-
maan tavaramerkkilain muutostarpeita. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja val-
mistella tavaramerkkilainsäädännön uudistamista sen ajankäytännön mukaiseksi sekä
ottaa soveltuvilta osin huomioon pohjoismainen oikeuskehitys.

Työryhmän jäseniksi nimettiin lakimies Anne Horttanainen Keskuskauppakama-
rista, erityisasiantuntija Jussi Karttunen oikeusministeriöstä, apulaisjohtaja Kris-
tiina Nyman Patentti- ja rekisterihallituksesta, dosentti Max Oker-Blom Hanken
School of Economicsilta, Senior Legal Counsel Pekka Salomaa Nokia Oyj:stä, asian-
ajaja Sami Sunila Roschier Asianajotoimistosta sekä asiantuntija Riikka Tähtivuori
Elinkeinoelämän keskusliitosta. Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva
virkamies Mikko Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän sihteerinä
toimi hallitussihteerinä Teija Miller 28.3.2011–31.4.2012 ja 1.5.2012–30.6.2012 ylitarkas-
taja Mika Kotala, molemmat työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mikko Huuskosen siir-
ryttyä Euroopan komission palvelukseen 1.10.2011–1.3.2012, puheenjohtajana toimi
1.10.2011 lukien Max Oker-Blom.

Työ- ja elinkeinoministeriö pidensi 30 päivänä marraskuuta 2011 tekemällään
päätöksellä työryhmän määräaikaan 30 päivään kesäkuuta 2012 saakka. Työryhmä
on kokoontunut toimikautensa aikana 17 kertaa.

Työryhmä teetti tavaramerkkien käyttäjille ja asiamiehille suunnatun kyselyn,
jossa tiedusteltiin tavaramerkkijärjestelmän toimivuutta nykyisellään sekä mahdol-
lisia kehittämistarpeita. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi Elinkeinoelämän
keskusliitto EK. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tilasi IPR University Centeriltä
työryhmän käyttöön pohjoismaisen vertailun. Käyttäjäkysely ja pohjoismainen ver-
tailu ovat työryhmän muistion liitteinä.

Työryhmä on keskittynyt lähinnä tavaramerkkilain 1 luvun uudistamistarpeiden
selvittämiseen. Tämän mukaisesti työryhmän muistio sisältää pääasiallisesti kuva-
uksen lain 1 luvun nykytilasta sekä työryhmän arvion ja kannanotot luvun uudista-
miseksi. Lisäksi työryhmä on käsitellyt yksittäisiä muita kysymyksiä.

Työryhmän keskeisimmät ehdotukset liittyvät tavaramerkkilain 1 luvun uudis-
tamiseen, tavaramerkkirekisteröintien estetutkimuksen säilyttämiseen nyky-
muodossaan sekä tavaramerkkirekisteröintien hallinnollisen kumoamisen
mahdollistamiseen.

Saatuana työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti työ- ja elinkeinoministeriölle.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2012

Max Oker-Blom

Anne Horttanainen

Mikko Huuskonen

Jussi Karttunen

Kristiina Nyman

Pekka Salomaa

Sami Sunila

Riikka Tähtivuori

Mika Kotala

Sisältö

Työ- ja elinkeinoministeriölle.....	5
1 Johdanto	9
1.1 Aineettomia oikeuksia koskeva strategia.....	9
1.2 Selvityksen tausta, toteutustapa ja tavoitteet.....	9
1.3 Tavaramerkin tehtävät.....	10
1.4 Tavaramerkki-oikeuden säädöspohja.....	12
1.5 Suhde muihin oikeudenaloihin.....	15
2 Nykytila	16
2.1 Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin.....	16
2.1.1 Yleistä.....	16
2.1.2 Merkki vai tuotteen ominaisuus.....	16
2.1.3 Graafisen esittämisen vaatimus.....	17
2.1.4 Erottamiskyky rekisteröintikelpoisen merkin edellytyksenä.....	18
2.1.5 Rajoitukset tuotteen muodon suojaamisessa.....	18
2.2 Erottamiskyky.....	20
2.3 Yksinoikeuden saaminen.....	22
2.3.1 Yleistä.....	22
2.3.2 Rekisteröinti.....	22
2.3.3 Vakiinnuttaminen.....	23
2.4 Yksinoikeuden sisältö.....	24
2.4.1 Suojan ala.....	24
2.4.2 Sekoitettavuus / sekaannusvaara.....	26
2.4.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit.....	29
2.5 Yksinoikeuden rajoitukset.....	33
2.5.1 Yleistä.....	33
2.5.2 Oman nimen käyttö.....	33
2.5.3 Kuvailevat merkinnät.....	34
2.5.4 Käyttötarkoituksen osoittaminen.....	35
2.5.5 Hyvä liiketapa.....	35
2.6 Merkin osat, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin.....	37
2.7 Rikkiprioriteetti.....	37
2.8 Yksinoikeuden sammuminen.....	38
2.9 Eräitä rekisteröintimenettelyyn liittyviä erityiskysymyksiä.....	40
3 Käyttäjäkysely	42
4 Pohjoismainen vertailu	43

5	Nykytilan arvio ja työryhmän ehdotukset.....	44
5.1	Tavaramerkkilain 1 luvun rakenne	44
5.2	Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin.....	44
5.3	Erottamiskyky	44
5.4	Yksinoikeuden saaminen.....	45
	5.4.1 Rekisteröinti ja vakiinnuttaminen	45
	5.4.2 Alueellinen vakiinnuttaminen.....	46
5.5	Yksinoikeuden sisältö.....	47
	5.5.1 Sekaannusvaara.....	47
	5.5.2 Laajalti tunnetut merkit.....	48
5.6	Yksinoikeuden rajoitukset	49
	5.6.1 Oman nimen käyttö.....	50
	5.6.2 Kuvailevat merkinnät	50
	5.6.3 Käyttötarkoituksen osoittaminen.....	50
	5.6.4 Hyvä liiketapa	51
5.7	Merkin osat, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin	52
5.8	Alkuperäisyys.....	52
5.9	Yksinoikeuden sammuminen.....	53
5.10	Viranomaisen estetutkimus.....	54
5.11	Tavaramerkin hallinnollinen kumoaminen	55
5.12	Tavaramerkkilain 2 lukuun tehtävät tekniset muutokset	58
5.13	Eräitä rekisteröintimenettelyyn liittyviä erityiskysymyksiä	59
5.14	Tavaramerkkikyselyssä esiin nousseita kysymyksiä.....	62
Liitteet	64

1 Johdanto

1.1 Aineettomia oikeuksia koskeva strategia

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettomia oikeuksia koskevasta strategiasta annettiin 26.3.2009, ja se pohjautui TEM julkaisuun 37/2008 ”IPR tehokkaaseen käyttöön! Aineksia teollis- ja tekijänoikeuksien strategiaan”. Strategiassa painotetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten IPR-oikeuksien kaupallistamis- ja suojaamismahdollisuuksia. Sillä on laajalle ulottuva vaikutus, koska immateriaali-oikeudet muodostavat yhä suuremman osuuden keskimääräisestä yritysvarallisuudesta. Vuoteen 2015 mennessä saavutettavia tavoitteita ovat muun muassa innovatiivisuuteen kannustava joustava lainsäädäntöjärjestelmä, joka mahdollistaa immateriaali-oikeuksien hyödyntämisen globaalissa ympäristössä. Yhden strategian toimenpiteistä muodostaa kansallisen tavaramerkkilain (7/1964) tarkistaminen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 22.6.2011 päätettiin jatkaa strategian toteuttamista ja uudistaa strategian toimenpideohjelma toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja hallituksen painopisteiden pohjalta.

1.2 Selvityksen tausta, toteutustapa ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän selvittämään tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Ryhdyttyään kartoittamaan uudistustarpeita työryhmä havaitsi, että kiireellisin uudistustarve liittyi tavaramerkkidirektiivin kansallisen implementoinnin jälkeisen Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön huomioon ottamiseen. Näin työskentely päätettiin rajata pääasiallisesti 1 luvun tarkasteluun ja ajanmukaistamiseen, vaikka myös muutamia muita esiin nousseita kysymyksiä on arvioitu. Työryhmän selvityksen tueksi on myös kysytty alan toimijoiden kantoja tarkasteltaviin kysymyksiin sekä vertailtu tavaramerkkilainsäädäntöä Pohjoismaissa.

Muistio on jaettu viiteen lukuun. Tässä johdantoluvussa taustoitetaan selvitystä, käydään läpi tavaramerkin tehtäviä sekä asiaan liittyvä lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset. Toisessa luvussa kartoitetaan tavaramerkkilain 1 luku koskeva oikeustila. Tarkoituksena on kuvata lähtötilanne ja luoda pohja muutostarpeiden käsittelylle. Käyttäjäkyselyn ja pohjoismaisen vertailun tulokset käydään lyhyesti läpi 3 ja 4 luvuissa. Varsinainen arvio vallitsevasta oikeustilasta, nykyisistä säädöksistä ja kehityskohteista tehdään 5 luvussa. Luvussa esitetään myös teemoittain työryhmän ehdotukset lain muuttamiseksi. Muistion liitteenä on työryhmän ehdotus uudeksi 1 luvuksi sekä muutamiksi muiksi tavaramerkkilain pykäliksi (Liite 1),

tavaramerkkijärjestelmän toimivuutta koskeva selvitys (Liite 2) sekä pohjoismaisten tavaramerkkilakien vertailu (Liite 3).

Työryhmän tavoitteena on tuoda esiin ensisijaisesti lain 1 lukuun liittyvät ongelma-kohtat ja uudistustarpeet sekä esittää konkreettisia ehdotuksia lain muuttamiseksi.

1.3 Tavaramerkin tehtävät

Tavaramerkkejä käytetään erottamaan myytäväksi tarjottavia tai muutoin elinkeino-toiminnassa liikkeeseen laskettavia tavaroita tai palveluja toisten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkien käyttö tuotteiden tunnuksena lähtee käytännön tarpeesta. Niiden olemassaolo hyödyttää yritysten lisäksi myös kuluttajaa. Ilman tavaramerkkejä kuluttajan olisi hankalampaa havaita tuotteiden välisiä eroavaisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi hintaan, laatuun ja hyödykkeiden muihin ominaisuuksiin. Tavaramerkki on modernin markkinatalouden ja yritysten välisen kilpailun peruselementti. Tämä johtuu osin sen merkityksestä kuluttajille heidän tehdessään ostopäätöksiä.

Oikeuskirjallisuudessa viitataan tavallisesti tavaramerkin tehtäviin tai funktioihin. Osa näistä tavaramerkin funktioista on saanut merkitystä myös kansallisten tuomioistuinten sekä Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeudellisessa arvioinnissa, kun taas toiset kuvaavat ainoastaan tavaramerkin tosiasiallisia tehtäviä tai vaikutuksia. EUT on muun muassa ratkaisussa C-206/01 Arsenal todennut, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa, jos samanlaisen merkin käyttäminen ei voi aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä (Samoin C-2/00 *Hölterhoff*, C-487/07 *L'Oréal SA*). Seuraavassa tavaramerkin tehtäviä tullaan tarkastelemaan sen eri funktioiden kautta.

Erottamisfunktio

Tavaramerkin perinteisenä tehtävänä pidetään tuotteen tai palvelun yksilöimistä, ts. sen erottamista muista tuotteista tai palveluista. Tällöin puhutaan tavaramerkin erottamisfunktioista. Erottamisfunktio korostuu myös tavaramerkkilain (TMerkkiL) 1 §:ssä. Tavaramerkkien olemassaolo lähtee alun perin tuotteen yksilöimisen tarpeesta. Tietyn tunnuksen käyttäminen on lähtökohtaisesti helpoin tapa tuotteiden erottamiseksi markkinoilla. Se auttaa kuluttajaa tekemään nopeita rationaalisia kulutuspäätöksiä ja löytämään uudelleen aiemmin ostamansa tuotteen, johon hän usein yhdistää tietyn laatuodotuksen.

Alkuperäfunktio

Alkuperäfunktio liittyy läheisesti erottamisfunktioon. Tavaramerkki viittaa tuotteiden anonyymiin lähteeseen. Käytännössä tuotteet, joita markkinoidaan samalla merkillä, eivät välttämättä ole peräisin samalta valmistajalta. Mahdollisesta merkin luovutuksesta tai lisensiointijärjestelystä huolimatta alkuperäfunktion voidaan katsoa toteutuvan, koska merkin haltijalla on intressi säilyttää tuote ominaisuuksiltaan alkuperäisen mukaisena.

Sekä kansallisessa että EUT:n oikeuskäytännössä alkuperäfunktiota on pidetty tavaramerkin keskeisimpänä tehtävänä. Korkein oikeus linjasi ratkaisussaan KKO 2005:143 että tavaramerkkejä suojataan lähtökohtaisesti sellaiselta sekoitettavissa olevien merkkien käytöltä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle eli alkuperän takaamiselle. Mikä tahansa käyttö elinkeinotoiminnassakaan ei siis välttämättä loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta. Kanta vastaa EUT:n omaksumaa tulkintaa (mm. C-39/97 *Canon*). Alkuperäfunktio liittyy läheisesti myös erottamiskyvyn arviointiin (ks. 2.2.).

Garantiafunktio

Garantiafunktiolla ymmärretään viitattavan siihen, että tavaramerkin tulisi taata samalla merkillä varustettujen tuotteiden laadullinen samanlaisuus. Garantiafunktiosta ei ole mainintaa tavaramerkkilaisissa, eikä merkin haltijalla ole oikeudellisesti katsoen myöskään velvollisuutta huolehtia tuotteiden tasaisesta laadusta. Kuluttaja voi aina halutessaan muuttaa kulutuskäyttäytymistään. On kuitenkin luonnollista, että tuotteen hyväksi havaittu laatu johtaa usein merkkitavarauskollisuuteen, joka taas edesauttaa tuotteen ostajakunnan säilyttämistä sekä kasvattamista. Tästä syystä yritykset pyrkivät käytännössä takaamaan tuotteensa laadun etenkin sen tuoman kilpailuedun vuoksi.

Kilpailufunktio

Kilpailufunktio tarkoittaa, että tavaramerkki on yksi niistä keinoista, joilla kilpaileva tuote pyritään syrjäyttämään. Kilpailufunktiossa yhdistyvät jo edellä käsitellyt funktiot. Kun kuluttaja kykenee merkin perusteella erottamaan tuotteet markkinoilla, hän odottaa yleensä tuotteen olevan myös samaa alkuperää tai vähintään samaa laatutasoa muiden saman merkin kattamien tuotteiden kanssa. Kuluttajan ollessa tyytyväinen valitsemaansa tuotteeseen, hän todennäköisesti ostaa sen myös uudelleen, jolloin syntyy ns. *merkkitavarauskollisuus*. Näin erottamis-, alkuperä- ja garantiafunktioiden yhdistelmän seurauksena tavaramerkille syntyy kilpailufunktio, jolloin samaa tuotetta tarjoavien kilpailevien elinkeinonharjoittajien markkinoilla toimimista voidaan laillisin keinoin vaikeuttaa. Kilpailijan on vaikea muuttaa kuluttajan ostokäyttäytymistä, kun merkkitavarauskollisuus on syntynyt. Tavaramerkistä pyritään tekemään symboli, jonka avulla edistetään tuotteen markkinointia.

Mainos- tai kommunikaatiofunktio

Tavaramerkki yhdistää mainonnan ja sen tuotteen, jota mainostetaan. Tuotetta myydään ja mainostetaan pitkälti juuri tavaramerkin avulla, ja sen on todettu olevan tarkoituksenmukainen väline tuotteen positiivisen imagon rakentamisessa. Laajamittaisen mainonnan yleistymisen vuoksi tavaramerkin olemassaolo on usein välttämätöntä, jotta mainonnan ja mainostettavan tuotteen yhdistäminen toisiinsa olisi kuluttajalle mahdollisimman helppoa. Mainonnan avulla tavaramerkki voi saavuttaa tietyn imagon, joka saattaa tehdä tuotteesta haluttavan niin, että merkki itsessään

vetää kuluttajia puoleensa. Tällöin tavaramerkin mainosfunktion merkitys korostuu varsinkin erilaisten muoti- ja trendituotteita markkinoitaessa. Näiden kohdalla tavaramerkki muodostaa yleensä oleellisen osan tuotteeseen liittyvistä mielikuvista. Tavaramerkki on olennainen osa varsinaista *brändiä*. EUT on ottanut kantaa tuotteen mainosfunktion olemassaoloon ratkaisussaan C-337/95 *Parfums Christian Dior SA*. EUT kiinnitti huomiota ylellisyystuotteiden jälleenmyyjän velvollisuuteen pyrkiä estämään mainonnan vahingoittava vaikutus tavaramerkin mainetta ja tuotetta koskeviin mielikuviiin.

Tavaramerkin taloudellinen arvo

Tavaramerkkiin sisältyy usein merkittävää aineetonta pääomaa, jota haltija voi halutessaan hyödyntää liiketoiminnassaan. Paitsi käyttämällä merkkiään tuotteidensa tunnuksena ja näin merkin tuottamasta kilpailuedusta hyötyen, merkinhaltija voi hyödyntää merkkiään myös myöntämällä merkkeihinsä lisenssioikeuksia. Tavaramerkkiä voidaan käyttää kasvattamaan yrityksen tulosta sekä markkina-arvoa esimerkiksi juuri lisensoimalla. Lisäksi tunnettuja tavaramerkkejä voidaan hyödyntää laskettaessa markkinoille uusia tuotteita, käytettävän merkin ollessa jo valmiiksi vakiintunut sekä yleisesti tunnettu. Markkinoiden globalisoitumisen seurauksena tavaramerkkien kaupallinen arvo muodostaa usein myös huomattavan osan yrityksen markkina-arvosta. Kun tuotekehittelyyn, laadun tarkkailuun ja markkinointiin tehdään merkittäviä investointeja, on tavaramerkin suojaaminen siihen liittyvien huomattavien taloudellisten intressien vuoksi erityisessä asemassa.

1.4 Tavaramerkkioikeuden säädöspohja

Tavaramerkkilaki

Voimassa oleva tavaramerkkilaki (7/1964) tuli voimaan 1.6.1964. Kyseessä oli kokonaisuudistus, jolla kumottiin aiemmin voimassa ollut tavaraleima-asetus 11.2.1889. Tavaramerkkilaki oli suomalaisen virkatyön tulos, joskin se pohjautui yhteispuhjoismaiseen valmisteluun, jonka tavoitteena oli pohjoismaisten tavaramerkkilakien yhtenäistäminen. Lakiin on tehty useita osittaisuudistuksia, jotka ovat pääosin olleet seurausta Suomen liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin. Tavaramerkkilakia on muutettu sen voimassaoloaikana kolmetoista kertaa, ja näistä kymmenen muutosta on tehty 1990 ja 2000-lukujen aikana. Ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (tavaramerkkidirektiivi) säännökset saatiin osaksi Suomen oikeutta lailla 25.1.1993/39.

Tavaramerkkilaki koostuu yhdestätoista luvusta, joista ensimmäinen sisältää yleisiä määräyksiä mm. tavaramerkin luonteesta, vakiintumisesta, yksinoikeudesta ja sekoitettavuudesta. Luvut 2 ja 3 käsittelevät tavaramerkin rekisteröintiä sekä oikeussuojan lakkaamista ja rekisteröinnin mitättömyyttä. Laki sisältää säännöksiä myös ulkomaisista merkeistä, luovutuksesta, seuraamuksista ja prosessuaalisista kysymyksistä. Kansainväliselle rekisteröinnille ja yhteisön tavaramerkille on

omistettu omat lukunsa. Tavaramerkkiasetuksessa (296/1964) säädetään tarkemmin tavaramerkin rekisteröinnistä sekä rekisteröinti- ja väitemenettelystä.

Tavaramerkkidirektiivi

Tavaramerkkidirektiivi tuli voimaan 11.02.1989. Vaikka Suomi liittyi Euroopan unioniin vasta myöhemmin, ETA-jäsenyys velvoitti sopeuttamaan lainsäädännön direktiivin vaatimuksia vastaavaksi. ETA-sopimus allekirjoitettiin 1992 ja se tuli voimaan 1.1.1994. Tavaramerkkilaki muutettiin vastaamaan direktiivin pakottavia säännöksiä vuoden 1993 alussa. Sittenmyin direktiivistä on annettu uudelleenkodifioitu versio 2008/95/EY, joskaan sisällöllisiä muutoksia säädökseen ei ole tehty.

Direktiivillä on pyritty yhdenmukaistamaan tavaramerkkien suoja EU:ssa, keskityen erityisesti sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamiseen. Direktiivin tarkoituksena on saada tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset identtisiksi kaikissa jäsenvaltioissa sekä helpottaa palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkumista unionissa. Direktiivi sisältää sekä pakottavia että tahdonvaltaisia säännöksiä. Sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan. Jäsenvaltioilla on myös edelleen suojan laajuutta koskeva harkintavalta silloin, kun merkki on vakiinnutettu. Direktiivi koskee vain rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tavaramerkkidirektiivin 2 artikla määrittelee, mikä voi muodostaa tavaramerkin, ja sitä seuraavat artiklat käsittelevät rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita. Direktiivin 5 artikla säätää tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista, ja 6 ja 7 artiklat rajoituksista ja oikeuksien sammumisesta. Lisäksi direktiivi säätää mm. käyttöluvasta, tavaramerkin käyttämisestä, käyttämättä jättämisen seuraamuksista sekä muista menettämisperusteista.

Tavaramerkkisuojaa koskevat kansainväliset sopimukset

Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS n:o 43/1975) on solmittu vuonna 1883. Sopimusta on tarkistettu kuusi kertaa, viimeksi Tukholmassa 1967. Sopimusta pidetään teollisoikeuden alan merkittävimpänä kansainvälisenä yleissopimuksena, ja se sääntelee teollisoikeuksien suojan vähimmäissisältöä ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimuksen 6 bis artiklan mukaan tavaramerkkioikeus perustuu rajoitetulle universaaliperiaatteelle. Sen mukaan sopimuksen liittomaat sitoutuvat epäämään tai julistamaan mitättömäksi tavaramerkin rekisteröinnin tai kieltämään sen käytön, mikäli rekisteröitäväksi haettu tai jo tosiasiallisesti käytetty merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa maassa yleisesti tunnettuun tavaramerkkiin nähden ja sitä käytetään tai aiotaan käyttää samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa.

Maailman kauppajärjestön perustamissopimus (SopS n:o 5/1995) on solmittu 1994. Sen liite 1C Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS) on erottamaton osa perustamissopimusta ja sitoo kaikkia jäseniä. TRIPS-sopimuksella pyritään siihen, että kaikissa sopimukseen liittyneissä maissa

noudatetaan immateriaalioikeutta koskevia kansainvälisten sopimusten periaatteita. TRIPS-sopimus kattaa teollis- ja tekijänoikeudet, myös tavaramerkkioikeuden. Vaikka sopimuksen määräyksillä ei ole ns. välitöntä oikeusvaikutusta, kansallisten tuomioistuinten on kuitenkin yhteisön oikeuden nojalla sovellettava kansallisia oikeussääntöjään TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman pitkälle noudattaen, ks. esim. EUT ratkaisu C-245/2 *Anheuser-Busch Inc*, kohta 54 ja 55.

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (SopS n:o 12/1996) solmittiin 1989, ja sitä on sittemmin muutettu kaksi kertaa, viimeksi vuonna 2007. Madridin pöytäkirja loi kansainvälisen rekisterijärjestelmän, johon Suomi liittyi 1.4.1996. Järjestelmässä yhdellä kansainvälisellä rekisteröinnillä voidaan saada kansallista rekisteröintiä vastaava suoja yhdessä tai useammassa nimetyssä maassa. Kansainvälisen rekisteröinnin edellytyksenä on vireillä oleva kansallinen tavaramerkkihakemus tai rekisteröity kansallinen tavaramerkki. Maailman henkisen omaisuuden järjestölle eli WIPO:lle (World Intellectual Property Organization) osoitetussa hakemuksessa nimetään ne sopimusvaltiot, joissa suojaa halutaan. Kansallisilla rekisteriviranomaisilla, joille hakemus on kohdistettu, on tietyin edellytyksin oikeus kansallisen lainsäädännön perusteella hylätä rekisteröinti ko. maassa.

WIPO hallinnoi Madridin pöytäkirjaa, Pariisin yleissopimusta sekä 22 muuta immateriaalioikeutta koskevaa konventiota. Järjestön tarkoituksena on edistää yhteistyötä eri valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja edistää immateriaalioikeuksien suojaa yleisesti. Se on antanut tavaramerkkien osalta yleisluontoisia soveltamisohjeita, joiden tarkoituksena on selventää, yhtenäistää ja jossain määrin myös muuttaa Pariisin sopimuksen ja TRIPS -sopimuksen säännösten tulkintaa sopimusten alaan kuuluvissa valtioissa. WIPO:n puitteissa on neuvoteltu myös kansainvälinen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty eli TLT), joka solmittiin 1994 ja sisältää lähinnä teknislounteisia määräyksiä rekisteröintimenetelmästä. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole vielä ratifoinut sitä.

Yhteisön tavaramerkkiasetus

Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä loi kansallisista tavaramerkkijärjestelmistä erillisen ylikansallisen suojajärjestelmän. Yhteisötavaramerkin rekisteröintiin perustuva oikeus on voimassa yhtenäisin oikeusvaikutuksin koko EU:n alueella, eli yhteisötavaramerkki on voimassa muuttumattomana koko yhteisössä. Yksinoikeus voi perustua ainoastaan rekisteröintiin, jota haetaan yhteisön tavaramerkkivirastolle (Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, tavaramerkit ja mallit, OHIM) osoitetulla hakemuksella. Virasto hylkää hakemuksen ainoastaan, jos on olemassa absoluuttinen este rekisteröinnille. Aikaisemman merkin haltija voi tehdä väitteen rekisteröintiä vastaan, mutta mikäli väitettä ei tehdä, rekisteröinti hyväksytään, vaikka kansallinen sekoi-tettavuuseste olisi olemassa.

Tavaramerkkilaisissa säännelty kansallinen ja toisaalta yhteisön tavaramerkkiasetukseen perustuva ylikansallinen tavaramerkkijärjestelmä ovat toisistaan riippumattomia, rinnakkaisia järjestelmiä. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen johdantolauseessa todetaan, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Kansalliset tavamerkit ovat tarpeen sellaisille yrityksille, jotka eivät tarvitse tavaramerkilleen EU:n laajuista suojaa. Siksi ei ole perusteltua velvoittaa yrityksiä aina rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisötavamerkeiksi (Yhteisön tavamerkin ja kansallisen tavamerkin suhteesta ks. esim. KKO 2009:57).

1.5 Suhde muihin oikeudenaloihin

Toiminimilainsäädäntö

Sekä tavaramerkki että toiminimi ovat omaan lakiinsa perustuvia tunnuksia. Toiminimiä sääntelee toiminimilaki (128/1979). On varsin tavallista käyttää samaa tunnusta sekä tavaramerkkinä että toiminimenä. Useimmiten toiminimen ydinosa eli firmadominantti toimii tällöin tavaramerkkinä. Yhtäläisyyksistä huolimatta toiminimillä ja tavaramerkeillä on myös olennaisia eroja. Toiminimen ensisijainen tehtävä on yksilöidä tietyllä alalla toimivia yrityksiä, kun taas tavamerkin ensisijaisena tehtävänä on erottaa toisistaan tavaroita ja palveluita. Toiminimi ja tavaramerkki voivat joutua ristiriitaan keskenään. Tästä syystä sekä tavaramerkkilakiin että toiminimilakiin sisältyy säännökset keskinäisestä sekoitettavuudesta. Sekä toiminimen että tavamerkin rekisteröintimenettelyssä tutkitaan myös mahdollisesti esteeksi tulevat aikaisemmat toiminimet ja tavamerkit. Toiminimen ja tavamerkin sekoitettavuuden arviointi tulee kuitenkin rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset (ks. KHO 08.01.2003/7).

Suhde markkinointioikeuteen

Elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus tavaramerkkioikeuden avulla suojata tuotteen yksilöllistä muotoilua ja ulkoasullisia ominaisuuksia. Tavaramerkkioikeus sallii nykyään rekisteröidä mm. kolmiulotteisia muotoja ja erilaisia kuvioita ja väriyhdistelmiä tuotteiden tavamerkeiksi. Rekisteröity yksinoikeus takaa vahvan suojan jäljittelytoimia vastaan. Teollisoikeuksiin luettavaa suojaa täydentää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettu laki (SopMenL 22.12.1978/1061) Voidaan ajatella, että vaikka tuotteen ulkoasu on jäänyt vaille yksinoikeussuojaa, sen jäljittely voi olla tietyissä tilanteissa sopimatonta sekä jäljittelyn kohteeksi joutuneen elinkeinonharjoittajan että asiakaskunnan kannalta.

SopMenL:n merkitys on kasvanut uusien liiketoimintamallien ja -toimintojen yhteydessä. Yksi suojamuoto ei välttämättä anna toimijoiden tarvitsemää tai haluaa suojaa, jolloin suojaa haetaan sopimattoman menettelyn sääntelyn kautta. Palvelut ovat hyvä esimerkki tästä, koska niihin voi liittyä sekä patentti-, tekijänoikeus (esim. IT-palvelut), malli- että tavaramerkkisuoja.

2 Nykytila

2.1 Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin

2.1.1 Yleistä

Rekisteriin merkittävänä tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskeutut tavarat voidaan erottaa toisen tavaroista (TMerkkiL 1 §:n 2 momentti). Vakiinnuttamisen kautta muukin kuin rekisteröintikelpoinen merkki voi saada tavaramerkkisuoja.

Rekisteröintikelpoisena tavaramerkkinä voi TMerkkiL 1 §:n 2 momentin mukaan olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto. Säännöksen sanamuoto osoittaa, että kyseessä on vain esimerkkiluettelo. TMerkkiL 1 §:n 2 momentin esimerkkeinä mainittujen tunnusten lisäksi graafisesti esitettävissä voivat olla muun muassa värit ja väriyhdistelmät sekä äänet. Rekisteröitävä tavaramerkki voi siten lähtökohtaisesti olla minkäläinen tahansa, kunhan graafisen esitettävyyden ja erottamiskyvyn vaatimukset täyttyvät.

TMerkkiL 1 §:n 2 momentti vastaa sisällöltään tavaramerkkidirektiivin 2 artiklaa, jonka mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden tavaroista tai palveluista. EUT on ratkaisussaan C-321/03 Dyson katsonut, että 2 artikla sisältää kolme erillistä vaatimusta tavaramerkille. Ensimmäisen on muodostettava merkki. Tämä merkki on toiseksi voitava esittää graafisesti. Kolmanneksi merkillä on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Määrällisesti katsoen suurin osa nykyisistä rekisteröidyistä tavaramerkeistä on sanamerkkejä, kuviomerkkejä tai näiden yhdistelmiä. Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin tässä yhteydessä rajanvetoon sen välillä, mitä voidaan suojata tavaramerkkinä ja mikä jää suojan ulkopuolelle.

2.1.2 Merkki vai tuotteen ominaisuus

Rajanveto tavarain ominaisuuden ja rekisteröintikelpoisen merkin välillä liittyy kysymykseen siitä, mieltääkö kohderyhmä piirrettä lainkaan tavaramerkiksi. Tämä koskee erityisesti kolmiulotteisia merkkejä ja värimerkkejä. Hakemuksen kohteen on muodostettava merkki, jotta se kvalifioituu tavaramerkkinä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä. Kyse ei ole graafisen esittämisen vaatimuksesta tai erottamiskyvystä, vaan itse merkkiä koskevasta edellytyksestä.

Tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta koostuvat merkit ovat kolmiulotteisia merkkejä, joten ne ovat yleensä graafisesti esitettävissä. Tavaramerkkinä voi kuitenkin olla vain nimenomaan tietty muoto, ei esimerkiksi tavaran pelkkä ominaisuus sellaisenaan. Ratkaisussaan C-321/03 Dyson EUT katsoi, että hakemuksen kohteena oli todellisuudessa kyseisen tavaran pelkkä ominaisuus. Hakemuksessa esitettiin kuva pölypussittomasta pölynimurimallista ja merkkiä kuvattiin tekstillä *"tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilysäiliöstä, joka muodostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta"*. Hakemuksen kohde ei ollut tavaramerkkidirektiivin 2 artiklassa tarkoitettu merkki. Huomionarvoista ratkaisussa on, että se ei perustunut erottamiskyvyn puutteeseen.

Vastaavaa arviointia on tehty myös värimerkkien osalta. Pelkkä väri tai väriyhdistelmä voi lähtökohtaisesti toimia tavaramerkkinä, ja värit ovat kiistatta esitettävissä graafisesti. Tavallisesti väri on kuitenkin pelkkä esineen ulkoinen ominaisuus ja se, muodostaako se merkin, riippuu asiayhteydestä, jossa kyseistä väriä käytetään (ks. C 104/01 *Libertel*). Pelkästä väristä koostuvat merkit yleensä hylätään puuttuvan erottamiskyvyn johdosta, mutta suhteessa tiettyyn tavarahan tai palveluun väri voi sellaisenaan muodostaa merkin.

2.1.3 Graafisen esittämisen vaatimus

Merkin rekisteröinti edellyttää, että se voidaan kuvata graafisesti. Vaatimuksen taustalla on ajatus siitä, että rekisteröitävät merkit tulee kyetä julkaisemaan ja muiden elinkeinonharjoittajien tulee kohtuullisella vaivalla saada selville, mitä merkkejä heidän kilpailijansa ovat rekisteröineet. EUT totesi ratkaisussaan C-273/00 *Sieckmann*, että graafisen esityksen vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmen-tää itse tavaramerkki, jotta rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde voidaan määritellä. EUT:n mukaan direktiivin 2 artiklaa on tulkittava niin, että tavaramerkin voi muodostaa esimerkiksi merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita *"jos se voidaan esittää graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen"* (*Sieckmann* 53-55 kohdat, samoin C-283/01 *Shield Mark*).

TMerkkiL 1 §:n 2 momentissa luetellut merkkityypit ovat yleensä esitettävissä graafisesti. Värien osalta EUT arvioi graafisen esitettävyyden vaatimusta ratkaisussa C-104/01 *Libertel*. EUT katsoi, ettei pelkkä värinäytteen tallettaminen täyttänyt vaatimusta, koska värin näyte voi muuttua ajan kuluessa. Sen sijaan värin sanallinen kuvaus muodostaa värin graafisen esityksen. Tältäkin osin on kussakin tapauksessa arvioitava, onko kuvaus selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Käytännössä pelkkä sanallinen kuvaus ei voine koskaan olla riittävän täsmällinen. EUT mukaan mahdolliset sanallisen kuvauksen puutteet voidaan tarvittaessa aina korjata kuvaamalla väriä lisäksi kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla.

Myös äänimerkit voivat joissakin tapauksissa toimia tavaramerkkeinä. Äänimerkien ongelmaksi koituu kuitenkin yleensä graafisen esittämisen vaatimus. Tietyn tyyppiset äänimerkit, kuten sävelet, voidaan esittää graafisesti nuotteina. Sen sijaan esimerkiksi eläimen tai moottorin ääntä on hyvin vaikea esittää graafisesti. EUT on todennut, että lähtökohtaisesti äänet voivat olla tavaramerkkejä (C-283/01 *Shield Mark*). EUT ei sulkenut pois mahdollisuutta, ettei graafisen esittämisen vaatimusta voisi täyttää myös sanallisen kuvauksen perusteella. OHIM hyväksyy nykyään myös ei-traditionaaliset äänimerkit, jos hakija toimittaa hakemuksensa sähköisesti ja esimerkiksi sonogrammin muodossa esitetyn äänen graafisen esityksen lisäksi hakija liittää mukaan äänitiedoston.

Hajumerkkejä koskee sama graafisen esittämisen ongelma kuin äänimerkkejäkin. EUT on katsonut, ettei graafisen esitettävyyden vaatimuksia voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä. Harvat ihmiset tunnistavat kyseessä olevan hajun kemiallisen kaavan perusteella, koska se ei ole riittävän ymmärrettävä. Hajun sanallinen kuvaus puolestaan ei ole riittävän selvä, täsmällinen ja objektiivinen. Hajunäytteen tallettamista EUT ei pitänyt graafisena esityksenä (C-273/00 *Sieckmann*). Tällä hetkellä yhteisön tavaramerkkirekisterissä ei ole yhtään hajumerkkiä.

2.1.4 Erottamiskyky rekisteröintikelpoisen merkin edellytyksenä

TMerkkiL 1 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat voidaan erottaa toisen tavaroista. Lisäksi TMerkkiL 13 § säättää erikseen, että rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen. Tavaramerkkidirektiivi sisältää samankaltaiset säännökset, joiden mukaan merkillä on voitava erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista (2 artikla), eikä tavaramerkkinä saa rekisteröidä merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä tai joilta puuttuu erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat). Lisäksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai julistaa mitättömäksi b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi.

2.1.5 Rajoitukset tuotteen muodon suojaamisessa

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan rekisteröitävissä eivät ole sellaiset merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Tavaramerkkilaisissa samankaltainen säännös sisältyy 13 §:ään, jonka mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi

välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Tavaramerkkilain ja -direktiivin säännös on absoluuttinen rekisteröintieste, eikä edes muodon vakiintuminen mahdollista rekisteröintiä. Säännökset kuitenkin eroavat sanamuotonsa perusteella: TMerkkiL 13 § yksilöi rekisteröintiesteeksi erottamiskyvyyttömyyden, kun direktiivissä todetaan yleisesti, ettei mainitunlainen muoto ole rekisteröitävissä. Tuotteen muodosta puhuttaessa on syytä pitää mielessä myös rajanveto rekisteröintikelpoisen merkin ja tuotteen ominaisuuden välillä (ks. 2.1.2.).

Tavaran luonteenomainen muoto

Rekisteröitävissä eivät ole sellaiset merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta. Tämän säännöksen sisältö ja merkitys lienee varsin selvä. Jos muoto liittyy tavaran käytännöllisiin ominaisuuksiin tai se on suorastaan itse tavaran tyyppillinen muoto, sitä ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä. Tämä johtuu siitä, että tavaramerkin avulla tulee kyetä erottamaan yhden elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisista. Tavaran luonteenomaista muotoa ei voida pitää erottamiskykyisenä. Suojan myöntäminen myös rajoittaisi kohtuuttomasti muiden mahdollisuuksia kaupata vastaavia tuotteita.

Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto

Myöskään teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto ei ole rekisteröitävissä. Säädösteksteissä ei ole tarkemmin yksilöity, milloin kyse on yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta. EUT:n mukaan säännöksen tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkisuojan antaminen johtaa siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin (C-299/99 *Philips*, kohta 78). Tulkintavaikeudet liittyvät tapauksiin, joissa sama tekninen tulos voidaan aikaansaada useilla teknisillä ratkaisuilla. Lienee selvää, että jos kyseinen tekninen tulos voidaan saada aikaan ainoastaan tietyn kolmiulotteisen muodon avulla, niin muoto on välttämätön.

EUT otti ratkaisussa C-299/99 *Philips* kantaa siihen, miten sääntöä tulee arvioida niissä tapauksissa, joissa vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja on tarjolla. Philips väitti, ettei teknisen tuloksen saavuttamiseen tarkoitettusta muodosta koostuvan tavaramerkin rekisteröinnistä aiheudu kohtuuttomia rajoituksia muille, jos sama tekninen tulos voidaan saavuttaa käyttämällä muunlaista muotoa. EUT:n mukaan säännöksessä ei kuitenkaan ole mitään sellaista, joka mahdollistaisi em. päätelmän. Säännöksen tarkoituksena on estää tavaramerkkirekisteröinnin käyttäminen teknisiä ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden voimassaolon jatkamiseksi. Jos on selvitetty, että muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta, on rekisteröinnille direktiivin mukaan este.

Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto

Myöskään tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi saada suojaa edes vakiintumisen kautta. Lähtökohtana voidaan pitää tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävää. Oleellista olisi arvioida, toimiiko tietty muoto tavaramerkkinä, joka on jonkin elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan symboli, vai onko se esimerkiksi koristeellinen osa esinettä. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta (HE 133/1999) todetaan, että huomiota on kiinnitettävä siihen, palvelleko tällainen muoto muuta tarkoitusta kuin olla tavaran tunnusmerkki.

2.2 Erottamiskyky

Tavaramerkkioikeuden traditionaalinen tehtävä on erottaa eri elinkeinonharjoittajien tavarat ja niiden kaupalliset lähteet toisistaan. Jotta erottaminen olisi käytännössä mahdollista, tulee merkin olla ominaisuuksiltaan sellainen, että sen avulla todella kytetään erottamaan tavaroita tai palveluja toisistaan. Erottamiskykyä arvioidaan ensisijaisesti merkin rekisteröinnin edellytyksenä. Rekisteröinnin voidaan katsoa edellyttävän erottamiskyvyltä tiettyä *minimitasoa*. Toisaalta myös sinänsä erottamiskykyisten merkkien joukossa on erottamiskyvyltään toisia heikompia tai vahvempia merkkejä. Mitä omaperäisempi merkki on, sitä paremmin se kykenee yksilöimään kaupallisen lähteen ja erottamaan tuotteet toisistaan.

Erottamiskykyä arvioidaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita merkillä halutaan suojata. Selvästi erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat tavaraa tai palvelua, tai sen ominaisuutta tai laatua kuvailevat merkit. Itse tuotetta kuvaavien ilmaisujen lisäksi erottamiskyvyttöminä pidetään myös tavallisia markkinoinnissa käytettyjä ilmauksia, vaikka ne eivät kuvaisikaan itse tuotetta.

Erottamiskykyä arvioitaessa tarkastellaan, kykeneekö merkki tavaramerkinomaisesti yksilöimään tuotteen, kun sitä käytetään. Vaikka merkin omaperäisyys tai erikoisuus saattaa olla viite merkin korkeasta erottamiskyvystä, ei erottamiskyvyn toisaalta voida katsoa puuttuvan pelkästään siksi, että merkki ei ole kuvitteellinen tai vähäisessä määrin mielikuvituksellinen. Tavaramerkin ei nimittäin tarvitse olla luovan työn tulos eikä perustua omaperäiseen tai mielikuvitukselliseen tekijään vaan siihen, että merkki kykenee yksilöimään tavarat tai palvelut markkinoilla suhteessa kilpailijoiden tarjoamiin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin. Merkki, joka ei pysty toimimaan viittauksena sen lähteeseen, ei ole erottamiskykyinen.

Erottamiskyvystä puhuttaessa voidaan erottaa toisistaan merkin alkuperäinen erottamiskyky ja merkin saavutettu erottamiskyky. Alkuperäinen erottamiskyky liittyy merkin lähtökohtaiseen vahvuuteen erottaa tiettyjä tuotteita toisistaan. Vahva alkuperäinen erottamiskyky on merkeillä, jotka eivät kuvaa lainkaan tuotetta tai sen ominaisuuksia, esimerkiksi keksityillä sanoilla tai asiayhteydestään irrotetuilla yleissanoilla. Toisaalta myös sinänsä erottamiskykyinen mutta heikko merkki voi käytön kautta saavuttaa aiempaa vahvemman erottamiskyvyn. Alun perin kokonaan erottamiskyvytön merkki voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta.

Direktiivin rakenne, jossa erottamiskykyä edellytetään sekä 2 artiklassa (tavaramerkin muodostavat merkit) että 3 artiklassa (rekisteröinnin esteet), mutta vain 3 artiklassa säädetään erottamiskykyiseksi tulemisesta, mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan 2 artiklan tarkoittamalla tavalla erottamiskyvyttömät merkit eivät voisi tulla erottamiskykyisiksi myöskään käytön kautta. EUT on kuitenkin katsonut, että erottamiskyvyllä tarkoitetaan direktiivin 2 ja 3 artikloissa samaa asiaa (C-299/99 *Philips*). Jos muoto on tullut erottamiskykyiseksi, ja se täyttää erottamiskyvylle asetetut edellytykset, ei rekisteröintiestettä ole. Ei ole olemassa sellaista tavaramerkkien ryhmää, joilla olisi erottamiskyky joko itsessään tai käyttönsä perusteella, mutta joilla ei voitaisi erottaa tavaroita tai palveluja direktiivin 2 artiklassa tarkoitettulla tavalla (C-108/97 ja C-109/97 *Windsurfing Chemisee*).

Erottamiskyvystä ja tavaramerkin erottamisfunktioista säädetään TMerkkiL 1 §:n 2 momentissa, jonka mukaan tavaramerkin avulla on voitava erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut toisen tavaroista ja palveluista. Erottamiskyvystä säädetään myös TMerkkiL 13 §:ssä, jonka mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Kyseiseen pykälään on otettu myös luettelo merkeistä, joita tulee kuvailevuutensa johdosta pitää erottamiskyvyttöminä. Lainkohdan mukaan tavarain lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Tällaisia merkkejä kutsutaan siis kuvaileviksi (*deskriptiivisiksi*) merkeiksi. Erottamiskyvyllä on katsottava näissä säännöksissä tarkoitettavan samaa asiaa.

EUT on todennut että mainittuja rekisteröintiesteitä tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena. Lähtökohtaisesti jokainen rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin, ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (C-299/99 *Philips*, C-53/01 – C-55/01 *Linde* ym.). Tämä siitä huolimatta, että niiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla päällekkäisiä. Sellaiselta sanamerkiltä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu väistämättä myös erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltä voi kuitenkin puuttua erottamiskyky muidenkin syiden kuin tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden takia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos merkki on kuvaileva, se on myös erottamiskyvyttömä. Mutta se, että merkki on katsottavissa erottamiskyvyttömäksi, ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi kuvaileva.

EUT:n oikeuskäytännön mukaan pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee haettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekkin kuvaileva. Merkkiä voidaan silti pitää erottamiskykyisenä, jos kokonaisvaikutelma on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta (ks. C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland*, C-265/00 *Campina Melkunie* ja C-273/05 *SMHV v. Celltech*).

Kansallisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty merkkejä, jotka epäsuorasti kuvailevat tuotteen ominaisuuksia. Esimerkiksi merkkiä MUSTA MAKIA ei katsottu deskriptiiviseksi merkiksi lakritsipatukalle (KHO 1994 A 42). Rekisteröintihetkellä erottamiskykyinen tavaramerkki voi myös ajan kuluessa menettää erottamiskykynsä (ks. esim. KKO 2005:118).

Epätavalliset merkit ovat erottamiskyvyn arvioinnissa muita ongelmallisempia. Tavaramerkkeinä pyritään aika-ajoin suojaamaan myös elementtejä, jotka ovat ensisijaisesti itse tuotteen ominaisuuksia. Erottamiskykyisinä ei pidetä ainakaan funktionaalisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi vesipannun vihellystä tai hajuveden tuoksua. Sen sijaan esimerkiksi puhdistusaineeseen lisätty tuoksu ei ole osa tuotetta, vaan epäolennainen lisäaine, joka voisi periaatteessa toimia tavaramerkkinä. Toisaalta tuotteen ominaisuuksia ei yleensä pidetä rekisteröintikelpoisina merkkeinä (ks. 2.1.2.).

2.3 Yksinoikeuden saaminen

2.3.1 Yleistä

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Suoja on yhtä vahva, saatiinpa se kummalla tavalla tahansa. Eri asia on, että rekisteröidyn merkin puolustaminen loukkauksia vastaan on käytännössä helpompaa ja yksinkertaisempaa.

2.3.2 Rekisteröinti

Tavaramerkki rekisteröidään Suomessa tekemällä sitä koskeva hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), joka toimii Suomen kansallisena rekisteriviranomaisena. PRH:ssa tavaramerkki- ja malliasioita käsittelee tavaramerkki- ja mallilinja. Rekisteröinti selkeyttää yksinoikeuden sisältöä, koska merkin haltija saa rekisteröinnistään rekisteriotteen, josta ilmenee saatu yksinoikeus. Toisaalta yksinoikeuden sisältö on julkisen rekisterin kautta myös muiden elinkeinonharjoittajien tiedossa. Näin kilpailijat ja muut tavaramerkistä kiinnostuneet voivat saada etukäteen tiedon voimassa olevien yksinoikeuksien sisällöistä ja välttää ristiriitojen syntymistä. Rekisteröinnin tuoma yksinoikeus on Suomessa voimassa tavaramerkin hakemispäivästä.

Tavaramerkki voidaan rekisteröidä Suomea koskevaksi kolmea tietä:

1. kansallinen rekisteröinti tavaramerkkilain mukaisesti PRH:ssa;
2. kansainvälinen rekisteröinti Madridin pöytäkirjan mukaisesti WIPO:ssa, kun Suomi on rekisteröinnin nimettynä maana eikä rekisteröinnin voimassa olosta ole kieltäydytty;
3. Euroopan unionin käsittävä rekisteröinti yhteisön tavaramerkkiasetuksen mukaisesti OHIM:ssa.

Yhteisön tavaramerkkiin yksinoikeus voidaan saada vain rekisteröinnillä.

2.3.3 Vakiinnuttaminen

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. TMerkkiL 2 §:n 3 momentin mukaan merkkiä pidetään vakiintuneena, kun se on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

Jotta merkki katsotaan vakiintuneeksi, sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema. Ratkaisevaa on tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä. Kohderyhmän tarkastelussa voidaan ottaa huomioon, kenelle kyseistä tuotetta markkinoidaan. Kohderyhmään luetaan yleensä myös tavaran jakelijat eli ne maahantuojat, tukkukauppiat ja vähittäismyyjät, joiden toimin tavara päättyy kuluttajalle. Vaikka merkki olisi ulkomailla tunnettu, ei tällä periaatteessa ole merkitystä arvioitaessa vakiinnuttamista Suomessa. Ulkomailla käytössä oleva merkki voidaan kuitenkin tehdä myös Suomessa tunnetuksi esimerkiksi ulkomaisten lehtien tai television välityksellä.

Edes asianomaisessa kohderyhmässä kaikkien ei tarvitse tuntea merkkiä, jotta sitä pidettäisiin vakiintuneena. Merkkiä pidetään yleisesti tunnettuna, kun niin huomattava osa kohderyhmästä tuntee merkin, että sille on muodostunut merkittävä goodwill-arvo. Merkin ”merkittävä goodwill-arvo” ei kuitenkaan ole vakiintumisen edellytys, vaan käytännössä arvioidaan, kuinka kauan ja kuinka laajalti merkkiä on käytetty, paljonko resursseja on käytetty merkin tunnetuksi tekemiseen ja mikä on merkin kohderyhmä. Vastaavasti myös merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi sen erottamiskyvyn aste, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin. Goodwill-arvo on lähinnä teoreettinen arviointimittari, joka voi kuvata varsinaisten arviointikriteerien täyttymistä. Yleensä tunnettuutta pyritään osoittamaan erityisin markkinatutkimuksin sekä alan järjestöjen, mainostoimistojen, kohdepiirin jäsenten ja muiden vastaavien todistuksin. On kuitenkin vaikeaa osoittaa mitään tarkkoja prosenttilukuja vähimmäisedellytykseksi sille, kuinka suuren osan kohderyhmästä tulee tuntea merkki, jotta sitä voidaan pitää vakiintuneena. Käytännössä vakiintumisen toteaminen on aina kokonaisuuskäsitteitä, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentin sanamuoto edellyttää, että tavaramerkki tulee yleisesti tunnetuksi nimenomaan haltijan tavaroiden tavaramerkkinä. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että vakiintuminen ei edellytä, että kohderyhmä olisi tietoinen siitä, kuka merkin haltija on. Tavaramerkin käyttäminen tuotteiden tunnuksena voi viitata alkuperään myös anonyymisti.

TMerkkiL 2 §:n 2 momentin mukaan vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhunkin elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavaran tunnusmerkkiin, joka ei täytä kaikkia TMerkkiL 1 §:n 2 momentin edellytyksiä. Hallituksen esityksen Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta (HE 302/1992 vp) mukaan vakiinnuttamisella voidaan näin saada yksinoikeus vaikkapa erityiseen sisustukseen, mikäli sillä on kyky erottaa

elinkeinonharjoittajan palvelut muiden palveluista. Kyse on poikkeuksesta TMerkkiL 1 §:n 2 momentissa tavaramerkille asetetuista graafisen esittämisen ja erottamiskyvyn vaatimuksista. Vakiinnuttamisen ongelmana on usein vakiintumisen näyttäminen. Erityisen hankalaa voi olla osoittaa, että merkki on jo tiettyä ajankohtana ollut vakiintunut.

2.4 Yksinoikeuden sisältö

Johdanto

Tavaramerkinhaltijan oikeusasema muodostuu suojan sisällön ja yksinoikeuden rajoitusten yhteisvaikutuksena. Jotta yksinoikeuden ala voidaan kuvata kattavasti, on tarkasteltava mm. kielto-oikeuden sisältöä, merkin erottamiskykyä ja mahdollista tunnettuutta, sekaannusvaaraa sekä erinäisiä suojan rajoituksia. Tavaramerkin suoma yksinoikeus on alueellisesti rajoitettu. Suomessa tapahtuneen rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen kautta saavutettu yksinoikeus on voimassa ainoastaan Suomessa kun taas yhteisön tavaramerkki on voimassa koko EU:n alueella. Lisäksi on otettava huomioon merkin haltijaan kohdistuvat velvollisuudet. Merkki on mahdollista menettää passiviteetin tai käyttämättömyyden vuoksi.

Haltijalle kuuluva kielto-oikeus on yksinoikeuden keskeinen osa ja kattaa tavaramerkinomaisen käytön elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkkilain 4 § sisältää säännöksen yksinoikeudesta ja kielto-oikeuden piiriin kuuluvasta toiminnasta. Se sisältää mm. esimerkkiluettelon luvattoman käytön tilanteista, maininnan kauttakuljuksesta sekä säännöksen tavaroihin tehtävistä muutoksista. Lain 6 § laajentaa suojaa sekoitettavissa olevista merkeistä myös laajalti tunnettuihin merkkeihin, joilta ei vaadita tavaralajien samankaltaisuutta.

Tavaramerkkidirektiivissä kielto-oikeutta koskee 5 artikla, joka säätelee sekaannusvaarasta ja sisältää esimerkkiluettelon luvattomasta käytöstä. Direktiivi mahdollistaa myös laajalti tunnettujen merkkien suojan. Toisaalta kielto-oikeuteen liittyy läheisesti se, ettei 4 artiklan mukaan voida rekisteröidä merkkejä, jotka loukkaavat aiempia tavaramerkkioikeuksia.

2.4.1 Suojan ala

Yleistä

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaan sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa käyttää tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Säännöksessä viitataan kahteen edellytykseen. Ensimmäinen edellytys koskee merkin käyttämistä "elinkeinotoiminnassa". Toinen edellytys liittyy nimenomaan merkin "käyttöön tavaramerkkinä", jolloin voitaisiin ajatella että muu kuin tavaramerkinomainen käyttö olisi sallittua myös elinkeinotoiminnassa. Suojan alaa koskeva määräys sisältyy myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi TMerkkiL 4 §:ssä ja

tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa luetellaan yksinoikeuden kattamia käyttötapoja. Kummassakin tapauksessa kyse on sanamuodon mukaisesti ainoastaan esimerkkiluettelosta.

Yksi näkökohta sekaannusvaaran kokonaisarviointissa on huomioon otettavien tekijöiden keskinäinen riippuvuus ja erityisesti se, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jotka ne kattavat. Niinpä tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer*, C-39/97 *Canon*).

Käyttö elinkeinotoiminnassa

Elinkeinotoiminnan käsitettä ei määritellä nimenomaisesti tavaramerkkilain esitöissä tai muualla lainsäädännössä. Sen sijaan oikeuskäytännössä sekä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa sitä on yleisellä tasolla määritelty. Sen keskeisinä kriteereinä voidaan pitää tähtäämistä taloudelliseen tulokseen sekä toiminnan vastikkeellisuutta: toimintaa tulee harjoittaa tulon tai muun taloudellisen hyödyn hankkimistarkoituksessa. Yleensä tällaiseen toimintaan liittyy myös yrittäjäriski. Määrittelyä voitaneen jossain määrin soveltaa myös tavaramerkkilain yhteydessä, joskin lain erityispiirteisiin on syytä kiinnittää huomiota.

EUT viittasi elinkeinotoiminnan käsitteeseen ratkaisussa C-206/01 *Arsenal FC*, jossa tuomioistuimien mm. otti kantaa siihen, oliko jalkapallojoukkueen kannattajatuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa kyse elinkeinotoiminnasta, vai ilmaisivatko tuotteisiin liitetyt merkit ainoastaan Arsenal FC:n kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen. EUT:n mukaan merkkiä käytettiin nimenomaan elinkeinotoiminnassa, *"koska sitä käytettiin taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetty täysin yksityisesti"*.

Käyttö tavaramerkkinä

EUT ja korkein oikeus ovat ratkaisuisaan C-206/01 *Arsenal FC* ja KKO 2005:143 läheneet siitä, että käytöllä tavaramerkkinä tarkoitetaan tavaramerkin käyttöä tavaroiden tunnuksena. Tavaramerkin tulisi olla osoitus siitä, että kaikki merkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Tavaramerkin haltija voi siksi käyttää kielto-oikeutta ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttäisi merkkiä, voisi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtävälle ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavarantoiminnan alkuperän takaaminen kuluttajalle (mm. KKO 2005:143, C-206/01 *Arsenal FC*).

Tietynlaiset käyttömuodot, joissa merkkiä käytetään puhtaasti kuvailevasti, on oikeuskäytännössä suljettu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, koska tällaisella käytöllä ei loukata mitään niistä intresseistä, joita 5 artiklan 1 kohdalla on tarkoitus suojata. EUT:n mukaan ratkaisevaa on, käytetäänkö merkkiä *"erottamaan tavarat ja palvelut tietystä yrityksestä peräisin olevaksi, eli*

tavaramerkkinä, vai käytetäänkö sitä muihin tarkoituksiin” (KKO 2005:143, C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG, C-206/01 Arsenal FC, kohta 54 sekä C-2/00 Hölterhoff).

Ratkaisussa C-2/00 Hölterhoff EUT katsoi, ettei tavaramerkin käytöllä loukattu mitään niistä intresseistä, joita direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan suojata. Tuomioistuimen mukaan intresseihin ei kajottu tilanteessa, jossa maininta tehtiin puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa, kuvaamaan jalokivien hionnan tyyppiä, eikä potentiaalinen asiakas voinut tulkita tavaramerkkiä koskevan maininnan ilmaisevan tavarankäytön alkuperää. Ratkaisussa C-206/01 Arsenal FC EUT piti kannattajatuotteiden myyntiä ja markkinointia sellaisena käyttönä, joka loukkasi tavaramerkin haltijan intressiä, eikä ainoastaan merkkinä Arsenal FC:n kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

2.4.2 Sekoitettavuus / sekaannusvaara

Yleistä

Sekoitettavuutta koskevan TMerkkiL 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa

- a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity sekä
- 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.

Tavaramerkkilaki eroaa ainakin kahdessa suhteessa direktiivin säännöksestä. Tavaramerkkidirektiivissä tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri tilanteissa erilainen ja eritasoinen suoja. Suoja on vahvimmillaan merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset: jos sekä merkit että tavaralajit ovat samoja, ei suojan saaminen edellytä sekaannusvaaran toteamista (ks. tavaramerkkidirektiivin 5 artikla sekä direktiivin johdantokappale 10 kohta). Toisaalta 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytetään termiä *sekaannusvaara* (vrt. *sekoitettavuus*), minkä lisäksi siinä on maininta miellelyhtymästä. Sekaannusvaara ja sekoitettavuus viittaavat samaan asiaan, ja selvyuden vuoksi jatkossa tullaan käyttämään termiä sekaannusvaara.

Tavaramerkkilaki ja tavaramerkkidirektiivi eivät sisällä tarkempia kriteereitä sen arvioimiseksi, milloin merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa. Tavaramerkkidirektiivin johdantokappaleen 10 kohdassa todetaan mm. että *”sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä miellelyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen*

tavaroiden tai palvelujen välillä”. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan tavaramerkkien sekoitettavuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttajat saattavat merkkien perusteella erehtyä luulemaan, että merkeillä varustetut tavarat ovat peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta (KM 1960:2). Myös EUT on ratkaisussaan C-39/97 *Canon* todennut, että sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevasta yrityksestä. Sekoitettavuus ei ole ehdon rekisteröintiä, vaan aikaisemman tavaramerkin haltija voi antaa suostumuksen myöhemmän merkin rekisteröintiin.

Merkkien samankaltaisuus

Lähtökohta sekaannusvaaran arvioinnissa on aina se, että tavaramerkkejä tulee vertailla tekemällä kokonaisarvio niiden visuaalisesta, foneettisesta ja käsitteellisestä samankaltaisuudesta. Arvioinnin tulee perustua merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, jossa on erityisesti otettava huomioon tavaramerkkien erottamiskykyiset ja dominantit osat (C-251/95 *Sabel/Puma*). Sekaannusvaaran arviointi on kokonaisharkintaa, jossa merkkien välinen samankaltaisuus on yksi osatekijä. Myös tavaroiden ja palveluiden laatu sekä kohderyhmä vaikuttavat siihen, miten merkkien samankaltaisuutta on arvioitava.

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä koskevassa EUT:n ratkaisukäytännössä on todettu, että käsite ”*vaara miellelyhtymästä*” ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta (C-251/95 *Sabel/Puma*). EUT:n mukaan kyseisten säännösten sanamuodossa itsessään on jo suljettu pois se, että niitä voitaisiin soveltaa myös siinä tilanteessa, että yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa. Pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä miellelyhtymä, ei tuomioistuimen mukaan voida siten katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisissä säännöksissä tarkoitettu sekaannusvaara (C-251/95 *Sabel/Puma*, ks. myös KKO 2004:49).

Tavaralajien samankaltaisuus

Sekaannusvaaran toteamisen edellytyksenä on tavaralajien samankaltaisuus. Identisetkään merkit, jotka eivät tarkoita samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, eivät ole tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa. Samankaltaisuuden arviointi perustuu siihen, ovatko tavarat siinä määrin samankaltaisia, että keskivertokuluttaja saattaisi erehtyä luulemaan tavaroiden tulevan samasta taloudellisesta lähteestä. Vähäinkin samankaltaisuus saattaa riittää. Tavaralajien samankaltaisuusarvioon vaikuttaa myös aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha*). On huomattava, että laajalti tunnettujen merkkien osalta ei edellytetä tavaralajien samankaltaisuutta (ks. 2.4.3. jäljempänä).

Suomessa sovelletaan Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaa Nizzan sopimusta (SopS n:o 53/1973),

joka on solmittu 15.6.1957 ja jota on tarkistettu vuosina 1967 ja 1977 sekä muutettu vuonna 1979. Tavaramerkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan Nizzan sopimuksen mukaista luokitusta. Tavaralajien samankaltaisuutta arvioitaessa ei ole ratkaisevaa se, onko merkit rekisteröity samoihin tavaraluokkiin, vaan luokitus toimii yleensä vain apuvälineenä. EUT:n mukaan, harkittaessa ovatko tavarat tai palvelut samankaltaisia, kaikki näihin tavaroihin tai palveluihin liittyvät relevantit seikat on otettava huomioon. Näitä seikkoja ovat mm. tavaroiden ja palvelujen luonne, niiden käyttötarkoitus, niiden käyttötapa sekä se, kilpailevatko ne keskenään vai ovatko ne toisiaan täydentäviä (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha*). Luokitus saattaa kuitenkin vaikuttaa arviointiin esimerkiksi, kun tavaramerkin rekisteröinti kohdistuu kokonaiseen tavaramerkkiluokkaan (ks. C-363/99 *Postkantoor*, kohdat 111-113). Euroopassa eri maiden tavaramerkkivirastoissa on vaihtelevia käytäntöjä sen suhteen, miten tavarat tai palvelut on kuvattava tavaramerkkihakemuksessa. Eriävistä luokituskäytännöistä seuraa myös erilaisia tulkintoja suojan laajuudesta. Luokituksen roolia yksinoikeuden sisällön määräytymisessä käsittelee ratkaisu C-307/10 *IP TRANSLATOR*, jossa EUT arvioi eri luokituskäytäntöjen sallittavuutta direktiivin valossa ja korosti, että tavaroiden ja palveluiden yksilöinnin on oltava riittävän selvää ja täsmällistä.

Kokonaisarvioinnista

Kokonaisarvioinnin lähtökohta on, että vastakkain olevien merkkien erottamiskykyisten ja dominanttien osien lisäksi on aina myös otettava huomioon merkkien mahdollinen visuaalinen, foneettinen ja käsitteellinen samankaltaisuus. Lisäksi huomiota kiinnitetään mm. siihen, mikä on merkkien erottamiskyvyn aste, mikä on relevantti yleisö ja sen tietotaso jne.

EUT:n mukaan ratkaisevaa kokonaisarvioinnissa on se, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja, jonka on katsottu olevan kohdullisen tarkkaavainen ja huolellinen, ymmärtää tavaramerkit. Toisaalta huomioon tulisi ottaa se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvaututtava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (mm. C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer*, C-39/97 *Canon*, C-251/95 *Sabel/Puma*). Jos tavara on tarkoitettu vain asiantuntijoiden käyttöön tai sen ostamiseen kiinnitetään paljon huomiota tavaran kalleuden tai muun seikan vuoksi, vähäisemmätkin eroavuudet riittävät poistamaan sekaannusvaaran.

Sitä kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi osatekijä. Sekaannusvaaran toteamiselle ei kuitenkaan saa asettaa ehtoa, jonka mukaan moniosaisen merkin osan, joka koostuu aikaisemmasta tavaramerkistä, on hallittava moniosaisesta merkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (C-3/03 *P Matratzen Concord v. SMHV*, kohta

32, C-120/04 *Medion AG*). Sekaannusvaara on myös sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sekaannusvaaran kannalta ei ole merkitystä sillä, johtuuko korkea erottamiskyky merkkiin itseensä liittyvistä syistä vai siitä, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa (C-251/95 *Sabel/Puma*, C-120/04 *Medion AG*).

2.4.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit

Yleistä

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiolla on oikeus säättää myös laajalti tunnettujen merkkien suojasta. Jäsenvaltion on tällöin myönnettävä ainakin yhtä laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia. Jäsenvaltio voi siis valita, ottaako se käyttöön itse periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta direktiivi sanelee suojan sisällön (KHO:2011:4, samoin C-408/01 *Adidas-Salomon*).

Voimassaolevan TMerkkiL 6 §:n 2 momenttiin sisältyy määräys laajalti tunnetuista tavaramerkeistä. Laajalti tunnetun merkin haltija voi TMerkkiL 6 §:n 1 momentin estämättä kieltää toista käyttämästä ilman hyväksyttävää syytä samaa tai samankaltaista merkkiä, vaikka tavaralajit eivät olisikaan samankaltaisia, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Sekä korkeimman oikeuden että EUT:n ratkaisukäytännön mukaan laajalti tunnetun merkin suojan edellytyksenä ei ole sekaannusvaaran olemassaolo tai tavaralajien samankaltaisuus.

EUT:n mukaan laajalti tunnetun merkin suoja sovelletaan tilanteisiin, joissa suoja syntyy sillä, että riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka, joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Mainitut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat merkkien tietynasteisesta samankaltaisuudesta, mistä syystä kohdeyleisö liittyy ne yhteen, vaikkei sekoitakaan niitä toisiinsa. Samankaltaisuusvaatimus edellyttää erityisesti sellaisten osatekijöiden olemassaoloa kuin ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuus (C-408/01 *Adidas-Salomon*, C-487/07 *L'Oreal*).

PRH on 15.8.2007 perustanut ns. laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon. Luettelon tarkoitus on olla avuksi tehtäessä tavaramerkkejä koskevia ennako- ja sekoitettavuustutkimuksia, mikä puolestaan auttaa vähentämään tavaramerkkiriitoja. Luettelolla ei kuitenkaan ole oikeusvaikutusta, vaan sen tarkoituksena on helpottaa sen seikan toteuttamista, että merkki on Suomessa laajalti tunnettu, sekä edistää tietoisuutta merkin tunnettuudesta yleisesti. Lisäksi tulliviranomaiset voivat käyttää luetteloa tuoteväarennöstapauksien tutkinnassa.

Laajalti tunnettuus

TMerkkiL 6 §:n 2 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että merkki on tullut laajalti tunnetuksi. Tämä tarkoittaa, että merkittävän osan kohdeyleisöstä on tunnettava merkki. Huomioon tulisi ottaa kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu ja saada laajalti tunnetulle merkille kuuluvaa suojaa, vaikka sitä ei ole rekisteröity.

EUT:n oikeuskäytännössä on katsottu, että tunnettuuden astetta ei voida määrittellä esimerkiksi prosentuaalisena osuutena, vaan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei prosentuaalisille luvuille tulisi antaa mitään merkitystä, tai että niiden näyttöarvo olisi pienempi, vaan että mitään yleisesti hyväksyttävää ja kaikkiin tapauksiin soveltuvaa kynnystä ei voida asettaa. Kysymys on kokonaisarviointista (C-375/97 *Chevy*). Yhteisön tavaramerkki voi saada laajalti tunnetun merkin suojaa, vaikka se olisi laajalti tunnettu vain yhden jäsenvaltion alueella, jos kyseisen jäsenvaltion alueen voidaan katsoa muodostavan olennaisen osan yhteisön aluetta (C-301/07 *Pago International*).

Korkein oikeus käsitteli laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa merkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI koskeneessa ratkaisussa KKO 2010:12. Kaikissa oikeusasteissa todettiin, että vaikka Valio oli lopettanut VOIMARIINI -tunnuksen käytön vuonna 2004, tunnus oli laajalti tunnettu kuluttajien keskuudessa. VOIMARIINI oli ollut laajasti johtava tuote, jota oli markkinoitu tällä tavaramerkillä vuodesta 1980 vuoteen 2004. Markkinatutkimuksen mukaan osallistuneista 87 prosenttia oli jollakin tavoin tunnistanut merkin. Näyttöä oli myös esitetty siitä, että kuluttajat yhdistivät OIVARIINI -tunnuksen Valioon ja VOIMARIINI -tunnukseen laajan nimenmuutoskampanjan seurauksena. Kun lisäksi markkinatutkimuksessa 79 prosenttia oli jollakin tavoin tunnistanut merkin lyhyestä käytöstään huolimatta, myös OIVARIINI oli laajalti tunnettu.

Merkkien välinen yhteys

Direktiivin mukaan sekaannusvaara ei ole laajalti tunnettujen merkkien suojan edellytys. Myös EUT on ratkaisuisissa C-408/01 *Adidas Salomon AG*, C-487/07 *L'Oreal* ja C-425/98 *Marca Mode* katsonut, ettei laajalti tunnettujen tavaramerkkien vahvennettu suoja edellytä sekaannusvaaraa, vaan suojan edellytykseksi riittää pelkästään se, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa ja myöhemmin rekisteröidyn merkin käyttö tarkoittaisi aiemman rekisteröinnin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi niille haitaksi. Yleisön mieltämä yhteys on välttämätön edellytys laajalti tunnetulle merkille annettavalle suojalle, mutta se ei sellaisenaan riitä haitan toteamiseksi (C-487/07 *L'Oreal*, ks. myös KHO 2011:4).

Se seikka, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä, tarkoittaa yhteyden olemassaoloa (C-252/07 *Intel Corporation*, kohdat 60 ja 63). Merkittäviä arvioitavia tekijöitä ovat

mm. merkkien samankaltaisuuden aste, tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkit on rekisteröity, näiden samankaltaisuuden aste sekä kohdeyleisö. Tavaramerkin ja merkin samankaltaisuutta koskeva vaatimus laajalti tunnettujen merkkien kohdalla edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa. Merkkejä TEFLON ja TEFLI pidettiin lyhyinä kokonaisuuksina niin erilaisina, ettei yhteinen etuliite TEF riittänyt tuomaan TMerkkiL 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua tavaramerkkiyhteyttä (KHO 2002:31). Ratkaisuun vaikutti mm. se, että merkin TEFLON sinänsä vahva erottamiskyky oli degeneroitumisen johdosta jossain määrin heikentynyt.

Korkein hallinto-oikeus arvioi merkkien välisen yhteyden olemassaoloa myös ratkaisussa KHO 8.7.2011 421/2/09. KHO:n mukaan merkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI välillä vallitsi sellainen samankaltaisuuden aste, että kohdeyleisö yhdisti merkit toisiinsa. KHO katsoi myös, että Ingman pyrki hyötymään laajalti tunnetun tavaramerkin VOIMARIINI maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta käyttämällä samankaltaista merkkiä INGMARIINI, ja että 6 §:n 2 momentin soveltamisedellytykset täyttyivät. Rekisteröinti palautettiin PRH:lle kumottavaksi. Toisaalta ratkaisussa KKO 2010:12 korkein oikeus katsoi, ettei merkkien VOIMARIINI / OIVARIINI ja INGMARIINI välillä vallinnut TMerkkiL 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteyttä. KKO mukaan päätteet -MARIINI ja -RIINI viittasivat tällaisen yhteyden olemassaoloon, mutta antoivat lähinnä viitteen tavaralan laatua kuvaavasta margariinista. Tunnusten muut osat puolestaan vähensivät samankaltaisuuden vaikutelmaa. Kokonaisarvioinnissa merkit erosivat toisistaan sekä foneettisesti että kirjoitusasun perusteella. KKO ja KHO päättyivät eri lopputulokseen.

Epäoikeutettu hyväksikäyttö tai haitta

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan kielto-oikeus edellyttää myös, että käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Suojaan on useimmissa tapauksissa vaikutusta paitsi sillä kohderyhmällä, jossa merkki on tunnettu, myös tunnettuuden määrällä sekä merkin kattamilla tavaroilla ja palveluilla. Korkein hallinto-oikeus on todennut, että merkkien välinen yhteys ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että on kyse haitoista, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkejä on tarkoitus suojella.

Nämä haitat, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkejä on EUT:n mukaan tarkoitus suojella, ovat tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta (ns. *vesittyminen*), tämän tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta (ns. *turmeltuminen*) ja mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen (ns. *vapaamatkustus*) (ks. C-252/07 *Intel Corporation* sekä C-487/07 **L'Oreal**, ks. myös KHO 2011:4). EUT on lisäksi todennut, että yksikin näistä haitoista riittää, jotta säännöstä voidaan soveltaa (ks. C-252/07 *Intel Corporation* sekä C-487/07 *L'Oreal*).

Tavaramerkin *erottamiskyvylle aiheutuu haittaa*, kun tavaramerkin kyky yksilöidä tavarat tai palvelut heikentyy kolmannen toimesta tapahtuvan samankaltaisen

merkin käytön johdosta. Tällöin tavaramerkin identiteetti ja sen maine yleisön keskuudessa heikkenevät. Haitta ilmenee niin, ettei tavaramerkki enää synnytä välitöntä mielleyhtymää niihin tuotteisiin, joita varten sitä käytetään. Jos esimerkiksi samantapaisia merkkejä käytetään paljon eri tavara- tai palvelulajien merkkeinä, kaikki nämä merkit ovat vaarassa vesittyä.

Tavaramerkin *maineelle aiheutuu haittaa*, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi syntyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagoon. Näin voi olla mm. kun laajalti tunnetun merkin kattamat tuotteet ovat korkealaatuisia ja kalliita, mutta samankaltaisella merkillä myydään selkeästi huonomman laatuista ja halpaa tuotetta.

Tavaramerkin *erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö* ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi. Vapaamatkustaja pyrkii herättämään kuluttajien kiinnostuksen käyttämällä samankaltaista, aiemman tuotteen tai palvelun positiivisiin ominaisuuksiin viittaavaa merkkiä, ja säästää näin omissa markkinointikustannuksissaan. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttäminen voi siis olla epäoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle (C-487/07 *L’Oreal*).

Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena. Arvioinnissa tulisi EUT:n mukaan ottaa huomioon muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi, että mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi. Lisäksi on huomattava, että tällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai turmeltumisen vaara.

Hyväksyttävä syy

Laajalti tunnetun merkin suojan myöntäminen edellyttää, että toisen samankaltaisen merkin käyttämiselle ei ole hyväksyttävää syytä (TMerkkiL 6 §:n 2 momentti). Näin ollen samankaltaisen merkin käyttäminen saattaa olla edellä mainituista

tunnetulle merkille aiheutuvista haitoista huolimattakin sallittua, jos siihen on hyväksyttävä syy. Hyväksyttävällä syyllä tarkoitetaan välttämätöntä, esimerkiksi lain vaatimaa syytä käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa tai tavaran käyttö-tarkoituksen tai ominaisuuksien kuvaileminen.

2.5 Yksinoikeuden rajoitukset

2.5.1 Yleistä

Tavaramerkin tuottama yksinoikeus käsittää tavaramerkinomaisen käytön elinkeinotoiminnassa, mutta yksinoikeuteen on tehty muiden toimijoiden eduksi rajoituksia, jotka perustuvat esimerkiksi nimeen kohdistuviin oikeuksiin sekä merkintöjen informatiiviseen käyttöön. Tavaramerkin haltija ei yksinoikeutensa perusteella voi monopolisoida kommunikatiivista käyttöä, joka perustuu luonnolliseen tarpeeseen viitata esimerkiksi henkilöön, yritykseen, alkuperään, tiettyihin ominaisuuksiin tai käyttötarkoitukseen. Merkin haltijan oikeusasema muodostuu yksinoikeuden sisäl-lön ja rajoitusten suhteesta.

Tavaramerkkidirektiivissä yksinoikeuden rajoitukset sisältyvät 6 artiklaan. Siinä missä 5 artikla säättää merkin haltijan yksinoikeudesta, 6 artikla esittää ne tilan-teet, joissa kielto-oikeutta ei yksinoikeudesta huolimatta voi käyttää. Artikla sisältää kolme erillistä rajoitusta, joille kaikille on lisäksi yhteistä vaatimus hyvän liike-tavan noudattamisesta. Mikäli käyttö sopii joihinkin näistä kolmesta käytön muo-dosta ja on lisäksi hyvän liiketavan mukaista, tavaramerkin haltija ei voi kieltää sitä.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei siis saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa (1) omaa nimeään tai osoitet-taan, (2) tavaroiden tai palvelujen lajia, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantie-teellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suorittamisajan-kohtaa taikka muita tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia osoittavia merkintöjä tai (3) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, eri-tyisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi, mikäli täl-lainen käyttö tapahtuu hyvää liiketapaa noudattaen. Suomen tavaramerkkilaki ei tällä hetkellä sisällä vastaavaa rajoitussäännöstä. Laki sisältää kuitenkin kaksi sään-nöstä sellaisista merkin osista, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin. Kyse ei ole yksinoikeuden rajoituksista 6 artiklan tapaan, vaan ennemminkin siitä, että yksin-oikeus yhdistyy vain osaan merkin sisältämistä elementeistä. Näitä säännöksiä käsi-tellään erillisessä osiossa (ks. 2.6).

2.5.2 Oman nimen käyttö

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin hal-tija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään. Direktiivi

on tältä osin tulkinnanvarainen, mutta oikeuskäytännössä on täsmentynyt, että säännöksen soveltaminen ei rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin (ks. C-245/02 *Anheuser-Busch*) vaan säännöksessä tarkoitetaan sekä henkilön omaa nimeä että toiminimeä. Edellytyksenä kuitenkin on, että käyttö on hyvän liiketavan mukaista

TMerkkiL 3 §:n 1 momentin mukaan jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkkinä, jolle sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin. Vaikka säännös muistuttaakin tavaramerkkidirektiivin säännöstä oman nimen käytöstä, siinä on kyse eri asiasta. TMerkkiL 3 §:n 1 momentti ei ole varsinaisen rajoitussäännös, se ei luo poikkeusta merkin haltijan yksinoikeuteen, vaan nimen tai osoitteen käyttö tunnusmerkkinä on sallittua vain, kun ei ole olemassa sekaannusvaaraa aiempaan tunnusmerkkiin. Ja kuitenkin säännös rajoittaa jollakin tavoin merkin haltijan oikeuspiiriä. KKO:n mukaan 3 §:n 1 momentissa ei ole kysymys tavaramerkkiin perustuvan oikeuden rajoituksesta, vaan toiminimen tuottamasta oikeudesta, joka säännöksestä ilmenevin tavoin väistyy suhteessa aiempaan oikeuteen, kuten tavaramerkkioikeuteen (KKO 2005:143).

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2005:143, ettei tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentti vastaa tarkoitukseltaan eikä sisällöltään tavaramerkkidirektiivin rajoitussäännöstä, ja ratkaisi asian suoraan direktiivin nojalla. KKO vahvisti, että tavaramerkin haltijalle voidaan kansallisten säännösten nojalla antaa suojaa vain, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko yrityksellä oikeus käyttää toisen yrityksen Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin (Budweiser, Bud) kanssa sekoitettavissa olevaa toiminimeään (Budweiser Budvar) tavaroittensa tunnuksena. Ratkaisun mukaan toiminimen käyttö voidaan kieltää vain, jos toinen käyttää sitä hyvän liiketavan vastaisesti. Näin ollen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sääntö oikeudesta käyttää omaa nimeään voi toimia kiello-oikeuden esteenä.

EUT käsitteli tapauksessa C-17/06 *Celine* tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan kiello-oikeuden suhdetta. Tuomioistuimien katsoi, että mikäli kolmas käyttää toiminimeä, liikenimeä tai myymälän merkkiä tavalla, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (ks. 2.4.1. käyttö tavaramerkkinä), direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohta voi olla esteenä tällaiselle kiellolle ainoastaan, jos kolmas käyttää toiminimeään tai liikenimeään hyvää liiketapaa noudattaen.

2.5.3 Kuvailevat merkinnät

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa kuvailevia merkintöjä, eli tarkemmin tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen

suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä. Myös kuvailevia merkintöjä, koskee edellytys hyvän liiketavan noudattamisesta. Vastaavaa nimenomaista säännöstä ei sisälly Suomen tavaramerkkilakiin. Direktiiviä implementoitaessa esitöissä (HE 302/1992) katsottiin, että tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia osoittavien merkintöjen käytön sallimista koskeva periaate vastasi tavaramerkkilain erottamiskykyä koskevia säännöksiä (silloinen 13 §:n 1 momentti). Nykyisen TMerkkiL 13 §:n mukaan kuvaileva merkki ei ole erottamiskykyinen.

2.5.4 Käyttötarkoituksen osoittaminen

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, jos käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Kielto on kuitenkin mahdollinen, mikäli käyttö ei tapahdu hyvää liiketapaa noudattaen.

Tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa säädetään oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin. Sen mukaan luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskeessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavarain, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.

Korkein oikeus esitti ennakkoratkaisupyyntön ratkaisussa KKO 2006:17, jossa arvioitiin tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentin suhdetta tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. EUT totesi tuomiossaan (C-228/03 Gillette), että tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyden riippuu tavaramerkkidirektiivin mukaan siitä, onko tavaramerkin käyttäminen tarpeen tavarain käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Unionin tuomioistuin totesi, että tavaramerkkidirektiivissä mainitut lisätarvikkeet ja varaosat ovat ainoastaan esimerkkejä tilanteista, joissa toisen tavaramerkkiä voi käyttää. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei siten rajoitu ainoastaan tilanteisiin, joissa on kyse lisätarvikkeista tai varaosista. Toisen tavaramerkin käytön on oltava tarpeen tavarain tai palveluiden käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja käytön on tapahduttava hyvän liiketavan mukaisesti. Tavaramerkkiin viittaaminen on myös käytännössä oltava ainoa keino ilmaista tuotteen käyttötarkoitus. Korkein oikeus ratkaisi lopulta asian ohittamalla TMerkkiL 4 §:n 2 momentin ja soveltamalla suoraan EU-oikeutta.

2.5.5 Hyvä liiketapa

Hyvä liiketapa, jonka noudattaminen on lisäedellytyksenä kaikille kolmelle edellä käsitellylle rajoitussäännökselle, ilmentää ennen kaikkea velvollisuutta toimia lojuaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuja intressejä kohtaan. Hyvän liiketavan

mukaisuutta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon kaikki asiassa ilmenneet seikat. Hyvän liiketavan mukaisena ei voida pitää esimerkiksi sellaista käyttöä, joka vahingoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, ellei vastaajalla ole käytölle hyväksyttävää syytä. Oikeuskäytännössä hyvää liiketapaa koskevaa vaatimusta on sovellettu esimerkiksi ratkaisuissa KKO 2005:143 ja KKO 2006:17 suoraan EU-oikeuden perusteella.

EUT:n oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käytön ainoastaan, jos käyttöä voidaan pitää hyvän liiketavan vastaisena vaikka tunnus-ten välillä olisikin sekaannusvaara (C-245/02 *Anheuser-Busch*, C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH*, kappale 27). Hyvää liiketapaa koskevan edellyt-tyksen täytymistä arvioitaessa on otettava huomioon mm. se, missä määrin kolman-nen osapuolen tapa käyttää nimeään kohderyhmässä antaa ymmärtää, että merk-kien haltijoiden välillä on yhteys. Toisaalta tulisi kiinnittää huomiota siihen, missä määrin kolmannen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että käyttö ymmärretään näin (C-245/02 *Anheuser-Busch*, C-17/06 *Céline*).

EUT totesi ennakkoratkaisussa C-228/03 *Gillette* vakiintuneeseen oikeuskäytän-töönsä viitaten, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä veloitteen toimia lojaalisti tavara-merkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. Arvioitaessa hyvän liiketavan mukaisuutta käytettäessä toisen tavaramerkkiä, on otettava huomioon ainakin se, (i) miten tavaramerkki, jonka haltija kolmas ei ole, on tässä esitystavassa tuotu esiin, (ii) miten tämä tavaramerkki on erotettu kolmannen tavaramerkistä tai tunnusmer-kistä, (iii) miten kolmas on pyrkinyt takaamaan, että kuluttajat erottavat sen tava-rat sellaisilla tavaramerkeillä varustetuista tavaroista, jonka haltija se ei ole sekä se, (iv) esittääkö kolmas mahdollisesti markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä varustettua tavaraa.

Toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista erityisesti, jos käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että käyttäjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde; käyttämisellä heikennetään tavara-merkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta; käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tavaramerkkiä tai; käyttäjä esittää oman tavaran sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäl-jitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole. Listaa ei kuitenkaan ole pidettävä tyhjentävänä, vaan hyvän liiketavan vastaisuus voi tulla kyseeseen muunlaisissa-kin tilanteissa.

Gillette-tapauksessa (KKO 2006:17) ei KKO:n mukaan pakkauksessa tai siihen kiinnitettyssä tarrassa viitattu toisen tavaramerkkiin tavalla, joka oli omiaan aikaan-saamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara olisi lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen. Lisäksi tarrassa oleva lyhyt yhteensopivuusilmoitus sisälsi kuluttajalle tärkeitä tietoa eikä tavan-omaisessa ostotilanteessa kuluttajalla ole useinkaan mahdollisuutta tai halua pereh-tyä myyntipakkauksen yksityiskohtaisesti. The Gillette Companyn tavaramerkkien

käyttämällä ei myöskään heikennetty tavaramerkkien arvoa hyödyntämällä perusteettomasti niiden erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta.

2.6 Merkin osat, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin

Tavaramerkkilaki sisältää kaksi säännöstä, joissa otetaan kantaa siihen, millaista suojaa merkkiin sisältyville osille annetaan. Kyse ei varsinaisesti ole siitä, millaisia merkkejä voidaan suojata tavaramerkkeinä vaan siitä, että yksinoikeus yhdistyy vain osaan merkin sisältämistä elementeistä. Nämä pykälät eivät vastaa 6 artiklan rajoituksia, joita on käsitelty edellä, vaan kyse on puhtaan kansallisista säännöksistä.

TMerkkiL 5 § mukaan yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, joka pääasiallisesti tarkoittaa tavaran tai sen päällyksen käyttökelpoisuuden lisäämistä tai muutoin sellaisen tehtävän täyttämistä, joka ei ole ominaista tunnusmerkille. Säännökselle ei löydy suoraa vastinetta tavaramerkkidirektiivistä. Säännös tarkentaa aiemmin esiteltyä rajanvetoa merkin ja tuotteen ominaisuuden välillä (ks. 2.1.2.) ja toisaalta muodon suojaamista koskevia rajoituksia (ks. 2.1.5.). Toisin kuin edellisissä säännöksissä, nyt on kuitenkin puheena yksinoikeuden ulottuvuus, ei tavaramerkkisuojan saamisen edellytykset. Vaikka tavaramerkki kokonaisuutena katsoen olisi suojattavissa, ei yksinoikeus tästä huolimatta aina koske kaikkia merkin osia.

Rakenteeltaan samansisältöinen määräys sisältyy TMerkkiL 15 §:ään, jonka mukaan rekisteröinnillä saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, jota ei sinänsä voida rekisteröidä. Säännös vaikuttaisi olevan osittain päällekkäinen TMerkkiL 5 §:n kanssa, mutta se kattaa rekisteröintiesteitä laajemminkin. Esimerkiksi tavaramerkin erottamiskyvyttömät tai kuvailevat osat eivät siksi saa TMerkkiL 15 §:n mukaisesti tavaramerkkisuojaa. Edellä on todettu, että vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus muuhunkin kuin rekisteröintikelpoiseen merkkiin (ks. 2.3.3.). Koska säännös kuitenkin koskee vain rekisteröityjä tavaramerkkejä, ei säännösten välillä ole ristiriitaa.

2.7 Aikaprioriteetti

TMerkkiL 7 § ilmaisee ns. aikaprioriteettisäännön. Jos useat vaativat rekisteröinnin tai vakiintumisen perusteella yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen. Rekisteröidyn tavaramerkin mukaisen yksinoikeuden alkamisajankohdanta on hakemispäivä tai, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta, tätä aiempi etuoikeuspäivä.

Aikaprioriteettisääntö ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan aikaisemman tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa vedota siihen. Näin voi tapahtua, jos aikaisemman merkin haltija on tietoinen myöhemmän rekisteröidyn merkin käytöstä, eikä

hän tästä huolimatta ryhdy toimenpiteisiin myöhemmän merkin käytön kieltämiseksi. Edellytyksenä on, että myöhempää tavaramerkkiä on käytetty tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, että aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen myöhemmän merkin käytöstä ja että rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä (TMerkkiL 8 §). Säännöksen taustalla on ajatus siitä, että olisi kohtuutonta kieltää myöhemmän merkin käyttö, mikäli se on aikaisemman merkinhaltijan vuosi jatkueneen passiivisuuden seurauksena ehtinyt jo vakiintua markkinoilla. Jos siis aikaisempi merkinhaltija pysyy passiivisena viisi vuotta rekisteröinnistä lukien, oikeus puuttua myöhemmän merkin käyttöön menetetään (ns. *preklusiosääntö*). Säännöksen soveltaminen edellyttää arviointia osapuolen vilpittömästä tai vilpillisestä mielestä sekä aikaisemman merkinhaltijan tietoisuudesta.

Tavaramerkkidirektiivin 9 artiklan 1 kohta sisältää vastaavan säännöksen. Erona tosin on, että artiklan 2 kohta sallii jäsenvaltioiden säätää preklusiosista myös perustuen nimenomaisesti laajalti tunnetun merkin suojaan tai suhteessa muuhun aikaisempaan oikeuteen, erityisesti kun kyseessä on oikeus nimeen, omaan kuvaan, tekijänoikeus tai muu teollisoikeus.

Vakiintunutta tavaramerkkiä koskee TMerkkiL 9 §:n säännös, jonka mukaan aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiintuneen tavaramerkin haltija ei voi kieltää myöhemmin vakiintuneen tavaramerkin käyttöä, ellei hän kohtuullisessa ajassa ryhdy toimiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi (ns. *passiviteettisääntö*). Kohtuullinen aika riippuu muun muassa siitä, missä laajuudessa merkkejä on käytetty, ja onko myöhemmän merkin haltija ollut vilpittömässä vai vilpillisessä mielessä. Tavaramerkkidirektiivi ei sisällä vastaavaa vakiintunutta tavaramerkkiä koskevaa passiviteettisäännöstä.

Preklusio- ja passiviteettisäännöt tarkoittavat käytännössä sitä, että kaksi tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa olevaa merkkiä voivat esiintyä rinnakkain markkinoilla ja aikaisemman merkin haltijan on joissakin tilanteissa sallittava loukkaavan merkin rinnakkaiskäyttö. Lisäksi TMerkkiL 8 §:n ja 9 §:n tarkoittamissa tapauksissa voidaan määrätä, että jotakin tunnusmerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisäämällä siihen paikannimi tai tekemällä merkkiin muu selvennys (TMerkkiL 10 §).

2.8 Yksinoikeuden sammuminen

Yksinoikeus tavaramerkkiin sammuu eli *konsumoituu*, kun merkin haltija saattaa tavaramerkkillään varustetut tuotteet vaihdantaan. Kun tavara on kerran laskettu liikkeeseen merkin haltijan toimesta tai suostumuksella, ei hän sen jälkeen pysty kieltämään tavaran jälleenmyyntiä tai maahantuontia vetoamalla tavaramerkkioikeuteensa. Tavaramerkkidirektiivin 7 artikla sisältää pakollisen säännöksen alueellisesta sammumisesta ja kansallisesti sammumista sääntelee TMerkkiL 10 a §. Alueellinen sammuminen perustuu EU:n tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteelle.

EUT linjasi direktiivin sisältöä ratkaisussaan C-355/96 *Silhouette*. Direktiivin säännösten mukaan sammumisvaikutus liittyy ainoastaan unionin sisäiseen markkinoille saattamiseen. Kansalliset säännökset, jotka laajentavat sammumisvaikutuksen ETA-alueen ulkopuolelle ovat tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan vastaisia. Tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoitettaisiin, jos jäsenvaltioille olisi jätetty mahdollisuus säätää tavaramerkkioikeuden sammumisesta sellaisten tuotteiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa. Pääperiaatteena on siis pidettävä, että tavaramerkinhaltija voi kieltää rinnakkaistuonnin ETA-alueen ulkopuolelta.

Sammumisen periaatetta ei kuitenkaan TMerkkiL 10 a §:n 2 momentin mukaan sovelleta, jos merkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskeamista uudelleen liikkeeseen. Tällaisina tilanteina mainitaan erityisesti tapaukset, joissa tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeeseen. Säännöksestä käy toisaalta ilmi, ettei luetteloa ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Oikeutettuja syitä vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeellä voi siis olla muitakin kuin ainoastaan ne tilanteet, joissa tavaroihin on tehty muutoksia tai huononnuksia. Vastaava poikkeus sisältyy tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaan.

EUT on myös katsonut, ettei tavaramerkkioikeudesta johdu ehdotonta estettä sille, että jakeluketjussa tuote pakataan uudelleen ja siihen kiinnitetään oikeudenhaltijan tavaramerkki. Tavaramerkin haltijalla on kuitenkin oikeus puuttua tällaiseen menettelyyn tietyin edellytyksin. Tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille, ja uudesta pakkauksesta tulee ilmetä, kuka on pakannut tuotteen uudelleen (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 *Bristol-Myers Squibb* ym. kohdat 32–36 sekä 47–49).

Korkein oikeus arvioi alueellisen sammumisen periaatteen soveltuvuutta ratkaisussa KKO 2003:88. KKO:n mukaan tavaramerkki on muun muassa osoituksena siitä, että tuote, sellaisena kuin se tarjotaan saataville, on peräisin tavaramerkin haltijalta tai tämän suostumuksella ja valvonnassa toimineesta lähteestä. Tavaramerkkioikeudesta johtuu myös tavaramerkillä suojattujen tuotteiden pakkausta koskevia rajoituksia. Vaikka tuotteen levittämisoikeus olisikin sen liikkeelle laskemisen vuoksi rauennut, voi tavaramerkin haltijalla tämän estämättä olla oikeus puuttua siihen, miten tuotteet pakataan jakeluketjussa. Koska tavaroiden uudelleen pakkauksella oli pyritty saamaan aikaan vaikutelma, että pakkaus oli lähtöisin tavaramerkin haltijalta, oli vastaaja syyllistynyt tavaramerkkioikeuden loukkaukseen.

Ratkaisussa KKO 2011:7 oli kyse siitä, oliko uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Tapauksessa pakkauksiin oli laitettu sekä valmistajan että rinnakkaistuojan tavaramerkit, mille ei sinänsä korkeimman oikeuden mukaan ole estettä. Ratkaisevaa on pakkauksista välittyvä kokonaisvaikutelma. Pelkästään se seikka, että jälleenmyyjälle koituu alkuperäisen tavaramerkin käyttämisestä etua tavaramerkillä varustettujen tavaroiden asianmukaisen markkinoinnin antaessa jälleenmyyjän omasta

toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ole perusteltu aihe vastustaa alkuperäisen tavaramerkin käyttämistä. Kyseessä olevista pakkauksista oli kuitenkin voinut syntyä kuluttajille virheellinen mielikuva lääkkeen kaupallisesta alkuperästä tai lääkkeen valmistajan ja rinnakkaistuojaan välisestä suhteesta.

Tavaramerkinhaltijan suostumuksen osalta EUT on todennut, ettei suostumusta voinut olettaa annetuksi tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija oli antanut suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA-alueen ulkopuolella. Tämän jälkeen kolmannet olivat tuoneet tavarat ETA-alueelle ja saattaneet ne siellä markkinoille. EUT totesi, ettei tällaisessa tapauksessa suostumusta voida olettaa annetuksi, vaan suostumuksen on oltava nimenomainen tai hiljainen ja suostumukseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on näytettävä suostumuksen antaminen toteen (yhdistetyt asiat C-414/99 ja C-416/99 *Zino Davidoff* ja *Levi Strauss*).

2.9 Eräitä rekisteröintimenettelyyn liittyviä erityiskysymyksiä

Työryhmä on keskittynyt työssään TMerkkiL 1 lukuun, mutta on lisäksi katsonut perustelluksi tarkastella muutamaa rekisteröintimenettelyyn liittyvää erityiskysymystä.

Hakemuksen sillensä jättäminen

Kun hakemus tavaramerkin rekisteröimiseksi on puutteellinen tai rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, hakija velvoitetaan välipäätöksessä antamaan lausuma tai tekemään oikaisu. TMerkkiL 19 §:n 1 momentin mukaan hakijan on annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus jätetään sillensä. Mikäli vastausta välipäätökseen ei anneta määräajassa, käsittelijä tarkastaa välipäätöksen asianmukaisuuden ja tekee sillensäjättöpäätöksen, jossa on valitusosoitus. Päätös perustuu puhtaasti siihen, onko hakija vastannut määräajassa vai ei. Sillensäjättö koskee hakemusta kokonaisuudessaan, joten sillensäjättöä ei tehdä osittaisena vaikka esimerkiksi rekisteröinnin este olisi kohdistunut vain osaan hakemuksen tavaroista tai palveluista.

Kansainvälisten rekisteröintien osalta menettely ei vastaa kansallista, koska erillistä päätöstä ei anneta, ja vastaamattomuus johtaa rekisteröintisuojaan menetykseen vain niiden tavaroiden osalta, joita kieltäytymisilmoitus on koskenut (TMerkkiL 56 b § 3 mom). Kyseinen pykälä on muutettu vuonna 2000. Ennen muutosta myös kansainvälisten rekisteröintien osalta annettiin sillensäjättöpäätöstä vastaava päätös, vaikka Madridin pöytäkirja ja sen soveltamissäännöt eivät tällaista edellyttäneet.

Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan

Tavaramerkkiin voi olla Suomessa yksinoikeus myös kansainvälisen rekisteröinnin perusteella. Saatuaan ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, joka koskee

Suomea, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko rekisteröinnille estettä ja, mikäli estettä ei ole, kuuluttaa kansainvälisen toimiston ilmoituksesta.

Kansainvälisten rekisteröintien väitekesittelystä säännellään Madridin pöytäkirjan 5 artiklassa sekä tavaramerkkilain 56 c §:ssä ja 56 d §:ssä. Jos rekisteröintiä vastaan tehdään Suomessa väite, se on annettava tiedoksi tekemällä alustava kieltäytymisilmoitus WIPOon. Tämä ilmoitus tehdään referoimalla väite, kertomalla mihin tavaroihin tai palveluihin se kohdistuu ja mitkä tavaramerkkilain pykälät ovat väitteen perustana. Rekisteriviranomainen ei väitekieltäytymisellä ota kantaa itse väitteeseen. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on mahdollisuus vastata kieltäytymiseen. Kuitenkin, koska ulkomaalainen hakija ei voi suoraan kommunikoida viraston kanssa, hänen on hankittava ETA-alueelta oleva asiamies. Koska suuri osa väitteistä on aiheettomia, on luonnollista, etteivät merkinhaltijat katso aiheelliseksi reagoida väitekieltäytymiseen. Väiteasia ratkaistaan, vaikka väitteeseen ei reagoida.

Kun väite hyväksytään tai hylätään, PRH antaa päätöksen tiedoksi kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle ja väitteentekijälle valitusosoituksineen. Kun päätös tulee lainvoimaiseksi, PRH lähettää ilmoituksen, jossa todetaan miltä osin kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa.

3 Käyttäjäkysely

Työryhmä toteutti osana toimeksiantoaan kyselyn (ks. Liite 2) tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ja se suoritettiin tammi- maaliskuussa 2012. Kyselyssä tiedusteltiin sekä yritysten että asiamiesten näkemyksiä tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta. Runsas 10 prosenttia yritysotannasta, eli vajaat 600 yritystä, vastasi yrityksille suunnattuun kyselyyn. Asiamiehistä kyselyyn vastasi runsas 70 prosenttia eli 26 asiamiestä. Yrityskyselyn vastaajista suurin osa, noin 75 prosenttia, oli pk-yrityksiä. Hieman yli 20 prosenttia oli isoja yrityksiä ja alle 4 prosenttia mikroyrityksiä. Asiamieskyselyyn vastanneet yritykset jakaantuivat melko tasaisesti kokoluokittain. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yleisesti yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää sekä yritystä, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj euroa. Tässä tutkimuksessa käytetyn yrityksen kokoluokituksen mukaan mikroyritys on kuitenkin määritelty tarkoittamaan yritystä, jonka palveluksessa on enintään 5 työntekijää.

Kyselyyn vastanneiden voidaan katsoa olevan tyytyväisiä kansalliseen tavaramerkkijärjestelmään ja kannattavan sen säilyttämistä. Vain mikroyritykset olivat tasapuolisesti järjestelmän säilyttämisen ja muuttamisen kannalla, muista enemmistö kannatti säilyttämistä. Asiamiehistäkin 60 prosenttia oli tyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen, tosin samaan aikaan noin 70 prosenttia toivoi myös muutoksia. Nykyinen estetutkimus, jossa viranomaisella on ottaa viran puolesta huomioon sekä absoluuttiset että relatiiviset rekisteröinnin esteet, haluttiin pääasiassa säilyttää. Enemmistö vastaajista toivoi käyttämättä jääneiden tavaramerkkien hallinnollisen kumoamisen mahdollistamista rekisteriviranomaisessa.

Sekä asiamiehet että yritykset nostivat selkeänä muutostarpeena esiin toiminnan liian laajan tulkinnan rekisteröinnin esteenä. Asiamiehet näkivät kehitettävää myös mm. kansallisen ja EU-järjestelmän harmonisoinnissa sekä menettelyn selkeydessä, kestossa ja johdonmukaisuudessa. Yrityksissä kehityskohteina mainittiin samoja asioita sekä mm. prosessin kustannukset ja valitusmenettelyn tehokkuus. Toisaalta samoja kysymyksiä saatettiin mainita niin kehityskohteina kuin säilytettävänäkin piirteinä. Positiivisina nähtiin mm. viraston asiantuntemus, menettelyn nopeus, luotettavuus ja yksinkertaisuus sekä palvelun taso.

4 Pohjoismainen vertailu

Pohjoismaissa on perinteisesti tehty yhteistyötä tavaramerkkien sääntelyssä, ja lakeja on valmisteltu yhdessä. Viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat niin ikään yhteydessä toisiinsa: paikoin muutostarpeita on myös pohdittu yhteispohjoismaisissa tapaamisissa. Keskusteltaessa tavaramerkkilain uudistamisesta tämä pohjoismainen yhteys on siis perusteltua ottaa huomioon. Työskentelynsä tueksi työryhmä teetti IPR University Centerillä vertailun Pohjoismaiden tavaramerkkilaeista. Vertailu on liitetty tähän mietintöön (ks. Liite 3).

Pohjoismaissa on havaittavissa kolme päälinjaa tavaramerkkilakien uudistamisessa. Ensinnäkin lakeja pyritään selkeyttämään. Erityisesti Ruotsin uusi tavaramerkkilaki on hyvä esimerkki tästä. Toiseksi tavoitteena on ollut lainsäädännön ajanmukaistaminen ottaen huomioon EUT:n oikeuskäytäntö. Suojamuodot on eroteltu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisesti, ja Ruotsin, Norjan ja Tanskan pykälät on muutenkin kirjoitettu artiklaa silmälläpitäen. Säännöksissä on huomioitu direktiivin vaatimus siitä, että kun merkit ovat identtisiä ja tavarat tai palvelut ovat samoja, sekaannusvaaraa ei tule edellyttää. Laajalti tunnettujen merkien suoja (direktiivin 5 artikla 2 kohta) on sijoitettu muissa Pohjoismaissa tavallisen sekoitettavuuteen perustuvan suojan yhteyteen, ja esimerkiksi Ruotsissa sanamuotoa on muutettu EUT:n tulkintaa vastaavaksi. Yksinoikeuden rajoituksia koskevat säännökset on kaikissa vertailluissa laeissa yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kanssa. Ruotsissa ja Norjassa säännökseen sisällytettiin myös maininta siitä, ettei rekisteröinti kata merkin erottamiskyvyttömiä tai sellaisenaan rekisteröimiskelvottomia osia. Kolmas päälinja liittyy rekisteriviranomaisten menettelyihin. Pohjoismaissa on pohdittu muun muassa estetutkimusta ja sen laajuutta. Erityisesti suostumuksenvaraisista rekisteröintiesteistä on keskusteltu sen jälkeen, kun Tanskassa päätettiin, ettei rekisteriviranomainen enää huomioi niitä viran puolesta. Ruotsissa ja Norjassa estetutkimus kuitenkin säilytettiin ennallaan. Toinen paljon pohdittu menettelykysymys on hallinnollisen kumoamisen mahdollisuus, ja sekä Ruotsissa, Tanskassa että Norjassa tällainen menettely on sisällytetty tavaramerkkilakiin. Vaikka maiden kumoamismenettelyt eroavat jonkin verran toisistaan, niille ovat yhteistä mm. summaarinen luonne sekä merkinhaltijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

5 Nykytilan arvio ja työryhmän ehdotukset

5.1 Tavaramerkkilain 1 luvun rakenne

Tavaramerkkilain ajantasaistaminen edellyttäisi työryhmän näkemyksen mukaan useita muutoksia lain 1 lukuun. Muutosten tekeminen tarkoittaisi nykyisten säännösten jakamista osiin sekä uusien säännösten lisäämistä, ja toisaalta sisällöllisesti katsoen säännöksiä tulisi koota asiakokonaisuuksiksi. Työryhmän näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä selkeyttää lain rakennetta. Nykyinen TMerkkiL 1 luku ei ole rakenteeltaan niin selkeä ja ymmärrettävä kuin voisi toivoa.

5.2 Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin

Rekisteriin merkittävän tavaramerkin tulee olla esitettävissä graafisesti. Vakiinnuttamalla voi saada oikeuden kaikkiin niihin tunnuksiin, jotka voidaan rekisteröidä. Lisäksi vakiinnuttamalla on periaatteessa mahdollista saada oikeus myös sellaisiin tunnuksiin, joita ei ole mahdollista rekisteröidä. Tavaramerkkilain sanamuoto ei tältä osin edellytä muuttamista. Työryhmä kuitenkin katsoo, että lakiin olisi syytä ottaa nimenomainen tavaramerkin määritelmä.

Työryhmän ehdotus:

2 § Tavaramerkin määritelmä

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarantoimen muoto, ulkoasu tai pakkaus.

5.3 Erottamiskyky

Tavaramerkkilain 13 § käsittelee tavarantoimen lajia, laatua ym. osoittavia merkkejä erottamiskyvyttöminä, kun taas tavaramerkkidirektiivin ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen säännöksissä puhutaan erikseen merkeistä, joilta puuttuu erottamiskyky ja erikseen merkeistä, jotka muodostuvat tavarantoimen lajia, laatua ym. osoittavista merkinnöistä. Lain muotoilu ei vastaa direktiivin sanamuotoa. Suomessa tavaramerkkilain 13 §:stä käy ilmi, ettei kuvailevaa merkkiä ole pidettävä erottamiskykyisenä. Tämä

on edesauttanut sitä, ettei kyseinen säännös ole käytännössä aiheuttanut suurempia tulkintavaikeuksia. Toisaalta merkki voi olla erottamiskyvytön myös muusta syystä. Oleellista on, että säännöksestä käy selvästi ilmi, että merkki voi olla erottamiskyvytön muullakin perusteella kuin kuvailevuuden johdosta.

Tavaramerkkilain 13 §:ssä viitataan erottamiskykyyn myös muodon suojaamista koskevien rajoitusten osalta: *”Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta.”* Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ei viitata erottamiskykyyn vaan kielletään rekisteröimästä tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tietynlaisesta muodosta.

Kuten edellä on todettu, olisi muodon suojaamista koskevat rajoitukset tärkeää erottaa erottamiskykyä koskevista säännöksistä omaksi pykäläkseen (ks. 5.2 ja 5.7). Lisäksi lain 1 lukuun sijoitettaisiin erottamiskykyä koskeva uusi säännös, joka sisältäisi erottamiskyvyn määritelmän. Vaikka nyt ehdotettava säännös ei sisällä mainintaa asiasta, on luonnollisesti otettava huomioon, että merkki voi tulla erottamiskykyiseksi myös käytön kautta.

Työryhmän ehdotus:

3 § Erottamiskyky

Tavaramerkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos elinkeinotoiminnassa sen avulla voidaan erottaa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

5.4 Yksinoikeuden saaminen

5.4.1 Rekisteröinti ja vakiinnuttaminen

Yksinoikeus saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla tavaramerkki. Työryhmän näkemyksen mukaan tavaramerkkilain tätä koskevat säännökset eivät sinänsä edellytä muuttamista. Työryhmä kuitenkin katsoo, että se, miten yksinoikeus voidaan saavuttaa, olisi tärkeää tuoda laissa selkeämmin esiin jäsentämällä 1 lukua niin, että rekisteröintiä ja vakiinnuttamista koskevat erilliset peräkkäiset pykälät.

Työryhmän ehdotus:

4 § Yksinoikeuden saaminen rekisteröimällä

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröimällä se tavaramerkki-rekisteriin.

5 § Yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamalla

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 2 §:ssä tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavarannumerkkiin.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

5.4.2 Alueellinen vakiinnuttaminen

Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä (2001) ehdotti, että tavaramerkkilakiin lisätäisiin säännös alueellisesta vakiinnuttamisesta. Se piti tärkeänä, että Suomen lainsäädännössä seurattaisiin pohjoismaista linjaa. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän mukaan alueellisessa vakiinnuttamisessa olisi riittävää, että merkki on tunnettu paikallisesti ja alueellisesti vakiintunut merkki tuottaisi vain alueellista suojaa. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän ehdotuksen mukaan alueelliseen tavaramerkkiin ei voitaisi vedota rekisteröidyn merkin mitätöimiseksi, mutta aikaisempi sama tai samankaltainen alueellisesti vakiinnutettu merkki olisi rekisteröinnin suostumuksenvarainen rekisteröintieste. Säännös alueellisesta vakiinnuttamisesta sisältyi työryhmän ehdotuksen 3 §:n ja 15 §:n. Pohjoismaista sekä Ruotsin että Norjan tavaramerkkilakeihin sisältyy määräykset alueellisesta vakiinnuttamisesta. Esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain (SFS 2010:1877) 1 luvun 7 § ja 8 § sisältävät vakiinnuttamista koskevat määräykset. Ruotsissa merkin on kuitenkin tullut vakiintua alueellisesti merkittävässä osassa maata.

Nykyinen malli, jossa tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi koko maassa, on hyvin selkeä. Muiden toimijoiden ei tarvitse huolehtia mahdollisista rajatuilla alueille vakiintuneista merkeistä ja merkin saatavuus on näin helpompi selvittää. Myös oikeussääntöjen selkeys itsessään on otettava huomioon. Alueellinen vakiinnuttaminen monimutkaistaisi käsitteistöä, joka jo ennestään on asiaan perehtymättömälle hankalasti hallittavissa.

Alueellinen vakiinnuttaminen saattaisi olla merkityksellistä lähinnä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat pienellä alueella, eivätkä ole rekisteröineet tunnustaan. Tällaisten yritysten keskuudessa on kuitenkin tärkeää lisätä tietoisuutta tavaramerkeistä ja niiden rekisteröinnistä. Myös alueelliseen vakiinnuttamiseen perustuva oikeus olisi pantava täytäntöön väitemenettelyssä tai tuomioistuinprosessissa, mikä edellyttää yrityksiltä seuranta- ja resurssia.

On myös pohdittava sitä, missä määrin alueellinen vakiinnuttaminen laajentaisi suojaa nykytasosta. Alueellisesti vakiintunut merkki ei esimerkiksi voi olla

väiteperuste yhteisön tavaramerkkiä vastaan, joten se saisi joka tapauksessa suojaa vain kansallisia rekisteröintejä vastaan. Lisäksi on huomioitava, ettei tälläkään hetkellä ole mahdollista rekisteröidä tavaramerkkiä, joka on sekoitettavissa sellaiseen aiempaan tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen käyttää elinkeinotoiminnassaan, mikäli hakija on ollut tietoinen tästä aiemmasta käytöstä ja rekisteröintiä vastaan tehdään väite (TMerkkiL 14 § 1 momentin 7 kohta). Alueellinen vakiinnuttaminen ratkaisisi siis lähinnä tilanteen, jossa aiemman alueellisesti vakiintuneen merkin haltija ei kykene osoittamaan rekisteröinnin haltijan tietoisuutta käytöstä. Vakiintumisen osoittaminen saattaa kuitenkin olla hankalaa, mikä heikentää väitteen menestymismahdollisuuksia. Suojan kapea-alaisuutta on punnittava suhteessa mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin.

Edellä kuvatuin perustein työryhmä ei ehdota alueellisen vakiinnuttamisen mahdollistamista Suomessa.

5.5 Yksinoikeuden sisältö

5.5.1 Sekaannusvaara

Tavaramerkkidirektiivissä tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri kollisiotilanteissa erilainen ja -tasoinen suoja. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan edellytysten täytyessä, eli merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset, suoja on vahvimmillaan. Jos sekä merkit että tavaralajit ovat samoja, suoja on ehdoton. Tällainen säännös on sisällytetty myös muiden Pohjoismaiden tavaramerkkilakeihin.

Tavaramerkkidirektiivissä käytetään termiä *sekaannusvaara*, kun taas tavaramerkkilaisissa on käytetty termiä sekoitettavuus. Vaikka tavaramerkkilaisissa käytettyä käsitettä on oikeuskäytännössä tulkittu direktiivin mukaisesti, tulisi selkeyden vuoksi mieluummin käyttää direktiivin mukaista termiä sekaannusvaara. Tällä ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa nykytilaa, vaan kyse on puhtaasti terminologisesta valinnasta. Tämä selkeytys sekä muutokset 1 lukuun tulisi kuitenkin ottaa johdonmukaisesti huomioon myös muualla tavaramerkkilaisissa.

Tavaramerkkidirektiivi sisältää myös lausuman, joka selkeyttää sekaannusvaaran suhdetta ns. assosiaatiovaaran käsitteeseen: *"mikäli käyttö aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, joka sisältää myös vaaran merkkien välisestä mielle-yhtymästä"*. Tässä suhteessa kansallista lakia on oikeuskäytännössä tulkittu direktiivin mukaisesti. EUT:n mukaan käsite *"vaara mielle-yhtymästä"* ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Tuomioistuimen mukaan kyseisten säännösten sanamuodossa itsessään on jo suljettu pois se, että niitä voitaisiin soveltaa myös siinä tilanteessa, että yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa. Pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä mielle-yhtymä, ei tarkoita, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisissä säännöksissä tarkoitettu sekaannusvaara (KKO 2004:49, C-251/95, *Sabel/Puma*).

Ensinnäkin työryhmä suosittaa, että kansalliseen lakiin lisättäisiin direktiiviä vastaava pykälä yksinoikeuden sisällöstä, jossa on erillinen säännös siitä, ettei näyttöä sekaannusvaarasta edellytetä, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Toiseksi lakiin tulisi myös sisällyttää maininta siitä, että sekaannusvaara pitää sisällään vaaran merkkien välisestä mielle yhtymästä. Assosiaatiovaara olisi yksi tekijä kokonaisarviointin osana, mutta ei ratkaiseva tekijä sellaisenaan. Kolmanneksi tavaramerkkilaisissa tulisi työryhmän näkemyksen mukaan käyttää yhdenmukaisesti termiä sekaannusvaara.

Työryhmän ehdotus:

7 § Yksinoikeuden sisältö

Lain 4 §:n ja 5 §:n mukainen yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että merkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena

- 1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki; tai*
- 2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielle yhtymästä.*

[...]

Käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan muun muassa:

- 1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin; tai*
- 2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen; tai*
- 3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi; tai*
- 4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai mainonnassa.*

Edellä 3 momentissa tarkoitettu merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen.

5.5.2 Laajalti tunnetut merkit

Laajalti tunnetun merkin haltija voi TMerkkiL 6 §:n 2 momentin mukaan vedota merkien sekoitettavuuteen tavaralajien erilaisuudesta huolimatta. Merkkien sekaannusvaara ei kuitenkaan ole tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen suojan edellytys, vaan suojan saannin arviointiperusteet on tyhjentävästi

lueteltu artiklassa. Tavaramerkinhaltijan on näytettävä, että hänen tavaramerkkinsä on laajalti tunnettu tässä maassa, että loukkaajalla ei ole käyttöön hänen suostumustaan, ja että merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on haitaksi merkin erottamiskyvulle tai maineelle. Tavaramerkin rekisteröinti ei ole edellytys suojan saamiselle. Nykyisen tavaramerkkilain sanamuoto viittaa edellytykseen (sekoitettavuuteen), jonka soveltaminen on EUT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin säännösten virheellistä tulkintaa.

Laajalti tunnetun merkin suojan myöntäminen edellyttää myös, että toisen samankaltaisen merkin käyttämiselle ei ole aihetta. Direktiivissä ei tarkemmin eritellä, mitä käytön aiheettomuudella tarkoitetaan, vaan käsitteen sisältöä on tarkennettu EUT:n tulkinnoilla. Ruotsin, Norjan ja Tanskan tavaramerkkilaeissa laajalti tunnettuja merkkejä koskeva ja 5 artiklan kohtaa vastaava säännös on sijoitettu samaan pykälään suojan normaalimuotojen kanssa.

Työryhmä katsoo, että tavaramerkkilain säännös laajalti tunnettujen merkien suojasta tulisi muuttaa vastaamaan paremmin direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa Nykyiseen verrattuna säännöksen sanamuotoa olisi hyvä täsmentää poistamalla viittaus sekoitettavuuteen sekä selkeyttämällä suojan saamisen edellytykset direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa vastaaviksi.

Työryhmän ehdotus:

7 § Yksinoikeuden sisältö

[...]

Jos tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä maassa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvulle tai maineelle, merkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on suojattu.

[...]

5.6 Yksinoikeuden rajoitukset

Suomen tavaramerkkilakiin ei sisälly nimenomaisia rajoitussäännöksiä. Tämän seurauksena korkein oikeus on direktiivin 6 artiklan mukaisia rajoituksia koskevilla ratkaisuisaan (KKO 2005:143 ja KKO 2006:17) joutunut soveltamaan suoraan EU-oikeutta. Voimassa olevaa tavaramerkkilakia on siten aihetta

täydentää sisällyttämällä lakiin nimenomaiset direktiivin 6 artiklaa vastaavat rajoitussäännökset

5.6.1 Oman nimen käyttö

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisala ei rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin. Toisaalta toiminimen tai liikenimen tarkoituksena ei lähtökohtaisesti ole erottaa tavaroita ja palveluja toisistaan. Nimen tavanomaista käyttöä ei siten voida katsoa ”tavaroita tai palveluja varten” tapahtuneeksi käytöksi, eikä se voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta. Tavaramerkkilaista ei nimenomaisesti ilmene tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdasta vastaavaa rajoitusta. TMerkkiL 3 §:n mukaan oman nimen käyttö on sallittu vain, ellei se ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo rekisteröityyn tavaramerkkiin. Säännöksessä ei ole kyse yksinoikeuden rajoituksesta samalla tavoin kuin 6 artiklan tapauksissa, vaan toiminimen tuottamasta oikeudesta, joka väistyy suhteessa aiempaan oikeusperusteeseen nojautuvaan oikeuteen, kuten tavaramerkki-oikeuteen. Esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain 1 luvun 11 §:ssä ei ole viittausta sekaannusvaaraan vaan hyvään liiketapaan: *”Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder... sin firma, sitt namn eller sin adress”*.

EUT:n oikeuskäytännön valossa on selvää, että tavaramerkkidirektiivi rajoittaa tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta enemmän kuin TMerkkiL 3 §. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan rajoitussäännökset tulisi työryhmän näkemyksen mukaan toteuttaa myös tavaramerkkilaissa lisäämällä niitä vastaava pykälä 1 lukuun. Tämän pykälän yhtenä osana olisi oikeus käyttää omaa nimeä, toiminimeä, aputoiminimeä, toisijaista tunnusta tai osoitetta hyvän liiketavan mukaisesti.

5.6.2 Kuvailevat merkinnät

Nykyisen TMerkkiL 13 §:n mukaan kuvaileva merkki ei ole erottamiskykyinen. Tavaramerkkilaki ei kuitenkaan sisällä tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdasta vastaavaa säännöstä, jonka mukaan kuvailevien merkintöjen käyttöä ei saa kieltää, mikäli se tapahtuu hyvää liiketapaa noudattaen. Kuten edellä on todettu, työryhmä katsoo, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan säännökset tulisi toteuttaa myös tavaramerkkilaissa lisäämällä niitä vastaava pykälä 1 lukuun.

5.6.3 Käyttötarkoituksen osoittaminen

TMerkkiL 4 §:n 2 momentissa säädetään oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin, mutta tavaramerkkilaki ei sisällä tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdasta vastaavaa säännöstä, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, jos käyttäminen on tarpeen

tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan säännökset tulisi työryhmän näkemyksen mukaan toteuttaa myös tavaramerkkilaisissa lisäämällä niitä vastaava pykälä 1 lukuun.

5.6.4 Hyvä liiketapa

Hyvän liiketavan edellytys merkitsee ennen kaikkea velvollisuutta toimia lojaisesti tavaramerkin haltijan perusteltuja intressejä kohtaan (ks. edellä 2.5.5.). Korkein oikeus on soveltanut hyvää liiketapaa koskevaa vaatimusta ratkaisuisaan KKO 2005:143 ja KKO 2006:17 suoraan EU-oikeuden perusteella, sillä 6 artiklaa vastaava rajoitus puuttuu tavaramerkkilaisista. Jälkimmäisessä tapauksessa tuomioistuimien totesi nimenomaisesti, että 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännös nimen käytöstä on sekä tarkoitukseltaan että sisällöltään toisenlainen kuin TMerkkiL 3 §:n 1 momentti, jossa ei ole kysymys tavaramerkkiin perustuvan oikeuden rajoituksesta, vaan toiminimen tuottamasta oikeudesta. Näin tuli arvioitavaksi myös hyvä liiketapa - EUT:n oikeuskäytännön pohjalta.

Tavaramerkkidirektiivin säännös hyvästä liiketavasta viittaa ainoastaan hyvän liiketavan vaatimukseen, mutta ei sekaannusvaaraan: *"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa ... omaa nimeään tai osoitettaan ... jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."* Direktiivin lisäksi viittaus hyvään liiketapaan löytyy esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain 1 luvun 11 §:stä: *"Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder..."*

Jotta tavaramerkkilaki olisi yhdenmukainen EU-oikeuden kanssa, 1 lukuun tulisi työryhmän näkemyksen mukaan lisätä 6 artiklan mukainen säännös, joka sisältäisi kolme edellä tarkemmin käsiteltyä rajoitusta ja niille kaikille yhteisen vaatimuksen hyvän liiketavan noudattamisesta.

Työryhmän ehdotus:

8 § Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tunnusmerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

- 1)** *omaa nimeään, toiminimeään, aputoiminimeään, toissijaista tunnustaan tai osoitettaan;*
- 2)** *tavaroiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muita tavaroiden ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;*
- 3)** *tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavarana, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.*

5.7 Merkin osat, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin

TMerkkiL 5 § ja 15 §:n 1 momentti koskevat molemmat sellaisia merkin osia, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin. Työryhmä katsoo, että lain 15 §:n säännös olisi mahdollista sijoittaa myös lain 1 lukuun. Koska pykälä sisältää myös säännöksen erottamislausemista, se kuitenkin puoltaa paikkaansa rekisteröintimenettelyä koskevassa 2 luvussa. Näiltä osin ei työryhmän näkemyksen mukaan siis ole aihetta muutokselle.

Yksinoikeutta ei voi vakiinnuttamallaakaan saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. TMerkkiL 5 § ja 15 § eivät täysin vastaa tätä ajatusta, joten lakiin olisi työryhmän näkemyksen mukaan lisättävä uusi korvaava pykälä. Sen lisäksi, että nykyinen säännös koskee merkin osia, ei ole selvää onko tällainen yksinoikeuden piiriin kuulumaton elementti vakiinnutettavissa. Uusi pykälä merkitsisi siis tarkennusta vallitsevaan oikeustilaan.

Työryhmän ehdotus:

6 § Yksinoikeuden piiriin kuulumattomat tunnusmerkit

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

5.8 Alkاپrioriteetti

Aikaprioriteetin osalta tavaramerkkilaki ei ole ristiriidassa direktiivin kanssa, mutta säännösten muotoilu ja osin myös sisältö eroavat toisistaan. Molemmat sisältävät ns. preklusiosäännön: mikäli aikaisempi merkinhaltija pysyy passiivisena viisi vuotta rekisteröinnistä lukien, oikeus puuttua myöhemmin rekisteröidyn merkin käyttöön menetetään, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä. Direktiivin 9 artiklan 2 kohta sallii jäsenvaltioiden myös säätää preklusiosäännön perustuen nimenomaisesti laajalti tunnetun merkin suojaan tai suhteessa muuhun aikaisempaan oikeuteen, erityisesti kun kyseessä on oikeus nimeen, omaan kuvaan, tekijänoikeus tai muu teollisoikeus.

Tavaramerkkilain säännökset ovat yhdenmukaisia tavaramerkkidirektiivin 11 artiklan 3 kohdan kanssa, eikä tältä osin ole tarvetta muutoksille. Kansallisen preklusiosäännön sisältävä TMerkkiL 8 § viittaa kuitenkin merkkien sekoitettavuuteen, jota laajalti tunnetulta merkiltä ei direktiivin mukaan edellytetä suojan

toteuttamiseksi. Käytännössä tämä ei aiheuta suuria ongelmia, koska laajalti tunnetun merkin tapauksessa vaatimus vilpittömästä mielestä voi täyttyä vain harvoin. Samalla kun selvennetään laajalti tunnetun merkin suojan edellytyksiä sekoitettavuusvaatimuksen osalta (ks. 5.5.2), tulisi kuitenkin selkeyttää myös suojan suhdetta preklusiosääntöön poistamalla viittaus sekoitettavuuteen.

Hyvin tunnettuja merkkejä koskevan WIPO:n suosituksen mukaan merkin haltijalla tulee olla vähintään viisi vuotta aikaa ryhtyä toimiin myöhemmän merkin käytön kieltämiseksi. Viiden vuoden ajanjakso lasketaan siitä, kun haltija on tullut tietoiseksi käytöstä. Nyt kohtuullista aikaa ei ole määritelty laissa, eikä oikeuskäytännöstäkään ole saatavissa selkeää johtoa. WIPO:n suosituksen mukaan ja pohjoismaisen käytännön valossa työryhmä ehdotta, että laissa säädettäisiin nimenomaisesti, että kohtuullinen aika, jossa haltijan tulee reagoida myöhemmän merkin käyttöön, on laajalti tunnettujen merkkien kohdalla viisi vuotta.

Työryhmän ehdotus:

11 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (rekisteröidyt tavaramerkit)

Yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemman oikeuden rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman oikeuden haltija on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan rekisteröintipäivän jälkeen sallinut tässä maassa myöhemmän tavaramerkin käytön tästä tietoisena. Jos tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista, joita varten se on rekisteröity, yksinoikeus voi käsittää vain nämä tavarat.

12 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (vakiintuneet tunnusmerkit)

Yksinoikeus vakiintuneeseen tunnusmerkkiin säilyy aikaisemman oikeuden rinnalla, jos aikaisemman merkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi.

Jos aikaisempi tunnusmerkki on laajalti tunnettu tässä maassa, kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta siitä, kun aikaisemman tunnusmerkin haltija sai tietää myöhemmän merkin käytöstä.

5.9 Yksinoikeuden sammuminen

Tavaramerkkidirektiivin 7 artikla sisältää pakollisen säännöksen alueellisesta sammumisesta. Kansallinen säännös sisältyy TMerkkiL 10 a §:n, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tätä tavaramerkkiä käyttäen laskenut liikkeeseen Euroopan talousalueella. TMerkkiL 10 a § pohjautuu yhteisösammumisen

periaatteelle ja vastaa direktiivin 7 artiklan pakottavaa säännöstä. Nykytilan muuttamiselle ei siis ole tarvetta.

5.10 Viranomaisen estetutkimus

PRH tutkii hakemuksen johdosta relatiiviset ja absoluuttiset esteet tavaramerkin rekisteröinnille. Absoluuttisia esteitä ovat mm. erottamiskyvyn puute, merkin harhaanjohtavuus tai yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaisuus. Relatiivisia eli suostumuksenvaraisia esteitä on useampia, joista tärkein on sekaannusvaara aiempaan tavaramerkkiin tai toiminimeen. Yhteistä relatiivisille esteille on, että este poistuu mikäli se, jonka oikeutta este suoja, antaa suostumuksensa. Sekä absoluuttiset että relatiiviset esteet otetaan huomioon viran puolesta edellyttäen, että esteet tulevat rekisteriviranomaisen tietoon. PRH tutkii esimerkiksi, onko haettu merkki sekoitettavissa aiempaan tavaramerkkiin tai toiminimeen, ja jos este havaitaan, se huomioidaan edellyttämättä aiemman oikeuden haltijan aktiivisuutta. Kansallinen menettely poikkeaa tässä esimerkiksi yhteisön tavaramerkkijärjestelmästä: OHIM ei viran puolesta hylkää hakemusta relatiivisen esteen perusteella, vaan aiemman oikeuden haltijan on tehtävä väite rekisteröintiä vastaan. Mikäli PRH havaitsee rekisteröintiesteen, se antaa tämän tiedoksi välipäätöksellä. Jos hakija ei kykene poistamaan estettä, esimerkiksi hankkimalla tarvittavan suostumuksen tai kaventamalla tavara- ja palveluluetteloaan, hakemus hylätään.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä pohti estetutkimusta vuoden 2001 muistiossaan. Työryhmä harkitsi sitä mahdollisuutta, että rekisteriviranomainen ei enää ottaisi relatiivisia esteitä huomioon viran puolesta. Muistiossa katsottiin kuitenkin, että tällainen järjestelmä edellyttäisi oikeudenhaltijoilta aktiivisuutta ja mittavaa seurantaa. Suomessa ei vielä ole muodostunut tällaista valvonnan perinnettä, joten sen järjestäminen ja jälkikäteiset riidat tulisivat muistion mukaan lisäämään oikeudenhaltijoiden kustannuksia. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä katsoi myös, että tällainen rajoitetumpi estetutkimus vaikuttaisi haitallisesti tavaramerkkien arvoon ja siirtäisi painopistettä rekisteröinnistä väitemenettelyyn. Työryhmä oli erityisen huolissaan pienistä ja keski-suurista yrityksistä, joille seurannan ja aktiivisen reagoinnin järjestäminen olisi mittava toimenpide. Kokonaisuutena menettelyn muuttamisen hyödyt olivat työryhmän mukaan vähäisiä suhteessa haitallisiin vaikutuksiin. Näin tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä päätti, ettei se esitä rekisteröintimenettelyyn muutoksia relatiivisten rekisteröintiesteiden osalta.

Rekisteröintiesteiden tutkiminen oli Pohjoismaissa melko yhtenäistä, kunnes Tanska vuonna 1999 siirtyi soveltamaan uusia säännöksiä. Nykyään Tanskan rekisteriviranomainen tutkii sekä absoluuttiset että relatiiviset rekisteröinnin esteet ja laatii tutkimusraportin. Relatiivista estettä ei kuitenkaan huomioida viran puolesta, vaan merkki voidaan hakijan toiveesta rekisteröidä vaikka tällainen este olisi havaittu. Väitteen johdosta relatiiviset esteet huomioidaan, mutta

rekisteriviranomainen ei automaattisesti ota yhteyttä aikaisemman oikeuden haltijaan. Tanskassa muutoksen taustalla oli halu yhdenmukaistaa menettely yhteisön tavaramerkin hakumenettelyn kanssa.

Tanskan uudistuksen jälkeen Pohjoismaissa on käyty paljon keskustelua estetutkimuksesta, sekä yhteispohjoismaisissa tapaamisissa että kansallisesti. Ruotsin tavaramerkkikomitean mietinnössä esitettiin, että viran puolesta tapahtuvasta relatiivisten esteiden tutkimisesta tulisi luopua sekä tavaramerkkien että toimimien kohdalla. Lausuntokierroksella esitys sai kuitenkin osakseen laajaa vastustusta ja hallituksen esityksessä puollettiin lopulta vallinneen järjestelmän säilyttämistä. Näin myös Ruotsin uuden tavaramerkkilain mukaan viranomainen ottaa relatiiviset esteet huomioon viran puolesta. Ruotsissa katsottiin, että kaventunut estetutkimus olisi vaikuttanut erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muun muassa lisäämällä hakemuskustannuksia. Myös Norjassa viranomainen tutkii relatiiviset esteet. Tiedyt relatiiviset esteet huomioidaan kuitenkin viran puolesta vain, mikäli ne tulevat viranomaisen tietoisuuteen esimerkiksi yleisten edellytysten tutkimisen yhteydessä tai kolmannen kautta.

Työryhmä katsoi, että relatiivisten esteiden rooli estetutkimuksessa oli syytä ottaa uudelleen esille, ja selvittää onko tilanne mahdollisesti muuttunut vuoden 2001 jälkeen. Työryhmä katsoi tarpeelliseksi kysyä asiasta myös yrityksiltä ja asiamiehiltä. Enemmistö käyttäjäkyselyyn osallistuneista isoista sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä kannatti nykyistä järjestelmää, jossa sekä absoluuttiset että relatiiviset esteet tutkitaan ja molemmat otetaan huomioon viran puolesta. Asiamiehistä yli puolet kannatti nykyisen menettelyn säilyttämistä. Vajaa kolmasosa vastanneista asiamiehistä toivoi, että relatiiviset esteet tukittaisiin, mutta vain absoluuttiset esteet otettaisiin huomioon viran puolesta ja loput rajoittaisivat tutkinnan vain absoluuttisiin esteisiin.

Vaikka Tanskassa muutoksen taustalla oli halu yhdenmukaistaa kansallinen ja yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettely, työryhmä ei näe tarvetta ottaa mallia OHIM:n järjestelmästä. Laaja estetutkimus palvelee yritysten (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten) etua, vähentää jälkikäteisiä riitaisuuksia ja parantaa järjestelmän ennakoitavuutta. Vallitsevan menettelyn edut ovat suuremmat kuin sen mahdolliset haittavaikutukset, mistä osoituksena on myös se, että Ruotsissa ja Norjassa ei lopulta päädytty muutosten kannalle. Kun lisäksi käyttäjät ovat selkeästi nykyisen menettelyn puolella, ei työryhmä esitä muutoksia nykyisen rekisteröintimenettelyn estetutkimukseen.

5.11 Tavaramerkin hallinnollinen kumoaminen

Väiteajan kuluttua tavaramerkkirekisteröintiä ei pääsääntöisesti voida poistaa hallinnollisessa menettelyssä muutoin kuin merkin haltijan pyynnöstä. Näin on, ellei virasto saa ilmoitusta kansainvälistä rekisteröintiä tai yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta, jonka suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin suomalaisen

rekisteröinnin suojan alkamispäivä (TMerkkiL 52 §:n 1 ja 2 momentti). Hallinnollinen kumoaminen olisi kuitenkin myös monissa muissa tilanteissa perusteltu vaihtoehto.

Muissa pohjoismaissa hallinnollinen kumoaminen on jo mahdollistettu. Tanskassa kuka tahansa voi hakea tavaramerkin hallinnollista kumoamista, mikäli jokin kumoamisperusteista täyttyy. Norjassa hallinnollinen kumoaminen on mahdollista esimerkiksi käyttämättömän tai erottamiskyvyttömäksi tulleen merkin kohdalla. Viimeisimpänä Ruotsin uuteen tavaramerkkilakiin lisättiin mahdollisuus hallinnolliseen kumoamiseen. Menettely on vaihtoehtoinen tuomioistuimessa nostettavalle kumoamiskanteelle. Tämän katsottiin olevan yksinkertainen tapa poistaa rekisteristä esimerkiksi käyttämättömiä tai hylättyjä merkkejä ja parantavan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hakea kumoamista. Hallituksen esityksessä tuotiin myös esiin, että pohjoismaisen lainsäädännön yhteneväisyys puolsi hallinnollista kumoamista. Tämä on vahva argumentti myös pohdittaessa Suomen menettelyä.

Hallinnollinen kumoaminen sai kannatusta myös kyselytutkimuksessa. Enemmistö kysymykseen vastanneista yrityksistä puolsi hallinnollisen kumoamismenettelyn mahdollistamista käyttämättä jääneiden merkkien kohdalla. Asiamiehistä menettelyn käyttöönottoa kannatti 76 prosenttia vastaajista.

Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä käsittelee hallinnollista kumoamista muistiossaan ja puolsi sen mahdollistamista. Muistio käsittelee laajalti tarvetta hallinnolliselle kumoamiselle, mahdollisia kumoamisperusteita ja itse menettelyä. Tämä työryhmä yhtyy pääosin tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän kantaan, ja perusteluiden sekä menettelyn luonnehdinnan osalta viitataan Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistioon (Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2001 s. 52-57). Muutoksenhaun osalta työryhmä kuitenkin poikkeaa Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän ehdotuksesta ja esittää, ettei hallinnollista kumoamista koskevaan päätökseen saisi hakea muutosta. Olisi kuitenkin kohtuullista, että kumotun tavaramerkin haltija voisi määräajassa saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi, jotta tiedonkulun puute tai muu huolimattomuus ei johtaisi lopulliseen oikeudenmenetykseen.

Varsinainen muutoksenhaku ei työryhmän näkemyksen mukaan olisi näissä tilanteissa tarkoituksenmukaista, sillä päätös tavaramerkin kumoamisesta voidaan perustaa vain joko muodollisiin seikkoihin (tavaramerkin haltija ei ole vastannut määräajassa) tai siihen, että vastauksessa on vedottu seikkaan, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen. Niissä tapauksissa, joissa hallinnollista kumoamista koskeva hakemus hylätään, muutoksenhauille tai uudelleen käsitteilylle ei sen sijaan olisi tarvetta, sillä hakijalla on käytettävissään mitätöintikanne yleisessä tuomioistuimessa.

Tavaramerkkilakiin tulisi työryhmän näkemyksen mukaan lisätä pykälät hallinnollisesta kumoamisesta. Näistä ensimmäinen koskee hakemusta rekisteröinnin kumoamiseksi hallinnollisessa menettelyssä, toinen vastapuolen kuulemistä ja hakemuksen tiedoksiantoa sekä kolmas asian ratkaisemista. Ehdotetut pykälät

vastaavat muutoksenhakua lukuun ottamatta Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän ehdotusta. Muutoksenhausta säädetään ”Asian ratkaiseminen” -pykälän kolmannessa momentissa.

Työryhmän ehdotus:

§ Rekisteröinnin kumoamista hallinnollisessa menettelyssä koskeva hakemus

Sen jälkeen kun tavaramerkki on lainvoimaisella päätöksellä rekisteröity, rekisteriviranomainen voi hakemuksesta kumota rekisteröinnin kokonaan tai osittain, jos tavaramerkillä ei enää ole haltijaa tai kumoamiselle on muu 25 §:ssä tai 26 §:ssä mainittu peruste.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöity vaatimus ja ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Hakemuksessa on yksilöitävä tavaramerkki, jota hakemus koskee.

Hakemuksesta on lisäksi suoritettava hakemusmaksu. Hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu.

Hakemuksessa on ilmoitettava tavaramerkin haltijan nimi ja osoite taikka hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä nimi ja osoite. Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava hakijan nimi ja osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa.

Muutoin hakemuksen tulee täyttää ne vaatimukset, joista säädetään 58 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella.

Jos hakemus on puutteellinen, hakijalle on varattava tilaisuus täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Jos hakija ei noudata hänelle annettua täydennyskehotusta, hakemus raukeaa.

Jos hakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton, hakemus on hylättävä.

§ Vastapuolen kuuleminen ja hakemuksen tiedoksianto

Tavaramerkin haltijalle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus tulla kuulluksi määräajassa. Rekisteriviranomaisen on kehotettava merkin haltijaa vastaamaan, myöntääkö vai kiistääkö hän vaatimuksen rekisteröinnin kumoamisesta. Merkin haltijalle on samalla ilmoitettava, että rekisteröinti voidaan kumota, jos hän jättää vastaamatta.

Rekisteriviranomainen huolehtii kehotuksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto voidaan uskoa hakijan tehtäväksi, jos rekisteriviranomainen ei saa annettua kehoitusta tiedoksi. Hakijan toimittamaan tiedoksiantoon sovelletaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä asianosaisen toimittamasta tiedoksiannosta soveltuvin osin.

Jos tiedoksiantoa ei saada kohtuullisessa ajassa toimitettua, asia raukeaa.

Mitä tässä säädetään tavaramerkin haltijasta, koskee soveltuvin osin niitä, jotka on merkitty rekisteriin panttioikeuden tai käyttöluvan haltijoiksi.

§ Asian ratkaiseminen

Jos tavaramerkin haltija ei ole antanut pyydettyä vastausta, ei ole vastaukseen esittänyt perustetta kiistämisensä tueksi tai vetoaa ainoastaan sellaiseen seikkaan, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, rekisteröinti voidaan kumota kokonaan tai osittain vaatimuksen mukaisesti.

Jollei asiaa voida 1 momentissa mainitulla perusteella ratkaista tai asia muutoin on epäselvä, rekisteriviranomaisen on hylättävä hakemus rekisteröinnin kumoamisesta.

Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta. Edellä 1 momentissa tarkoitettun päätöksen tavaramerkin haltija voi kuitenkin hakemuksella saattaa uudelleen käsiteltäväksi rekisteriviranomaisessa. Mainittu hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännöstä.

5.12 Tavaramerkkilain 2 lukuun tehtävät tekniset muutokset

Tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettujen muutoksien johdosta on tarpeen tehdä eräitä muutoksia myös lain 2 luvun säännöksiin. Nämä 2 lukua koskevat muutokset voidaan valmistella virkatyönä ja ne tulisi toteuttaa yhtäaikaisesti lain 1 lukuun tehtävien muutosten kanssa.

Työryhmän ehdotus yksinoikeuden sisällöstä ja sekaannusvaarasta aiheuttaa muutostarpeen voimassa olevan lain säännöksiin relatiivisista rekisteröintiesteistä. On perusteltua, että merkkien sekaannusvaaraa arvioidaan jatkossakin samoin kriteerein sekä loukkaustilanteissa että rekisteröintimenettelyssä. Myös tavaramerkki-direktiivi edellyttää tätä. Tämän vuoksi voimassa olevan lain 14 §:ssä olevat sekoitavuutta koskevat säännökset, erityisesti 14 §:n 1 momentin 6 kohta, tulisi saattaa yhdenmukaiseksi sen kanssa, mitä työryhmän ehdottamassa yksinoikeuden sisältöä koskevassa pykälässä säädetään sekaannusvaarasta. Laista tulisi käydä ilmi, että aikaisempi merkki muodostaa rekisteröintiesteen samoin edellytyksin kuin merkin

kielto-oikeuteen voidaan vedota. Työryhmän näkemyksen mukaan tavaramerkkilain 2 luvussa tulisi siten vaihtoehtoisesti joko toistaa yksinoikeuden sisältöä koskeva säännös tarvittavin muutoksin tai säätää siitä, että merkin rekisteröinti voidaan estää, jos merkin käyttäminen loukkaisi aikaisempaa oikeutta. Ruotsin ja Tanskan laeissa on menetelty ensiksi mainitun vaihtoehdon mukaisesti, kun taas Norjan tavaramerkkilaisissa on noudatettu jälkimmäistä vaihtoehtoa.

Toinen välttämätön muutos liittyy voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohtien viittaussäännöksiin. Näissä kohdissa olevat viittaukset lain 3 §:n 3 momenttiin olisi korvattava uusilla säännöksillä, sillä työryhmän esityksen mukaisesti voimassa oleva 3 § kumottaisiin kokonaisuudessaan ja korvattaisiin uudella rajoitus-säännöksellä. Kyseisillä viittaussäännöksillä on merkitystä tavaramerkkien rekisteröintien kannalta, sillä niiden johdosta rekisteröinnin suostumuksenvaraiseksi esteeksi on voimassa olevan lain mukaan katsottu sellaiset aputoiminimet ja toissijaiset tunnuksot, jotka ovat erottamiskykyisiä. Tästä vaatimuksesta ei ole syytä luopua, sillä toiminimi- ja kaupparekisterissä säännösten johdosta kaupparekisteriin merkitään usein tavaramerkkioikeudelliselta kannalta erottamiskyvyttömiä nimiä. Tavaramerkin hakijan kannalta olisi kohtuutonta, jos erottamiskyvyttömyyden aputoiminimi tai toissijainen tunnus muodostaisi tavaramerkin rekisteröinnin esteen, jos haettava merkki olisi sekoitettavissa tällaiseen erottamiskyvyttömään tunnukseen. Tavaramerkkilain 14 §:n mainituissa kohdissa voitaisiin viittauksen sijasta säätää suoraan erottamiskykyisyyden vaatimuksesta.

5.13 Eräitä rekisteröintimenettelyyn liittyviä erityiskysymyksiä

Trademark Law Treatyn edellyttämät lainsäädäntömuutokset

Suomi on allekirjoittanut WIPO:n puitteissa neuvotellun Singaporen kansainvälisen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimuksen (Trademark Law Treaty eli TLT), joka sisältää lähinnä teknisluonteisia määräyksiä rekisteröintimenettelystä. Suomi ei ole vielä ratifioinut sopimusta, mutta allekirjoituksen myötä olisi aiheellista harkita sen 14 artiklan edellyttämiä muutoksia tavaramerkin hakemusmenettelyyn jo ennen ratifiointia. Sopimuksen mukaan tavaramerkin hakijalla pitäisi olla mahdollisuus saada hakemuksensa uudelleen käsittelyyn siinäkin tapauksessa, että asia jää sillensä hakijan oman laiminlyönnin seurauksena, jos hakija ei vastaa viranomaisen välipäätökseen määräajassa. Sopimus mahdollistaa erilaisia malleja uudelleen käsittelyn toteuttamiseksi sekä maksujen perimisen hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi. Kyseinen määräys olisi myös omiaan tuomaan joustavuutta hakemusmenettelyyn, jossa hakija nykyisin on sidottu noudattamaan määräaikoja täsmällisesti: pienikin viivästyminen hakijan puolelta aiheuttaa hakemuksen sillensä jäämisen, mitä voidaan joissakin tapauksissa pitää hakijan kannalta kohtuuttomana.

TLT:n edellyttämien muutosten toteuttamiseksi on ajateltavissa useita vaihtoehtoja. Työryhmä katsoo, että Suomessa tulisi kokonaan luopua sillensäjättöpäätöksestä,

mutta lisätä mahdollisuus uudelleen käsittelyyn. Hakemus katsotaan rauenneeksi, jos vastausta ei anneta määräajassa, mutta hakijalla olisi mahdollisuus saattaa asia uudelleen käsiteltäväksi kahden kuukauden kuluessa välipäätösmääräajan päättymisestä. Tämä vaihtoehto vastaa pääosin tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän ehdotuksen 2 luvun 20 §:ssä esitettyä: *"Jollei hakija noudata täydennyskehotusta, hakemus raukeaa"...* *"Rekisteriviranomainen voi ottaa rauenneen hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn ajan päättymisestä sitä pyytää sekä täydentää tai muuttaa hakemustaan ja saman ajan kuluessa suorittaa uudelleen käsittelymaksun..."*

Raukeaminen on viranomaisen työmäärän kannalta yksinkertaisempi menettely kuin sillensäjättö. PRH voisi luopua sillensäjättöpäätösten tekemisestä, lähettämisestä ja lainvoimaisuusvalvonnasta, mutta toisaalta menettelyyn olisi yhdistettävissä PRH:n epävirallinen kirje, jolla ilmoitettaisiin hakemuksen raukeamisesta ja uudelleen käsittelymahdollisuudesta. Nykyisin hakija yleensä huomaa vasta sillensäjättöpäätöksen saadessaan, ettei ole muistanut vastata välipäätökseen. Terminä raukeaminen antaisi etenkin ei-asiantuntijalle selkeän kuvan hakemuksen statuksesta. Sivullisen kannalta saattaisi olla jossain määrin hankalaa, ettei rauenneiden ilmoitusten osalta ole varmaa, palautetaanko ne käsittelyyn vai ei, mutta toisaalta käsittelyyn ottaminen voisi tapahtua vain tietyn määräajan sisällä.

Muun muassa patenttilaista, hyödyllisyysmallioikeudesta annetusta laista ja mallioikeuslaista löytyy mahdollisuus sillensä jätetyn hakemuksen uudelleen käsittelyyn. Uudelleen käsittely ei siis olisi teollisoikeudellisessa kontekstissa vieras tai uusi. Esimerkiksi patenttilain (15.12.1967/550) 15 §:n 3 momentin mukaan: *"Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija neljän kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn ajan päättymisestä antaa lausumansa tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja samassa ajassa suorittaa vahvistetun maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi."* Vastaavainen määräys löytyy lain hyödyllisyysmallioikeudesta (10.5.1991/800) 13 §:stä. Mallioikeuslain 14 §:n säännös vastaa sisällöltään edellisiä mutta sisältää lyhyemmän määräajan. Lisäksi hakemus voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn vain yhden kerran.

Mallioikeuslain säännös ja tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän ehdotus sisältävät määräyksen siitä, että uudelleen käsittely voi tapahtua vain kerran. Säännösten tarkoituksena on estää menettely, jossa hakija päästäisi hakemuksensa toistuvasti raukeamaan. Tällöin myöhemmän tavaramerkin hakijan kannalta olisi epäselvää, onko uudelle rekisteröinnille olemassa estettä vai ei.

Työryhmä kuitenkin esittää, että hakemuksen voisi saada uudelleen käsiteltäväksi, ellei PRH:lla ole erityisiä syitä hylätä pyyntöä. Uudelleen käsittelymahdollisuuden rajoittaminen yhteen kertaan ei ole tarpeen, kun rekisteriviranomainen voi käyttää harkintavaltaa ja antaa käytännössä vain yhden välipäätöksen muodollisilla ja yhden välipäätöksen asiallisilla perusteilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakija voi saattaa asian määräajassa yhden kerran uudelleen käsiteltäväksi

muodollisen välipäätöksen jälkeen ja, mikäli asia etenee, vielä yhden kerran mahdollisen asiallisen välipäätöksen jälkeen. Ellei asia raukea, se päättyy hakemuksen hylkäämiseen tai hyväksymiseen, eikä useampia mahdollisuuksia uudelleen käsitelyyn enää tule. Myös tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän ehdotuksen mukaan rekisteriviranomainen ”voi ottaa” rauenneen hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi. Ilman määräystä, joka rajoittaa uudelleenkäsitelyä vain kertaluonteiseksi, tämä mahdollistaisi tapauskohtaisen harkinnan mahdollisten toistuvien uudelleenkäsitelypyyntöjen varalta sekä joustavan hakemusmenettelyn.

Työryhmän näkemyksen mukaan olisi kohtuullista, että uudelleen käsitelystä peritään maksu, sillä hakijalla on mahdollisuus välttää maksu vastaamalla määräajassa tai pyytämällä määräajan pidentämistä ennen sen päättymistä. Toisaalta uudelleenkäsitelyä järjestämisestä aiheutuu viranomaiselle kustannuksia, jotka maksulla pitäisi pystyä kattamaan.

Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan

Kansainvälisten rekisteröintien käsittelyssä pääsääntönä on, ettei kansainvälistä rekisteröintimenettelyä käyttävän hakijan tulisi joutua huonompaan asemaan kuin kansallista hakemusmenettelyä käyttävän. Menettelyyn sovelletaan Madridin pöytäkirjaa. Kansainväliseen rekisteröintiin tehtävästä väitteestä ja sen perusteella tehtävästä alustavasta kieltäytymisestä säädetään TMerkkiL 56 d §:ssä, jonka 1 momentti kuuluu seuraavasti:

Jos rekisteriviranomainen tehdyn väitteen jälkeen toteaa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki täytä tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa, siten kuin 56 b §:n 1 momentissa säädetään.

Pykälän sanamuoto on aiheuttanut tulkintaongelmia tilanteessa, jossa kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole vastannut väitteen johdosta lähetettyyn alustavaan kieltäytymiseen.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltijan ei tulisi menettää oikeuttaan vain sillä, ettei tämä reagoi tietoonsa saatettuun väitteeseen. Tavaramerkkilain säännöstä on syytä selvittää, koska nykyiset 56 d § 1 ja 2 momentti eivät tarkoita väitteen johdosta tehtävää päätöstä vaan alustavaa kieltäytymistä, jossa virasto ei vielä ole ottanut mitään kantaa väiteasiaan. Nykyinen sanamuoto ei anna oikeaa käsitystä ilmoituksen luonteesta, vaan antaa ymmärtää, että virasto on jo väitteen johdosta todennut, ettei tavaramerkki täytä rekisteröintiedellytyksiä. Pykälässä tulee selkeästi ilmaista, että kyse on väitettä koskevasta ilmoituksesta, ja että rekisteriviranomainen päättää erikseen siitä, onko rekisteröinti voimassa Suomessa ja missä laajuudessa.

Ehdotettavan selvennetyn pykälän 1–3 momentit ovat tunnusmerkkityöryhmän mietinnössä esitetyn pykälän mukaisia (väitemenettely 46 §). Neljättä momenttia on muutettu hieman, koska merkintää rekisteriviranomaisen pitämään luetteloon ei tehdä itse päätöksestä vaan sen lopputuloksesta. Nykyiseen pykälään verrattuna

ehdotuksesta on jätetty pois määräajat, jotka virastolla on väitettä koskevan ilmoituksen tekemiseen. Niitä koskevat säännökset ovat Madridin sopimuksessa ja pöytäkirjassa ja niihin liittyvissä yhteisissä säännöissä.

Työryhmän ehdotus:

56 d §

Rekisteriviranomainen lähettää ilmoituksen väitteestä ja sen perusteluista kansainväliselle toimistolle.

Rekisteriviranomaisen tulee tehdyn väitteen johdosta, jos rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, tehdä päätös, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Rekisteriviranomaisen on hylättävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.

Jos rekisteriviranomainen päättää, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitä merkinnän pitämäänsä luetteloon ja kuuluttaa, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

5.14 Tavaramerkkikyselyssä esiin nousseita kysymyksiä

Toiminimi tavaramerkin rekisteröintiesteenä

Yhdeksi kritiikin kohteeksi tavaramerkin käyttäjäkyselyssä nousi toiminimien laaja suoja-ala ja niiden tavaramerkin rekisteröinnille muodostamat rekisteröintiesteet. Kaupparekisteriin on mahdollista ilmoittaa toimialaksi ns. yleistoimiala, esimerkiksi ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Yleistoimialojen salliminen on kaupparekisterikäytännössä johtanut niiden yleistymiseen, mitä tavaramerkkien haltijat ja tavaramerkkiasiamiehet ovat pitäneet ongelmana. Kysymys yleistoimialan käytöstä on ensisijaisesti toiminimijärjestelmää koskeva kysymys, minkä lisäksi sillä on myös eräitä yhtiöoikeudellisia vaikutuksia.

Kysymystä voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, missä määrin rekisteröityjen toiminimien ja erityisesti ns. yleistoimialojen tulisi muodostaa tavaramerkin rekisteröintiesteitä. Tältä osin on kuitenkin todettava, että kyse on tunnusmerkkien keskinäisestä sekoitettavuudesta: siksi ratkaisevaa ei ole ainoastaan kumpaa oikeutta ollaan rekisteröimässä, vaan tulisi tarkastella laajemmin tavaramerkin ja toiminimen keskinäistä suhdetta ja niiden välistä sekoitettavuutta.

Työryhmän tehtäväksiänto on koskenut tavaramerkkilain uudistustarpeiden selvittämistä. Tämän tehtäväksiannon rajauksen vuoksi työryhmä on jättänyt edellä

mainittujen lähinnä toiminimilakiin liittyvien kysymysten tarkastelun tehtäväkenttensä ulkopuolelle. Työryhmä kuitenkin katsoo, että muun ohella edellä mainitut kysymykset kaipaisivat lähempää tarkastelua. Tämä on perusteltua myös sen valossa, että valtioneuvoston IPR-strategiaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyy kirjaus toiminimilain uudistamistarpeiden selvittämisestä. Työryhmän näkemyksen mukaan mainitulta osin kysymys on oman selvitystyönsä vaativasta asiasta.

Jatkotoimet

Työryhmän muistiossa on keskitytty tarkastelemaan tavaramerkkilain 1 luvun uudistustarpeita. Lain 1 luvun uudistamisesta aiheutuvien muutosten vaikutuksia lain muihin lukuihin tai muuhun lainsäädäntöön on tarkasteltu vain poikkeuksellisesti. Muistiota ei lain 1 luvun uudistamisen kannalta ole laadittu hallituksen esityksen muotoon, eikä se sisällä kaikkia hallituksen esitykseltä vaadittavia jaksoja (esimerkiksi vaikutusarviointi). Tämän vuoksi muistion ja siitä saatavan lausuntopalautteen pohjalta vaaditaan vielä jatkovalmistelu ennen kuin hallituksen esitys tavaramerkkilain 1 luvun uudistamiseksi on annettavissa.

Työryhmän pykäläehdotukset

1 Ehdotus tavaramerkkilain 1 luvuksi ”Yleiset määräykset”

1 § Soveltamisala

Tässä laissa säädetään yksinoikeuden saamisesta tavaramerkkiin ja muihin tunnusmerkkeihin käytettäväksi tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa sekä yksinoikeuden sisällöstä.

Tässä laissa on myös säännöksiä yhteisön tavaramerkistä ja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä. Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkistä 26. päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaisia tavaramerkkejä. Tavaramerkkien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan, mitä lain 10 luvun 53 §:ssä säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa myös palveluista.

2 § Tavaramerkin määritelmä

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarahan muoto, ulkoasu tai pakkaus.

3 § Erottamiskyky

Tavaramerkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos elinkeinotoiminnassa sen avulla voidaan erottaa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

4 § Yksinoikeuden saaminen rekisteröimällä

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröimällä se tavaramerkkirekisteriin.

5 § Yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamalla

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 2 §:ssä tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavarahan tunnusmerkkiin.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavarahan erityisenä merkinä.

6 § Yksinoikeuden piiriin kuulumattomat tunnusmerkit

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarahan luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarahan muodosta tai tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

7 § Yksinoikeuden sisältö

Lain 4 §:n ja 5 §:n mukainen yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että merkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena

- 1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki; tai
- 2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Jos tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä maassa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, merkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on suojattu.

Käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan muun muassa:

- 1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin; tai
- 2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen; tai
- 3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi; tai
- 4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai mainonnassa.

Edellä 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen.

8 § Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tunnusmerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

- 1) omaa nimeään, toiminimeään, aputoiminimeään, toissijaista tunnustaan tai osoitettaan;
- 2) tavaroiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muita tavaroiden ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;
- 3) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

9 § Oikeuksien sammuminen

Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

10 § Aikaisemman oikeusperusteen etusija

Jos useat vaativat yksinoikeutta tunnusmerkkeihin, jotka ovat 7 §:ssä tarkoitettulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen, ellei muuta johdu siitä, mitä 11 tai 12 §:ssä säädetään.

11 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (rekisteröidyt tavaramerkit)

Yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemman oikeuden rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman oikeuden haltija on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan rekisteröintipäivän jälkeen sallinut tässä maassa myöhemmän tavaramerkin käytön tästä tietoisena. Jos tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista, joita varten se on rekisteröity, yksinoikeus voi käsittää vain nämä tavarat.

12 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (vakiintuneet tunnusmerkit)

Yksinoikeus vakiintuneeseen tunnusmerkkiin säilyy aikaisemman oikeuden rinnalla, jos aikaisemman merkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi.

Jos aikaisempi tunnusmerkki on laajalti tunnettu tässä maassa, kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta siitä, kun aikaisemman tunnusmerkin haltija sai tietää myöhemmän merkin käytöstä.

13 § Tunnusmerkin käyttörajoitukset

Myöhemmän tunnusmerkin haltija ei saa 11 ja 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kieltää aikaisemman merkin käyttämistä, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei voida enää vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.

Jos 11 tai 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa havaitaan kohtuulliseksi, voidaan määrätä, että toista tunnusmerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain tietyllä tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajata sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta.

14 § Tavaramerkin ilmoittamisvelvollisuus eräissä tapauksissa

Sanakirjan, käsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan tietosisältöisen painotuotteen tekijä, päätoimittaja, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei tavaramerkkiä toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, että merkki on rekisteröity. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Joka laiminlyö noudattaa, mitä 1 momentissa säädetään, on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että oikaisu julkaistaan sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista, sekä kustantamaan tällaisen oikaisun.

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva 1 momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa aina täytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitään tunnus®.

2 Ehdotus tavaramerkkilain 56 d §:n muuttamiseksi:

56 d §

Rekisteriviranomainen lähettää ilmoituksen väitteestä ja sen perusteluista kansainväliselle toimistolle.

Rekisteriviranomaisen tulee tehdyn väitteen johdosta, jos rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, tehdä päätös, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Rekisteriviranomaisen on hylättävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.

Jos rekisteriviranomainen päättää, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitä merkinnän pitämäänsä luetteloon ja kuuluttaa, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

3 Ehdotus hallinnollista kumoamista koskeviksi pykäliksi

§ Rekisteröinnin kumoamista hallinnollisessa menettelyssä koskeva hakemus

Sen jälkeen kun tavaramerkki on lainvoimaisella päätöksellä rekisteröity, rekisteriviranomainen voi hakemuksesta kumota rekisteröinnin kokonaan tai osittain, jos tavaramerkillä ei enää ole haltijaa tai kumoamiselle on muu 25 §:ssä tai 26 §:ssä mainittu peruste.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöity vaatimus ja ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Hakemuksessa on yksilöitävä tavaramerkki, jota hakemus koskee.

Hakemuksesta on lisäksi suoritettava hakemusmaksu. Hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu.

Hakemuksessa on ilmoitettava tavaramerkin haltijan nimi ja osoite taikka hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä nimi ja osoite. Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava hakijan nimi ja osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa.

Muutoin hakemuksen tulee täyttää ne vaatimukset, joista säädetään 58 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella.

Jos hakemus on puutteellinen, hakijalle on varattava tilaisuus täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Jos hakija ei noudata hänelle annettua täydennyskehotusta, hakemus raukeaa.

Jos hakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton, hakemus on hylättävä.

§ Vastapuolen kuuleminen ja hakemuksen tiedoksianto

Tavaramerkin haltijalle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus tulla kuuluksi määräajassa. Rekisteriviranomaisen on kehotettava merkin haltijaa vastaamaan, myöntääkö vai kiistääkö hän vaatimuksen rekisteröinnin kumoamisesta. Merkin haltijalle on samalla ilmoitettava, että rekisteröinti voidaan kumota, jos hän jättää vastaamatta.

Rekisteriviranomainen huolehtii kehotuksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto voidaan uskoa hakijan tehtäväksi, jos rekisteriviranomainen ei saa annettua kehotusta tiedoksi. Hakijan toimittamaan tiedoksiantoon sovelletaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä asianosaisen toimittamasta tiedoksiannosta soveltuvin osin.

Jos tiedoksiantoa ei saada kohtuullisessa ajassa toimitettua, asia raukeaa.

Mitä tässä säädetään tavaramerkin haltijasta, koskee soveltuvin osin niitä, jotka on merkitty rekisteriin panttioikeuden tai käyttöluvan haltijoiksi.

§ Asian ratkaiseminen

Jos tavaramerkin haltija ei ole antanut pyydettyä vastausta, ei ole vastauksessaan esittänyt perustetta kiistämisensä tueksi tai vetoaa ainoastaan sellaiseen seikkaan, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, rekisteröinti voidaan kumota kokonaan tai osittain vaatimuksen mukaisesti.

Jollei asiaa voida 1 momentissa mainitulla perusteella ratkaista tai asia muutoin on epäselvä, rekisteriviranomaisen on hylättävä hakemus rekisteröinnin kumoamisesta.

Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta. Edellä 1 momentissa tarkoitettun päätöksen tavaramerkin haltija voi kuitenkin hakemuksella saattaa uudelleen käsiteltäväksi rekisteriviranomaisessa. Mainittu hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tavaramerkkikyselyn 2012 tulokset

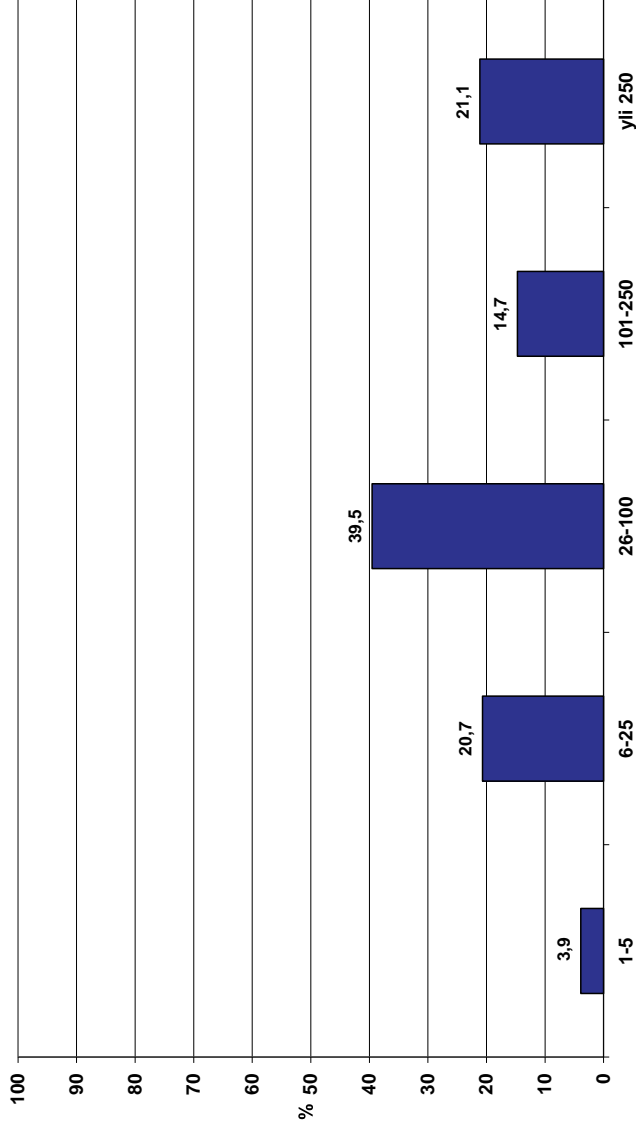


Elinkeinoelämän keskusliitto

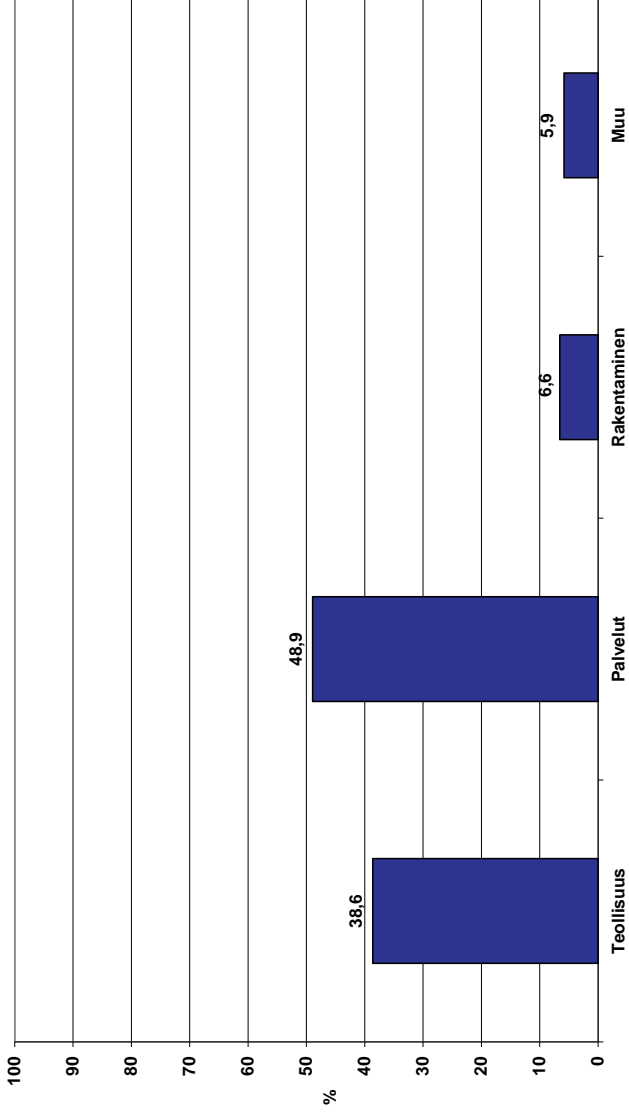
Yrityskyselyn kuvat



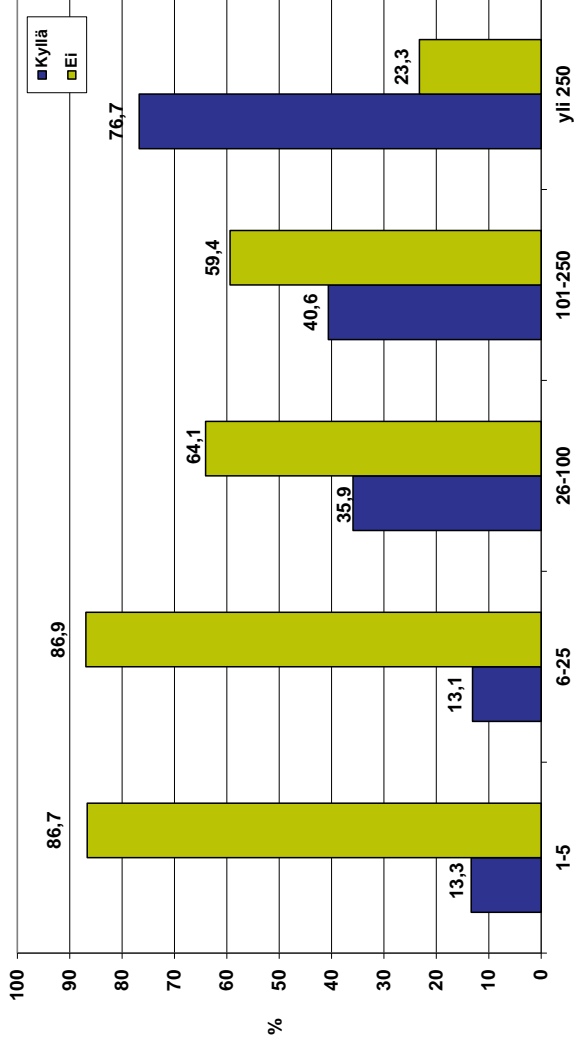
1 Kuinka paljon yrityksessänne on henkilöstöä



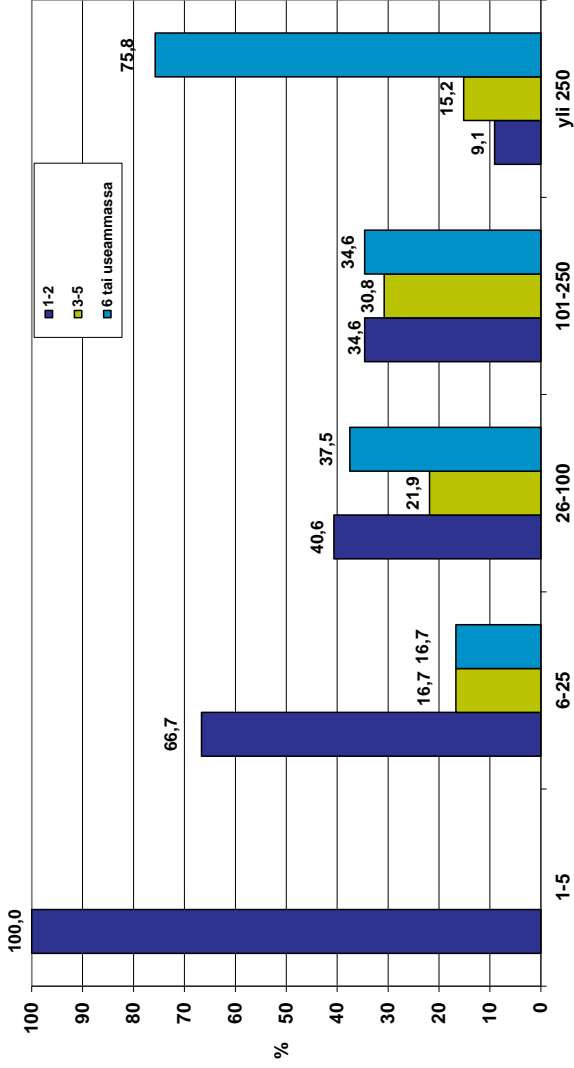
2 Millä alalla yrityksenne toimii



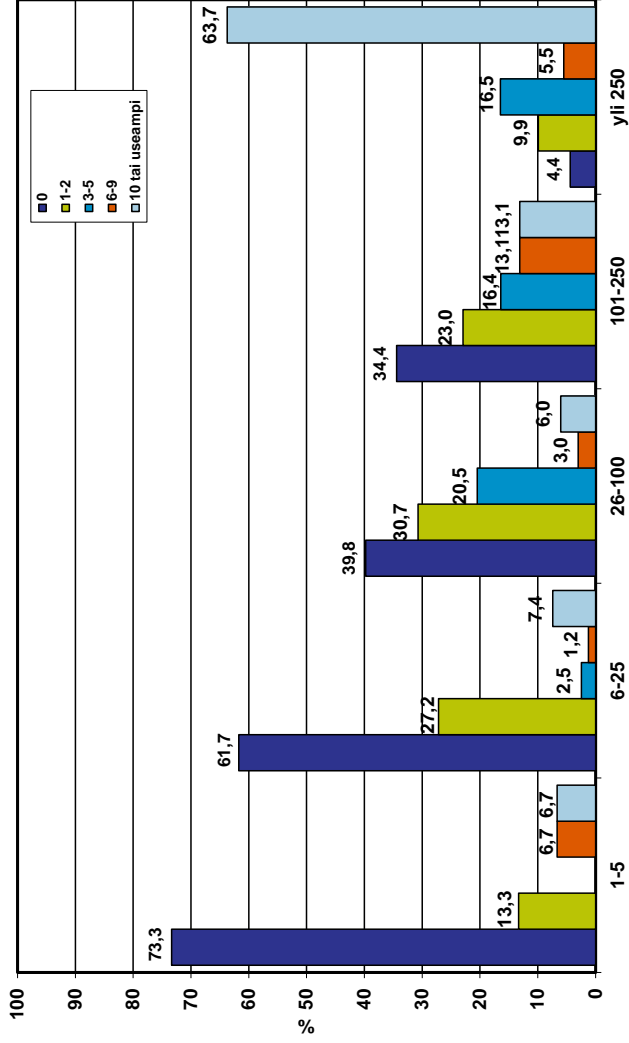
3a Onko yrityksellänne liiketoimintaa Suomen ulkopuolella



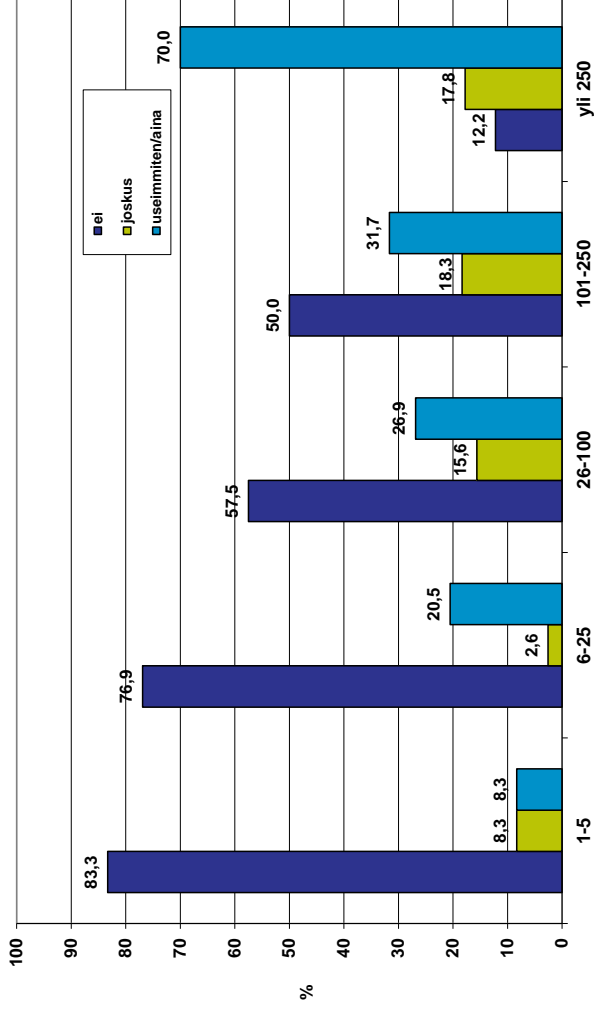
3b Kuinka monessa maassa "kyllä" vastanneilla yrityksillä on liiketoimintaa Suomen ulkopuolella



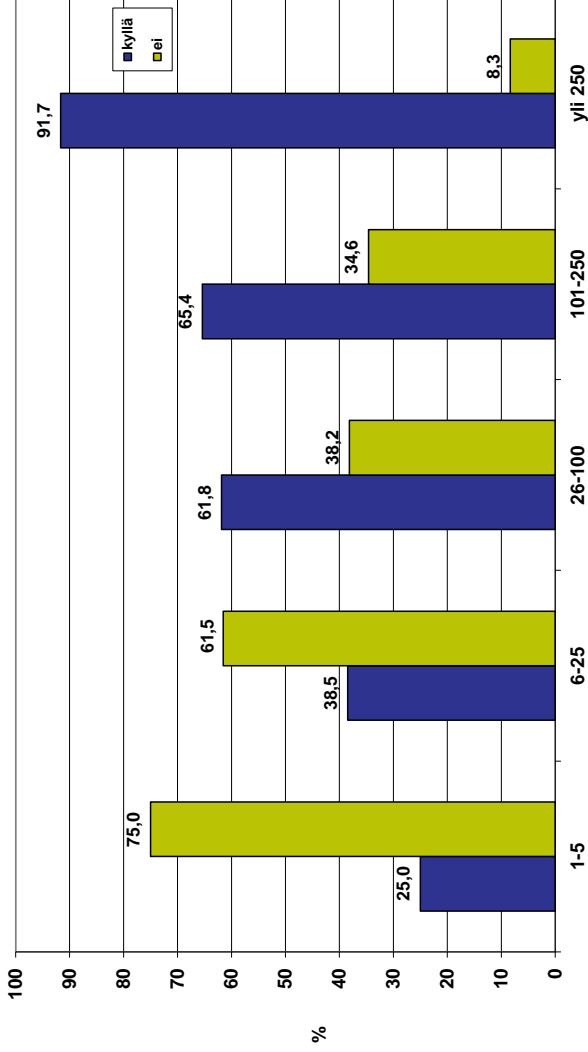
4 Montako tavaramerkkiä yrityksellänne on käytössä tai rekisteröitynä



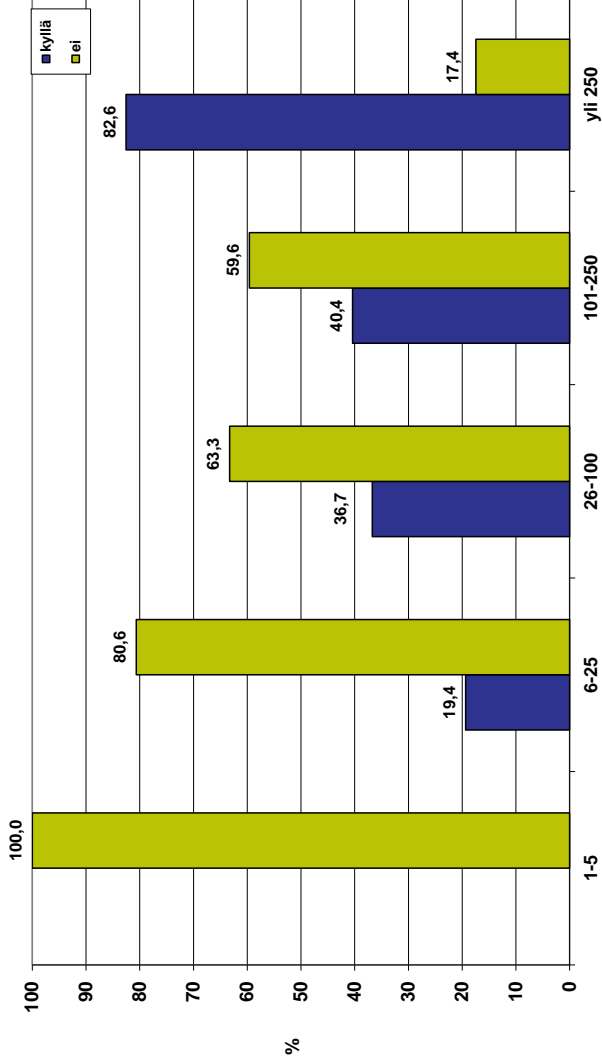
5 Oletteko käyttäneet asiaviestä tavaramerkkirekisteröintien yhteydessä



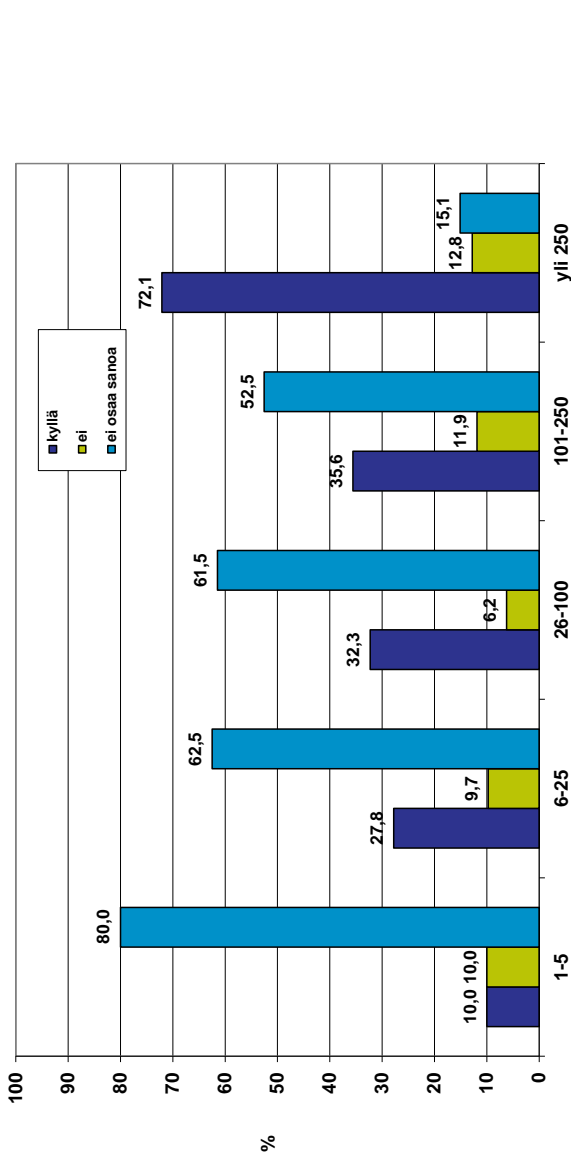
6 Oletteko hakeneet tavaramerkkien rekisteröintiä Suomessa PRH:sta



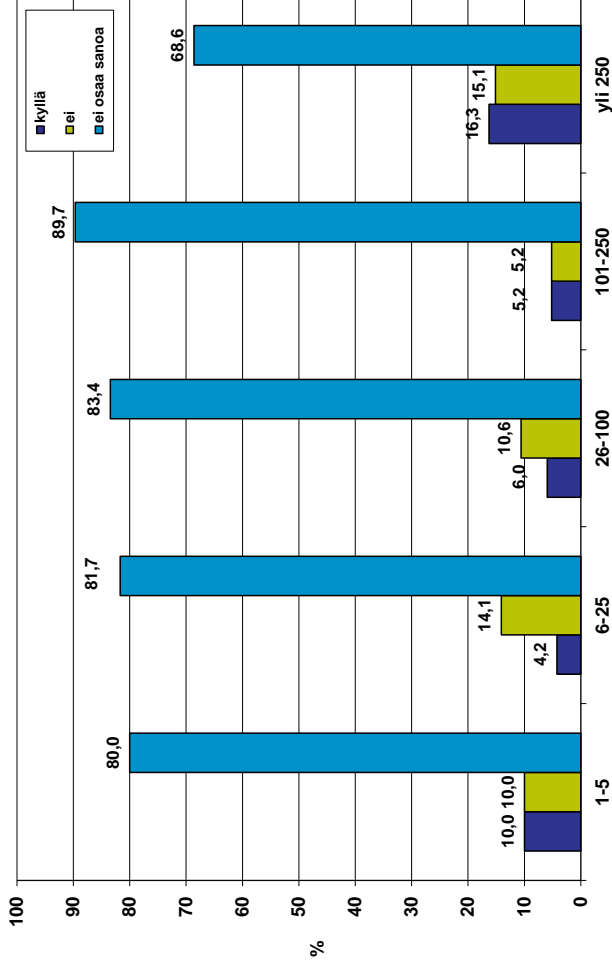
7 Oletteko hakeneet kansainvälistä rekisteröintiä tai yhteisötavaramerkkien rekisteröintiä



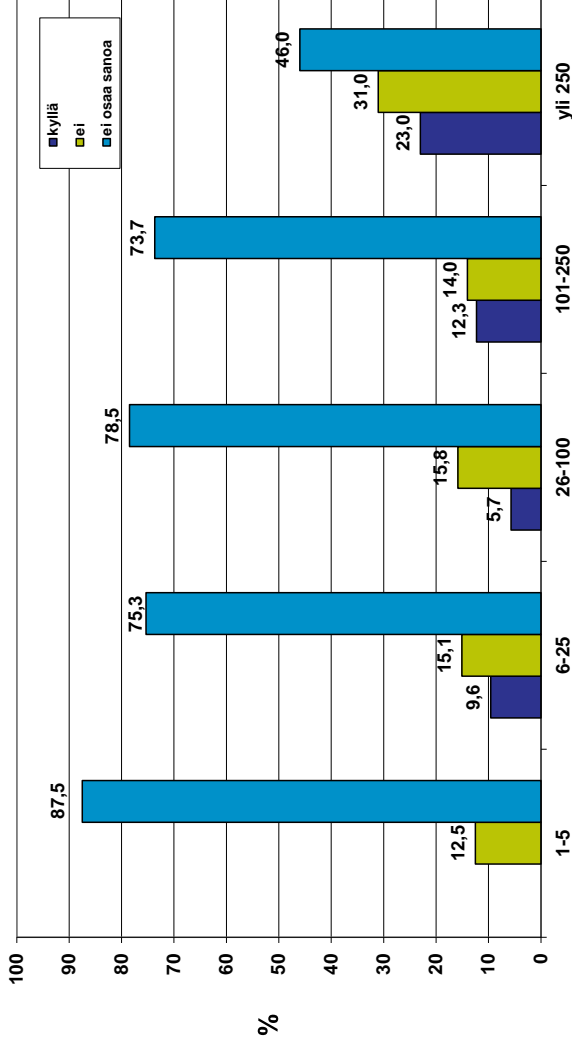
8 Oletteko tyytyväinen nykyiseen kansalliseen tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmään



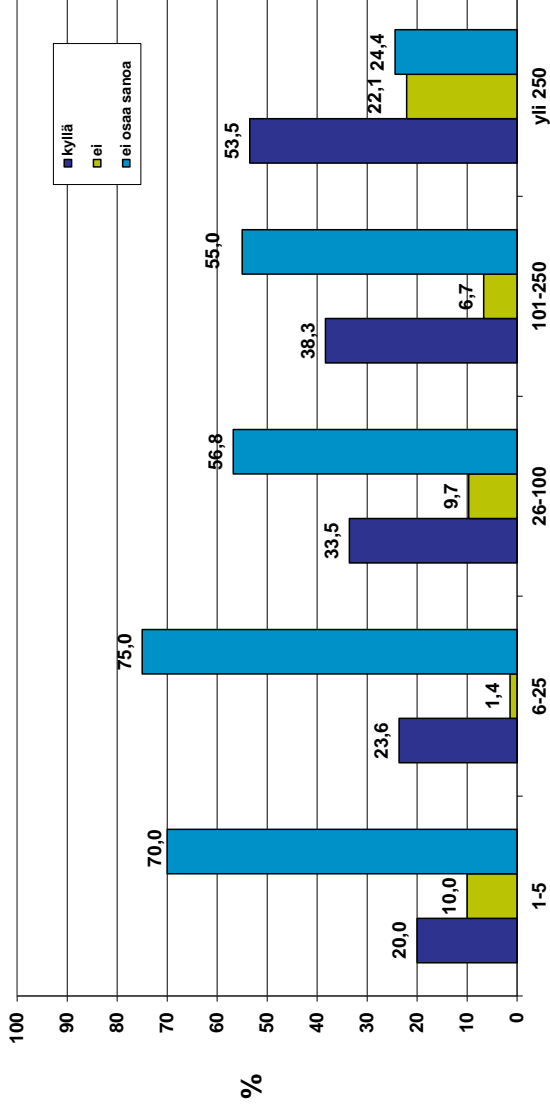
9 Onko nykyisessä kansallisessa rekisteröintimenetelyssä jotakin minkä erityisesti toivoisitte säilyvän



10 Onko kansallisessa rekisteröintimenetelyssä jotakin mitä toivoisitte muutettavan

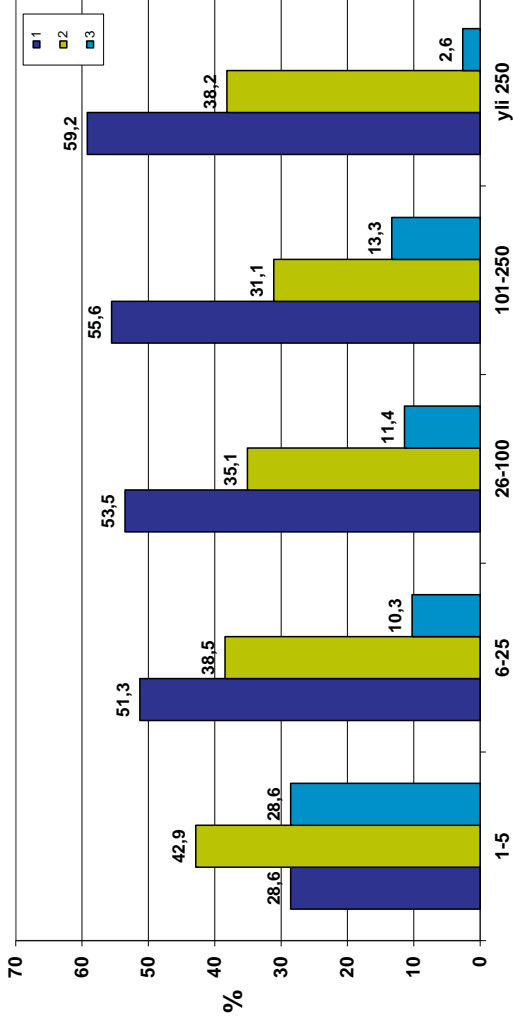


11 Tulisiko mahdollistaa käyttämättä jääneiden merkien hallinnollinen kumoamismenettely PRH:ssa

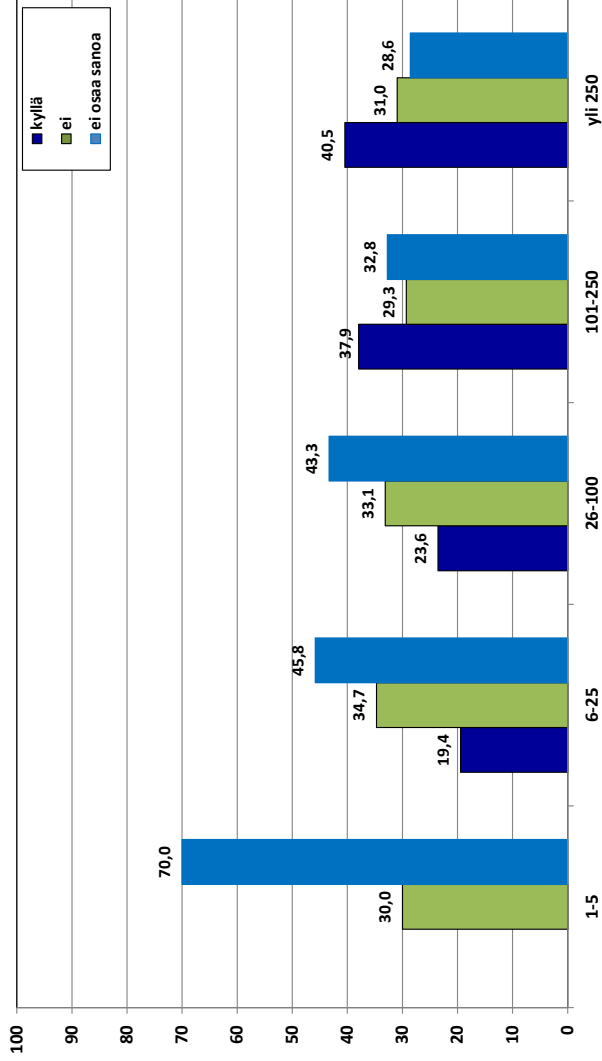


12 Mikä olisi mielestänne paras menettely

- 1 sekä absoluuttiset että relativiset esteet tutkitaan ja ne otetaan viran puolesta huomioon rekisteröinnin esteinä
- 2 sekä absoluuttiset että relativiset esteet tutkitaan mutta vain absoluuttiset otetaan viran puolesta huomioon rekisteröinnin esteinä, hakijalle toimitetaan kuitenkin raportti relativisista esteistä
- 3 vain absoluuttiset esteet tutkitaan ja otetaan viran puolesta huomioon rekisteröinnin esteinä



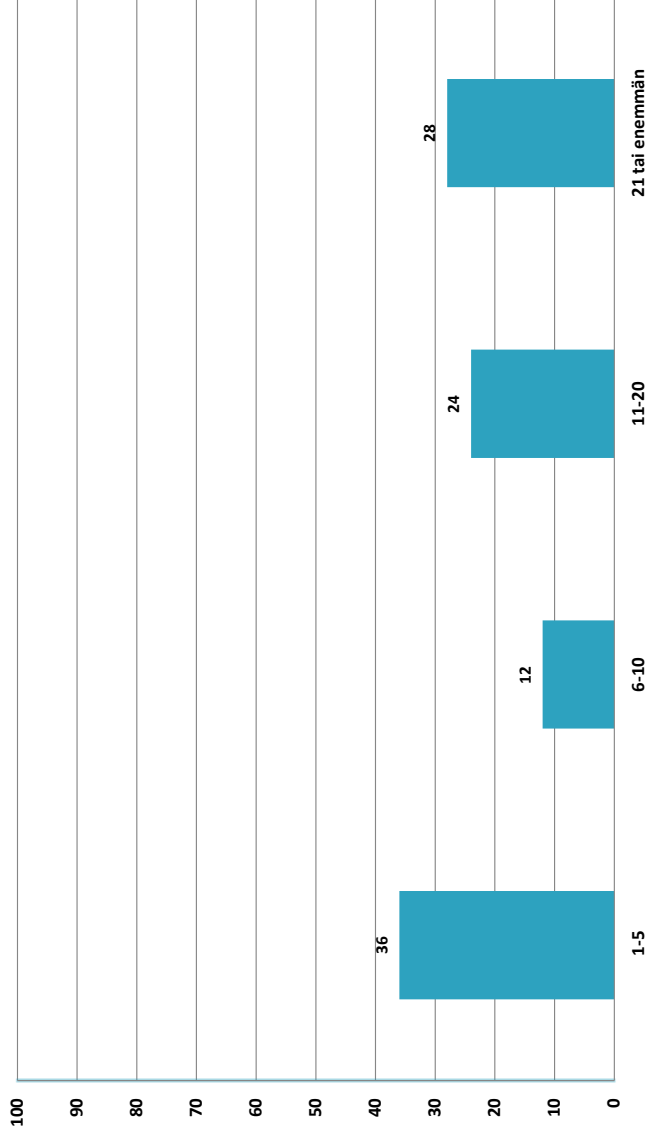
13 Olisitteko valmis maksamaan estetutkimusraportista erikseen



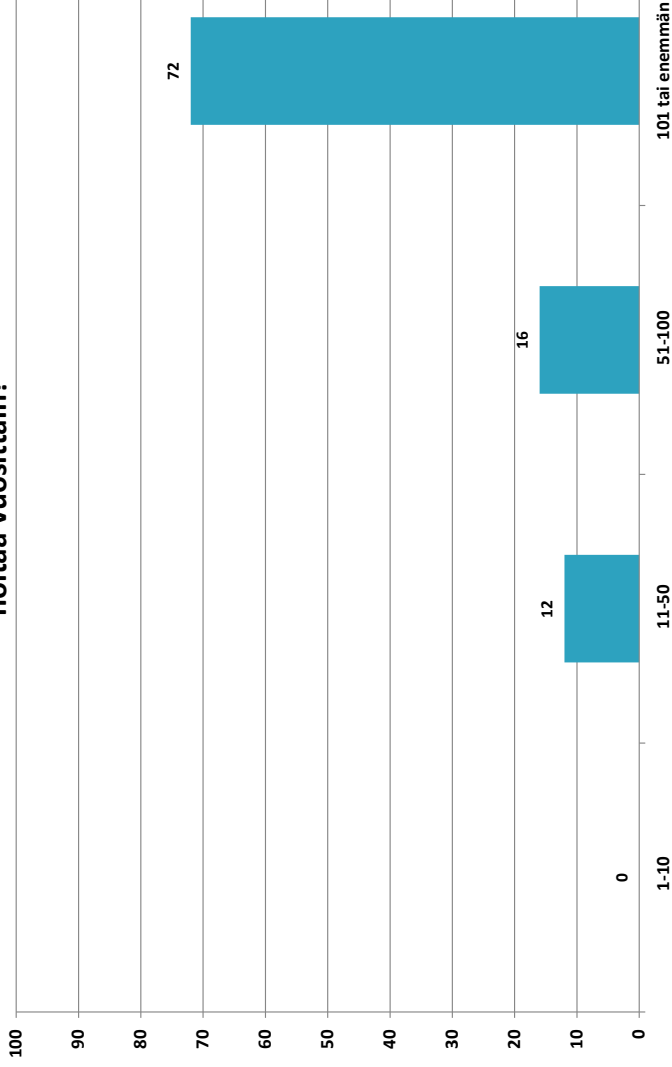
Asiamieskyselyn kuvat



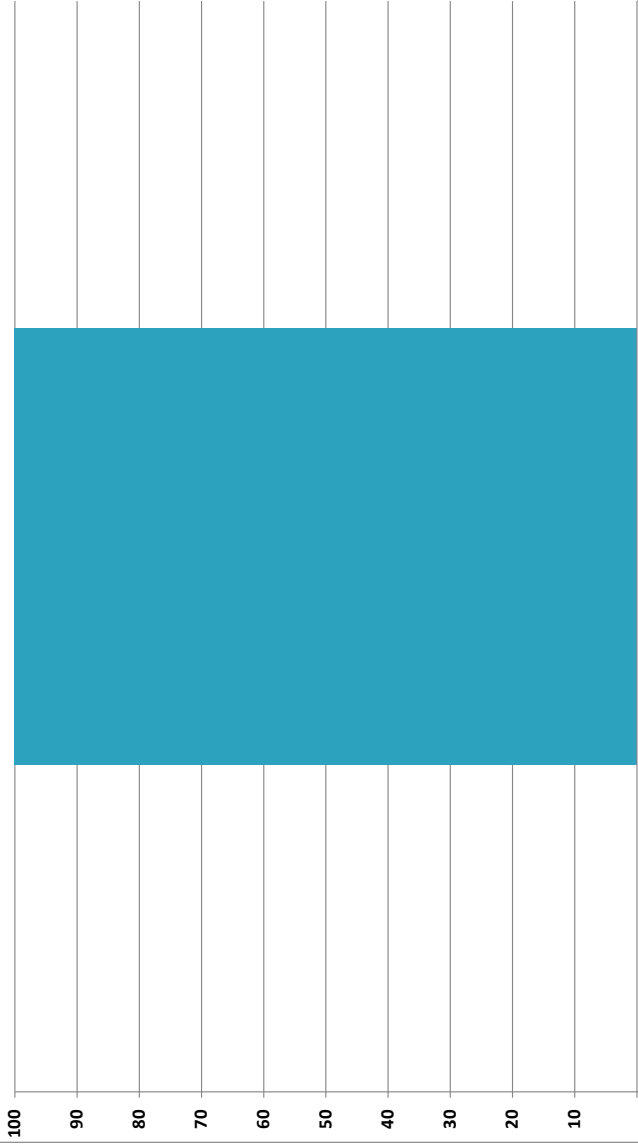
1. Kuinka paljon yrityksellänne on tavaramerkkiasioita hoitavaa henkilöistöä?



2 Kuinka monta tavaramerkkeihin liittyvää toimeksiantoa yrityksenne hoitaa vuosittain?

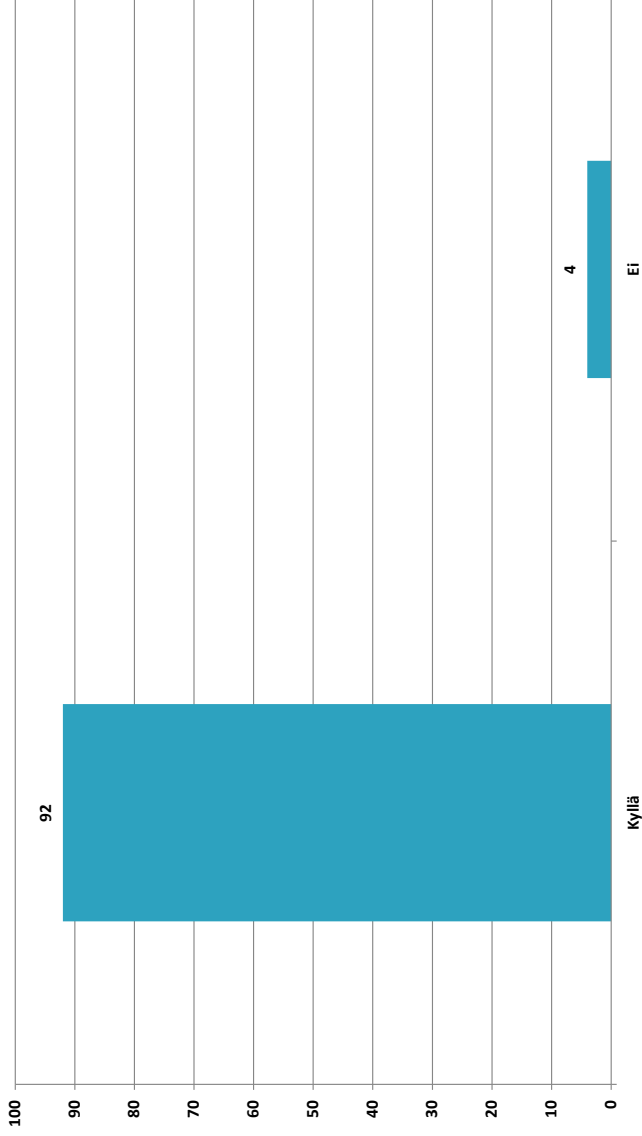


3 Oletteko hakenut tavaramerkkisuojasta Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselta?

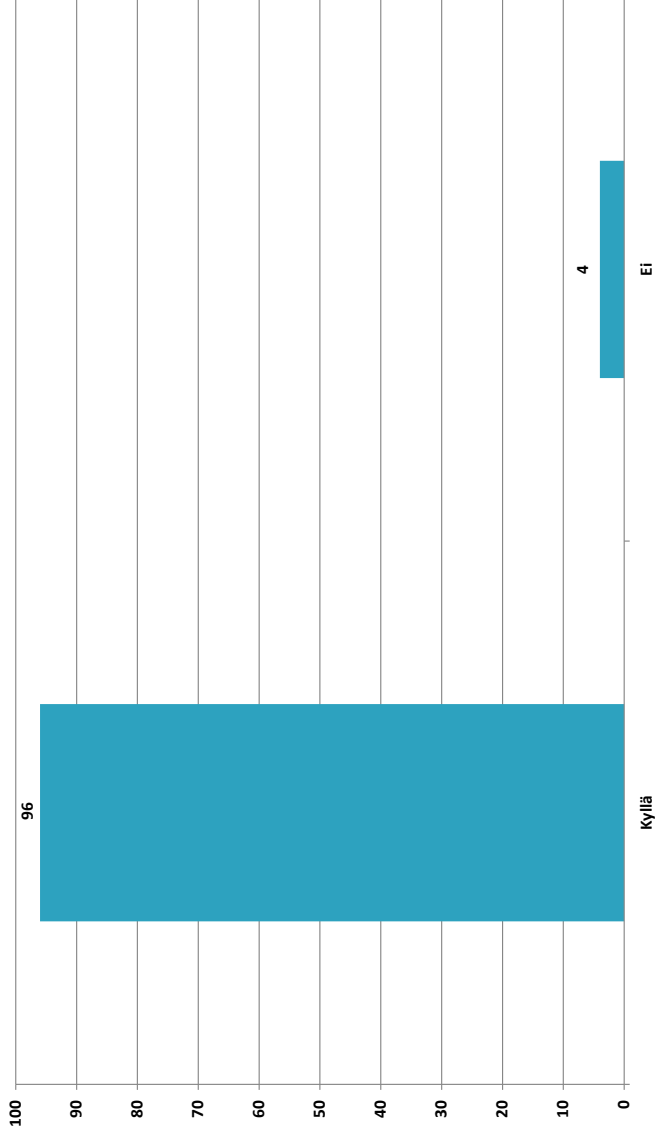


Kyllä

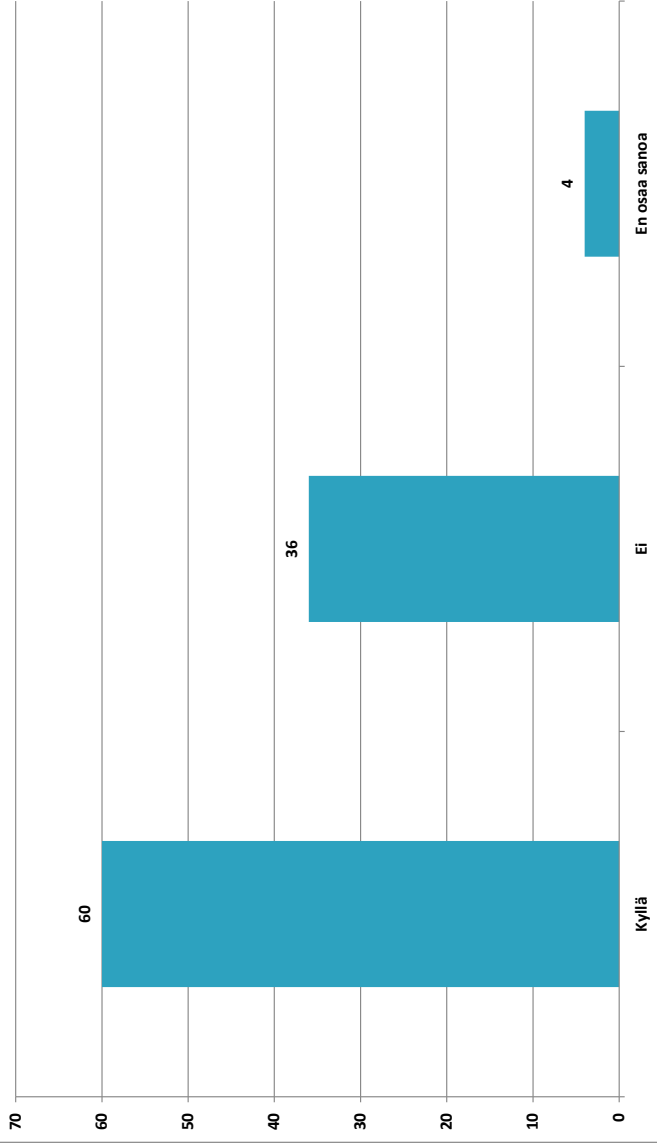
4 Oletteko hakenut tavaramerkkisuojasta muissa maissa kansallisilla rekisteröinneillä?



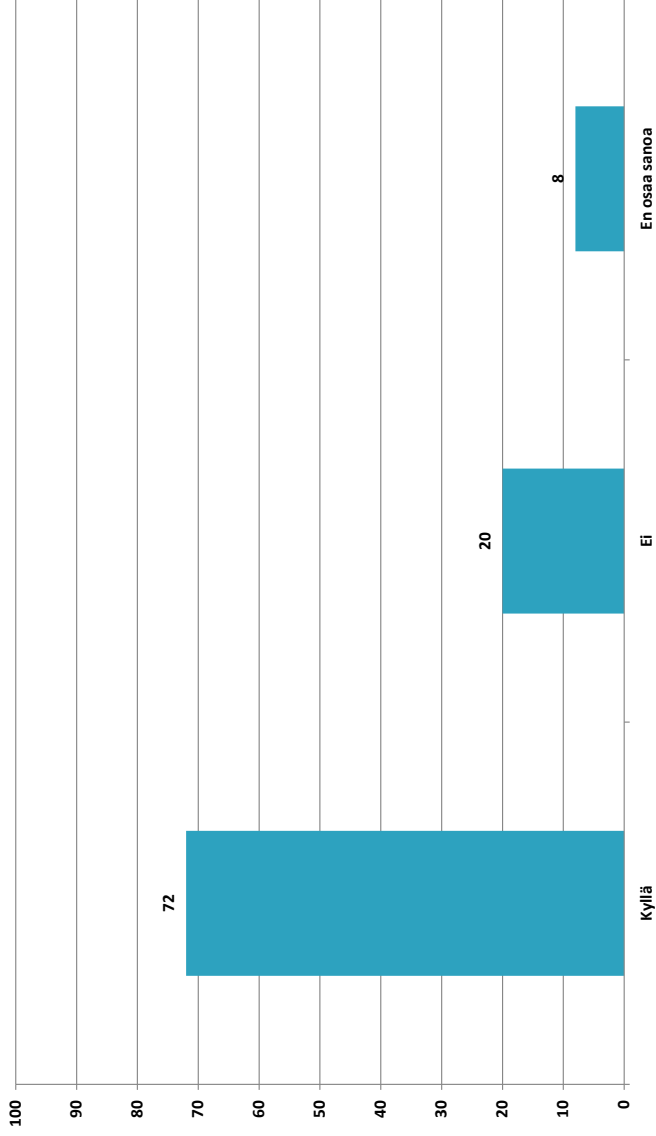
5 Oletteko hakenut tavaramerkkisuojasta EU-laajuisena sisämarkkinoiden harmonisointivirastosta?



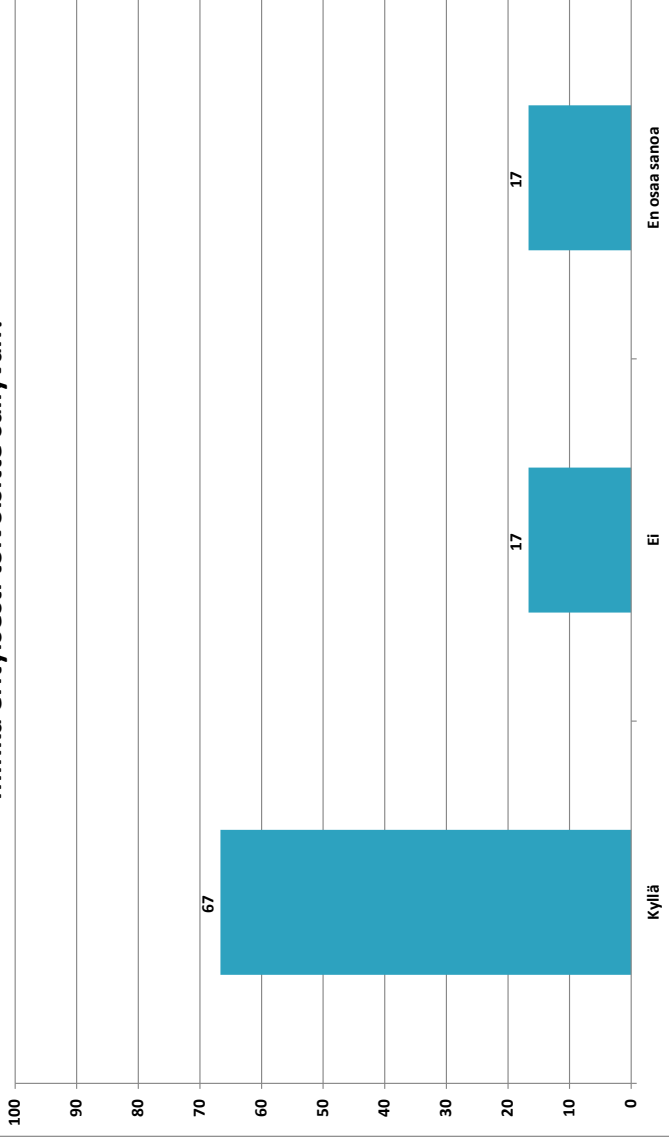
6 Oletteko tyytyväinen nykyiseen kansalliseen tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmään?



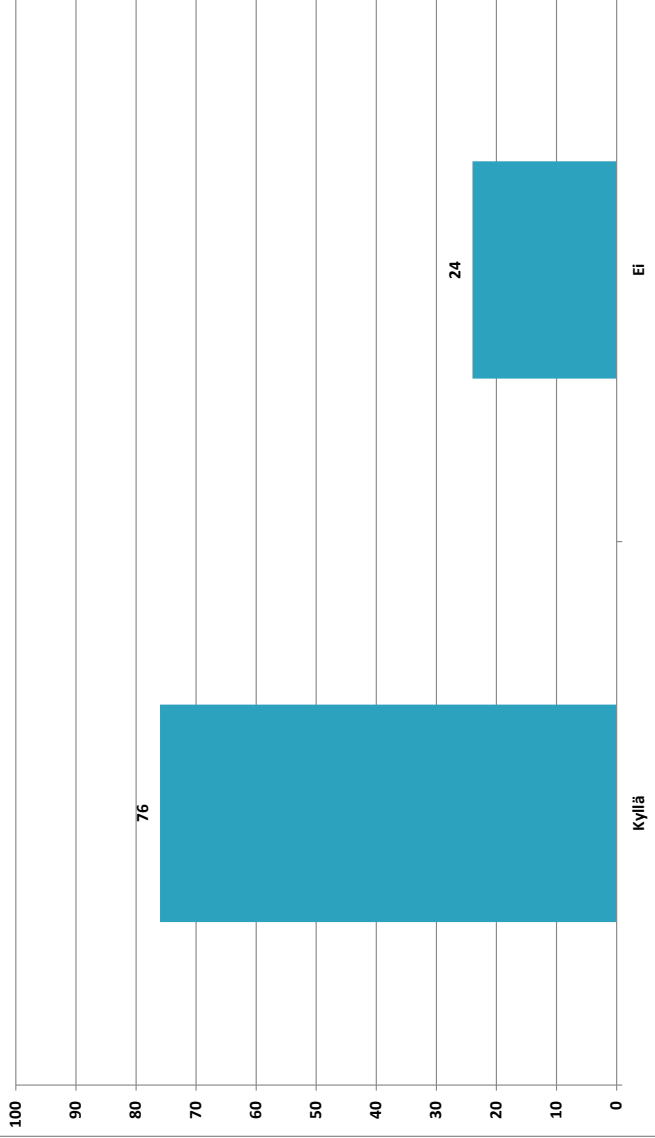
7 Onko kansallisessa rekisteröintimenetelyssä jotain mitä toivoisitte muutettavan?



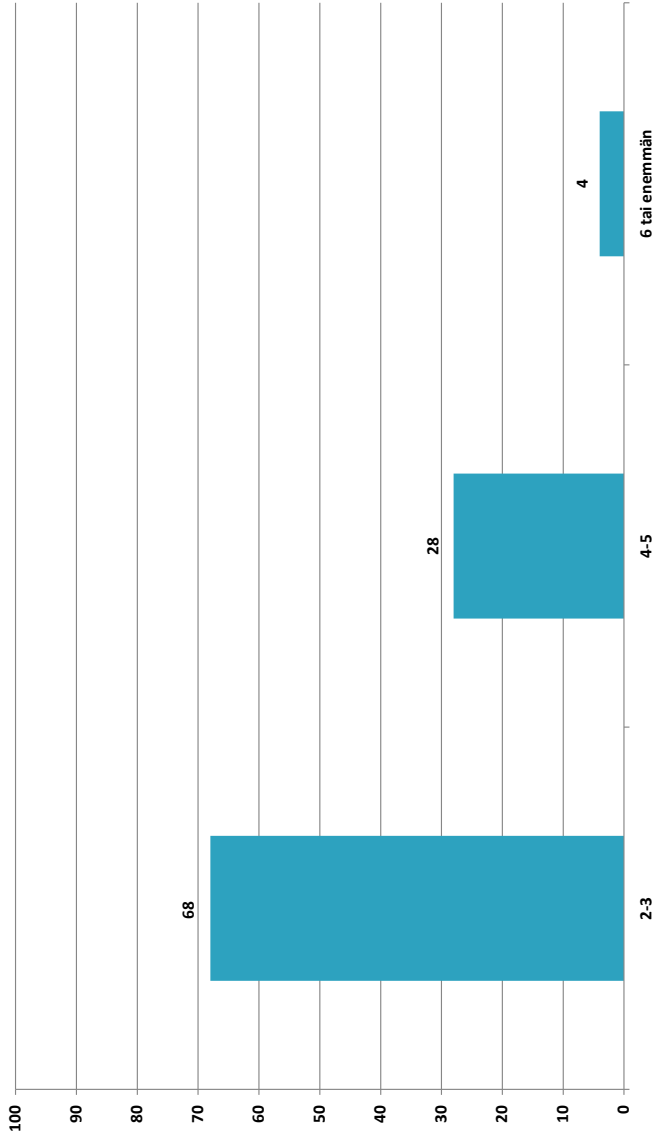
8 Onko nykyisessä kansallisessa rekisteröintimenettelyssä jotain, minkä erityisesti toivoisitte säilyvän?



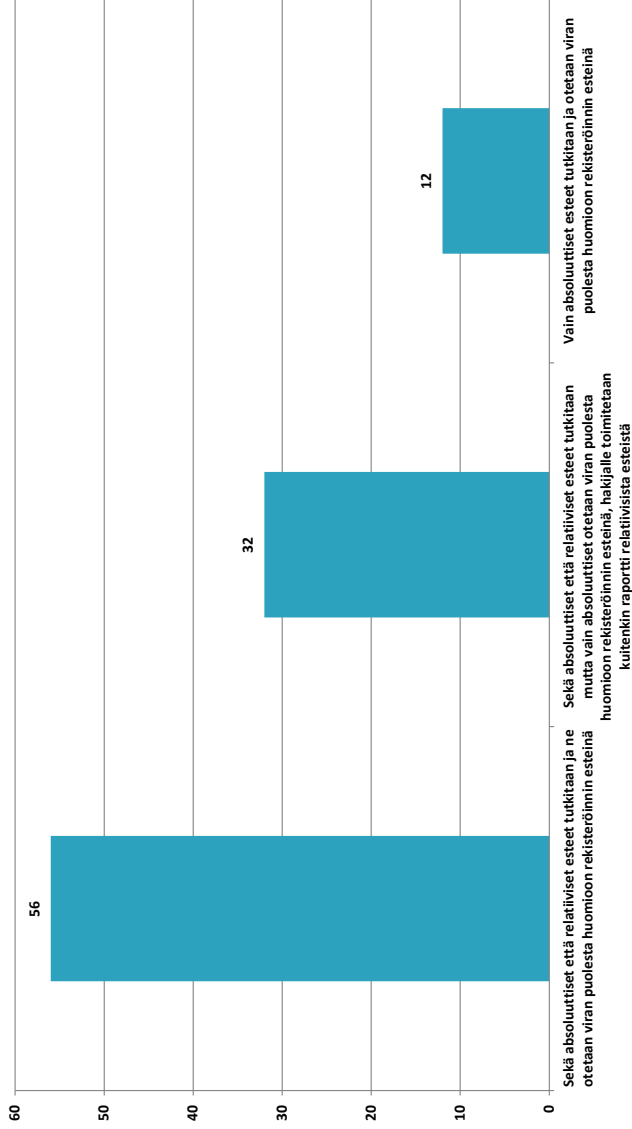
9 Tulisiko lainsäädännössä mahdollistaa käyttämättä jääneiden merkkien hallinnollinen kumoamismenettely PHR:ssa?



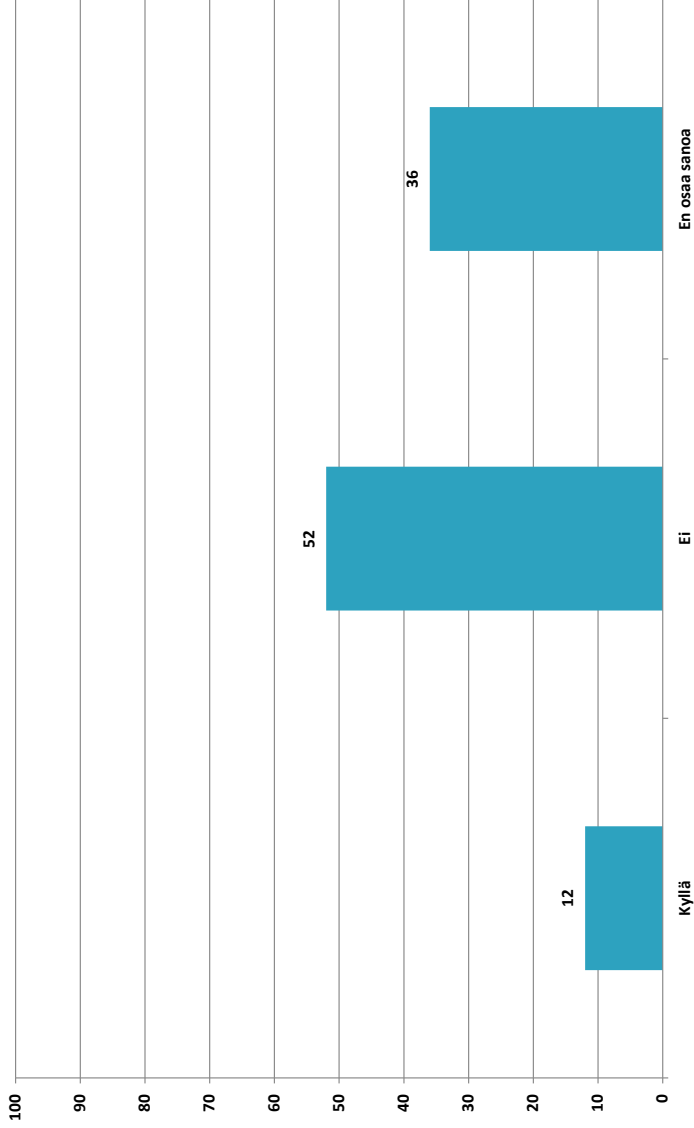
11 Mitä on näkemyksenne valtioiden määrästä jolla suositatte CTM-hakemusta?



12 Mikä olisi mielestänne paras menettely?



13 Olisitteko valmis maksamaan raportista erikseen?



Tavaramerkkijärjestelmän toimivuutta koskeva selvitys

Sisällys

1. Selvityksen tarkoitus.....	2
2. Kysely yrityksille ja asiamiehille tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta	2
2.1 Kyselyn toteutus.....	2
2.2 Yrityskyselyn luotettavuus ja yleistettävyys.....	2
2.3 Asiamieskyselyn tulosten luotettavuus ja yleistettävyys	3
3. Tuloksia.....	3

LIITTEET

Tavaramerkkikyselyn 2012 tulokset graafeina esitettynä

1. Selvityksen tarkoitus

Työryhmä halusi yrityksille ja asiamiehille suunnatun kyselyn avulla selvittää tavaramerkin haltijoiden ja hakijoiden käsityksiä nykyisen tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää myös käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) suorittamasta rekisteröinnin esteiden tutkimuksesta.

2. Kysely yrityksille ja asiamiehille tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta

EK tiedusteli työryhmän toimeksiannosta jäsenyrityksiltään tavaramerkin haltijoiden ja hakijoiden sekä asiamiesten käsityksiä nykyisen tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista mm. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) suorittamasta rekisteröinnin esteiden tutkimuksesta. Myös asiamieskysely toteutettiin EK:n toimesta ja kysely lähetettiin asiamiehille työryhmän laatiman yhteyshenkilölistauksen mukaan.

2.1 Kyselyn toteutus

Yritys- ja asiamieskysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2012 ja kumpikin kysely sisälsi 14 monivalintakysymystä. Työryhmä vastasi kysymysten laadinnasta.

Yrityskyselyn aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka toimitettiin otokseen poimituihin EK:n jäsenyrityksiin sähköpostitse tammikuussa 2012. Tämän lisäksi lähetettiin useita muistutuksia. EK:n jäsenyritysten määrä on n. 16000 ja ne työllistävät noin miljoona palkansaajaa. Otoksen kooksi tuli osoite- ym. tavoitettavuuspuutteet huomioon ottaen noin 5000 yritystä, joiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä on n. 800000.

Kyselyyn vastasi vajaat 600 yritystä eli runsas kymmenen (10) prosenttia otoksesta. Raportointia varten aineisto jaettiin henkilöstömäärän mukaan viiteen osaan: 1-5, 6-25, 26-100, 101-250 sekä yli 250 palkansaajaa työllistäviin yrityksiin. Analysointia varten ei tehty katovirheen oikaisua, vaan tulokset raportoitiin kokoluokittain.

Asiamieskysely toteutettiin myös tammi-maaliskuussa 2012. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka toimitettiin sähköpostitse tammikuussa 2012. Kyselyn lisäksi asiamiehille lähetettiin muutama muistutus. Asiamiesotos sisälsi 36 vastaajaa ja kyselyyn vastasi 26 asiamiestä eli runsas seitsemänkymmentä (70) prosenttia otoksesta.

2.2 Yrityskyselyn luotettavuus ja yleistettävyyys

Yrityksille kohdennetun tavaramerkkikyselyn tulosten luotettavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon mm. se, että perusjoukon määrittely ei ole yksiselitteinen. Tiedossa ei ollut niiden yritysten todellista määrää, joita kyselyn aihepiiri koskee.

Aineiston perusteella voidaan kuitenkin tehdä karkeita arvioita. Noin puolet vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole käytössään yhtään tavaramerkkiä tai he eivät vastanneet kysymykseen lainkaan. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty, kuinka laajaa osaa yrityksiä tavaramerkkijärjestelmä koskee. Näin ollen ei myöskään voida tilastollisesti pätevästi osoittaa, että tulkinta ”ei koske noin puolta EK:n jäsenyrityksistä” olisi

oikea vaan tulkintaan tulee suhtautua varauksellisesti. Kyselyn tuloksia tuleekin kokonaisuutena tarkastella suhteessa EK:n jäsenyrityksistä poimittuun näytteeseen.

Edellä mainittu, noin viideltäkymmeneltä (50) prosentilta vastaajista saatu ilmoitus (ettei heillä käytössä yhtään tavaramerkkiä tai eivät vastanneet kysymykseen) sekä kyselyn yleisesti alhainen vastausprosentti kertovat suuntaa-antavasti siitä, ettei iso osa yrityksistä, varsinkaan pienistä, ole tavaramerkkiasioiden kanssa tekemisissä. EK:ssa toteutettuihin vastaavantyyppiseen (suunnilleen sama otos ja sama kyselyn laajuus) työelämäpuolen kyselyihin saadaan normaalisti vastauksia tuplasti enemmän eli reilulta tuhannelta yritykseltä.

Kokoluokittain tarkasteltuna saatujen vastausten näytettä koskevat tulokset ovat hyvin selkeät. Tällöin ne voidaan ainakin suuntaa-antavina yleistää koskemaan myös koko EK:n jäsenkenttää sekä yksityisen sektorin yrityksiä pienimpiä yrityksiä lukuun ottamatta. Pienimmän yrityskokoluokan näytteen pienuuden vuoksi tulosten yleistettävyyteen on syytä suhtautua varauksella. Mikäli kokoluokittainen tarkastelu jätettäisiin pois, yleisjakama noudattaisi isojen yritysten jakaumaa johtuen siitä, että isoilla yrityksillä on suurin painotus mm. henkilöstömäärän tai liikevaihdon mukaan tarkasteltuna. Yrityskyselyn kokoluokittaiset tulokset on esitetty liitteessä graafeina.

2.3 Asiamieskyselyn tulosten luotettavuus ja yleistettävyys

Asiamiesten vastaukset voidaan yleistää vahvasti koskemaan koko asiamieskenttää. Tulokset on esitetty liitteessä graafeina.

3. Tuloksia

Yrityskysely

Vastaajista alle 4 prosenttia oli mikroyrityksiä (enintään 5 työntekijää), hieman yli 20 prosenttia EU-määrittelyn mukaisia isoja yrityksiä (yli 250 työntekijää) ja loput noin 75 prosenttia pieniä ja keskisuuria eli pk-yrityksiä. Yrityksistä lähes 40 prosenttia toimi teollisuudessa ja lähes 50 prosenttia palvelualalla, loput reilu 10 prosenttia muilla sektoreilla.

Isoista yrityksistä lähes 80 prosentilla on liiketoimintaa Suomen ulkopuolella ja mikro- ja pk-yrityksillä reilulla enemmistöllä ei ole. Niillä yrityksillä, joilla on liiketoimintaa ulkomailla, isoilla yrityksillä selkeällä enemmistöllä on liiketoimintaa kuudessa tai useammassa maassa, kun taas tätä pienemmissä yrityksissä vain korkeintaan kahdessa maassa.

Kaikista vastanneista yrityksistä enemmistöllä isoista (yli 250 työntekijää) yrityksistä oli käytössä tai rekisteröitynä vähintään 10 tavaramerkkiä kun taas pk-yrityksillä yleisin vastaus oli, ettei niillä ole lainkaan tavaramerkkejä tai niitä on korkeintaan kaksi. Isoista yrityksistä 70 prosenttia oli käyttänyt asiamiestä rekisteröinneissä, muista yrityksistä enemmistö ei ollut käyttänyt asiamiestä.

Isot yritykset ovat selkeästi aktiivisempia hakemaan tavaramerkkirekisteröintejä kuin mikroyritykset tai pk-yritykset. Isoista yli 90 prosenttia oli hakenut rekisteröintiä Suomessa ja yli 80 prosenttia yhteisötavaramerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä. Mikroyrityksistä vain neljännes oli hakenut Suomessa merkkiä eikä kukaan näistä ollut

hakenut yhteisö- tai kansainvälistä rekisteröintiä. Muista pk-yrityksistä enemmistöllä oli haettuna kansallinen rekisteröinti, mutta ei yhteisöntasoista tai kansainvälistä rekisteröintiä.

Niistä yrityksistä, jotka olivat osanneet vastata kysymykseen (muu vastaus kuin ”ei osaa sanoa”), kansalliseen rekisteröintijärjestelmään oli tyytyväinen selkeä enemmistö isoista ja pk-yrityksistä kun taas mikroyritysten näkemykset jakaantuivat tasan järjestelmään tyytyväisten ja järjestelmään muutoksia toivovien kesken.

Nykyjärjestelmästä toivottiin säilytettävän erityisesti seuraavat asiat: hakumenettelyn helppous ja luotettavuus, rekisteriviranomaisen asiantuntemus, palvelun hyvä taso sekä mahdollisuus saada palvelua suomen kielellä ja rekisteröinnin esteiden tutkinta.

Nykyjärjestelmästä toivottiin muutettavan erityisesti seuraavat asiat: prosessi lyhyemmäksi, joustavammaksi ja edullisemmaksi, valitusmenettelyn tehostaminen, toiminimen liian laaja tulkinta rekisteröinnin esteenä (toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollistaminen), käyttämättömien tavaramerkkien kumoamisen helpottaminen ja yhdenmukaisempi menettely muiden EU maiden kanssa.

Niissä yrityksissä, jotka olivat osanneet vastata hallinnollista kumoamisen menettelyä koskevaan kysymykseen (muu vastaus kuin ”ei osaa sanoa”), enemmistö kustakin kokoluokasta kannatti hallinnollisen kumoamisen menettelyn mahdollistamista käyttämättä jääneiden merkkien kohdalla.

PRH:n estetutkimusta käsittelevien kysymysten kohdalla enemmistö isoista ja pk-yrityksistä kannatti vaihtoehtoa yksi eli absoluuttisten ja relatiivisten esteiden tutkimista viran puolesta ja niiden ottamista huomioon rekisteröinnin esteenä. Mikroyrityksistä alle 30 prosenttia kannatti tätä vaihtoehtoa yksi kun taas reilu 40 prosenttia kannatti vaihtoehtoa kaksi, jossa absoluuttiset ja relatiiviset esteet tutkitaan virastossa, mutta vain absoluuttiset esteet otetaan huomioon rekisteröinnin esteenä. Niistä yrityksistä, jotka osasivat vastata estetutkimusraportin maksullisuutta koskevaan kysymykseen (muu vastaus kuin ”en osaa sanoa”), suurempi osa mikro- ja pk-yrityksistä ei olisi valmis maksamaan estetutkimusraportista, mutta yrityskoon kasvaessa maksuhalukkuus lisääntyi. Suurimmista pk-yrityksistä (yli 100 työntekijää) ja isoista yrityksistä (yli 250 työntekijää) vastaavasti suurempi osa vastanneista olisi valmis maksamaan raportista ja pienempi osa haluton maksamaan siitä.

Asiamieskysely

Asiamieskyselyyn vastanneet yritykset jakaantuivat kokoluokittain suhteellisen tasaisesti: 36 prosenttia yrityksistä oli mikroyrityksiä (enintään 5 työntekijää), loput pk-yrityksiä (36 prosenttia 6-20 henkilöä työllistäviä ja 28 prosenttia vähintään 21 henkilöä työllistäviä).

Asiamiestoimistoista yli 70 prosenttia hoitaa vuosittain yli 100 tavaramerkkiin liittyvää toimeksiantoa ja suojauksia haetaan aktiivisesti sekä kansalliselta, Euroopan yhteisömarkkinavirastolta (OHIM) että muiden maiden rekisteriviranomaiselta. Enemmistö asiamiehistä (60 prosenttia) on tyytyväinen nykyiseen kansalliseen rekisteröintijärjestelmään, mutta samalla reilu 70 prosenttia vastaajista toivoisi sitä muutettavan.

Lähes 70 prosenttia vastaajista näkee järjestelmässä myös asioita, jotka he erityisesti toivoisivat säilytettävän.

Säilytettävänä seikkoina vastaajat näkevät erityisesti menettelyn nopeuden, yksinkertaisuuden, joustavuuden, viraston asiantuntemuksen ja hyvän palvelun sekä relatiivisten esteiden tutkinnan. Muutoksia toivottiin käytännössä vastaaviin asioihin kuin mitä toivottiin säilytettävän kuten esim. menettelyn selkeyteen, keston ja johdonmukaisuuteen sekä relatiivisten esteiden viran puolesta tutkimiseen. Näiden lisäksi muutoksia toivottiin myös toiminimen liian laajaan tulkintaan rekisteröinnin esteenä (eli toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollistamiseen), käyttämättömien tavaramerkkien hallinnollisen kumoamisen mahdollistamiseen, muutoksenhakujärjestelmän ja viraston tietojärjestelmien kehittämiseen sekä kansallisen ja EU-järjestelmän harmonisointiin.

Hallinnollisen kumoamismenettelyn mahdollistamista käyttämättä jääneiden merkkien kohdalla kannatti 76 prosenttia vastaajista. Kukaan vastaajista ei valinnut "en osaa sanoa" vaihtoehtoa.

Lähes 70 prosenttia vastaajista suosittaa CTM-hakemusta haettavaksi 2-3 maassa, 28 prosenttia 4-5 maassa ja loput yli viidessä maassa.

PRH:n estetutkimuksen kohdalla selkeä enemmistö (56 prosenttia) asiamiehistä kannatti vaihtoehtoa yksi, jossa sekä relatiiviset että absoluuttiset esteet tutkitaan ja otetaan viran puolesta huomioon ja reilu 30 prosenttia vaihtoehtoa kaksi, jossa absoluuttiset ja relatiiviset esteet tutkitaan virastossa, mutta vain absoluuttiset esteet otetaan huomioon rekisteröinnin esteenä. Enemmistö vastaajista (52 prosenttia) ei olisi valmis maksamaan estetutkimusraportista, vain 12 prosenttia olisi valmis maksamaan ja 36 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan (vastasi vaihtoehdon "en osaa sanoa").

Pohjoismaisten tavaramerkkilakien vertailu

18.7.2012

IPR University Center



Sisällysluettelo

Johdanto	4
1. Ruotsi	5
1.1 Suojan sisältö ja laajuus	5
Suojan perusluonne	5
Laajalti tunnettujen merkkien suoja	6
Vakiinnuttaminen	6
Yksinoikeuden rajoitukset	6
1.2 Rekisteröinti	7
Hakemuksen sisältövaatimukset	7
Hakemuksen osittainen hylkääminen	8
Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteröinnissä	8
Singaporen konventio	9
1.3 Kumoaminen	9
Hallinnollinen kumoaminen	9
Menettely	9
1.4 Salassapito	10
2. Norja	11
2.1 Suojan sisältö ja laajuus	11
Oikeuksien sammuminen	12
Yksinoikeuden rajoitukset	12
2.2 Rekisteröinti	13
Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteröinnissä	13
2.3 Kumoaminen	13
Hallinnollinen kumoaminen (<i>administrativ overprøving</i>)	13
3. Tanska	15
3.1 Suojan sisältö ja laajuus	15
Vakiinnuttaminen	15
Yksinoikeuden rajoitukset	16
3.2 Rekisteröinti	16
Hakemuksen sisältövaatimukset	16
Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteröinnissä	16
3.3 Kumoaminen	17

Hallinnollinen kumoaminen (<i>administrativ ophævelse</i>).....	17
4. Yhteenveto.....	18
Lähteet.....	20
Kirjallisuus.....	20

Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi maaliskuussa 2012 IPR University Centerille toimeksiannon laatia vertailu Pohjoismaitten tavaramerkkilaeista. Vertailu liittyy tavaramerkkilain uudistamiseen, jota valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä. Vertailun on IPR University Centerissä laatinut oikeustieteen ylioppilas Hilma-Karoliina Markkanen. Vertailun tekemiseen on osallistunut myös IPR University Centerin tietoasiantuntija Soile Manninen. Työstä on vastannut IPR University Centerin pääsihteeri Marja-Leena Mansala. Vertailun loppuun on liitetty taulukko (Liite 1) eri Pohjoismaiden lainsäädännöistä käsitellyiltä osin.

1. Ruotsi

Ruotsissa toteutettiin vuonna 2011 tavaramerkkilain kokonaisuudistus. Uusi tavaramerkkilaki (2010:1877) tuli voimaan 1.7.2011 ja siinä yhdistettiin aikaisemmin voimassa ollut tavaramerkkilaki (1960:644) ja yhteismerkkilaki (1960:645). Samassa yhteydessä muutettiin myös toiminimilakia (1974:156). Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää lakia ja saada aikaan ymmärrettävä ja johdonmukainen kokonaisuus. Uusi laki jaettiin kappaleisiin, joiden sisällä pykälöinti on juokseva. Selkeyttä lisättiin myös otsikoimalla jokainen pykälä erikseen, kuten aiemmin jo Tanskan tavaramerkkilaisissa oli tehty. Kokonaisuudistukseen liittyviä lainvalmisteluasiakirjoja ovat tavaramerkkikomitean mietintö *”Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen”* SOU 2001:26, hallituksen esitys 2009/10:225 ja elinkeinovaliokunnan mietintö 2010/11 NU:6.

1.1 Suojan sisältö ja laajuus

Suojan perusluonne

Vanhassa tavaramerkkilaisissa (VML, 1960:64) yksinoikeuden sisältöä koskeva säännös oli lain 4 §, jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää sekoitettavissa olevaa merkkiä tavaroidensa tunnuksena. Lain 6 §:ssä määriteltiin sekoitettavuudelle asetetut kriteerit.¹ Kokonaisuudistuksessa tavoitteeksi asetettiin yksinoikeuden sisältöä koskevien normien muotoileminen yhdenmukaisiksi tavaramerkkidirektiivin² säännösten kanssa.

Vuoden 1960 tavaramerkkilaisissa ei ollut nimenomaista säännöstä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1a-kohdan mukaisesta tilanteesta, jossa sekä merkit että tavarat tai palvelut, joita merkki koskee, ovat samanlaisia (*double identity*). Tavaramerkkikomitean mietinnössä (SOU 2001:26) ja hallituksen esityksessä (2009/10:225) todettiin, että laki tulisi muotoilla siten, ettei mitään nimenomaista sekaannusvaaraa vaadita suojan saamiseksi tällaisessa tilanteessa.³

Direktiivin 5 artiklan 1b-kohdan mukaisen sekaannusvaaran osalta uudessa tavaramerkkilaisissa päädyttiin komitean mietinnön mukaiseen sanamuotoon⁴ direktiivin 5 artiklan 1b-kohdan sanamuodon⁵ sijasta. Tällaisessa tilanteessa merkki on sama tai samankaltainen, kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten oleva toinen merkki. Tavaramerkkikomitean mietinnön mukainen sanamuoto antaa tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa selkeämmän kuvan siitä, mitä

¹ VML 6 §:n ja tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1b-kohdan yhdenmukaisuudesta kts. SOU 2001:26 s. 250, jossa todetaan että sekoitettavuusarvioinnissa painotetaan nykyään aikaisempaa enemmän vanhemman merkin tunnettuutta.

² Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 2008/95/EY (EUVL L 299, 8.11.2008)

³ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 121

⁴ *”om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet”* SOU 2001:26 s. 51

⁵ *” tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”*

EUT:n oikeuskäytännön⁶ mukaan on otettava huomioon, kun arvioidaan onko edellytetty sekaannusvaara olemassa.⁷

Laajalti tunnettujen merkkien suoja

Tavaramerkkidirektiivin ruotsinkielisessä versiossa laajennetun suojan edellytyksenä on, että merkki on tunnettu jäsenvaltiossa.⁸ VML:n (1960:664) 6 §:ssä laajennetun suojan saamisen edellytykseksi oli asetettu vaatimus, jonka mukaan tavaramerkin tulee olla laajalti tunnettu tässä maassa (*väl ansett här i landet*). Uuden tavaramerkkilain esitöissä päädyttiin muuttamaan sanamuotoa tältä osin ja saattamaan se vastaamaan EUT:n linjaamaa tulkintaa⁹, jonka mukaan ollakseen laajalti tunnettu merkin tulee olla tunnettu suuressa osassa sitä kohderyhmää, jolle merkillä varustetut tavarat on suunnattu.¹⁰ Lain nykyisen 10 §:n sanamuoto kuuluu: *”ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen”*.

Vakiinnuttaminen

Vaikka tavaramerkkidirektiivi koskee ainoastaan rekisteröityjä tavaramerkkejä, Ruotsissa on katsottu jo aiemmin, että suojan sisällön tulisi olla samanlainen myös muiden suojattujen merkkien osalta.¹¹ Ruotsissa on ollut Suomen kanssa melko samanlainen järjestelmä tavaramerkin vakiinnuttamisen osalta. Edellytyksenä on jo aikaisemmin ollut, että tavaramerkki on ollut merkittäviltä osin tunnettu tuotteiden merkinä siinä piirissä, jolle tuotteet on suunnattu (*omsättningskretsen*).¹²

Ruotsissa on kuitenkin alueellinen vakiinnuttaminen mahdollista ja suoja on tällöin koskenut vain aluetta, jolla merkki on vakiintunut.¹³ Uudessa tavaramerkkilaisissa ei muutettu aikaisempaa sääntelyä tältä osin. Tavaramerkkilain uudistuksessa lakiin lisättiin vaatimus, jolla tiukennettiin rekisteröinnin estämisen kriteereitä alueellisesti vakiintuneen merkin perusteella. Tällaisen esteenä toimivan merkin tulee olla vakiintunut *merkittävissä osassa maata*.¹⁴

Yksinoikeuden rajoitukset

Vanhassa tavaramerkkilaisissa (1960:644) yksinoikeuden rajoituksia koskevat säännökset oli sijoitettu eri pykäliin. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1a- ja 1b-kohtia asiallisesti vastaava säännös oli VML 3 §. Sen mukaan kuka tahansa voi käyttää hyvää liiketapaa noudattaen tavaroidensa tunnuksena sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään. Pykälä sisälsi myös muita tavaroiden laatua ja ominaisuuksia kuvaavia merkintöjä, eli asiallisesti direktiivin 6 artiklan 1b-kohtaa vastaavan kohdan. Direktiivin 1 c-kohtaa vastaava säännös sen sijaan löytyi lain 4 §:stä. Lakiuudistuksen yhteydessä tavoitteena oli yksinkertaistaa rajoituksia koskevia säännöksiä ja muotoilla ne vastaamaan paremmin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan sanamuotoa.¹⁵

⁶ esim. asia C-39/97 Canon, tuomion 17 kohta

⁷ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 122

⁸ *”det är känt i den medlemsstaten”* 5 art. 2. kohta

⁹ C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA 14.9.1999

¹⁰ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 125

¹¹ Varumärkeskommitténs förslag SOU 2001:26 s. 264

¹² Regeringens proposition 2009/10:225 s. 99

¹³ VML 1 kap. 7 §: *”Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.”*

¹⁴ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 416 VML 2 kap. 8 § 2 mom. 3-kohta

¹⁵ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 130

Uudessa laissa 6 artiklan 1 kohtaa kokonaisuudessaan vastaava säännös on sijoitettu 1 luvun 11 §:ään, jonka mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, jolta puuttuu erottamiskyky.¹⁶ 11 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä hyvää liiketapaa noudattaen elinkeinotoiminnassaan toiminimeään, nimeään tai osoitettaan. Myös tavaroiden laatua, määrää, alkuperää ym. kuvaavien merkintöjen käyttäminen on sallittua. Toisen tunnusmerkin käyttämistä vastaavan 2 momentin 3 kohdassa on korostettu erityisesti merkin käyttöä lisäosien ja varaosien tunnuksina, sillä 6 artiklan 1c-kohdan mukainen merkitys on suurin juuri näissä tapauksissa.¹⁷

Tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 2 kohtaa vastaava säännös otettiin uudistuksessa myös mukaan lain 11 §:ään. Se mahdollistaa tavaroiden tai palveluiden maantieteellistä alkuperää osoittavan merkin tai merkinnän rekisteröimisen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1c- kohdasta poiketen.¹⁸ Tällaista merkkiä koskeva yksinoikeus ei kuitenkaan rajoita kolmatta käyttämästä merkkiä hyvää liiketapaa noudattaen. Rekisteröinnillä ei voida myöskään estää kolmatta käyttämästä merkkiä, mikäli tällä on oikeus käyttää tätä maantieteellistä nimeä tavaroidensa tai palveluidensa tunnuksena.

VML (1960:664) 15 § sisälsi jo ennestään yleisen periaatteen siitä, ettei rekisteröinnillä saavutettava suoja käsitä sellaista osaa tavaramerkistä, joka ei sellaisenaan ole rekisteröintikelpoinen. Tavaramerkkikomitea oli katsonut mietinnössään, että periaatteen tulisi selkeyden vuoksi ilmetä lakitekstistä kuten aikaisemminkin. Komitean mietinnössä oli todettu kuitenkin, että vastaavan periaatteen tulisi koskea rekisteröityjen tavaramerkkien ohella myös muita tunnusmerkkejä, ja että tämän tulisi ilmetä selkeästi lakitekstistä.¹⁹ Lain entinen sanamuoto *”som inte kan registreras ensam för sig”* korvattiin sanamuodolla *”som saknar särskiljningsförmåga”*.

1.2 Rekisteröinti

Hakemuksen sisältövaatimukset

Uuden tavaramerkkilain tavoitteena oli selventää ja yksinkertaistaa erityisesti myös rekisteröintiä koskevia menettelysäännöksiä. Uuteen lakiin ei otettu laissa aikaisemmin ollutta säännöstä siitä, että hakemuksen tulisi olla nimenomaan kirjallinen.²⁰ Viranomaiselle varattiin mahdollisuus antaa tarkempia menettelyohjeita ja määräyksiä hakemuksen sisällön suhteen, erityisesti silmälläpitäen esimerkiksi sähköistä hakemusta.²¹ Entisiä lain ja asetuksen taseisia säännöksiä muun muassa yhteisömerkistä yhdistettiin uuteen tavaramerkkilakiin siten, että keskeiset säännökset hakemuksen sisältövaatimuksista ilmenevät nyt uudesta laista.

Entinen yhteisömerkkejä koskenut vaatimus siitä, että hakijan tulisi olla elinkeinonharjoittajien yhtymä, jätettiin pois uudesta laista. Jatkossa kaikki yhdistykset, yritykset ja yhteenliittymät voivat hakea tällaisia merkkejä ja olla niiden haltijoita.²²

¹⁶ *”Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga”*

¹⁷ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 130

¹⁸ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 132

¹⁹ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 132

²⁰ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 144

²¹ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 144

²² Regeringens proposition 2009/10:225 s. 80

Hakemuksen osittainen hylkääminen

Tavaramerkkidirektiivin 13 artiklassa säädetään, että *”jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämistä tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja”*.²³ Artikla on sovellettavissa myös hakemusmenettelyyn, joten rekisteriviranomaisena toimivalla Patent- och registreringsverket:lla (PRV) tulisi olla mahdollisuus hylätä tavaramerkkihakemus vain osittain niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivät ole hyväksyttävissä. Tavaramerkkilakia on muutettu aikaisemmin siten, että osittainen rekisteröinnin kumoaminen on ollut mahdollista.²⁴ Tällöin ei käsitelty kuitenkaan lainsäädännön muuttamista niin, että myös hakemuksen osittainen hylkääminen olisi ollut mahdollista.²⁵ Uuteen tavaramerkkilakiin lisättiin hakemuksen osittaisen hylkäämistä koskeva 2 luvun 18 §, jonka mukaan hakemus voidaan hylätä kokonaan tai osittain, mikäli se sisältää 2 luvun 17 §:n mukaisen putteen tai esteen.

Julkaisupäivästä laskettava väiteaika pidennettiin kolmeen kuukauteen entisen kahden kuukauden sijaan, jolloin väiteaika vastaa yhteisön tavaramerkin väiteaika.²⁶

Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteröinnissä

Vuoteen 1999 asti tavaramerkin rekisteröinnin esteiden tutkiminen oli Pohjoismaissa melko yhtenäistä, kunnes Tanskassa siirryttiin soveltamaan esteiden tutkimista koskevia uusia säännöksiä, joiden mukaan patenttiviranomainen ei automaattisesti hylkää hakemusta relatiivisten esteiden perusteella.²⁷

Tavaramerkkikomitean mietinnössä suositettiin luopumista viranomaistoimintoisuudesta relatiivisten esteiden tutkimisen osalta niin tavaramerkkien kuin toiminimienkin suhteen.²⁸ Hyötynäkökulmista huolimatta muutos aiheutti Ruotsissa lausuntokierroksella laajaa vastustusta, joten hallitus päätyi esityksessään puoltamaan järjestelmän säilyttämistä entisellään.²⁹ Järjestelmän muuttamisen relatiivisten esteiden tutkimisen osalta katsottiin vaikuttavan erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muun muassa niiden hakemuskustannusten noustessa.³⁰ Ruotsissa päädyttiin säilyttämään voimassaoleva menettely, jossa viranomainen ottaa myös relatiiviset esteet huomioon viran puolesta. Tämän katsottiin takaavan oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden, sekä tekevän uusiin merkkeihin investoimisen varmemmaksi ja houkuttelevammaksi.³¹ PRV tutkii siten edelleen sekä pakolliset että relatiiviset esteet vanhan järjestelmän mukaisesti eli oma-aloitteisesti.

²³ *”I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, skall vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.”*

²⁴ 25 b § VML (1960:644) prop. 1992/93:48 s. 100 f

²⁵ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 146

²⁶ Neuvoston asetukset (EG) nro 207/2009 26.2.2009

²⁷ Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio 6/2001s. 39, Regeringens proposition 2009/10:225 s. 88

²⁸ Varumärkeskommitténs förslag SOU 2001:26 s. 167

²⁹ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 97

³⁰ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 94

³¹ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 94

Singaporen konventio

Menettelykysymyksiä koskevan Singaporen konvention (*Singapore Treaty on the Law of Trademarks, TLT*) tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hakumenettelyitä ja vähentää rekisteröintikustannuksia. Sopimus sisältää säännöksiä esimerkiksi hakemusmenettelyssä sallituista muotovaatimuksista jäsenvaltioissa. Sopimus saatettiin Ruotsissa voimaan kokonaisuudistuksen yhteydessä.

1.3 Kumoaminen

Hallinnollinen kumoaminen

Tavaramerkin kumoaminen on ollut mahdollista vanhan tavaramerkkilain mukaan joko tuomioistuimen päätöksellä tai PRV:n tehtyä kumoamispäätöksen rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen perusteella, mikäli rekisteröintiä vastaan on ollut olemassa esteitä.³² Uuteen tavaramerkkilakiin lisättiin mahdollisuus hallinnolliseen kumoamiseen esimerkiksi tilanteissa, jossa tavaramerkkirekisteröinnillä halutaan puhtaasti estää muita käyttämästä tavaroiden tunnuksena merkin kanssa samanlaista tai sitä muistuttavaa merkkiä pitämällä merkki rekisterissä (*defensivregistrering*).³³ Hallinnollisen rekisteröinnin kumoamisen katsottiin olevan nopea ja yksinkertainen tapa kumota muun muassa tavaramerkkirekisterissä olevat käyttämättömät tai hylätyt merkit, jotka ovat syntyneet elinkeinonharjoittajan luovuttua toiminnastaan.³⁴ Tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehdoisen menettelyn katsottiin myös parantavan monien pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hakea rekisteröidyn merkin kumoamista.³⁵ Ruotsissa katsottiin myös, että pohjoismaisen lainsäädännön yhteneväisyyden säilyttäminen puolsi kyseistä järjestelmää, sillä Tanskassa ja Norjassa hallinnollinen kumoaminen oli ollut mahdollista jo aikaisemmin.³⁶

Aiemmin kumoamismahdollisuuden varaamista vain tuomioistuimelle oli perusteltu oikeusturvasyillä, joiden merkityksen ei nytkään katsottu vähentyneen.³⁷ Hallituksen esityksessä korostettiin oikeusturvavaatimuksen tärkeyttä mutta todettiin, että oikeusturvalle asetettavat korkeat vaatimukset voidaan saavuttaa myös muotoilemalla kumoamisen menettely PRV:ssä siten, että se täyttää nämä vaatimukset.

Uuden tavaramerkkilain 3 luvun 5 §:n mukaan kanne tavaramerkin kumoamiseksi voidaan nostaa tuomioistuimessa, tai vaihtoehtoisesti tavaramerkin kumoamista voidaan hakea PRV:ltä lain 3 luvun 6 - 19 §:ien mukaisesti. Kumoamisen menettely on summaarinen ja merkki voidaan kumota vain, mikäli merkinhaltija ei vastusta sitä.³⁸

Menettely

Merkin kumoamista koskeva hakemus tehdään PRV:lle, jonka on pyydettävä hakijaa täydentämään hakemusta, mikäli siinä on puutteita. Mikäli hakija ei täydennä hakemusta, tulee PRV:n hylätä hakemus. Samoin PRV:n tulee hylätä hakemus, mikäli hakija ei maksa hakemusmaksua. Mikäli

³² VML 21 § (1960:664)

³³ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 221

³⁴ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 221

³⁵ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 221

³⁶ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 222

³⁷ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 222

³⁸ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 223, Varumärkeskommitténs förslag SOU 2001:26 s. 286

hakemus osoittautuu perusteettomaksi, käsitellään se kuin merkinhaltija olisi vastustanut sitä. PRV:n otettua asian tutkittavaksi sen tulee lain 3 luvun 10 §:n mukaan pyytää tavaramerkinhaltijaa PRV:n asettaman määräajan kuluessa lausumaan asiasta. Asia voidaan ratkaista, vaikka tavaramerkin haltija ei lausuisi asiasta.

Tavaramerkkilain 3 luvun 13 §:n mukaan PRV:n tulee informoida hakijaa, mikäli tavaramerkin haltija vastustaa kumoamishakemusta kokonaan tai osittain. Tällöin hakija voi halutessaan pyytää asian siirtämistä toimivaltaiselle käräjäoikeudelle kuukauden kuluessa saatuaan tiedon merkinhaltijan vastustamisesta, jolloin asian käsittelyä jatketaan normaalisti / normaalina (?) tuomioistuinprosessissa/na. Merkinhaltijalla on mahdollisuus hakea 16 §:n mukaista takaisinsaantia kuukauden kuluessa kumoamispäätöksestä, mikäli merkki on kumottu hallinnollisessa menettelyssä. Hallinnollinen kumoaminen tulee lainvoimaiseksi, jos takaisinsaantia ei ole haettu sille varatussa ajassa.³⁹

1.4 Salassapito

Ennen kokonaisuudistusta Ruotsin lainsäädännössä⁴⁰ ei ollut tavaramerkkiä koskevia säännöksiä salassapidosta. PRV:llä ei ollut siten mahdollisuutta määrätä esimerkiksi tiettyjä tietoja salassa pidettäviksi tavaramerkkiä tai toiminimeä koskevan rekisteröintiasian yhteydessä. Jos esimerkiksi rekisteröintiä koskevassa asiassa valitettiin yleiseen tuomioistuimeen, tulivat yleiset salassapitosäännökset sen sijaan sovellettavaksi. Salassapidon ei tulisi kuitenkaan riippua siitä, käsittelee sitä rekisteriviranomainen vai tuomioistuin.⁴¹ Lakiuudistuksen yhteydessä offentlighet – och sekretesslagenin 31 lukuun lisättiin asiaa koskeva uusi 22 a §.

³⁹ VML 3 kap. 18 §

⁴⁰ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ym.

⁴¹ Elinkeinovaliokunnan mietintö 2010/11:NU6 s. 10

2. Norja

Norjassa asetettiin 1990-luvun lopulla työryhmä ottamaan osaa pohjoismaalaiseen tavaramerkkilain uudistushankkeeseen. Työryhmän (*Varemerkeutredningen II*) mietintö NOU 2001:8 johti hallituksen esitykseen tavaramerkkilain uudistamiseksi ja uusi laki⁴² tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010. Uuden lain esikuvana on ollut joiltain osin Tanskan tavaramerkkilaki vuodelta 1992, jota muutettiin vuonna 2009⁴³. ETA-maana Norja oli velvollinen implementoimaan tavaramerkkidirektiivin, vaikka se ei ole Euroopan unionin jäsenmaa. Norjan uudistuksessa pyrittiin modernisoimaan ja selkeyttämään vanhan tavaramerkkilain systematiikkaa, mutta lakiuudistus ei sisältänyt suuria materiaalisia muutoksia olemassa olevaan lainsäädäntöön.⁴⁴ Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin myös, että sen jälkeen maan lainsäädäntö täyttää Singaporen sopimuksen asettamat vaatimukset, jotta Norja voisi siten liittyä sopimukseen.⁴⁵

2.1 Suojan sisältö ja laajuus

Uudistuksessa asetettiin tavoitteeksi suojan sisältöä ja laajuutta koskevan säännöksen muotoileminen tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa lähemmin vastaavaksi.⁴⁶ Uuden tavaramerkkilain 4 § muistuttaakin suuresti direktiivin 5 artiklaa ja pykälän 1 momentti vastaa artiklan 1a- ja 1b-kohtia. Ns. *double identity*-tapauksessa sekaannusvaaraa ei edellytetä, toisin kuin artiklan 1b-kohtaa vastaavassa tapauksessa. 4 §:n a-kohdassa samanlaisilla merkeillä tarkoitetaan myös toisistaan eroavia merkkejä, joiden osalta eroavuuden voidaan katsoa olevan niin olematon, ettei sillä keskivertokuluttajan näkökulmasta ole merkitystä.⁴⁷ Tämän on katsottu olevan relevanttia nimenomaan tuoteväyrennöksiä ajatellen. Hallituksen esityksessä lausutaan myös nimenomaisesti, ettei tällaisessa tilanteessa suojan saamiseksi edellytetä minkäänlaista näyttöä sekaannusvaaran olemassaolosta.⁴⁸

Direktiivin 1b-kohtaa vastaavassa 5 §:n b-kohdassa merkinhaltijalle annetaan oikeus kieltää toista käyttämästä identtistä tai samanlaista merkkiä samojen tai samanlaisten tavaroiden tunnuksena. Edellytyksenä suojan saannille tässä tapauksessa on, että sekaannusvaara on olemassa.⁴⁹ Sekaannusvaaran arvioinnissa kiinnitetään huomiota ensinnäkin siihen, olisiko merkittävä osa niistä kuluttajista, jolle tavarat tai palvelut on suunnattu, voinut erehtyä merkin suhteen (*direkte forveksling*).⁵⁰ Epäsuoralla sekaannusvaaralla tarkoitetaan puolestaan, että kuluttajat erehtyisivät luulemaan merkkien välillä olevan kaupallisen yhteyden.⁵¹ Sekaannusvaaran kannalta ei vaadita sitä, että kuluttajat olettaisivat tavaroiden tai palveluiden olevan peräisin samalta valmistajalta.⁵² Sen

⁴² LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

⁴³ LBK nr 90 af 28/01/2009 Varemærkeloven

⁴⁴ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 5 ja 39

⁴⁵ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 5

⁴⁶ Varemerkeutredningen II NOU 2001:8 s. 54

⁴⁷ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

⁴⁸ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

⁴⁹ VML 4.1 §:n b-kohta: "*såfremt det er risiko for forveksling*"

⁵⁰ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

⁵¹ kts. yllä. Hallituksen esityksessä viitattu tältä osin tapauksiin C-251/95 Sabel ja C-39/97 Canon

⁵² Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

sijaan sekaannusvaaraan ei vielä riitä miellelyhtymän muodostuminen toisiaan muistuttavien merkien välille.⁵³

Hyvin tunnettuja tavaramerkkejä koskevan laajennetun suojan osalta lain 4 §:ssä edellytetään, että tavaramerkki on *”velkjent her i riket”* saadakseen suojaa hyvin tunnettuna tavaramerkkinä. Ollakseen hyvin tunnettu, merkin tulee olla tunnettu suuressa osassa sitä ryhmää, jolle tuotteet tai palvelut on suunnattu (*omsetningskretsen*).⁵⁴ Tavaroiden tai palveluiden osalta säännöksessä mainitaan nimenomaisesti saman tai samanlaisen merkin käyttäminen samanlaisia tai erilaisia tavaroita tai palveluita varten.⁵⁵ Samanlaisuutta vaaditaan loukkaavan merkin ja laajaa suojaa nauttivan merkin välillä, mutta säännöksessä ei hallituksen esityksen perusteluiden mukaan edellytetä sekaannusvaaraa. Riittävää on, että asiakaskunta, jolle tavara tai palvelu on suunnattu luoyhteyden merkien välille *”link”*.⁵⁶

Norjassa oikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Merkin katsotaan 3 §:n mukaan vakiintuneen silloin ja niin kauan (*så lenge*), kun se on hyvin tunnettu (*god kjent*) tavaroiden tai palvelujen erityisenä tunnuksena kohderyhmässä.⁵⁷ Hallituksen esityksen perusteluissa korostetaan, että ilmaisulla *”så lenge”* tarkoitetaan, että vakiintuneen merkin suoja kestää niin kauan, kuin se on vakiintunut erityiseksi merkiksi tavaroiden tunnuksena, eikä siten ole suoraan riippuvainen esimerkiksi siitä, lakkaako merkin käyttö vai ei.⁵⁸ Mikäli merkki on vakiintunut alueellisesti, koskee yksinoikeus vain tätä aluetta.

Oikeuksien sammuminen

Norjassa on aikaisemmin noudatettu oikeuksien sammumisen osalta kansainvälisen sammumisen periaatetta. Mietinnössään tavaramerkkityöryhmä ehdotti siirtymistä tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan mukaiseen alueelliseen sammumiseen. Tavoitteena oli luoda artiklaan nähden neutraali säännös, jota kuitenkin tulkittaisiin yhteneväisesti EUT:n oikeuskäytännön kanssa.⁵⁹ Hallituksen esityksessä todettiin, että Norja oli ETA-maana velvoitettu siirtymään tavaramerkkidirektiivin mukaiseen alueellisen sammumisen periaatteeseen.⁶⁰ Uusi alueellisen sammumisen periaatteen sisältävä säännös on lain 6 §.

Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeuden rajoituksia koskeva 5 § vastaa sanamuodoltaan läheisesti direktiivin 6 artiklan 1 kohdan sanamuotoa. Yksinoikeutta rajoittavat käyttömuodot on jaettu pykälässä direktiivin lailla alakohtiin a - c. Lainkohdan mukaan tavaramerkkirekisteröinti ei käsitä sellaista osaa merkistä, joka ei ole sellaisenaan rekisteröintikelpoinen.⁶¹ 5 §:n a-kohdan mukaan merkinhaltija ei voi kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassaan hyvää liiketapaa noudattaen nimeään, toiminimeään tai osoitettaan. Pykälän b-kohdan mukaan yksinoikeudella suojattu merkki ei estä toista käyttämästä tavaran tai palvelun laatua, luonnetta, määrää jne. kuvaavia tietoja. Saman kohdan mukaan

⁵³ kts. yllä. Hallituksen esityksessä viitattu tältä osin tapauksiin C-251/95 Sabel ja C-425/98 Adidas/Marca Mode

⁵⁴ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 43 Hallituksen esityksessä viitattu tältä osin tapaukseen C-375/97 Chevy

⁵⁵ *”et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag”*

⁵⁶ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 43

⁵⁷ *”det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er god kjent som noens særlige kjennetegn”*

⁵⁸ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

⁵⁹ Varemerkeutredningen II NOU 2001:8 s. 54, Asia C 355-96 SILHOUETTE jne.

⁶⁰ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 18

⁶¹ *”omfattar ikke slik del av et varemerke som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt”*

myöskään maantieteellistä merkintää koskeva rekisteröinti ei estä toista käyttämästä merkkiä, kun käyttö tapahtuu hyvää liiketapaa noudattaen. Hyvään liiketapaan sisältyy velvollisuus ottaa huomioon myös merkinhaltijan oikeudet intressit ja edut.⁶² 5 §:n c-kohdan mukaan merkin käyttäminen on myös sallittua, mikäli se on välttämätöntä tavaroiden tai palveluiden käyttötarkoituksen selvittämiseksi.

2.2 Rekisteröinti

Aikaisemmin tavaramerkin rekisteröinti oli voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä laskettuna.⁶³ Lakimuutoksen jälkeen 10 vuoden määräaika lasketaan 32 §:n mukaan hakemuspäivästä. Norjassa pidennettiin Ruotsin tavoin tavaramerkkiä vastaan tehtävälle väitteelle varattua määräaika aikalaisemmasta kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.⁶⁴

Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteröinnissä

Tavaramerkkiryhmän mietinnössä uudistuksen kannalta erääksi keskeiseksi kysymykseksi nousi se, pitäisikö virallistoimintoisuutta rekisteröintiesteiden tutkinnassa vähentää. Tavaramerkkiryhmän mietinnössä todettiin, että järjestelmä jossa rekisteriviranomainen tutkii oma-aloitteisesti myös relatiiviset esteet, soveltuu edelleenkin paremmin Norjan kaltaiseen maahan, jossa pienet ja keskisuuret yritykset ovat määräävässä osassa elinkeinoelämässä.⁶⁵ Tämän lisäksi mietinnössä katsottiin, että toisenlainen menettely ei olisi prosessiekonomisesti järkevä, sillä siihen siirtyminen aiheuttaisi varsin dramaattisen väitteiden määrän kasvun, joka puolestaan vaatisi suuren työpanoksen.⁶⁶

Myös hallituksen esityksessä on puollettu relatiivisten esteiden tutkimisen säilyttämistä. Esityksessä on vahvistettu, että Patenttivirasto tutkii relatiiviset esteet olemassa olevan käytännön mukaisesti. Asia on kirjattu lain 20 §:än.⁶⁷ Mikäli rekisteröinnille on muita kuin 16 §:ssä mainittuja relatiivisia esteitä, Patenttivirasto arvioi niiden merkityksen rekisteröinnille vain, jos se tulee tietoiseksi näistä seikoista esimerkiksi tutkiessaan 14 §:n mukaisia yleisiä vaatimuksia tai kolmannen tuodessa tällaisen seikan viraston tietoisuuteen.

2.3 Kumoaminen

Hallinnollinen kumoaminen (*administrativ overprøving*)

Ennen lakiuudistusta tavaramerkin kumoaminen hallinnollisesti oli mahdollista vain muutamissa harvoissa erikseen säännellyissä tilanteissa.⁶⁸ Nykyinen menetelmä mahdollistaa tavaramerkin hallinnollisen kumoamisen esimerkiksi tilanteessa, jossa merkki on menettänyt erottamiskykynsä degeneroitumisen takia (36 §) tai jossa merkkiä ei ole käytetty 37 §:ssä vaaditulla tavalla (*bruksplikt*). Uusi menettely mahdollistaa käyttövelvoitteen vaikutuksen toteutumisen paremmin myös käytännössä, kun käyttämättömät merkit voidaan poistaa ilman kallista ja raskasta

⁶² Ot.prp.nr.98 2008-2009 s.44

⁶³ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 7

⁶⁴ VML 08/2012 26 §, NOU 2001:8 s. 54

⁶⁵ Varemerkeutredningen II NOU 2001:8 s. 55

⁶⁶ Varemerkeutredningen II NOU 2001:8 s. 30

⁶⁷ Ot.prp.nr. 98 2008-2009 s. 15, 55-56 ja 102

⁶⁸ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 19

tuomioistuimenmenettelyä.⁶⁹ Hallinnollisella kumoamismenettelyllä haluttiinkin luoda edullinen ja nopea vaihtoehto raskaammalle tuomioistuimessa käytävälle kumoamismenettelylle.⁷⁰ Hallinnollista kumoamista koskeva säännös on lain 40 §:ssä. 38 §:n mukaan myös rekisteröinnin osittainen kumoaminen on mahdollista, mikäli kumoamisperuste koskee vain osaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki on rekisteröity.

Vaatimusta hallinnollisesta kumoamisesta ei voida lain 40 §:n mukaan tehdä, ennen kuin väiteaika on kulunut umpeen ja mahdolliset valitusasiat on tuomioistuimessa lopullisesti ratkaistu. Vaatimus on esitettävä Patenttystyretille kirjallisesti ja sen tulee sisältää hakijan nimi- ja osoitetiedot, tiedot siitä mitä rekisteröintiä vaatimus koskee, perusteet vaatimukselle, sekä vaatimusten tueksi tarpeelliset asiakirjat.

Lain 41 §:ssä määritellään tuomioistuinkäsittelyn ja hallinnollisen kumoamisen välinen suhde. Hallinnollista kumoamista koskevaa vaatimusta ei käsitellä, ennen kuin asiaa koskeva käsittely tuomioistuimessa on lainvoimaisesti ratkaistu. Hallinnollista kumoamista vaatinut osapuoli ei voi myöskään menettelyn aikana nostaa asiaa koskevaa kannetta tuomioistuimessa.

Mikäli hallinnollista kumoamista koskevan hakemuksen esittää joku muu kuin tavaramerkin haltija, Patenttystyret antaa merkinhaltijalle tiedon asiasta mahdollisimman pian ja varaa tälle tilaisuuden lausua mielipiteensä. Kumoamista hakevan on annettava hakemus tiedoksi kaikille rekisteriin merkityille lisenssinhaltijoille. Mikäli hakija ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan edes Patenttystyretin asettaman määräajan jälkeen, hakemus hylätään.

49 §:n mukaan Patenttystyretin päätökseen tyytymätön osapuoli voi hakea siihen muutosta Patenttystyretin toiselta osastolta. Kirjallinen valitus on 50 §:n mukaan toimitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tieto päätöksestä lähetettiin. Lain 52 § koskee valitusta tuomioistuimeen toisen osaston päätöksestä ja se on tehtävä myös kahden kuukauden kuluessa ratkaisun toimittamisesta.

⁶⁹ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 19

⁷⁰ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 22

3. Tanska

Tanskassa toteutettiin tavaramerkkilain kokonaisuudistus ensimmäisenä Pohjoismaista ja uusi tavaramerkkilaki⁷¹ tuli voimaan 1. tammikuuta 1992. Tanskan tavaramerkkilaki oli ensimmäinen pohjoismaisista tavaramerkkilajeista, joka saatettiin vastaamaan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia. Tanskan ja muiden pohjoismaiden lainsäädännöt erosivat siten jonkin aikaa huomattavasti toisistaan. Lakia on sittemmin muutettu esimerkiksi vuonna 2009 ja viimeisin lakimuutos astui voimaan vuoden 2012 alussa. Islannin tavaramerkkilaki uudistettiin myöhemmin tanskalaisen mallin mukaisesti. Vuoden 2009 lakimuutoksella pyrittiin tehostamaan piratismiin vastaista toimintaa ja samalla myös sanktioita tehostettiin.⁷² Nykyisin rikosoikeudelliset säännökset on muotoiltu niin, että myös törkeän tuottamuksellisesta teosta voidaan rangaista. Tämän lisäksi myös rangaistusten asteikkoa kovennettiin.⁷³

3.1 Suojan sisältö ja laajuus

Tanskassa yksinoikeussuojan sisältöä ja laajuutta koskeva lain 4 § muistuttaa muotoilultaan läheisesti tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa, ja suojan sisältö on jaettu artiklan tavoin kolmeen eri tilanteeseen. Lainkohdassa erotetaan suojan saannin kannalta ensinnäkin tilanne, jossa merkit ja tavarat ovat samanlaiset. Toisaalta tilanteessa, jossa merkki ja tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, edellytetään sekaannusvaaraa merkkien välillä (*der er risiko for forveksling*). Sekaannusvaaraan kuuluu, että voidaan olettaa merkkien välillä olevan yhteyden (*herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket*). Sekoitettavuusarviointi tapahtuu kokonaisuuden perusteella ja siihen kuuluu olennaisena osana muun muassa merkkien samankaltaisuuden (*mærkelighed*) ja tavaroiden samankaltaisuuden arvioiminen (*vare-lighed*).⁷⁴

Laajalti tunnettujen merkkien suojasta säädetään 4 §:n 2 momentissa, jossa nimenomaisesti mainitaan, että edellä 1 momentissa lausuttu ei estä merkinhaltijaa kieltämästä merkin kanssa *erilaisia* tavaroita varten olevan merkin käyttämistä (*også for varer eller tjenesteydelser af anden art*). Edellytyksenä on, että tällaisen laajalti tunnetun merkin käyttäminen vahingoittaa merkin erottamiskykyä (*særpræg*) ja mainetta (*renommé*). Toinen edellytyksistä on 4 §:n 3 momentin mukaan merkin erottamiskyvyn tai maineen aiheeton hyväksikäyttö.

Vakiinnuttaminen

Tanskassa yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa 3 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan myös vakiinnuttamalla. Vakiinnuttaminen koskee niitä tavaroita tai palveluita, joita varten merkki on otettu käyttöön (*er taget i brug*) edellyttäen, että merkin voidaan katsoa olevan jo alun perin erottamiskykyinen.⁷⁵ Alueellisen yksinoikeussuojan saaminen ei ole Tanskassa kuitenkaan

⁷¹ LBK nr 109 24/01/2012

⁷² Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love 2008/1 LSF 6

⁷³ 2008/1 LSF 6 1.2: 1. ja 2. kappale

⁷⁴ Wallberg, Varemærkeret 4. udgave s. 28-29

⁷⁵ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 103

mahdollista.⁷⁶ Merkin vakiintumista arvioidaan samoin kuin erottamiskykyä merkin rekisteröinnin yhteydessä.⁷⁷

Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeuden rajoituksia koskeva tavaramerkkilain 5 § vastaa sanamuodoltaan ja muotoilultaan läheisesti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Yksinoikeuden haltija ei siis voi kieltää toista käyttämästä hyvää liiketapaa noudattaen nimeään tai osoitettaan, tavaroiden laatua kuvaavia merkintöjä tai itse tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on välttämätöntä tavarann käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Jako vastaa sisältönsä ja sanamuotonsa osalta direktiivin 1a - 1c-kohtia.

3.2 Rekisteröinti

Hakemuksen sisältövaatimukset

Vaatus tavaramerkkihakemuksen kirjallisesta (paperilla toimitettavasta) muodosta poistettiin jo vuonna 1996. Nykyään valtaosa hakemuksista tapahtuu sähköisesti.⁷⁸ Lain 12 §:n mukaan hakemuksen tulee sisältää kuvaus merkistä, hakijan nimi tai toiminimi ja ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan. Haettava merkki on esitettävä riittävällä tarkkuudella graafisesti.⁷⁹

Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteröinnissä

Tanskassa muutettiin tavaramerkin rekisteröintiasteiden viranomaistutkintaa vuodesta 1999 lähtien yhteisön oikeuden järjestelmän mukaiseksi. Uudistuksen taustalla vaikutti muun muassa yhteisön tavaramerkkihakemusten suuri määrä kansallisiin tavaramerkkihakemuksiin verrattuna.⁸⁰ Rekisteriviranomaisena toimiva *Patent- og Varemærkestyrelsen* tutkii nykyään ensin sekä absoluuttiset että relatiiviset rekisteröintiasteet, jonka jälkeen virasto laatii eräänlaisen tutkimusraportin (*søgningsrapport*).⁸¹ Mikäli tutkimuksessa havaitaan jonkin absoluuttisen esteen olemassaolo, hakijalle annetaan mahdollisuus tietyn ajan kuluessa lausua tästä mielipiteensä.

Mikäli taas tutkimuksessa havaitaan jonkun relatiivisen esteen olemassaolo, saa hakija ratkaista haluaako hän, että haettu merkki rekisteröidään.⁸² Mikäli hakija ei peruuta hakemustaan, ottaa *Patent- og Varemærkestyrelsen* kantaa rekisteröintiin, mutta se ei automaattisesti hylkää hakemusta relatiivisten esteiden perusteella.⁸³

Patent- og Varemærkestyrelsen ei ota automaattisesti yhteyttä aikaisempien rekisteröintiä haltijoihin, mutta mikäli tavaramerkkiä vastaan tehdään väite, voidaan relatiiviset esteet tutkia siinä yhteydessä. Rekisteröinnin haltijalla on mahdollisuus kuitenkin saada maksua vastaan tietoa, mikäli tämän tavaramerkkihakemusta tulee esille viraston laatimassa tutkimusraportissa.⁸⁴

⁷⁶ SOU 2001:26 s. 229, Regeringens proposition 2009/10:225 s. 103

⁷⁷ SOU 2001:26 s. 229, Regeringens proposition 2009/10:225 s. 103

⁷⁸ Wallberg, *Varemærkeret* 4. udgave s. 160

⁷⁹ Wallberg, *Varemærkeret* 4. udgave s. 161-162

⁸⁰ SOU 2001:26 s. 165 (Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, *Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer*, 2. opl., 1998, s. 9)

⁸¹ Wallberg, *Varemærkeret* 4. udgave s. 23

⁸² Wallberg, *Varemærkeret* 4. udgave s. 23

⁸³ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 88

⁸⁴ Wallberg, *Varemærkeret* 4. udgave s. 23

3.3 Kumoaminen

Hallinnollinen kumoaminen (*administrativ ophævelse*)

Vuoden 1992 uudistuksella luotiin Patenttihakemusten rekisteröintilain mukaisesti mahdollisuus kumota käyttämättömät merkit rekisteristä hallinnollisella menettelyllä. Tällä haluttiin varmistaa erityisesti käyttövelvollisuuden (brugsplikt) tehokas toteutuminen.⁸⁵ Tavaramerkkilain 30 §:ssä⁸⁶ on säännös tavaramerkkirekisteröinnin hallinnollisesta kumoamisesta rekisteröintiprosessin jälkeen. Mikäli jokin lain 28 §:n kumoamisperusteista täyttyy, voi kuka tahansa hakea patenttiviranomaiselta rekisteröinnin kumoamista. Perusteina on mainittu muun muassa, ettei merkkiä ole käytetty lain 25 §:n edellyttämällä tavalla, tai että merkki on menettänyt erottamiskykynsä.

Edellytyksenä hallinnolliselle kumoamiselle ei ole oikeudellisen intressin olemassaolo, mutta asian luonteesta johtuu, että hakemuksen peruste tulee mainita ja perustella.⁸⁷ Merkin kumoamista hakee yleensä kilpailija, jolle kumoamisesta on välitöntä hyötyä, mutta myös merkinhaltija voi periaatteessa tehdä hakemuksen. Hakemusta ei kuitenkaan voida tehdä anonymisti, vaan hakija on voitava tunnistaa.⁸⁸ Merkinhaltijalle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Pykälään lisättiin vuonna 2001 säännös, jolla varmistettiin, ettei *Patent- og Varemærkestyrelsen* käsittele asiaa samanaikaisesti tuomioistuimen kanssa (30 § 2 mom.).⁸⁹ *Patent- og Varemærkestyrelsen* hylkää hallinnollista kumoamista koskevan hakemuksen, mikäli tätä ennen on samassa asiassa nostettu kanne tuomioistuimessa.⁹⁰

Päätös merkin kumoamisesta kokonaan tai osittain julkaistaan, kun päätös on lopullinen. Päätökseen voidaan hakea muutosta kahden kuukauden kuluessa tiedoksiannosta 46 §:n mukaisesti (*Patentankenævnet ja yleinen tuomioistuin*). Tämän ajan kuluessa myös valitusmaksu on maksettava sen uhalla, että valitus muutoin hylätään.

⁸⁵ Patenttdirektoratet: Lovforslagenes behandling i Folketinget 1990-1991 Varemærkelov (1991-06-06 nr. 341) s. 2

⁸⁶ Stk. 1 koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2012

⁸⁷ Wallberg, Varemærkeret 4.udgave s. 287, 288

⁸⁸ Wallberg, Varemærkeret 4.udgave s. 288

⁸⁹ Forslag til lov om ændring af patentloven og varemærkeloven 2000/1 LSF 14

⁹⁰ Wallberg, Varemærkeret 4.udgave s. 289

4. Yhteenveto

Kaikkien vertailussa tarkasteltavien pohjoismaiden tavaramerkkilakien muutoksilla on pyritty saattamaan lainsäädäntö tavaramerkkidirektiiviä vastaavaksi. Direktiivin harmonisoinnin on tullut käsittää sellaiset kansalliset säännökset, jotka suoralla tavalla voivat vaikuttaa tavaroiden ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen unionin alueella.⁹¹

Suojan perusluonnetta koskevat pykälät vastaavat Ruotsin, Norjan ja Tanskan laeissa hyvin paljon toisiaan. Ne on kaikki kirjoitettu silmälläpitäen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa ja suojamuodot on eroteltu sen mukaisesti. Suoja on vahvin artiklan 1 kohdan a-kohdassa tarkoitettussa *double identity*-tapauksessa, jossa merkit ja tavarat ovat samanlaiset, eikä sekaannusvaaraa nimenomaan edellytetä suojan saamiseksi. Laeissa käytetään käsitettä sekaannusvaara (*en risk för förväxling ja risiko for förveksling*). Sekaannusvaara taas on sen sijaan nimenomaisesti suojan saannin edellytyksenä 1b-kohdan mukaisessa tilanteessa, jossa merkki on sama tai samankaltainen, sekä tavarat/palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

Kaikissa maissa myös laajalti tunnettuja merkkejä koskeva ja 5 artiklan 2 kohtaa vastaava säännös on sijoitettu samaan pykälään suojan normaalimuotojen kanssa. Ruotsissa sanamuotoa muutettiin vastaamaan EUT:n tulkintaa ja *laajalti tunnetulla* tarkoitetaan, että merkki on tunnettu suuressa osassa sitä kohderyhmää, jolle merkillä varustetut tavarat on suunnattu. Termiä *omsättningskretsen* vastaavaa termiä *omsetningskretsen* on käytetty myös Norjassa, mutta Tanskassa vaatimuksena on edelleen *”velkend her i landet”*. Suomessa ei suojamuotoja ole voimassa olevassa tavaramerkkilaisissa eroteltu direktiivin mukaisesti.

Sekaannusvaaran arvioinnissa on muun muassa Tanskassa korostettu kokonaisarviointia, jossa otetaan huomioon niin merkkien, kuin tavaroiden/palveluidenkin samankaltaisuus. Norjassa on sekaannusvaaran arvioinnissa painotettu merkkien ja tavaralajien kokonaisarvioinnin ohella kuluttajien mahdollisuutta erehtyä luulemaan, että merkkien välillä vallitsee kaupallinen yhteys. Suomessa sen sijaan puhutaan vain sekoitettavuudesta.

Yksinoikeuden rajoituksia koskevat säännökset on kaikissa maissa yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kanssa ja esimerkiksi Ruotsissa uudistuksessa yhdistettiin eri pykälissä olleet säännökset yhdeksi säännökseksi. Ruotsissa ja Norjassa säännökseen on sisällytetty periaate siitä, ettei rekisteröinti kata merkin sellaista osaa, jolta puuttuu erottamiskyky (*särskiljningsförmåga*) tai jota ei voida sellaisenaan rekisteröidä. Tanskassa vastaavassa 5 §:ssä ei tätä periaatetta ole ilmaistu, vaan siinä erotetaan vain merkinhaltijan yksinoikeutta rajoittavat käyttömahdollisuudet. Ensimmäisenä mainitaan kolmannen nimen, toiminimen tai osoitteen käyttäminen (Tanskassa lakitekstissä mainitaan vain nimi ja osoite). Toiseksi yksinoikeutta voi rajoittaa tavaroiden laatua kuvaavien merkintöjen käyttäminen, joka on kaikissa maissa kirjoitettu samalla tavalla. Kolmannessa tilanteessa on kyse merkin käyttämisestä, mikäli se on välttämätöntä tavaroiden käyttötarkoituksen kuvaamiseksi, ja kaikissa maissa on nimenomaisesti korostettu säännöksen merkitystä lisä- ja varaosien kannalta. Suomen tavaramerkkilaisissa vastaava sääntely on sijoitettu eri pykäliin (4 §, 5 §, 13 §, 15 §).

⁹¹ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 76

Tanska on verratuista maista ainoa, jossa tavaramerkkiviranomainen ei tutki viran puolesta myös relatiivisia rekisteröintiesteitä. Ruotsissa ja Norjassa päädyttiin säilyttämään menettely entisellään ja maiden patenttiviranomainen tutkii edelleen sekä absoluuttiset että relatiiviset esteet. Kaikissa maissa on mahdollistettu merkin kumoaminen patenttiviranomaisen suorittamassa hallinnollisessa menettelyssä. Yhteistä kumoamismenettelyille ovat summaarinen luonne ja merkinhaltijalle varattava mahdollisuus mielipiteensä lausumiseen. Norjassa kumoamista hakevan tulee myös informoida rekisteriin merkittyjä ja tunnettuja lisenssinhaltijoita sillä uhalla, että kumoamista koskeva hakemus muutoin hylätään.

Lähteet

Kirjallisuus

Koktvedgaard, Mogens & Wallberg, Knut: Varemærkeloven & Fællesmærkeloven. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1994.

Koktvedgaard, Mogens & Wallberg, Knut: Varemærkeloven & Fællesmærkeloven 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1998.

Wallberg, Knut: Varemærkeret. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 2008.

Virallislähteet

Ruotsi

Esityöt saatavilla: <http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/>

Tavaramerkkikomitean loppumietintö: Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen SOU 2001:26.

Regeringens proposition 2009/10:225: Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Näringskottets betänkande 2010/11 NU:6: Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Norja

Esityöt saatavilla: <http://www.lovdato.no>

Det kongelige justis- og politidepartement: Opt. prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemærkeloven).

Norges offentlige utredninger 2001:8: Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II. Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning. Oslo. 2001.

Tanska

Esityöt saatavilla: <https://www.retsinformation.dk>

Patentdirektoratet: Lovforslagenes behandling i Folketinget 1990-1991 Varemærkelov (1991-06-06 nr. 341)

Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love 2008/1 LSF 6

Forslag til lov om ændring af patentloven og varemærkeloven 2000/1 LSF 14

Suomi

Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmä: Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto). EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25—33.

Liite 1

	Ruotsi	Norja	Tanska	Suomi
Kokonaisuudivistus (5 art.)	2011	2010	1992 (viimeisin muutos 2012)	2006, 2004, 2000, 1995 jne.
Esityöt (5 art.)	SOU 2001:26; 2010/11 NU:6; 2009/10:225	NOU 2001:8 HE: O1.prp.nr.98 2008-2009	Patentdirektoratet; Lovforslagenes behandling i Folketinget 1990-1991 Varemærkelov (1991-06-06 nr. 341) 2008/1 LSF 6	
Suojan perusluonne (5 art.)	1 luvun 10 § - yhdistettiin vanhat 4 ja 6 §, joissa määriteltiin suojan sisältö ja sekoitettavuus 1) identtinen merkki, samat tavarat tai palvelut (sekaannusvaaraa ei edellytetä) 2) identtinen tai samanlainen merkki, samat tai samanlaiset tavarat tai palvelut (edellytyksenä riski sekaannusvaarasta) - "inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan..."	4 § 1 kohta a) samanlaiset merkit, HE:n mukaan myös toisistaan "olemattomalla tavalla eroavat merkit" (sekaannusvaaraa ei edellytetä) b) identtinen tai samanlainen merkki, samat tai samanlaiset tavarat tai palvelut (edellytyksenä riski sekaannusvaarasta) - pelkkä mielleyhtymä ei riitä sekaannusvaaraan osoittamiseksi	4 § - esikuvana TM-direktiivin 5 artikla Merkinhaltija voi kieltää käytön, kun: 1) merkki on identtinen tavamerkin kanssa ja tavarat tai palvelut ovat samaa lajia, sekaannusvaaraa ei edellytetä 2) merkki on sama tai samanlainen, tavarat tai palvelut ovat samaa tai samanlaista lajia ja on olemassa vaara sekoitettavuudesta (riski for forveksling)lertyisesti, että merkkien oleitaan liittyvän toisiinsa (herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket)	4.1 §: " kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavarointensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä" 6 § - ei eroa suojamuotojen välillä direktiivin 5 artiklan 1a- ja 1b- kohtien mukaisesti (double identity ja merkit samat/samankaltaiset, tavarat samat/samankaltaiset)
Sekoitettavuus, sekaannusvaara	- säännös haluttiin nimenomaan muotoilla siten, ettei sekaannusvaaraa edellytetä double identity –tapauksessa - "om det finns en risk for forveksling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet"	- ei edellytetä 4 §:n a-kohdan ns. double identity- tapauksessa - 4 §:n b-kohdassa edellytetään - suora sekaannusvaara: olisiko merkittävä osa sen piirin kuluttajista, jolle tavarat tai palvelut on suunnattu, voitot eriytyä merkin suhteen - epäsuora sekaannusvaara: kuluttajat eriytyvät luulemaan, että merkkien välillä on kaupallinen yhteys - pelkkä mielleyhtymä ei riitä - kokonaisarviointi	- ei edellytetä double identity- tapauksessa -kun merkit ja tavarat ovat samoja tai samankaltaisia "der er risiko for forveksling" -kun voidaan olettaa, että merkkien välillä on yhteys "herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket" - arviointi kokonaisuuden perusteella ja arviointinsa huomiioon samankaltaisuus tavaroiden ja merkkien välillä mærke- lighed ja vare-lighed(vrt. C-39/97 Canon 17.kohtha)	6 §: "Tunnuksmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja." - n- ns. double identity- tapauksesta ei ole lausuttu laissa

Liite 1

<p>Laajalti tunnetut merkit</p>	<p>1 luvun 10 § - ennen vaatimuksena "laajalti tunnettu tässä maassa" - sanamuotoa muutettiin vastaamaan EU:T:n tulkintaa (esim. C- 375/97 General Motors) - tunnettu suuressa osassa kohderyhmää, jolle merkillä varustetut tavarat on suunnattu "ärkänt inom en betydande del av omsättningskretsen" - vahingoittaa tunnetun merkin erottamiskykyä tai mainetta - tai erottamiskykyä/maineen hyväksikäyttäminen</p>	<p>4 § 2 momentti - edellytyksenä "velkjent her i riket, eller merkki on tunnettu suuressa osassa sitä ryhmää, jolle tuotteet tai palvelut on suunnattu (omsetningskretsen) - yhtäläisyyttä tavara- tai palveluluokkien välillä ei vaadita - asiakaskunta luo yhteyden merkkien välille, eli yhdistää merkit toisiinsa "link" - jos käyttö tarkoittaisi merkin aiheutonta hyväksikäyttöä tai vahingoittaisi merkin erottamiskykyä/mainetta (goodwill)</p>	<p>4 § 2 momentti - 1 kappaleessa lausuttu ei estä kieltämästä laajalti tunnetun merkin erottamiskykyä "serpraeg" ja mainetta "renomme" vahingoittavan merkin käyttämisestä - vaihtoehtoinen kriteeri on merkin erottamiskyky tai maineen aiheuton hyväksikäyttäminen</p>	<p>6.2 §: "Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kullakin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankalaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskykyä ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskykyille tai maineelle"</p>
<p>Vakiinnuttaminen</p>	<p>1 luvun 7 § - edellytyksenä jo aikaisemmin, että merkki on ollut merkittäviltä osin tunnettu piirissä, jolle tuotteet on suunnattu (omsättningskretsen) - suojaa vain alueella, jolla merkki on vakiintunut</p>	<p>3 § - katsotaan vakiintuneeksi, kun merkki on "god kjent" tavaroiden/palveluiden erityisenä tunnuksena kohderyhmässä - alueellinen vakiinnuttaminen kasitää alueen, jolla merkki on vakiintunut</p>	<p>3 § - arviointia vastaa erottamiskyvyn arviointia rekisteröinnin yhteydessä - alueellinen vakiinnuttaminen ei mahdollista</p>	<p>2 § - kun merkki on maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajajapireissa yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä</p>
<p>Yksinölkeuden rajoitukset (6 art.1 kohta)</p>	<p>1 luvun 11 § - ennen sijoitettuna eri pykälän (3 ja 4) - yksinölkeus ei kasitää tm:n osaa, jolta puuttuu erottamiskyky (sarskiljningsformåga) - yksinölkeus ei estä toista käyttämästä hyvää liitetapaa noudattaen - yksinölkeus ei estä toista elinkeinotoiminnassaan: 1) toiminimeään, nimeään, osoitetaan 2) tietojä tavaran tai palvelun</p>	<p>5 § - vastaa sanamuodoiltaan läheisesti direktiivin sanamuotoa - rekisteröinti ei kasitää sellaista osaa merkistä, joka ei ole sellaisenaan rekisteröintikeilteipoinen "omfattar ikke slik del av et varemerke som det ikke vilie være adgang til å registrere særskilt" - yksinölkeus ei estä toista käyttämästä hyvää liitetapaa noudattaen elinkeinotoiminnassaan: a) nimeään, toiminimeään tai</p>	<p>5 § - vastaa sisältoensä ja jakonsa osalta 6 artiklan 1a-1c-kohtia - yksinölkeus ei estä toista käyttämästä hyvää liitetapaa noudattaen elinkeinotoiminnassaan: 1) nimeään tai osoitetaan 2) tietoja jotka koskevat tavaran tai palvelun laatua, luonnetta, määrää, maantieteellistä alkuperää, valmistusalkaa jne. 3) tavaramerkkiä, kun sen esittäminen on tarpeellista käyttöarokituksen</p>	<p>6 artiklan 1-kohdassa mainitut rajoitukset on sijoitettu eri pykäläin: 3 §, 4.1 §, 4.2 § (varaosat), 5 §, 13 § ja 15 §</p>

Liite 1

	<p>laadusta, määrästä, arvosta, alkuperästä jne. 3) itse merkkiä, mikäli se on tarpeellista ilmaisemaan tavaran tai palvelun tarkoitus (erit. kun kyse lisävarusteista tai varaosista)</p>	<p>osoiteltaan b) tietoja jotka koskevat tavaran tai palvelun laatua, luonnetta, määrää, maantieteellistä alkuperää, valmistusalkaa jne. c) tavaramerkkiä, kun sen esittäminen on tarpeellista käyttötarkoituksen selvittämiseksi (erit. kun kyse lisä- ja varaosista)</p>	<p>selvittämiseksi (erit. kun kyse lisä- ja varaosista)</p>	
Sammuminen	<p>1 luvun 12 § - alueellinen sammuminen</p>	<p>6 § - uudistuksessa siirryttiin kansainvälisestä sammumisesta alueelliseen sammumiseen</p>	<p>6 § - alueellinen sammuminen</p>	<p>10 a § - alueellinen sammuminen</p>
Rekisterointi	<p>- poistettiin vaatimus kirjallisesta hakemuksesta 2011 - 2 kap. 32 §: voimassa 10 vuotta rekisterointipäivästä</p>	<p>32 § - 2 kap. 12 §:ssä ei vaatimusta hakemuksen kirjallisesta muodosta - voimassa 10 v. hakemuspäivästä alkaen (ennen rekisterointipäivästä)</p>	<p>- ei vaatimusta kirjallisesta hakemuksesta 1996 jälkeen - 26 §: voimassa 10 vuotta rekisterointipäivästä</p>	<p>- 17 §:n mukaan haettava kirjallisesti - 22 §:n mukaan voimassa 10 vuotta rekisterointipäivästä</p>
Hakemuksen osittainen hyökkäminen	<p>2 luvun 18 § - osittainen kumoaminen mahdollista jo aikaisemmin (VML 1960:644 25 b §) - lisättiin mahdollisuus hakemuksen hyökkämiseen niiltä osin, kun se sisältää 2 luvun 17 §:n mukaisen puutteen tai esteen</p>	<p>ei säännöistä</p>	<p>- mikäli virasto ei ole saanut määräajassa lausuntoa tai määräajan pidentymistä koskevaa pyyntöä, se voi hylätä hakemuksen kokonaan tai osittain (LBK om. ansagning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 10 § 3 momentti)</p>	<p>19.2. § Millöin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole alhelta uuden määräajan antamiseen. <u>(21.1.2000/56)</u></p>

Liite 1

<p>Esteiden tutkiminen</p>	<p>- PRV tutkii edelleen viran puolesta myös relativiset esteet</p>	<p>Patentistytret tutkii absoluuttiset- ja relativiset esteet oma-aloitteisesti</p>	<p>- muutos vuonna 1999 - nykyään Patent- og Varemærkestyrelsen tutkii ensin absoluuttiset- ja relativiset esteet, jonka jälkeen se laatii tutkimusraportin - hakijalla mahd. lausua havaituista absoluuttisista esteistä - mikäli on olemassa relativisia esteitä, hakija voi valita rekisteröidäanko merkkinistä huolimatta - PVS ottaa kantaa relativiseen esteeseen, mutta ei hylkää hakemusta sillä perusteella - rekisteröinnin haltijalla mahd. saada maksua vastaan tieto, mikäli haltijan merkki esiintyy PVS:n tutkimusraporteissa</p>	<p>- PRH tutkii molemmat esteryhmät viran puolesta</p>
<p>Hallinnollinen kumoaminen</p>	<p>3 luvun 5 § - haetaan PRV:ltä 3 luvun 6-19 §:n mukaisesti - summaarinen menettely - merkinhaltijalle varataan mahdollisuus lausua käsityksensä (3 luvun 10 §) - kumoaminen vain, mikäli merkinhaltija ei vastusta - merkinhaltijalla mahdollisuus hakea takaisinsaatia 1kk kuluessa kumoamispäätöksestä</p>	<p>40 § 38 § myös osittainen kumoaminen - hakemus tulee esittää Patentistytretille kirjallisesti - Patentistytret informoi merkinhaltijaa ja tälle varataan tilaisuus lausua mielipiteensä - hakijalla velvollisuus informoida rekisteriin merkittyjä lisenssinhaltijoita, joiden yhteystiedot tunnetaan ohella että hakemus hylätään - ei suuria materiaalisia uudistuksia</p>	<p>30 § - mikäli lain 28 §:n mukainen kumoamisperuste - kuka tahansa voi hakea merkin kumoamista, ei kuitenkaan anonyymisti - PRS hylkää hakemuksen, mikäli samassa asiassa on nostettu kanne yleisessä TI:ssa - merkinhaltijalle varattava tilaisuus lausua mielipiteensä</p>	<p>laissa ei säännöstä</p>
<p>Huomioita</p>	<p>Lakiuudistuksen yhteydessä salassapittoa koskeva säännös lisättiin offentlighet- och sekretesslagenin (31 luvun 22 a §)</p>			

Tekijät Författare Authors Arbetsgrupp för att modernisera varumärkeslag President: Max Oker-Blom Sekreterare: Mika Kotala	Julkaisu-aika Publiceringstid Date Oktober 2012 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment 28.3.2011
Julkaisun nimi Titel Title Memorandum om modernisering av varumärkeslag	
Tiivistelmä Referat Abstract Arbets- och näringsministeriet tillsatte 28.3.2011 en arbetsgrupp för att utreda vilka lagändringar som behövs för att modernisera varumärkeslagen. Arbetsgruppen bedömer att det mest trängande behovet av reform handlar om beaktande av rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol efter att varumärkesdirektivet genomförts nationellt. Därför beslöt man att begränsa arbetet främst till undersökning och revidering av 1 kap. i varumärkeslagen, men också andra frågor som kommit upp har behandlats. Som stöd för sitt arbete inhämtade arbetsgruppen varumärkesinnehavares och ombuds åsikter om saken och gjorde en jämförelse av varumärkesrätten i de nordiska länderna. Arbetsgruppens förslag avser att förtydliga strukturen hos och innehållet i 1 kap. i varumärkeslagen i dess helhet. Arbetsgruppen föreslår ändringar bl.a. i syfte att bättre beakta varumärkesdirektivets restriktionsbestämmelse och att precisera förutsättningarna för skyddet för välkända varumärken. Arbetsgruppen föreslår också lagändringar för att möjliggöra administrativ ogiltigförklaring av oanvända märken. Arbetsgruppen föreslår däremot inte något skydd för regionalt inarbetade varumärken eller ändringar i Patent- och registerstyrelsens granskning av hinder. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor/Mika Kotala, tfn 050 3960974	
Asiasanat Nyckelord Key words varumärke, EU varumärkesdirektiv, varukännetecken	
ISSN 1797-3562	ISBN 978-952-227-688-9
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 129	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Tekijät Författare Authors Working group on modernization of the Trademark Act Chairman: Max Oker-Blom Secretary: Mika Kotala	Julkaisu-aika Publiceringstid Date October 2012 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment 28 March 2011
Julkaisun nimi Titel Title Memorandum on modernization of the Trademark Act	
Tiivistelmä Referat Abstract The Ministry of Employment and the Economy appointed 28.3.2011 a working group to consider necessary legislative changes to revise the Trademark Act. The working group determined that the most urgent need for a reform in Trademark Law is associated with the case law of the European Court of Justice (ECJ) that has followed the national implementation of the Trademark Directive. Thus it was decided to limit the work primarily to the review and modernization of Chapter 1 of the Trademark Act. There are also other issues that have been evaluated. The working group also consulted the industry to understand their positions to matters at issue, as well as a compared trademark law in the Nordic countries. The working group's proposal is intended to clarify the structure and content of the Trademark Act, Chapter 1. The working group proposes, inter alia, amendments to the provisions of the Trademark Act to better implement the provisions of the directive concerning the scope of protection, limitations and the protection of well-known marks. The working group also proposes for creation of possibility of administrative annulment of unused marks. The working group does not propose for creating protection of regional trade marks acquired through use, nor any changes to the examination on registrability of trademarks by the national Board of Patents and Registration. Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Labour and trade department/Mika Kotala, tel. +358 50 3960974	
Asiasanat Nyckelord Key words Trademark, EU Trademark Directive	
ISSN 1797-3562	ISBN 978-952-227-688-9
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 129	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on antanut tavaramerkkidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon jälkeen useita ennakkopäätöksiä, joiden johdosta nykyinen tavaramerkkilaki ei kaikilta osin vastaa tavaramerkkidirektiivin tulkintaa. Työryhmä ehdottaa tämän johdosta muutoksia tavaramerkkilain 1 lukuun, minkä lisäksi työryhmä on arvioinut myös eräitä muita muutostarpeita nykyiseen tavaramerkkilakiin.

Verkojulkaisu
ISSN 1797-3562
ISBN 978-952-227-688-9



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY