

# Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja  
Työ ja yrittäjyys  
10/2011



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



KATJA WECKSTRÖM

# Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Työ ja yrittäjyys

10/2011



<b>Tekijät   Författare   Authors</b>  Katja Weckström Turun yliopisto	<b>Julkaisu-aika   Publiceringstid   Date</b> Helmikuu 2011 <b>Toimeksiantaja(t)   Uppdragsgivare   Commissioned by</b> Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy <b>Toimielimen asettamispäivä   Organets tillsättningsdatum   Date of appointment</b>
<b>Julkaisun nimi   Titel   Title</b> Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista	
<b>Tiivistelmä   Referat   Abstract</b>  <p>Suomen tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.6.1964, ja sitä on vuosikymmenten aikana muutettu useaan otteeseen vastaamaan kulloisenkin ajanjakson tarpeita. Muutokset ovat pääosin johtuneet kansainvälisistä sopimuksista, joiden rekisteröintiedellytyksiä ja -prosessia koskevat minimisäännökset on liitetty suomalaiseen tavaramerkkioikeuteen. ETA- ja myöhemmin EY-jäsenyys toi myös aineellisoikeudellisia muutostarpeita. EY:n tavaramerkkidirektiivin pakottavat säännökset saatettiin osaksi Suomen oikeutta lailla 25.1.1993/39. Vuonna 1989 annettu tavaramerkkidirektiivi sisälsi aiempaa kattavampaa suojaa tunnetuille tavaramerkeille ja aiempaa joustavampia rekisteröintiedellytykset. Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) varhaisimmat tulkintalinjaukset vahvistivat käsitystä tavaramerkinhaltijan intressien aiempaa vahvemmasta suojasta.</p> <p>EUT on antanut direktiivin tulkinnasta useita ennakkopäätöksiä, joista kansallisen tavaramerkkilain uudistamisajankohtana yleisesti vallinneesta käsityksestä poiketen ilmenee, ettei tavaramerkkilain sanamuoto vastaa direktiivin säännöksiä. Osa tulkintalinjauksista on huomioitu kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistiossa 6/2001, jossa ehdotettiin kokonaan uuden tavaramerkkilain säätämistä. Lainsäätäjä on viimeisen vuosikymmenen aikana kuitenkin tyytynyt saattamaan tarpeellisimmat, lähinnä rekisteröintiprosessiin liittyvät uudistukset voimaan eikä aineellisoikeudellisia säännöksiä ole muutettu. Lainsäädäntö tulisikin nyt yhdenmukaistaa vastaamaan EUT:n tulkintalinjauksia, jotka korkein oikeus on jo ratkaisukäytännössään hyväksynyt.</p>  <p>Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/Mikko Huuskonen, puh. 010 606 3732</p>	
<b>Asiasanat   Nyckelord   Key words</b> tavaramerkki, EY:n tavaramerkkidirektiivi, tunnusmerkkilainsäädäntö	
<b>ISSN</b> 1797-3562	<b>ISBN</b> 978-952-227-502-8
<b>Kokonaissivumäärä   Sidoantal   Pages</b> 56	<b>Kieli   Språk   Language</b> Suomi, finska, finnish
<b>Julkaisija   Utgivare   Published by</b> Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only



# Alkusanat

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi keväällä 2010 IPR University Centeriltä selvityksen Suomen tavaramerkkilain tämän hetkisestä tilasta. IPR University Center palkkasi immateriaalioikeuden (ma.) yliopisto-opettajan Katja Weckströmin tekemään selvitystä. IPR University Centerin pääsihteeri Marja-Leena Mansala oli päävastuullinen työn tekemisestä.

Työn kestäessä selvityksen tekijät esittelivät selvityksen suuntaviivoja työ- ja elinkeinoministeriön edustajille hallitusneuvos Antti Riivarille ja neuvottelevalle virkamiehelle Mikko Huuskoselle.

Selvityksen lopputuloksena on, että käsityksemme mukaan tunnusmerkkilainsäädäntö ei korjaannu osittaisuudistuksella, vaan tarvitaan tunnusmerkkilainsäädännön kokonaisuudistus. Selvityksen liitteessä on esitetty kuitenkin joitakin pykäläkohtaisia muutostarpeita. IPR University Center luovuttaa selvityksen liitteineen työ- ja elinkeinoministeriölle.





# Sisältö

<b>Alkusanat</b> .....	5
<b>1 Johdanto</b> .....	9
<b>2 Nykytilanne</b> .....	11
2.1 Sääntely.....	11
2.1.1 EU:n tavaramerkkidirektiivi ja yhteisömerkkiasetus.....	11
2.1.2 Suomen tavaramerkkilaki .....	13
2.1.2.1 Lainmuutokset.....	13
2.1.2.2 Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio 6/2001.....	14
2.1.3 Yhteispohjoismainen perinne ja kehitys muissa Pohjoismaissa .....	15
2.2 Oikeuskäytäntö.....	16
2.2.1 EUT:n vakiintunut oikeuskäytäntö.....	16
2.2.2 KKO:n oikeuskäytäntö.....	18
2.3 Muu sääntely.....	19
2.3.1 Kansallisella tasolla – Muu selvitystyö.....	19
2.3.2 EU-tasolla.....	19
2.3.3 Ajankohtaiset kysymykset.....	24
2.3.3.1 Seuraamukset.....	24
2.3.3.2 Hyvän liiketavan mukaisuus tavaramerkkilain ja SopMenL:n mukaan.....	25
<b>3 Tavaramerkkilakiin kohdistuvat muutospaineet</b> .....	27
3.1 Ajantasalle saattaminen .....	27
3.1.1 Tavaramerkkioikeuden suojamuodot ja suojan tasot.....	27
3.1.2 Laajalti tunnetut merkit .....	30
3.1.2.1 Tunnettuus ja haitta.....	30
3.1.2.2 Yhteys.....	31
3.1.2.3 Hyväksyttävä syy.....	32
3.1.3 Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkinta.....	33
3.1.3.1 Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan implementointi .....	33
3.1.3.2 Oikeus käyttää omaa nimeään.....	34
3.1.3.3 Oikeus käyttää tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoitusta osoittavia merkkejä .....	35
3.1.3.4 Oikeus käyttää toisen tunnusmerkkiä.....	36
3.1.3.5 Hyvän liiketavan mukaisuus ja vastaisuus.....	38

3.2 EUT:n tulkintaohjeiden asettamat vaatimukset kansalliselle toimijalle .....	43
3.2.1 Intressipunninta .....	43
3.2.1.1 Tavaramerkin sallittu häyttö .....	43
3.2.1.2 Välittäjien vastuu .....	46
3.2.1.3 Seuraamukset ja loukkaustilanteet .....	47
3.2.2 Tavaramerkkilain soveltuvuus verkkoympäristössä .....	50
<b>4 Loppupäätelmiä .....</b>	<b>52</b>
<b>Lähteet .....</b>	<b>53</b>

# 1 Johdanto

Suomen tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.6.1964, ja sitä on vuosikymmenten aikana muutettu useaan otteeseen vastaamaan kulloisenkin ajanjakson tarpeita. Pääosin Pohjoismaiden yhteistyönä toteutetussa muutostyössä on seurattu kansainvälistä kehitystä ja pyritty pitämään Pohjoismaiden tavaramerkkilait kansainvälisestäikin edelläkävijämaiden joukossa. Muutokset ovat pääosin johtuneet kansainvälisistä sopimuksista, joiden rekisteröintiedellytyksiä ja -prosessia koskevat minimisäännökset on liitetty suomalaiseen tavaramerkkioikeuteen.

ETA- ja myöhemmin EY-jäsenyys toi myös aineellisoikeudellisia muutostarpeita. EY:n tavaramerkkidirektiivin<sup>1</sup> pakottavat säännökset saatettiin osaksi Suomen oikeutta lailla 25.1.1993/39.<sup>2</sup> Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja vahva vapaiden markkinoiden eurooppalainen perinne ei ollut vaikuttanut tavaramerkkisäännösten tulkintaan. Vuonna 1989 annettu tavaramerkkidirektiivi sisälsi aiempaa kattavampaa suojaa tunnetuille tavaramerkeille ja aiempaa joustavimmat rekisteröintiedellytykset. Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) varhaisimmat tulkintalinjaukset vahvistivat käsitystä tavaramerkinhaltijan intressien aiempaa vahvemmassa suojasta. Suomen liittyessä Euroopan yhteisöön ei pidetty tarpeellisenä muuttaa tavaramerkkilakia, sillä sen katsottiin vastaavan tavaramerkkidirektiivin säännöksiä. Silloisen tiedon varassa päätös olikin perusteltu.

EUT on antanut direktiivin tulkinnasta useita ennakkopäätöksiä, joista kansallisen tavaramerkkilain uudistamisajankohtana yleisesti vallinneesta käsityksestä poiketen ilmenee, ettei tavaramerkkilain sanamuoto vastaa direktiivin säännöksiä<sup>3</sup>. Osa tulkintalinjauksista on huomioitu kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistiossa 6/2001, jossa ehdotettiin kokonaan uuden tavaramerkkilain säätämistä.<sup>4</sup> Lainsäätäjä on viimeisen vuosikymmenen aikana kuitenkin tyytynyt saattamaan tarpeellisimmat, lähinnä rekisteröinti-prosessiin liittyvät uudistukset voimaan eikä aineellisoikeudellisia säännöksiä ole muutettu.

Voimassa oleva tavaramerkkilaki oli yhteispohjoismaisen valmistelun tulos<sup>5</sup>. Pohjoismaiden välinen yhteistyö on ollut poikkeuksellisen syvää immateriaalioikeuden alalla. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tavaramerkkilait ovat olleet samansisältöiset lukuun ottamatta pieniä yksittäisiä eroavaisuuksia. Myös säännösten tulkinta on ollut samansuuntaista.<sup>6</sup> Perinne on säilynyt vahvana siitä huolimatta, että Tanska (1973), Suomi ja Ruotsi (1995) liittyivät Euroopan yhteisöön, Norjan ja

1 Tavaramerkkidirektiivin tiedot: alkuperäinen ja konsolidoitu versio direktiivi (89/104) jäsenvaltioiden tavaramerkkilakien harmonisoinnista

2 Hallituksen esitys tavaramerkkilain muuttamisesta 309/1992, s. 1. Jäljempänä viitattaessa hallituksen esitykseen tarkoitetaan tätä hallituksen esitystä, ellei nimenomaisesti muuta mainita.

3 C-251/95, Sabel, C-39/97, Canon; C-408/01, Adidas; C-228/03 Gillette

4 Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio 6/2001, s. 1.

5 SOU:1958:10

6 Kottvedgaard-Levin 2002, 52-53, Levin 2007, s. 57-63. SOU 2001:26, kap. 2.

Islannin jäädessä Euroopan taloussopimuksen turvin tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle. Norjassa uusi tavaramerkkilaki<sup>7</sup> tuli voimaan 1.7.2010 ja Ruotsissa tavaramerkki- ja toiminilain kokonaisuudistus on vireillä.<sup>8</sup>

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten ennakkoratkaisupyynnöt tulivat 1990-luvun puolivälissä EUT:n ratkaistavaksi, jolloin perusta Euroopan Unionin tavaramerkkioikeudelle itsenäisenä käsitteenä luotiin. Samanaikaisesti, 1990-luvun puolivälissä, ensimmäiset yhteisötavaramerkkiasetuksen<sup>9</sup> tulkintaa koskevat yhteisötavamerkin rekisteröintiä koskevat valitukset tulivat EUT:n ratkaistavaksi. Sanamuodoltaan, joitakin rekisteröintiprosessia koskevia sääntöjä lukuun ottamatta, samansisältöisiä tavaramerkkidirektiiviä ja yhteisötavaramerkkiasetusta tuli tulkita samalla tavalla.<sup>10</sup>

Tulkinnallaan EUT otti ison askeleen tavaramerkkioikeuden käytännön harmonisoinniseksi, sillä kansalliset rekisteröintiviranomaiset olivat seuranneet sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) käytäntöä yhteisötavamerkkien rekisteröinnistä. Tavaramerkkidirektiivillä harmonisoitiin rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevat säännökset jäsenvaltioita sitovasti. Yhteisötavaramerkkiasetuksella puolestaan luotiin uusi rekisteröintijärjestelmä kansallisten rekisteröintijärjestelmien rinnalle. Kun tavaramerkkidirektiivin rekisteröintiedellytyksiä koskevat 2 ja 3 artikla vastasivat sisällöltään yhteisömerkkiasetuksen 4-8 artiklaa, ja niitä EUT:n tulkintaohjeistuksen mukaan tuli tulkita yhteneväisesti, kansalliset rekisteröintiviranomaiset alkoivat ennakoivasti yhdenmukaistaa rekisteröintikäytäntöään SMHV:n käytännön mukaiseksi.

Yhteisötavaramerkkiä koskevat loukkauskanteet käsitellään erikseen nimetyissä kansallisissa tuomioistuimissa, joka Suomessa on Helsingin käräjäoikeus. Oikeudenkäynnissä tulkitaan yhteisömerkkiasetusta kansallisen tavaramerkkilain sijasta. EUT:n vakiintuneen tulkintakäytännön valossa yhteisötavaramerkkiasetusta ja tavaramerkkidirektiiviä tulee tulkita samalla tavalla ja tavaramerkkilakia puolestaan tulee tulkita EU:n lainsäädännön tavoitteiden mukaisesti.<sup>11</sup> Tästä syystä ei ole perusteltua ylläpitää erillistä kansallista perinnettä tavaramerkkiloukkausten arvioinnissa, vaan lainsäädäntö tulee yhdenmukaistaa vastaamaan EUT:n tulkintalinjauksia, jotka korkein oikeus on jo ratkaisukäytännössään hyväksynyt.

7 LOV 2010-03-26 nr 08 om beskyttelse av varemerker.

8 Prop.2009/10:225, 1.6.2010. Tanskan uusi tavaramerkkilaki, jossa implementoitiin tavaramerkkidirektiivi tuli voimaan 2001 (Bekendtgørelse af Varemærkeloven (nr. 782 af 30. august 2001) Muutoksia on tehty lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 451 af 10. juni 2003, § 2 i lov nr. 1430 af 21. december 2005, § 32 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 samt § 1 i lov nr. 1404 af 27. december 2008 ja lovbekendtgørelse nr 90 af 28/01/2009 ja LOV nr 579 af 01/06/2010.

9 Yhteisötavaramerkkiasetus (104/94).

10 Kts esim. C-517/99, julkisasiamiehen DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER ratkaisuehdotus asiassa Merz & Krell, 18.1.2001, kohdat 27-28, jossa pohditaan EU:n tavaramerkkilainsäädännön kaksikulotteisuutta. Tritton, s. 261-263 ja 265 ja Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, s. 89 ja 99.

11 Guy Tritton et. al., Intellectual Property in Europe, s. 424. C-517/99, Julkisasiamiehen DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER ratkaisuehdotus asiassa Merz & Krell, 18.1.2001, kohdat 27-28, jossa pohditaan EU:n tavaramerkkilainsäädännön kaksikulotteisuutta.

# 2 Nykytilanne

## 2.1 Sääntely

### 2.1.1 EU:n tavaramerkkidirektiivi ja yhteisömerkkiasetus

Tavaramerkkidirektiivillä harmonisoidaan rekisteröityjä tavaramerkkejä koskeva kansallinen lainsäädäntö, mutta se sisältää myös säännöksiä, joiden implementointi on jäsenvaltioille vapaaehtoista. Tavaramerkkidirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jää vakiinnuttamalla saavutetut yksinoikeudet, toiminimien suoja ja muun lainsäädännön kuin tavaramerkkilain nojalla saavutetut yksinoikeudet.<sup>12</sup> Jäsenvaltiot voivat kuitenkin saattaa direktiivin osaksi omaa oikeusjärjestystään valitsemallaan tavalla eli myös muuten kuin tavaramerkkilaila.<sup>13</sup> Valittu implementointitapa ei vaikuta EUT:n toimivaltaan tulkita tavaramerkkidirektiivin säännöksiä, eikä kansallinen yhteys voi supistaa edes lähtökohtaisesti valinnanvaraisen säännöksen tulkintaa esim. laajalti tunnetun merkin suojasta.<sup>14</sup>

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa todetaan, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön asteittainen harmonisointi on suotavaa, sillä tavaramerkkisääntely voi EUTS 36 artiklan mukaan muodostaa esteen sisämarkkinoiden häiriöttömälle toiminnalle.<sup>15</sup> Tavaramerkkidirektiivin ja yhteisötavaramerkkiasetuksen myötä tavaramerkkiin liittyviä säännöksiä tulkitsee viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuin (EUT). Tulkinnan lähtökohtana ovat EU:n perustamissopimukset.<sup>16</sup> Siten EUT:n ratkaisukäytännössä ilmenevät periaatteet ovat oikeuslähteenä tärkeässä roolissa.<sup>17</sup> Suomessa tavaramerkkidirektiivin säännökset saatettiin kansallisesti voimaan tavaramerkkilaisissa eikä esimerkiksi markkinointia koskevan lainsäädännön avulla. Jäsenvaltioiden markkinointia koskevaa lainsäädäntöä ei ole kokonaisvaltaisesti harmonisoitu ja se vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä myös tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksiä koskevilta osin.<sup>18</sup>

Riippumatta siitä, millä tavoin jäsenvaltio on saattanut direktiivin säännökset voimaan, kaikkien kansallisten tuomioistuinten on noudatettava voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä kansallisten normien tulkinnassa. Tulkinnan osalta ei ole merkitystä ovatko implementoidut säännökset alun perin pakottavia tai sallittuja. Kansallista lakia tulee kokonaisuudessaan tulkita niin, ettei sen tulkinta ole ristiriidassa EU:n

12 Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, s. 98 ja 109. Prop. s.80 ja 111

13 Raitio, Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, s. 202. esim. Britannia saattoi laajalti tunnettujen merkkien suojan voimaan kilpailulainsäädännön ns. passing off- doktriinia laajentamalla.

14 Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux, kohta 18 ja Tapaukset C-236-238/08, Google France, kohta 48. Tritton, s. 424-425.

15 Tavaramerkkidirektiivi 89/104/EY 1. perustelukappale.

16 Lissabonin sopimuksen (EUVL C 306 17.12.2007) jälkeen perussopimukset Euroopan unionista tehty sopimus, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja ilmentävät EU:n oikeuden perustan (EUVL C 83 30.3.2010).

17 Tritton, s. 262 ja Weatherhill & Beaumont, s. 996.

18 Anselm Kamperman-Sanders, Unfair Competition Law-The Protection of Intellectual Property and Industrial Creativity, s. 11 ja 23-24; Tritton, s. 458-461. Salmi-Häkkänen-Oesch- Tommila, s. 82-83 ja 98-100.

säännösten kanssa.<sup>19</sup> Kollisiotilanteessa on EU:n normille annettava etusija.<sup>20</sup> Tunnusmerkkioikeuden alalla tämä merkitsee käytännössä sitä, että EU:n säännöksiä ja EUT:n tulkintalinjauksia ei voida kokonaan sulkea arvioinnin ulkopuolelle.<sup>21</sup> Tämä merkitsee myös sitä, että kansallisen lain säännökset on tulkittava EU:n tavaramerkkidirektiivin sanamuodon ja päämäärän valossa.<sup>22</sup>

EUT on muovannut tavaramerkkidirektiivin tulkinnalla itsenäisen EU:n tavaramerkkioikeuden, joka eroaa joiltakin osin jäsenvaltioiden aiemmin noudattamasta. Tärkein eroavuus liittyy laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan. EU:ssa on muotoutunut uusi tavaramerki- ja kilpailuoikeudellinen suojamekanismi.<sup>23</sup> EUT:n tulkinta-suositusten mukaan tavaramerkkidirektiivi säätelee tyhjentävästi suojan enimmäis- ja vähimmäistason.<sup>24</sup> Tavaramerkinhaltijalle ei tavaramerkkinsä perusteella voi kansallisella tasolla säätää laajemmasta tai suppeammasta yksinoikeudesta kuin mitä EUT:n tulkintaohjeiden mukaan tavaramerkkidirektiivissä säädetään.<sup>25</sup>

Toisin kuin direktiivi, asetus sitoo jäsenvaltioita suoraan.<sup>26</sup> Vuonna 1994 voimaan tullut yhteisötavaramerkkiasetus loi EU:n alueelle yhteisen rekisteröidyn tavaramerkin.<sup>27</sup> Asetuksella ei kuitenkaan poistettu kansallisia tavaramerkkirekistereitä, vaan järjestelmät toimivat rinnakkain.<sup>28</sup> Este yhteisötavaramerkkirekisteröinnille yhdessä jäsenvaltiossa estää yhteisömerkin myöntämisen.<sup>29</sup> Tällöin tavaramerkkiä voi suojata kansallisilla rekisteröinneillä muissa kuin esteen jäsenvaltioissa. Yhteisötavaramerkkiasetuksella ei, joitakin pakollisia säännöksiä lukuun ottamatta, harmonisoida kansallisissa rekisteröintiprosesseissa noudatettavia rekisteröintiedellytyksiä.<sup>30</sup>

Yhteisötavaramerkkiasetuksen rekisteröintiedellytyksiä koskevat 4-8 artiklat vastaavat sisällöltään tavaramerkkidirektiivin 3 ja 4 artiklaa. EUT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkidirektiivin ja yhteisömerkkiasetuksen säännöksiä on tulkittava samalla tavalla, joten Suomen tavaramerkkilain ja SMHV:n rekisteröintiä koskevat säännöt ja käytännöt ovat yhteneväisiä.<sup>31</sup> EU:n tavaramerkkioikeudessa rekisteröintikynnys on alempi kuin esimerkiksi Suomessa on perinteisesti totuttu.

Viimeisten vuosikymmenten aikana uudentyypisiä merkkejä hyväksytään rekisteröitäväksi perinteisten sana-, kuvio- ja yhdistelmämerkkien rinnalle.<sup>32</sup> EUT:n

19 KKO 2006:17 (Gillette) kohta 8. Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux, kohta 18 ja Tapaukset C-236-238/08, Google France, kohta 48.

20 C-14/83, Von Colson v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] E.C.R. 1891; [1986] 2 C.M.L.R. 430 and C-106/89, Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentation [1990] E.C.R. I-4315; [1992] 1 C.M.L.R. 305.

21 Palm, Jukka, Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä, s. 54

22 Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, Tavaramerkki, s. 46-47.

23 Kamperman-Sanders, s. 11.

24 Tapaus C-251/95, Sabel, kohdat 17-26. Perussopimuksen EU:n toiminnasta yleiset kilpailuoikeudelliset 34 ja 36 artiklat eivät siten, enää sovellu tavaramerkkioikeuteen. Ks. Tritton, s. 262.

25 Kamperman-Sanders, s. 11. Ei estä suojaamasta esim. yrityksen good willin hyväksikäyttöä tai orjallista jäljittelyä vastaan.

26 Raitio, 201-202.

27 Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, Tavaramerkki, s. 99.

28 Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, Tavaramerkki, s. 100.

29 Yhteisömerkkiasetus 207/2009 (ennen 40/94) artikla 1.2. Ks. myös Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, s. 158.

30 Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, s. 100. Esim. aiemmuutta ja yhteisömerkin muuntamista koskevat säännöt.

31 Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila, s. 89 ja 99.

32 HE 302/1992, s. 5-9. Ks. myös C-273/00, Sieckmann-ratkaisu, 12.12.2002, kohdat 53-55, jossa EUT määrittelee rekisteröintikynnystä graafisen esitettävyyden mukaan.

sanamerkeille asettama alhainen taso erottamiskyvylle myllersi ja madalsi ainakin tilapäisesti rekisteröintikynnystä.<sup>33</sup> Lisäksi Suomen rekisteröintiviranomaisen oma-aloitteinen absoluuttisia ja myös relatiivisia esteitä koskeva tutkimus on kattavampi kuin SMHV:n tutkimus.<sup>34</sup>

EUT, EUT:n ja SMHV:n runsaslukuisen osittain eri lähtökohdista lähtevän oikeuskäytännön vaikutusta Suomen tavaramerkkilain säännösten tulkintaan olisi syytä tutkia kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi tavaramerkkilain 13 §:n rekisteröintiedellytyksissä mainittu kuvailevien merkkien vapaana pitämisen tarve vastaa sanamuodoltaan tavaramerkkidirektiivin ja yhteisötavaramerkkiasetuksen sanamuotoa. EUT on tulkinnut tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä niin, ettei yleinen vapaana pitämisen tarve voi muodostaa estettä sellaisen merkin rekisteröinnille, joka on käytössä saavuttanut erottamiskyvyn.<sup>35</sup> Suomessa on katsottu, että tavaramerkkilain 13 §:llä saatettiin voimaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 (b) kohdassa ilmenevä periaate tämänkaltaisten ilmaisujen käytön sallitavuudesta, vaikkei nimenomaista sääntöä tavaramerkkilaisissa olekaan.<sup>36</sup>

Tilanne on lainsäädännön tulkinnan kannalta ongelmallinen. Tavaramerkkilain 13 §:ää ei voida sanamuotonsa ja lainsäätäjän tarkoituksen mukaisesti tulkita niin, että yleinen vapaana pitämisen tarve voisi estää heikosti tai kokonaan vailla erottamiskykyä olevan merkin rekisteröinnin, sillä Suomen rekisteröintiviranomaisella on velvollisuus tulkita tavaramerkkilakia EU:n sääntelyn tarkoituksen ja EUT:n tulkintaohjeiden valossa.<sup>37</sup> Koska tavaramerkkilaista ei löydy tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa vastaavaa sääntöä, laista puuttuu kokonaan kilpailijoiden intressejä turvaava oikeusperuste. Näin EUT:n tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkinnassa korostuneelle hyvän liiketavan mukaisuuden -käsitteelle ei löydy Suomen laista edes teoriassa vastinetta.

## 2.1.2 Suomen tavaramerkkilaki

### 2.1.2.1 LAINMUUTOKSET

Tavaramerkkilakia on muutettu 13 kertaa, joista 10 on tapahtunut 1990- ja 2000-lukujen aikana. Tavaramerkkiasetuksessa (296/1964) säädetään tavaramerkin rekisteröinnistä ja rekisteröinti- ja väitemenettelystä tarkemmin. Asetusta on muutettu 12 kertaa; viimeisen kerran vuonna 2000.<sup>38</sup> Lisäksi tavaramerkkilain muutostarpeita on pohdittu useassa työryhmässä.<sup>39</sup> Suurin osa toteutetuista muutoksista on johtunut

33 C-383/99, BABY-DRY-ratkaisu, 20.9.2001, kohta 39-40 ja päinvastoin C-191/01 P Doublemint-tapaus, 23.10.2003, kohta 32. Ks. myös Salmi-Häkkänen-Oesch- Tommila, s. 165, 173-175.

34 Salmi-Häkkänen-Oesch- Tommila, s. 90. Kielellisesti katsottuna SMHV:n tutkimus on kuitenkin käytännön syistä laajempi, *ibid.*, s. 158.

35 Tapaus C-102/07, Adidas AG ja adisas Benelux, kohta 23-26.

36 HE 302/1992, s. 5. Tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia osoittavien merkintöjen sallimista koskevan periaatteen katsottiin vastaavan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin erottamiskykyä koskevia säännöksiä.

37 Raitio, s. 202 ja Salmi-Häkkänen-Oesch- Tommila, s. 87-88.

38 Asetus 370/2000 tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta.

39 Tavaramerkkiasetustoimikunnan mietintö 1964:B 13, Tavaramerkkilainsäädännön tarkistustoimikunnan mietintö, Tavaramerkkityöryhmä 89:n muistio 6/1989, Tavaramerkkilakityöryhmä 1993:n muistio 10/1994, Tunnusmerkkilainsäädännön uudistamistarpeet 39/1996, Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio 6/2001 ja Hyvin tunnetut tavaramerkit-työryhmän muistio 9/2006.

kansainvälisestä kehityksestä ja Suomen liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin, kuten TRIPS-sopimukseen ja Madridin pöytäkirjaan.<sup>40</sup> TRIPS-sopimus on vaikuttanut suoraan ja EU:n kautta välillisesti oikeussuojakeinoja koskevien sääntöjen lisääntymiseen.<sup>41</sup> Sähkökauppadirektiivin immateriaalioikeuksia koskevat säädökset saatettiin Suomessa voimaan vain tekijän- ja lähioikeuksien osalta.<sup>42</sup>

SOU 1958:10, HE 128/1962	10.1.1964/7
HE 26/1970	21.8.1970/552
HE 13/1975	20.2.1976/176
HE 37/1983	16.12.1983/996
HE 25/1992	26.6.1992/581
HE 152/1992	13.11.1992/1038
HE 302/1992	25.1.1993/39
HE 94/1993	21.4.1995/716
HE 181/1995	22.12.1995/1699
HE 135/1995	22.12.1995/1715
HE 133/1999	21.1.2000/56
HE 219/2004	21.12.2004/1220
HE 26/2006	21.7.2006/680
HE 102/2009	14.5.2010/393

### 2.1.2.2 TUNNUSMERKKILAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN MUISTIO 6/2001

Vuonna 1998 Suomessa asetettiin Ruotsin ja Norjan tavoin tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä selvittämään tavaramerkkilainsäädännön uudistamistarpeita. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä esitti muistiossaan yhteispohjoismaisen työryhmän tavoin, että tavaramerkkilainsäädäntö uudistettaisiin säätämällä kokonaan uusi tavaramerkkilaki.<sup>43</sup> Se ehdotti yhteismerkkilain (5.12.1980/795) liittämistä osaksi tavaramerkkilakia samoin kuin joidenkin maantieteellisiä merkintöjä ja vahingosta riippumatonta hyvitystä koskevien uusien säännösten lisäämistä tavaramerkkilakiin. Myös vahingonkorvausta, vakiinnuttamista ja tavaramerkin kumoamista koskeva sääntely ehdotettiin selkeytettäväksi ja yksinkertaistettavaksi.

Muistiossaan työryhmä pohti yksityiskohtaisten säädösmuutosten lisäksi yhteisöoikeudellisten tulkintaohjeiden vaikutusta tavaramerkkioikeuden teoreettiseen viitekehukseen. Muistiossa esitetyt keskeisimmät syyt uuden tavaramerkkilain säätämiseksi, eli kansainvälinen ja yhteisöoikeudellinen kehitys sekä yhdenmukaisuuden

40 TRIPS-sopimus tuli voimaan 1.1.1995. Suomi liittyi kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistavaan Madridin pöytäkirjaan 1.4.1996 ja EU puolestaan 1.10.2004.

41 L todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa 7.4.2000/344 ja lanimuutos 21.7.2006/678 vuonna 2004 annetun direktiivin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta voimaan saattamiseksi.

42 Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 458/2002 (sähkökauppalaki) 20 §.

43 Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio, s. 9 ja SOU 2001:26.



säilyminen muiden Pohjoismaiden tavaramerkkilakien kanssa, ovat entisestään vahvistuneet. EUT:n uudet ja sittemmin vakiintuneet tulkintaohjeet ovat laajentaneet teoreettista kuilua voimassaolevan tavaramerkkilain sanamuodon sekä yhteisöoikeudellisen ja kansallisen käytännön välillä. Nykyinen tavaramerkkilaki on edellä kuvattujen syiden johdosta tullut sanamuodoltaan sekavaksi ja harhaanjohtavaksi.

### 2.1.3 Yhteispohjoismainen perinne ja kehitys muissa Pohjoismaissa

Tanskassa säädettiin uusi tavaramerkkilaki 1992, jota muutettiin vuonna 2009.<sup>44</sup> Islannin tavaramerkkilaki pohjautuu Tanskan lakiin.<sup>45</sup> Norjan uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan kesällä 2010<sup>46</sup>. Samaan aikaan Ruotsin esitys tavaramerkkilain muuttamiseksi esitettiin eduskunnalle.<sup>47</sup>

Yhteispohjoismaisen tunnusmerkkilainsäädäntöselvityksen SOU 2001:26 mukaan EU-lainsäädäntö vaikuttaa vahvasti ehdotettuihin muutoksiin ja etenkin käytettyyn terminologiaan.<sup>48</sup> Ruotsin ja Norjan uusissa lakiehdotuksissa painotetaan edelleen yhteispohjoismaisten lainsäädäntöratkaisujen tärkeyttä samoin kuin tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistiossa. Mietinnössä SOU 2001:26 on otettu huomioon Tanskan tavaramerkkilain säännökset.<sup>49</sup> Yhteispohjoismainen lainsäädäntöyhteistyö on edelleen vahvaa immateriaalioikeuden alalla.<sup>50</sup>

Eri maiden tavaramerkkilainsäädännössä on myös eroavuuksia. Norjassa ja Tanskassa ei Ruotsin ja Suomen tavoin ole erillistä markkinaoikeutta.<sup>51</sup> Suomen markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävät kiellon määräämistä koskevat asiat.<sup>52</sup> Toimivaltaa on markkinaoikeuden käytännössä tulkittu suppeasti niin, että esim. tunnusmerkkioikeudelliset kysymykset jätetään kategorisesti tutkimatta. Korkeimman oikeuden kahden ennakkopäätöksen mukaan markkinaoikeuden tulee tutkimatta jättämisen sijasta arvioida myös tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksiä siinä määrin kun on tarpeen sen selvittämiseksi onko menettely kiellettävissä SopMenL:n nojalla.<sup>53</sup>

Ruotsissa noudatetaan Suomen kaltaista toimivaltajakoa yleisen alioikeuden ja markkinaoikeuden välillä. Oikeuskäytännössä on kuitenkin pyritty yhtenäiseen tulkintaan tunnusmerkkilainsäädännön ja markkinalainsäädännön soveltamisessa tunnusmerkkien loukkaustilanteisiin.<sup>54</sup> Oikeuskäytännössä on myös nähtävissä

44 LBK nr 90 28/01/2009 gældende varumærkeloven.

45 SOU 2001:26. Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Sammanfattning av SOU 2001:26, s. 510.

46 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) ikrafttredelse 1.7.2010.

47 Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

48 SOU 2001:26. Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Sammanfattning av SOU 2001:26, s. 510-511.

49 SOU 2001:26, bilaga 3 (sammanställning av nordiska texter)

50 Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio, s. 12.

51 HE 105/2001.

52 Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä 28.12.2001/1528 2 §.

53 KKO 2004 4 ja KKO 2004:32.

54 Per-Jonas Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s.14-18.

vivahde-eroja, esim. Ruotsissa nähtävästi suojataan tunnettuja merkkejä vahvemmin kuin Suomessa.<sup>55</sup>

Norjassa ja Ruotsissa juuri päättyneen lainvalmistelutyön kaikkia ratkaisuja ei yksittäisten kysymysten osalta ole perusteltua hyödyntää Suomessa. Kuitenkin merkittävistä tavaramerkkilain modernisointihankkeista olisi huomattavasti apua Suomen tavaramerkkilakia uudistettaessa.

## 2.2 Oikeuskäytäntö

### 2.2.1 EUT:n vakiintunut oikeuskäytäntö

EU:n lainsäädäntö eroaa kansallisesta lainsäädännöstä merkittävästi. Siitä huolimatta, että jäsenvaltio päättää itse, millä tavoin se saattaa direktiivin säännökset kansallisesti voimaan, valittu implementointitapa ei vaikuta säännösten tulkintaan (lue: rajoittavasti), eikä jäsenvaltio jälkikäteen voi valita mieleisiään säännöksiä kansallisesti sovellettavaksi. Mikäli näin olisi, harmonisointitavoite ei toteutuisi.<sup>56</sup> Tämä lähtökohta on otettava huomioon EUT:n ratkaisujen ja ennakkopäätösten tulkinassa. EUT:n tehtävänä on selventää ja tarvittaessa paikata säädösteksteissä ilmeniviä aukkoja ja luoda oikeutta. Tehtävänsä EUT toteuttaa perustamissopimuksen tavoitteiden avulla.<sup>57</sup>

EU-oikeudessa keskeisintä on sisämarkkinoiden häiriötön toiminta, joka on otettava aina huomioon EU:n oikeuslähteistä tulevaa materiaalia tarkasteltaessa ja tulkitessa.<sup>58</sup> Näkökulma on siis lähtökohtaisesti jäsenvaltioihin nähden kansainvälinen, millä pyritään ensisijaisesti yhdistämään perinteiset kansallisesti jaetut markkinat eikä niinkään huomioimaan eri markkinatoimijoiden välisiä suhteita kansallisilla markkinoilla. Kansallisen tason ratkaisutoiminnassa puolestaan keskitytään unionia konkreettisemmin huomioimaan tavaramerkkioikeudellisen suojan suhde muuhun kansalliseen markkinaoikeudelliseen lainsäädäntöön, jolloin esimerkiksi tavaramerkkioikeuden suoja-ala muotoutuu tavaramerkkilaissa säädetyn tavaramerkin tehtävän ja sen rajauksen mukaisesti.<sup>59</sup> Tästä seuraa, että kansallinen lainsäätäjä joutuu pohtimaan erikseen EU-oikeuden yhteisvaikutuksia kansallisen lainsäädännön kanssa vaikka lainsäädännön harmonisointiaste olisikin alalla korkea.

Tavaramerkkioikeuteen vaikuttaa EU:n tasolla myös usean eri oikeudenalan sääntely (esim. tavaramerkkidirektiivi, asetus maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, sähkökauppadirektiivi ja täytäntöönpanodirektiivi), joiden yhteisvaikutusta ei välttämättä ole kokonaisuutena harkittu. Eri direktiivien implementointivaiheessa vas-

55 KKO 2010:12, VOIMARIINI/INGMARIINI, Nordell, s. 19.

56 Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux, kohta 18 ja Tapaukset C-236-238/08, Google France, kohta 48.

57 C-14/83, Von Colson v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] E.C.R. 1891; [1986] 2 C.M.L.R. 430 and C-106/89, Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentation [1990] E.C.R. I-4315; [1992] 1 C.M.L.R. 305.

58 Raitio, s. 234.

59 Mylly, s. 75-76.

tuu kokonaisharkinnasta on kansallisella lainsäätäjällä eikä tulkintavaikutusta estä se, että direktiivin implementointiaika on kulunut umpeen<sup>60</sup>.

EUT:ssä ratkaistavana olevat asiat koskevat aina jonkin tietyn direktiivin taikka asetuksen kohdan tulkintaa ja ratkaisu koskee vain esitettyä kysymystä. EUT:n luoman teleologisen tulkintatavan myötä syntyneiden tulkintaperiaatteiden merkitys ylittää kuitenkin harmonisointihankkeiden synnyttämät 'oikeudenala'-rajat. EUT ei lähtökohtaisesti tee perusteluissaan eroa oikeudenalojen välille, vaan arvioi ratkaistavana olevaa asiaa kokonaisuutena perustamissopimuksen valossa ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.<sup>61</sup> Tunnusmerkkioikeudessa tämä ilmenee jatkuvina viittauksina tavaramerkin tehtävään olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään.<sup>62</sup> Suomessa noudatettu tiukka toimivalta- ja oikeudenalajako tavaramerkkilain ja SopMenL:n välillä ei rajoita tavaramerkkidirektiivin sääntöjen tulkintaa.

EUT korostaa, että tavaramerkkidirektiivin säännösten tulkinnassa on aina kyse tavaramerkinhaltijoiden perusteltujen intressien yhteensovittamisesta muiden markkinatoimijoiden intressien kanssa.<sup>63</sup> Vaikka kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu arvioida, onko toisen tavaramerkin käyttö hyvän liiketavan mukaista, kansallisenkin tuomioistuimen on arvioitava asiaa kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki asiassa ilmenneet seikat. Hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkinhaltijan *perusteltuja* intressejä kohtaan.<sup>64</sup> Toisaalta tavaramerkin haltija saa kieltää toista käyttämästä tunnusta vain, jos toisen käyttöä voidaan pitää hyvän liiketavan vastaisena vaikka elinkeinonharjoittajien käyttämien tunnusten välillä onkin sekaannusvaaraa.<sup>65</sup>

Tavaramerkin loukkaus koskee vain merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa toisiinsa. Perinteisesti on katsottu, että sekoitettavuutta aiheuttaa vain käyttö samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Kun käytetyt merkit ovat identtisiä ja niitä käytetään samojen tavaroiden tai palvelujen tunnuksena (*double identity*) syntyy oletus tavaramerkin loukkauksesta ilman erillistä sekoitettavuusarviointia.<sup>66</sup> Suomen tavaramerkkilaisissa käytetään termiä sekoitettavuus (*förväxlingsbarhet, confusing similarity*). Tavaramerkkidirektiivissä käytetään termiä sekaannusvaara (*förväxlingsrisk, likelihood of confusion*), joka on tavaramerkkilain sananmuodosta huolimatta omaksuttu myös Suomen oikeuskäytännössä.<sup>67</sup>

Sekaannusvaaran käsitettä määriteltessään EUT on todennut, että pelkkä merkkien välinen assosiaatiovaara (*associationsrisk, likelihood of association*) ei riitä sekaannusvaaran toteamiseksi.<sup>68</sup> Toisaalta, jos kuluttajat assosioivat merkit

60 Raitio, s. 234-235.

61 C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 Bristol-Myers Squibb, kohta 48.

62 Tapaus C 10/89, CNL-Suncal NV SA v. Hag GF AG [1990] E.C.R. I-3711; [1990] 3 C.M.L.R. 571, kohta 13.

63 Tapaus C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG v. Deenik [1999] E.C.R. I-905, kohdat 60-62. (BMW).

64 C-63/97, BMW, kohta 61 ja C-100/02, kohta 24.

65 C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, kohta 27.

66 Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.

67 KKO 2004:49, kohta 6. KKO 2010:12.

68 C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, 11.11.1997, kohta 18-19 ja 26; C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 29.9.1998, kohta 29; C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v. Klijsen handel BV, 22.6.1999, kohta 17.

toisiinsa, tämä voi aiheuttaa sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa. Laajalti tunnetun merkin suoja ei edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa. Voisi sanoa, että riittää kun kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa.<sup>69</sup> Suojamuodon lähtökohta on kuitenkin toisenlainen. *Yhdistäminen* ei sekaannusvaaran tavoin voi toimia suojamuodon ratkaisevana edellytyksenä.<sup>70</sup> Sen sijaan se on *hyväksyttävyyden* ja *haitan* toteamiselle tarpeellinen alakäsite. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei sen perusteella, että kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa, voi päätellä, onko käyttö hyväksyttävää tai onko se aiheuttanut haittaa merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Yhdistäminen on edellytys haitalle, mutta yhdistämisestä ei automaattisesti seuraa haittaa.<sup>71</sup> EUT:n assosiaatiovaaraa koskevasta ratkaisukäytännöstä ilmenee, että käsitteen hyväksyminen merkitsisi absoluuttista oikeutta tavaramerkinhaltijalle.<sup>72</sup> Näin laajaa suojaava tavaramerkkidirektiivi ja EU:n tavaramerkkioikeus ei suo tavaramerkinhaltijalle edes tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla.<sup>73</sup>

## 2.2.2 KKO:n oikeuskäytäntö

Korkein oikeus on antanut useita tavaramerkkiä koskevia ennakkoratkaisuja viimeisen vuosikymmenen aikana. Ratkaisussaan KKO 2004:49 korkein oikeus viittasi ensimmäistä kertaa tavaramerkkidirektiivin ensisijaisuuteen ja tulkintavaikutukseen Suomen tavaramerkkilakia tulkittaessa sekä EUT:n vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön sekaannusvaaran arvioinnista.<sup>74</sup> Ratkaisussa KKO 2010:12 oikeus täsmensi linjaustaan tavaramerkkidirektiivin vaikutuksesta tavaramerkkilain tulkinnaissa ja sovelsi EUT:n tulkintalinjauksia laajalti tunnetun merkin suojaan.<sup>75</sup> Toisen tavaramerkin käyttöä rinnakkaistuonnin yhteydessä tapahtuvassa lääkkeiden uudelleenpakkauksessa koskevassa asiassa on myönnetty valituslupa.<sup>76</sup>

Kahdessa asiassa KKO on pyytänyt EUT:lta ennakkoratkaisua. Tapauksessa KKO 2006:17 (*Gillette*) kävi ilmi, ettei Suomessa vakiintunut tulkinta oikeudesta käyttää ja viitata toisen tavaramerkkiin ollut yhtenäinen tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan merkityssisällöstä EUT:n tulkinnan kanssa.<sup>77</sup> KKO:n ratkaisussa sovelletaan EUT:n tulkintaohjetta, ja se sisäistetään osaksi tavaramerkkioikeudellista intressipunnintaa tavalla, jonka valossa tavaramerkkilain 4 § 2 momentin sananmuotoa ei enää voida pitää asiaan kuuluvana.

Tapauksessa KKO 2005:143 (*Budweiser*) korkein oikeus pyysi jälleen EUT:n ennakkoratkaisua tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkinnasta, ja sen suhteesta

69 C-408/01, Adidas-Salomon v. Fitnessworld Trading, 23.10.2003, kohdat 29 ja 31. C-102/07, Adidas AG v. Marca Mode, 10.4.2008, kohta 41; C-487/07, L'oréal SA v. Bellure, 18.6.2009, kohta 36.

70 C-252/07, Intel Corporation v. CPM United Kingdom, 27.11.2008, kohdat 31-32; C-487/07, L'oréal SA v. Bellure, 18.6.2009, kohta 37. Ks. myös KKO 2010:12, kohdat 12, 14 ja 15. Ks. tästä temasta tarkemmin jakso 3.1.2.1.

71 C-252/07, Intel Corporation v. CPM United Kingdom, 27.11.2008, kohdat 31-32; C-487/07, L'oréal SA v. Bellure, 18.6.2009, kohta 37.

72 C-251/95, Sabel v. Puma, 11.11.1997, kohta 26.

73 C-252/07, Intel Corporation v. CPM United Kingdom, 27.11.2008, kohdat 31-32; C-487/07, L'oréal SA v. Bellure, 18.6.2009, kohta 37.

74 KKO 2004:49, kohdat 4-10.

75 KKO 2010:12, kohdat 2,10-12.

76 VL: 2009-73.

77 Tapaus C-228/03, Gillette.

tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla saavutettuun yksinoikeuden laajuuteen. KKO sovelsi EUT:n tulkintaohjetta ja totesi, että tavaramerkin haltijalle voidaan kansallisten säännösten kuten toiminimilain nojalla antaa suojaa vain, jos aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Toiminimen käyttö voidaan kieltää vain, jos toinen käyttää sitä hyvän liiketavan vastaisesti, joten 6 artiklan 1(a) kohdan sääntö oikeudesta käyttää omaa nimeään voi toimia Suomessa (tuolloin vallinneen käsityksen vastaisesti) kiello-oikeuden esteenä.<sup>78</sup>

## 2.3 Muu sääntely

### 2.3.1 Kansallisella tasolla – Muu selvitystyö

Tunnusmerkkioikeutta koskevien työryhmien muistioiden lisäksi Suomessa on hiltattain selvitetty myös toiminimilain ja SopMenL:n nykytilaa ja mahdollisia muutostarpeita. Toiminimilain muutostarpeita koskevassa selvityksessä päädytään puoltamaan sen uudistamista etenkin ristikkäissoveltamisen ja viittaussäännösten osalta muihin immateriaalioikeuksiin nähden. Toiminimilain yhdistämistä tavaramerkkilakiin tulisi harkita, kuitenkin niin, että toiminimistä säädettäisiin oma lukunsa tunnusmerkkilakiin, jotta eri suojamuotojen aste-erot säilyisivät näkyvinä.<sup>79</sup>

SopMenL:ia koskevan selvityksen mukaan orjallisen jäljittelyn harkinnassa käytettävien sekaantumisvaaran tai maineen norkkimis käsitteet ovat päällekkäisiä tavaramerkkioikeuden kanssa. Se, miten tavaramerkkioikeudenhaltijan väitteitä entistä laajemmasta suojasta olisi käsiteltävä rajanvedossa hyvän liiketavan mukaisen ja kiellettävän toiminnan välillä on haasteellista.<sup>80</sup> SopMenL:n osalta epäkohdantana on, että sen mukaiset kieltoasiat käsitellään erillään SopMenL:n vahingonkorvaus- ja immateriaalioikeudellisten erityislakien kieltoasioiden kanssa. Kaikkien immateriaalioikeudellisten asioiden käsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen on vireillä muutosehdotus.<sup>81</sup>

### 2.3.2 EU-tasolla

Sähkökauppadirektiivi<sup>82</sup> pantiin Suomessa täytäntöön säätämällä sähkökauppalaaki.<sup>83</sup> Lakiin otettiin direktiivin 12 ja 13 artiklaa vastaavat säännökset 13 ja 14 §:ään, joiden mukaan välittäjä voi vapautua vastuusta tietyin edellytyksin tiedonsiirto- ja

78 KKO 2005:143, kohta 75

79 Tuija, Metsävainio, Toiminimilain kehityssuuntia, TEM/YRO/IPR 10.9.2010, s. 55.

80 Eliisa Reenpää, Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa - käytännöstä ja muutostarpeista, TEM/TMO/YRO kesä 2009, s. 44-47.

81 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen, Oikeusministeriö 28/2010. Esityksessä ehdotetaan, että markkinaoikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaku teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomisten päätöksistä sekä lisäksi kaikkien teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden käsittely, kuten myös mainittuihin asioihin liittyvien turvaamistoimiasioiden käsittely (s.17).

82 Direktiivi 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (sähkökauppadirektiivi).

83 Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 5.6.2002/458.

verkkoyhteyspalveluissa (pelkkä siirtotoiminta) sekä tallennettaessa tietoja välimuistiin (välimuistiin tallentaminen). Hallituksen esityksessä tarkennetaan se, milloin vastuuvapauden edellytykset täyttyvät. Milloin palvelun tarjoaja ei millään tavalla itse osallistu tietosisällön tuottamiseen tai muokkaamiseen eikä myöskään omatoimisesti pääätä tietojen lähettamisestä tai valitse niiden vastaanottajia, voidaan vedota vastuuvapauteen tiedonsiirto- ja verkkoyhteyspalveluissa.<sup>84</sup> Myös tallennettaessa tietoja välimuistiin vastuuvapautta toisen tahon verkkoon laittamista tiedoista on rajattu automaattisiin ja teknisesti tilapäisiin tai lyhytaikaisiin kopioihin, mikäli palveluntarjoaja ei sisällöllisesti muuta tietoja. Lisäksi palveluntarjoajan on noudatettava tietoihin pääsyä koskevia ehtoja eikä se saa toimittaa tietoja muille kuin määrätuille vastaanottajille. Palveluntarjoajan on viipymättä poistettava tieto tai estettävä sen saanti saatuaan tosiasiallisesti tietoonsa, että tieto on poistettu tai saanti estetty siellä missä tieto alun perin oli verkossa.<sup>85</sup>

Vastuuvapaudesta tietojen tallennuspalveluissa (tietojen säilytys) direktiivin sananmuodon ei katsottu sellaisenaan soveltuvan, sillä Suomessa päätettiin lain 15 §: ssä säätää menettelytavoista tekijänoikeuden loukkaustilanteissa.<sup>86</sup> Hallituksen esityksessä vedotaan direktiivin perustelukappaleeseen 46, jonka mukaan ”direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vahvistaa erityisiä vaatimuksia, jotka on viipymättä täytettävä ennen tietojen poistoa tai niiden tekemistä käyttökelvottomaksi.”<sup>87</sup> Tällä tarkoitetaan välittäjien vastuuvapautta rajoittavia sääntöjä ja välittäjän velvollisuutta saatuaan tosiasiallista tietoa laittomista toimista toimia siihen liittyvien tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi.<sup>88</sup> Näin toimiessaan jäsenvaltio ei kuitenkaan voi direktiivin 15 artiklan vastaisesti ”asettaa palvelun tarjoajille 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen palvelujen toimittamisen osalta yleistä *velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja* eivätkä yleistä velvoitetta *pyrkii aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa* osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.”<sup>89</sup>

Sähkökauppadirektiivin soveltamisala ei rajoitu tekijän- ja lähioikeuksiin vaan koskee välittäjien vastuuta riippumatta loukkauksen laadusta.<sup>90</sup> Sen tavoitteena on suojata sähköisen kaupankäynnin edelläkävijät oikeudenhaltijoiden vaatimuksesta, jotka voisivat lamaannuttaa välittäjien legitiimin toiminnan ja sen kehityksen.<sup>91</sup> Välittäjät voisivat sähkökauppadirektiivin sanamuodon valossa nauttia vastuuvapaudesta myös tavaramerkkiasioissa. On pidetty tarpeellisena suojata välittäjiä vastuuvapaudella tilanteissa, joissa selonottovelvollisuus muodostuisi kohtuuttomaksi taakaksi suojattavan etuuteen nähden.

84 HE 194/2001, s. 40.

85 HE 194/2001, s. 40.

86 HE 194/2001 s. 1 ja 40.

87 Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotuksen asiassa C- 324/09, L’Oreal SA et. al, annettu 9.12.2010 mukaan 46 perustelukappale voi hyvin soveltua direktiivin 14 artiklan tulkintaan (kohdat 138-142). Google France tuomiosta poiketen, julkisasiamies esittää, ettei vastuuvapaus määrityksi direktiivin 42 perustelukappaleen mukaan, jolloin välittäjän tulisi olla neutraali.

88 Direktiivi 2000/31/EY, 46 perustelukappale.

89 Sähkökauppadirektiivin 15 artikla. Kursivointi kirjoittajan.

90 Direktiivi 2001/31/EY, 1-2 ja 12-15 artikla.

91 Sähkökauppadirektiivin (2000/31/EY) 1, 4 ja 40-41. perustelukappale ja 12-15 artikla.

Sähkökauppadirektiivissä luodaan periaatteet, joiden valossa käytäntöjen toivotaan vapaaehtoisesti muovautuvan.<sup>92</sup> Esimerkki suotavista käytännöistä ovat immateriaalioikeudellisia loukkauksia koskevat ilmoitusmenettelyt.<sup>93</sup> EU:ssa ei pidetty tarpeellisena säätää ilmoitusmenettelyt pakollisiksi, vaan tärkeämpää oli säilyttää markkinatoimijoiden vapaus itsesääntelyyn myös tulevaisuudessa esiin tulevissa tilanteissa.<sup>94</sup> Ilmoitusmenettelyssä oikeudenhaltijat ja välittäjät voivat tehokkaammin ratkaista väitettyjä loukkauksia koskevat asiat ilman tuomioistuinmenettelyä. Sähkökauppadirektiivi asettaa kuitenkin rajat sille, mitä välittäjältä voidaan kohtuudella vaatia. Vallitsevaan oikeustilaan nähden ilmoitusmenettely rajoittaa oikeudenhaltijoiden oikeuksia ja kaventaa palveluntarjoajien vastuuta.

Suomen lainsäätäjän päätös säätää pakollisesta ilmoitusmenettelystä tekijän- ja lähioikeuksien loukkauksia koskevissa tapauksissa on EU:ssa poikkeus, sillä muut jäsenvaltiot ovat jättäneet asian itsesääntelyn varaan.<sup>95</sup> Vaikka päätös onkin perusteltu tekijän- ja lähioikeuksien osalta, se tarkoittaa käytännössä sitä, että välittäjien vastuuvapaus rajoittuu Suomessa näihin immateriaalioikeuksien loukkaustilanteisiin ja asettaa siten välittäjät tukalaan asemaan tuotevääreännösten myynninedistämistä koskevissa tavaramerkkiloukkaustapauksissa. Sähkökauppadirektiivi saatettiin Suomessa voimaan sähkökauppalailla, jossa poistetaan välittäjien vastuuvapaus muissa kuin nimenomaisesti säädetyissä tilanteissa. Välittäjät eivät Suomessa, toisin kuin muissa EU:n jäsenvaltioissa, voi sähkökauppadirektiivin nojalla nauttia vastuun vapaudesta vaan yksittäinen oikeudenhaltija voi vaatia välittäjää vastuuseen tavaramerkkilain nojalla. Sähkökauppadirektiivillä pyrittiin nimenomaan estämään se, että välittäjät joutuisivat puolustautumaan yksittäisten oikeudenhaltijoiden lukuisia vaatimuksia vastaan lukuisissa oikeusprosesseissa.<sup>96</sup>

Sähkökauppalain esitöiden mukaan palveluntarjoajan tulisi toimia niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun hän on saanut tietoonsa, että hänen palvelimellaan on lainvastaista aineistoa. Yleensä, "... tietoisuus lainvastaisuudesta syntyy Suomen ... lain mukaan viranomaisen määräyksen toimeksisaannilla ja tekijänoikeusasioissa myös tekijänoikeuden haltijan tai tämän edustajan määrämuotoisella ilmoituksella". Hallituksen esityksen mukaan käytännössä voi kuitenkin syntyä tilanteita, joka voi asettaa palveluntarjoajalle velvollisuuden oma-aloitteisesti toimia vastuuvapaustensa varmistamiseksi. Esimerkkinä hallituksen esityksessä mainitaan "kun palveluntarjoaja tietää sisällön tuottajan käyttävän palvelintilaa tekijänoikeudella suojatun aineiston luvattoman välittämisen tavalla, joka aiheuttaa oikeudenhaltijalle jatkuvasti merkittävää taloudellista vahinkoa."<sup>97</sup>

Vastuuvapautta tulee siten esitöiden valossa tulkita suppeasti samalla kun ilmoitusmenettely on rajattu koskemaan vain tekijän- ja lähioikeuksien loukkaustilantei-

92 Sähkökauppadirektiivin 40 perustelukappale.

93 Sähkökauppadirektiivin 14 artiklan 2 kohta.

94 Komission raportti sähkökauppadirektiivin toteutumisesta kohta 26.

95 Komission raportti sähkökauppadirektiivin toteutumisesta kohta 26 ja 29. Ks. myös HE 194/2001 vp. s. 1.

96 Sähkökauppadirektiivin 41. ja 47. perustelukappale.

97 HE 194/2001, s. 41.

ta.<sup>98</sup> On viitteitä siitä, että vastuusta vapautukseen palveluntarjoajan on toimitava joko viranomaisen määräyksellä tai oma-aloitteisesti myös niissä tapauksissa, joissa vastuuvapautuksesta on nimenomaan säädetty. On selvää, että palveluntarjoajilla on yleinen velvollisuus estää lainvastaisen aineiston saatavuus palvelimellaan ja vastuuvapautuslausekkeella määritellään velvollisuuden laajuus ja konkretisoitumisen edellytykset.<sup>99</sup>

Palveluntarjoajien vastuun vapautuksesta tavaramerkkiloukkaustilanteista on jätetty säätämättä eli lähtökohtaisesti vastuuvapautusta ei ole. Perusteluja voisi tulkita niin, että se, milloin palveluntarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa lainvastaisen aineiston, määrittelee sen, milloin palveluntarjoajalla on velvollisuus toimia. Sitä, vaaditaanko yleistä tietoisuutta lainvastaisuudesta vai yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä loukkaavasta aineistosta, ei ole määritelty.<sup>100</sup> Vastuuvapauden puuttuessa tuntuvien vahingonkorvausvaatimusten uhka voi johtaa palveluntarjoajat ylimitoitettuun itsesääntelyyn.

Sähkökauppadirektiivin säätämishetkellä teknologiaa, joka sallisi avainsanaimannon verkkohuutokaupassa, hakukoneella taikka virtuaalimaailmassa, ei vielä ollut kehitetty. Kun tavaramerkkioikeudellisesti relevantit tuoteväarennösten myyninedistämiseen liittyvät loukkaustilanteet eivät täytä vastuuvapauden teknisesti suppeasti määriteltyjä edellytyksiä, syntyy tilanne, jossa tavaramerkinhaltijat voivat painostaa palveluntarjoajaa itsesääntelyyn vastuuvapauden puuttuessa. Tilanetta ei voida pitää sähkökauppadirektiivin 15 artiklan mukaisena, sillä palveluntarjoajalle ei saa asettaa yleistä velvollisuutta valvoa tai aktiivisesti selvittää laittomaan toimintaan liittyviä tosiasioita.

Tavaramerkkioikeudellinen loukkaustilanne eroaa tekijänoikeudellisesta loukkaustilanteesta sikäli, ettei laillista tavaramerkin käyttöä verkossa teknisesti voida erottaa laittomasta käytöstä. Välittäjien on siten teknisesti hankalampaa tai jopa mahdotonta erottaa kielletyt käytöt sallituista eikä automaattista luotettavaa teknologiaa edelleenkaan ole kehitetty. Näin ollen vastuuvapautus olisi tavaramerkkitilanteissa jopa perustellumpaa kuin tekijänoikeudellisissa loukkaustilanteissa.

Sähkökauppalaisissa ja sitä koskevassa hallituksen esityksessä käytetty tiukka ja joltain osin ehdoton sananmuoto näyttää estävän lain soveltajaa tulkitsemasta sähkökauppadirektiiviä sähkökauppalain vastaisesti. Käsitystä puoltaa sähkökauppadirektiivin sinänsä teknisesti vanhentunut sananmuoto siitä huolimatta, että EUT on tuoreessa Google Adwords- palvelua koskevissa ratkaisuisaan todennut, että Googlen toiminta voisi lukeutua sähkökauppadirektiivin 14 artiklan mukaisen säilytys-

98 HE 194/2001, s. 41.

99 HE 194/2001, s. 1.

100 Se, että palveluntarjoaja "tosiasiallisesti tietää", ei ratkaise kysymystä siitä tietääkö hän sen, että miljoonan transaktion joukossa on myös lainvastaista aineistoa, vai tietääkö hän nimenomaisesti transaktiosta, jossa myydään tuoteväarennöksiä tai tietystä myyjästä, joka myy tuoteväarennöksiä. Tekijänoikeuden puolella on katsottu, että haltijan on ilmoitettava yksityiskohtaisesti niiden listauksen tiedot, joita katsotaan loukkaaviksi ja halutaan poistettavan. Muutoin, velvollisuutta toimia ei palveluntarjoajalle synny. Se milloin listauksen poistaminen synnyttäisi yleistä velvollisuutta estää samankaltaisia listauksia myös tulevaisuudessa, on tällä hetkellä tuomioistuinten käsiteltävänä monessa maassa. Sähkökauppadirektiivin 15 artiklassa ilmenevä tavoiteperiaate vaikuttaisi estävän velvollisuuden syntymisen tällaisissa tapauksissa.



palveluja koskevan vastuuvapauden piiriin.<sup>101</sup> EUT tulkitsi sähkökauppadirektiivissä sen tavoitteiden valossa laajentavasti eikä perustelukappaleiden direktiivin soveltamisalaa rajoittavan sananmuodon mukaisesti. Näin direktiivillä ilmaistut periaatteet soveltuvat välittäjiin teknologian muuttumisen jälkeenkin ja voivat lukeutua vastuuvapauden piiriin.<sup>102</sup> Sähkökauppalain esitöiden valossa ei voida tulkita, että lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut säätää vastuuvapaudesta tällaisissa tapauksissa. Nyt ajankohtaiset tavaramerkkioikeudelliset kysymykset eivät tosin implementoinnin aikana olleet esillä.

Välittäjien tilanteeseen vaikuttaa osaltaan myös vuonna 2004 annettu direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta, joka pantiin täytäntöön lailla todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioidissa<sup>103</sup> sekä muuttamalla kunkin teollisoikeuslain seuraamuksia koskevat osiot. Tavaramerkkilakiin otettiin uusi 48a §, jonka mukaan

”Tuomioistuimien voi tavaramerkkioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään tavaramerkkiä loukkaavaksi väitetyn käytön, jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tavaramerkin väitetyn loukkaajan, välittäjä ja tavaramerkkioikeuden haltijan oikeudet.”<sup>104</sup>

Keskeyttämismääräyksen voi antaa myös ennen kanteen nostamista ja väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Kun välittäjä ei voi vedota sähkökauppalain vastuuvapautus lausekkeeseen, se on juridisesti tyhjän päällä eli rinnastuu mihin tahansa väitettyyn loukkaajaan. Näissä olosuhteissa korostuu se tavaramerkkilain epäkohta, ettei siinä tehdä eroa välittömän ja välillisen loukkaajan välille. Tavaramerkinhaltijan käytettävissä ovat samat tehokkaat oikeussuojakeinot tuotevääreännösten myyjää, maahantuojaa ja verkkohuutokaupan ylläpitäjää vastaan. Vaikka tuotevääreännösten myynti on selkeästi kiellettävissä tavaramerkkilain nojalla, on epäselvää voidaanko välittäjää pitää vastuussa myynnistä, avunannosta, myynninedistämisestä tai edes velvollisuuden laiminlyönnistä.<sup>105</sup>

EU on ulkosuhteissaan ottanut lähtökohdakseen mainitun direktiivin tehokkaiden oikeussuojakeinojen tavoittelun. ACTAn (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) neuvotteluissa oli esillä välittäjien vastuuta koskeva entistä tarkempi sääntely ja jopa uusien normien luominen kansainvälisellä tasolla.<sup>106</sup> Nykyisessä muodossaan

101 Tapaus C-236-238/08, Google France et al.

102 Tapaus C-236-238/08, Google France et al. kohta 110.

103 Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 2004/48/EY. L todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa 7.4.200/344.

104 L tavaramerkkilain muuttamisesta 680/2006.

105 Tapaus C-236-238/08, Google France et al kohta 99 ja 109.

106 Anti-Counterfeiting Trade Agreement, PUBLIC Predecisional/Deliberative Draft, April 20, 2010. Section 4: [Special Measures Related to Technological Enforcement of Intellectual Property in the Digital Environment] ja Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Informal Predecisional/Deliberative Draft, October 2, 2010. 11th and Final Round of negotiations.

sopimuksen välittäjiä koskeva osuus (jakso 5, artikla 27) on huomattavasti väljempi, ja näyttäisi noudattavan sähkökauppadirektiivin periaatteellisia lähtökohtia.<sup>107</sup>

Suomen kannalta ongelmallista on, että se koskee tekijän- ja lähioikeuksien loukkausten lisäksi myös tavaramerkkiloukkauksia digitaalisessa ympäristössä. Artiklan 4 kohdan kaltaiset oikeudenhaltijoiden positioita vahvistavat kannanotot luovat entistä enemmän paineita palveluntarjoajille, ja Suomen lainsäädännöllisessä aukotilassa vääristymä korostuneet entisestään.<sup>108</sup>

## 2.3.3 Ajankohtaiset kysymykset

### 2.3.3.1 SEURAAMUKSET

Immateriaalioikeudellisissa tapauksissa väliaikaisella kiellolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, sillä moni asia ratkeaa käytännössä jo väliaikaisen kiellon ratkaisun myötä. Näissä olosuhteissa olisi tärkeää, että kieltoa vaatineelle syntyisi ulosottolain mukainen velvollisuus asettaa kieltoon määräämiselle vakuus. Hakijan *velvollisuudesta* asettaa vakuus vahingosta, joka vastapuolelle voi syntyä aiheetomasta kiellosta mainitaan tavaramerkkilain 48 a §:n 4 momentissa. Lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen ylläpitäjään tai välittäjään kohdistuva väliaikainen tai pysyvä sakolla tehostettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle vakuuden.<sup>109</sup> Keskeyttämismääräys voidaan antaa myös vastaajaa kuulematta.<sup>110</sup> Tavaramerkkilain 48 §:n mukaan tuomioistuin voi muita turvaamistoimia harkitessaan määrätä kantajan asettamaan hyväksyttävä vakuus vahingosta joka kiellosta saattaa koitua vastaajalle. Tavaramerkkilain 48 a §:n 4 momentissa ja laissa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita-asioissa, jossa säädetään nimenomaisesti tuomioistuimen mahdollisuudesta määrätä väliaikainen tai pysyvä kiello, viitataan täytäntöönpanon osalta täydentävästi ulosottokaaren ja OK 7 lukuun.<sup>111</sup>

OK 7 lukuun sisältyy turvaamistoimien määräämistä koskevat yleiset säännöt ja OK 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tulee kieltoa määrättäessä kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa turvattavaan etuuteen nähden. Pykälän 3 momentin mukaan *kiellon voimaan tulon edellytyksenä on*, että hakija hakee ulosottokaaren 8 luvun mukaisesti turvaamistoimen täytäntöönpanoa.

Ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n mukaan puolestaan turvaamistoimen täytäntöönpano edellyttää, että hakija asettaa ulosottomiehelle vakuuden vahingosta, joka turvaamistoimesta voi syntyä vastaajalle, ellei tuomioistuin OK 7:7 §:n mukaisesti

107 Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 3.12.2010. Sähkökauppadirektiivistä poiketen ACTAssa mainitaan erikseen tekijän-, lähi- ja tavaramerkkioikeuksien loukkaustilanteet.

108 Sopimuksen tekstiä on näiltä osin muutettu ratkaisevasti neuvotteluiden edetessä, sillä ensimmäisessä julkaistussa versioissa palveluntarjoajien vastuuta ei juuri rajattu. Sen sijaan oikeudenhaltijoiden oikeudet loivat palveluntarjoajille potentiaalisesti laajakantoisiakin velvollisuuksia. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, PUBLIC Predecisional/Deliberative Draft, April 20, 2010. Section 4: [Special Measures Related to Technological Enforcement of Intellectual Property in the Digital Environment] ja Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Informal Predecisional/Deliberative Draft, October 2, 2010. 11th and Final Round of negotiations.

109 Tavaramerkkilain 48a §:n 4 momentti.

110 Tavaramerkkilain 48a §:n 3 momentti.

111 L todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita-asioissa 7 §.

hakemuksesta ole vapauttanut hakijaa velvollisuudesta asettaa vakuus. Vapauttamisen edellytykset ovat olemassa, jos havaitaan, että hakija ei kykene asettamaan vakuutta, ja hänen oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen perusteltuna. Lähtökohtaisesti hakija on velvollinen asettamaan vakuuden siltä varalta, että kiellotoimasti määrätty. Norrgård katsoo turvaamistoimia käsittelevässä väitöskirjassaan, että tuomioistuin on velvollinen kiellon määräämisen yhteydessä *lausumaan* vakuuden asettamisesta.<sup>112</sup> Käytännössä tuomioistuimilla ei ole tapana lausua asiasta tai määrätä vakuutta.<sup>113</sup> Kuitenkin tapana on lausua päätöksen voimaantulopäivästä viittaamatta erillisiin täytäntöönpanon edellytyksiin.<sup>114</sup>

Vallitsevaa käytäntöä olisi syytä harkita uudelleen etenkin väliaikaisia kieltoja määrättäessä jo pelkästään sillä perusteella, että asia ratkaistaan kiireellisessä menettelyssä puutteellisen tiedon perusteella. Kieltoituomioiden osalta täytäntöönpanon erillinen hakeminen tulee kyseeseen vasta vastapuolen toimittua kiellon vastaisesti, ja hakija voi näin ollen nauttia tuomioistuimen antaman kiellon eduista asettamatta vakuutta. Hakija vastaa OK 7:11 §:n mukaan vahingosta, joka vastapuolelle aiheutuu tarpeettomasti myönnetyn turvaamistoimen johdosta. KKO on tulkinut vastuuta ankaraksi (KKO 1979 II 46.). On syytä käytännössäkin asettaa molemmat osapuolet lainmukaiseen vastuuseen väliaikaisen kiellon määräämiseen liittyvistä riskeistä, etenkin silloin, kun vastapuolena on varsinaisen loukkaajan sijasta välittäjänä toimiva palveluntarjoaja.

### 2.3.3.2 HYVÄN LIIKETAVAN MUKAISUUS TAVARAMERKKILAIN JA SOPMENL:N MUKAAN

Harhaanjohtavaa mainontaa koskeva direktiivi nousee tavaramerkkioikeudellisissa asioissa esille arvioitaessa vastaajan toiminnan hyvän liiketavan mukaisuutta, etenkin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkintaa koskevissa asioissa.<sup>115</sup> Vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin mukaan vertaileva mainonta on sallittua, eikä jäsenvaltio voi sitä rajoittaa muutoin kuin direktiivissä mainittujen edellytysten täytyessä.<sup>116</sup> Suomessa direktiivit on saatettu voimaan muuttamalla kuluttajansuojalain ja SopMenL:n säännöksiä<sup>117</sup>. EU-oikeuden etusija-periaatteen mukaan tavaramerkkilain säännöksiä on tulkittava myös näiden direktiivien valossa. Hyvän liiketavan mukaisuuden käsite ei voi tarkoittaa tavaramerkkilain nojalla yhtä ja SopMenL:n nojalla toista.<sup>118</sup>

112 Marcus Norrgård, *Interimistiska förbud i immaterialrätten*, s. 8.

113 HelHO 2007:24, 19.12.2007, asiassa Mülhens, Eurocos Cosmetics ja Parfums Rochas v. SKB Perfumes LLC, jossa kantaja velvoitettiin korvaamaan aiheuttomasta takavarikosta aiheutuneet kulut. Käräjäoikeuden tai hovioikeuden tuomioista ei ilmene, että kantaja olisi alun perin asettanut vakuutta, siltä varalta, että määräys oli aiheeton. Tuomioistuin olisi todennäköisesti ulosottolain nojalla lausunut asiasta samalla kuin määräsi takavarikon peruutetuksi, mikäli vakuutta olisi asetettu, ja tuominnut siitä maksettavaksi vastaajalle tuomiossa määrätty korvaukset. Tavaramerkkilain 41 § 2 momentin nojalla tuomioistuin, milloin katsoo tarpeelliseksi voi vaatia hyväksyttävän vakuuden asettamista ennen omaisuuden asettamista takavarikkoon.

114 Esim. KKO 2004:4 ja KKO 2004:32 ja KKO 2008:96.

115 Neuvoston direktiivi harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta 84/450/ETY.

116 Yllämainitut direktiivit ja niiden muutokset on koodifioitu direktiiviksi 2006/114/EU.

117 HE 79/2000 vp, s 11-12.

118 Vrt. hovioikeuden päätös ns. PAULIG-tapauksessa. HelHO 30.6.2009/1790.

Sama koskee laajalti tunnetun merkin suojaa. Korkein oikeus on kahdessa ratkaisussaan (KKO 2004:4, KKO 2004:32) ottanut kantaa siihen, missä määrin markkinaoikeuden tulee käsitellä tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksiä ratkaistessaan SopMenL:n nojalla hyvän liiketavan vastaisuutta. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu ainoastaan SopMenL:n soveltaminen ja teollisoikeuksia koskevien lakien nojalla käsiteltävät asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Toimivaltajakoa oli markkinaoikeudessa vakiintuneesti tulkittu niin, että tunnusmerkkioikeudelliset kysymykset jätettiin kategorisesti tutkimatta.

KKO totesi ratkaisuisaan, että markkinaoikeuden tulee käsitellä tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksiä esikysymyksen omaisesti siinä määrin, kun on tarpeen, SopMenL:n nojalla väitetyn menettelyn sopimattomuutta ratkaisemiseksi.<sup>119</sup> SopMenL:n mukaan jäljittely ei sinänsä ole kiellettyä, kunhan jäljittely ei loukkaa kilpailijan lailla suojattua yksinoikeutta.<sup>120</sup> Hyvän liiketavan mukaisena ei voida pitää sellaista käyttöä, joka vahingoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, ellei vastaajalla ole käytölle hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävä syy voi olla tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa tai tavaran käyttötarkoituksen tai ominaisuuksien kuvaileminen. EUT ei tee eroa näiden kysymysten välille eikä Suomessa noudatettua toimivalta jaottelua tai lainsäädäntötekniistä ratkaisua voida pitää perusteltuna syynä sille, että asiat ratkaistaisiin eri tavalla eri tuomioistuimissa.<sup>121</sup>

Laajalti tunnettujen merkkien suojan rajat ovat erityisen vaikeasti hahmoteltavissa, sillä tunnusmerkin kaikenlainen käyttö nähdään helposti yrityksenä hyödyntää merkin erottamiskykyä ja mainetta. Oikeudelliselle suojalle on kuitenkin tavaramerkkidirektiivissä asetettu EUT:n ja korkeimman oikeuden toteamat selkeät rajat. Silloin, kun on todettu käytön loukkaavan tavaramerkinhaltijalle tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla kuuluvaa yksinoikeutta, tavaramerkkidirektiivin 6 artiklassa mainitut yksinoikeuden rajoitukset voivat estää käytön kieltämisen.

Immateriaalioikeudellisten asioiden käsittelyn keskittämistä markkinaoikeuteen käsiteltäessä on mm. edellä mainituista syistä ehdotettu, että kaikki immateriaalioikeudelliset riita-asiat siirrettäisiin käsiteltäväksi markkinaoikeuteen. Kun sama ratkaisija käsittelee sekä SopMenL:n että tunnusmerkkioikeudellisten erityislakien nojalla esiin tulleet kysymykset, käytäntö yhdenmukaistuu. Asianosaiset voivat myös esittää kaikki väitteensä samassa käsittelyssä. Tanskassa ja Norjassa markkinaoikeudellinen ja tunnusmerkkioikeudellinen oikeuskäytäntö on virtaviihaisempaa ja kanne perustetaan erilaisiin perusteisiin.<sup>122</sup> Asioiden käsitteleminen yhdessä luo edellytykset EUT:n kannattamalle tulkintailmapiiirille, jossa markkinaoikeudellisille periaatteille annetaan jalansija tunnusmerkkioikeudessa ja vastavuoroisesti tunnusmerkkilaeilla suojatuille yksinoikeuksille annetaan myös markkinaoikeudellista suojaa.<sup>123</sup>

119 KKO 2004:4 ja KKO 2004:32.

120 KKO 2004:4 kohta 10. Ks. myös Castrén 1997, s. 239.

121 Ks. esimerkiksi Lego-tapaus markkinaoikeudessa (MAO 2003:84, KKO 2004:32, MAO 2005:82) ja Hullut Päivät -tapaus HelsinginKäO, 3.3.2005 ja MAO 132/04.

122 Nordell, s. 21-22.

123 Ks. esim Gillette-ratkaisu ja 6 artiklan tulkintaa koskevat ennakkoratkaisut alla jaksossa 3.1.

# 3 Tavaramerkkilakiin kohdistuvat muutospaineet

## 3.1 Ajantasalle saattaminen

### 3.1.1 Tavaramerkkioikeuden suoja muodot ja suojan tasot

Tavaramerkkidirektiivissä tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri kollisiotilanteissa erilainen ja -tasoinen suoja. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 a kohdan edellytysten täyttyessä suoja on vahvimmillaan eli merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset. Jos sekä merkit että tavaralajit ovat samoja (double identity), suoja on ehdoton.<sup>124</sup> Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 b kohdan mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää toista käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä elinkeinotoiminnassa samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palvelujen tunnuksena, mikäli käyttö aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, joka sisältää myös vaaran merkkien välisestä miellelyhtymästä.<sup>125</sup>

EUT:n oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran toteen näyttämiseksi edellytetään enemmän kuin pelkän merkkien välisen miellelyhtymän osoittamista kuluttajien keskuudessa. Näin EUT vastusti Benelux-maiden oikeuskäytännössä syntyneen miellelyhtymä- tai assosiaatio-opin tuomista EY:n tavaramerkkioikeuteen.<sup>126</sup> Suomessa noudatettu identiteettielämysoppi on varsin lähellä Benelux-maiden assosiaatio-oppia.<sup>127</sup>

Tavaramerkkidirektiivin määritelmä sekaannusvaarasta tulee myös ymmärtää laajemmin kuin perinteisessä angloamerikkalaisessa alkuperäopissa. Siinä merkkien sekaannusvaara on kytketty kuluttajien todelliseen käsitykseen tavaroiden alkuperästä eikä niinkään merkkien samanlaisuuden tuottamiin miellelyhtymiin, jotka viime kädessä eivät tuota harhakäsitystä kuluttajien keskuudessa tuotteen todellisesta alkuperästä.<sup>128</sup> Angloamerikkalaisessa perinteessä on huomioitu tavaramerkinhaltijan intressien lisäksi kuluttajien ja kilpailijoiden edut enemmän kuin Suomessa ja Benelux-maissa, joiden tavaramerkkilait ovat lähinnä suojanneet tavaramerkin haltijaa.<sup>129</sup> Tavaramerkkidirektiivin sekaannusvaarakäsite on puolestaan edellä mainittujen tulkintojen hybridi. Sekaannusvaara sisältää käsitteen miellelyhtymän vaarasta ja edellyttää kokonaisarviointia kuluttajan näkökulmasta ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.<sup>130</sup>

124 Tavaramerkkidirektiivin 10. johdantokappale.

125 Ks. myös Tunnuksmerkkilainsäädäntötyöryhmänmuistio 6/2001, s. 51.

126 C-251/95, Sabel, kohdat 18-19, 26.

127 Jukka Palm, Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä, s. 131.

128 C-39/97, Canon, kohdat 29-30.

129 Palm, s. 136-137.

130 C-251/95, Sabel, kohta 22 ja C-342/97, Lloyd, kohdat 18-19.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan laajalti tunnetun merkin haltija voi kieltää toista käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä, vaikka tavaralajit eivät olisikaan samankaltaisia, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Direktiivin sanamuodosta huolimatta EUT:n oikeuskäytännön mukaan on selvää, ettei suojan saannin edellytyksenä ole tavaralajien erilaisuus taikka sekaannusvaaran näyttäminen toteen.<sup>131</sup> Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentti kuuluu:

Tämän lain 1-3 §:n mukainen oikeus tavarann tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää tähän sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen...

ja tavaramerkkilain 6 §:

Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. (16.12.1983/996)

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. (25.1.1993/39)

Tavaramerkkilaisissa puhutaan tunnusmerkkien sekoitettavuudesta. Se viittaa perinteiseen sekoitettavuusoppiin, jonka EUT ei ole katsonut vastaavan direktiivin 5 artiklan säännöksiä. Suomessa (ja muissa Pohjoismaissa) on perinteisesti noudatettu *tulosääntöä*: sekoitettavuutta on pidetty sekä tavaramerkkien samankaltaisuuden että tavaroiden samankaltaisuuden tulona. Sääntö kuvastaa eri markkinaosapuolten vaihtelevan suuruisten intressien painoarvoa eri kollisiotilanteissa. Sääntön mukaan vähäisen merkkien samankaltaisuuden on voinut kompensoida suuremman asteisella tavaroiden samankaltaisuudella ja myös toisin päin.<sup>132</sup> Menettely ei sinänsä ole EU-oikeuden vastainen.<sup>133</sup> Tavaramerkinhaltijan intressi on kuitenkin säilynyt päällimmäisenä, sillä tulosääntön taustalla vaikuttaa yleinen presumtio tavaramerkin loukkauksen olemassaolosta merkkien ja tavaroiden ollessa samankaltaisia.<sup>134</sup> Vastaava presumtio ulottuu tavaramerkkidirektiivissä ainoastaan kollisioihin, joissa sekä merkit että tavaralajit ovat identtiset. Muihin kollisiotilanteisiin sovelletaan laajempaa sekaannusvaara arviointia.

131 C-408/01, Adidas kohdat 22 ja 31.

132 SOU 1958:10, s. 259; Drockila, s. 98.

133 C-39/97 Canon, kohta 17.

134 Drockila, s. 100 ja 104.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa ei tehdä eroa tavaramerkkidirektiivin pakolisten säännösten edellyttämällä tavalla 5 artiklan 1 a ja b kohdan suojamuotojen välille. Suojan eri tasot eri kollisiotilanteissa eivät siten ilmene Suomen tavaramerkkilaista. Tämä johtuu osittain myös lain sanamuodon toisesta puutteesta. Tavaramerkkilaissa ei huomioida merkkien samankaltaisuusarviointia erillisenä arviointiperusteena, vaan arviointiperusteena pidetään sekoitettavuutta ja jossain määrin tavaralajien samankaltaisuutta. Sekoitettavuusarvioinnissa kyse on justifioinnista, jolloin lähtökohtana on ratkaisun lopputulos ja arvioinnilla haetaan ratkaisun perustelut eli ratkaisija etsii sekoitettavuutta merkkien ja tavaralajien välillä.<sup>135</sup> EU-oikeuden mukaan samankaltaisuusarvioinnin on perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.<sup>136</sup>

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 a kohdan mukaisen suojan saannin edellytyksenä ei ole sekaannusvaaran aiheuttaminen kuluttajien keskuudessa. Tavaramerkinhaltijalla on ehdoton oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa merkkiä samoja tavaroita ja palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 b kohdan sanamuodon mukaan suojan vahvuus riippuu merkkien samankaltaisuuden asteesta, tavaralajien samankaltaisuuden asteesta sekä kokonaisvaltaisen harkinnan seurauksena todetun sekaannusvaaran asteesta.<sup>137</sup> Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa rajataan suoja-ala koskemaan vain käyttöä samoilla taikka samankaltaisilla tavaralajeilla. Sekoitettavuus nousee sen mukaan harhaanjohtavasti relevantiksi arviointiperusteeksi.

Toiseksi sekoitettavuus -käsite on myös kielellisesti harhaanjohtava, sillä se viittaa siihen, että sekoitettavuus on kiellon määräämisen edellytys. Näin tiukkaa arviointia ei Suomen oikeudessa ole noudatettu, vaan tavaramerkinhaltijan on näytettävä, että vaara merkkien sekoitettavuudesta kuluttajien keskuudessa on todennäköinen.<sup>138</sup> Nykyistä käytäntöä vastaa sekoitettavuutta paremmin sekaannusvaaran käsite (vrt. förväxlingsrisk, likelihood of confusion).

Kolmanneksi laajalti tunnetun merkin haltija voi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan vedota merkkien sekoitettavuuteen tavaralajien erilaisuudesta huolimatta. Merkkien sekoitettavuus 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 (Suomessa), että loukkaajalla ei ole käyttöön hyväksyttävää syytä ja että merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Nykyisen tavaramerkkilain sanamuoto viittaa

135 Drockila, s. 104.

136 C-342/97 Lloyd, kohta 25.

137 C-39/97 Canon, kohta 17.

138 Drockila, 114-115, ks. myös käsitteen kielellisestä harhaanjohtavuudesta, s. 116-117, 119.

arviointiperusteeseen (sekoitettavuuteen), jonka soveltaminen on EUT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin säännösten virheellistä tulkintaa.<sup>139</sup>

Alkuperäisessä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa annettiin nykyistä laajempaa suojaa erittäin tehokkaasti vakiinnutetuille merkeille. Säännöksellä suojattiin tavaramerkin mainetta ja arvoa epäoikeudenmukaiselta hyväksikäytöltä.<sup>140</sup> Suojamuotoa sovellettiin käytännössä harvoin, ja se erosi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta suojamuodosta. Siitä huolimatta, että hallituksen esityksessä miellettiin suojamuotojen erot ja todettiin aikomus luopua vanhasta suojamuodosta ja siirtyä tavaramerkkidirektiivin mukaiseen suojaan, sekoitettavuuskäsite jäi lain 6 §:n 2 momenttiin kummitelemaan.<sup>141</sup> Ongelmaa pahentaa sekoitettavuuskäsitteen vahva perinne Suomen tavaramerkkioikeudessa ja oikeuskäytännössä, jonka vuoksi laajalti tunnetun merkin suojan saannin todelliset arviointiperusteet uhkaavat jäädä syrjään lain tulkinnassa.

Lainsäätäjä on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttia säädettäessä onnistunut välttämään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa ilmenneen virheen. Suomen säännös voidaan luontevasti lukea niin, että kyse on suojasta, joka kattaa myös käytön silloin, kun tavaralajit ovat samanlaisia, eikä säännöksessä rajata suojamuotoa koskemaan vain erilaisia tavaralajeja. Laajalti tunnetun merkin haltija saa suojaa edellä mainittujen edellytysten täytyessä riippumatta siitä, käyttääkö vastaaja merkkiä samojen, samankaltaisten vai erilaisten tuotteiden tai palveluiden tunnuksena.<sup>142</sup>

## 3.1.2 Laajalti tunnetut merkit

### 3.1.2.1 TUNNETTUUS JA HAITTA

Korkein oikeus käsitteli laajalti tunnetun merkin suojaa VOIMARIINI/OIVARIINI ratkaisussaan.<sup>143</sup> Valio vaati VOIMARIINI/OIVARIINI merkkien tunnettuuden perusteella, että Ingmania kielletään käyttämästä INGMARIINI tunnusta ja että merkin rekisteröinti kumotaan. Valio vetosi myös MARIINI tunnuksen rekisteröinnin perusteella saamaansa yksinoikeuteen. Kun Valio ei ollut käyttänyt MARIINI merkkiä itsenäisenä ensisijaisena tunnuksena, se ei ollut vakiintunut eikä laajalti tunnettu. Kaikissa oikeusasteissa todettiin, vaikka Valio oli lopettanut VOIMARIINI tunnuksen käytön vuonna 2004, että tunnus oli laajalti tunnettu kuluttajien keskuudessa. Näyttöä oli myös esitetty siitä, että kuluttajat yhdistivät OIVARIINI tunnuksen Valioon ja Voimariini tunnuksen laajan nimenmuutostkampanjan seurauksena, joten lyhyestä käytöstään huolimatta myös OIVARIINI oli laajalti tunnettu.

Laajalti tunnetun merkin suojan erityisedellytysten osalta korkein oikeus viittasi EUT:n ratkaisuun *Adidas-Salomon* ja *Adidas Benelux*, jonka mukaan ”säännöstä

139 C-408/01, Adidas kohdat 22 ja 31

140 Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7.

141 HE 302 ? /1992, s. 5 ja 10. HE 309/1992 on Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

142 Tapaus C-408/01, Adidas kohdat 22 ja 31.

143 KKO 2010:12.



sovelletaan tilanteisiin, joissa suojan erityisedellytys syntyy sillä, että riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.” Tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklassa edellytetty tavaramerkin ja loukkaavaksi väitetyn merkin samankaltaisuusvaatimus täyttyy puolestaan erityisesti sellaisten osatekijöiden olemassaolosta kuin ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuudesta.<sup>144</sup>

EUT ei käsitellyt (eikä myöskään KKO ) erikseen sitä, aiheutuuko käytöstä lainkohdassa tarkoitettua haittaa. EUT:n tuomiosta usein lainatun kohdan ”riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun merkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa” voisi tulkita siten, että sekaannusvaaran sijasta on tavaramerkkidirektiivin 5.2 kohtaa sovellettaessa noudatettava lievempää yhdistämiskynnystä suojan saannin edellytyksenä.<sup>145</sup> Tällainen tulkinta tarkoittaisi kuitenkin assosiaatiovaaran käsitteen omaksumista laajalti tunnetun merkin suojan saamisen edellytyksenä, mitä nimenomaan kyseisessä ja sitä edeltävissä tapauksissa ei tehty.<sup>146</sup> Siitä huolimatta, ettei erillistä haitta-arviointia tehdä (eikä välttämättä olisi tarkoituksenmukaistakaan), kokonaisarvioinnin taustalla vaikuttanee nimenomaiset säännöksessä luetellut haitta-tilanteet eikä voitane katsoa, että laajalti tunnetun merkin suojaa voisi nauttia tätä laajemmin.<sup>147</sup>

### 3.1.2.2 YHTEYS

Kaikissa oikeusasteissa todettiin, etteivät tunnuksat VOIMARIINI / OIVARIINI ja INGMARIINI olleet sekoitettavissa toisiinsa.<sup>148</sup> Ratkaisevaksi muodostui se, yhdistävätkö kuluttajat merkit toisiinsa tavaramerkkilain 6 § 2 momentin tarkoittamalla tavalla eli EUT:n tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklaa koskevien tulkintasuositusten mukaisesti.<sup>149</sup>

Korkein oikeus viittasi EUT:n tuomioon *Intel Corporation* -tapauksessa, jonka mukaan yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät.<sup>150</sup> Se seikka, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä, tarkoittaa tällaisen yhteyden olemassaoloa.<sup>151</sup> Merkittäviä tekijöitä ovat muiden muassa kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste; tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luetuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä

144 Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, kohdat 27-31.

145 Ks. esim. hovioikeusneuvoksen erivä mielipide tapauksessa KKO 2010:12.

146 Case C-425/98 *Marca Mode* [2000] ECR I-4861, kohdat 34 ja 36 Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, kohdat 27-31.

147 Tapaus C-228/03, *Gillette*, kohdat 46 ja 48.

148 Ks. kuitenkin hovioikeudessa esitetty erivä mielipide.

149 Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, kohdat 27-31. Käräjäoikeus katsoi identtisten -MARIINI ja -RIINI päätteiden perusteella, että kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa. Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion.

150 Tapaus C-252/07, *Intel Corporation*, kohta 41, jossa viitataan Tapaukseen C- 408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, kohta 30 ja Tapaus C-102/07, *Adidas ja Adidas Benelux*, kohta 42.

151 Tapaus C-252/07, *Intel Corporation*, kohta 60. KKO 2010:12, kohta 12.

kohdeyleisö; aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus; aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste; ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa.<sup>152</sup> Toisaalta se seikka, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä tarkoittaa yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä.<sup>153</sup>

Soveltaessaan EUT:n tulkintasuosituksia korkein oikeus totesi, että lähinnä MARIINI- ja RIINI-päätteet viittasivat tällaisen yhteyden olemassa oloon, mutta silloinkin antavat lähinnä viitteen tavaran laatua kuvaavasta margariinista. Tunnusten muut osat puolestaan vaikuttavat päinvastaisesti eli vähentävät samankaltaisuuden vaikutelmaa. Kokonaisarvioinnissa merkit eroavat toisistaan sekä foneettisesti että kirjoitusasun perusteella.<sup>154</sup> Tässä yhteydessä on myös huomioitava, että suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa tietävän Ingmanin ja Valion toisistaan erillisiksi valmistajiksi, joka puhuu sen puolesta, etteivät kuluttajat yhdistä merkkejä toisiinsa tavaramerkkilain 6 § 2 momentin tarkoittamalla laajalti tunnetun merkin suojaa loukkaavalla tavalla.<sup>155</sup>

### 3.1.2.3 HYVÄKSYTTÄVÄ SYY

KKO:n päätyminen siihen, etteivät kuluttajat yhdistä merkkejä toisiinsa, johti siihen, ettei KKO lausunut siitä, oliko Ingmanilla mahdollisesti hyväksyttävä syy merkin käyttämiselle. Alemmat oikeusasteet ja eriävien mielipiteiden esittäjät kuitenkin pohtivat asiaa. Kun INGMARIINI sisälsi viittauksen toiminimeen ja muutenkin noudatti yhtiössä käytettyä tunnusmerkkikäytäntöä, ja MARIINI ja RIINI oli margariiniin viittaavina pidettävä kaikkien elinkeinoharjoittajien käytettävissä, käräjäoikeus oli katsonut, että Ingmanilla oli tunnusmerkin käyttöön hyväksyttävä syy. Hovioikeus oli hyväksynyt käräjäoikeuden perustelut todeten erityisesti, että ko. päätteet viittasivat margariiniin eikä erottamiskykyiseen tunnusmerkkiin (lue: MARIINI).

Eriävän mielipiteen esittänyt hovioikeusneuvos, joka oli päätenyt siihen, että MARIINI oli erottamiskykyinen ja sen tulisi nauttia vahvaa suojaa, olisi estänyt INGMARIINI-tunnuksen käytön sillä perusteella, että tunnuksen käyttö aiheuttaisi laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn vesittymisen. Hyväksyttävää syytä merkin käyttämiselle ei ollut. Eriävän mielipiteen esittänyt oikeusneuvos puolestaan katsoi Ingmanin hyötyneen VOIMARIINI, OIVARIINI ja MARIINI tunnettuudesta margariinimarkkinoilla. Tästä huolimatta yksinoikeus päätteisiin, jotka selvästi viittaavat tuotteen ominaisuuksiin olisi liiaksi rajoittanut kilpailijoiden mahdollisuuksia markkinoida margariinituotteita. Kun INGMARIINI lisäksi johdonmukaisesti käytti

152 Tapaus C-252/07, Intel Corporation, kohta 42. KKO 2010:12, kohta 12.

153 Tapaus C-252/07, Intel Corporation, kohta 63. KKO 2010:12, kohta 12.

154 KKO 2010:12, kohta 14.

155 KKO 2010:12, kohta 15. Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen esittämässä eriävässä mielipiteessä päädyttiin yhteyden olemassaolosta päinvastaiseen lopputulokseen. Nimenomaan se, että yhtiöt tunnetaan toistensa kilpailijoina ja se, että kyse on Valion aikaisemmasta laajalti tunnetusta merkistä tarkoittaa sitä, että keskivertokuluttaja yhdistää merkit toisiinsa, vaikkei sekaantumisvaaraa tuotteiden kaupallisesta alkuperästä välttämättä olekaan.

viittausta tuotteen ominaisuuksiin ja omaan toiminimeensä tunnusmerkeissään heillä oli tunnuksen käyttöön hyväksyttävä syy.

Oikeusasteiden perusteluissa näyttää vaikuttaneen tapauksen valossa konkreettiset ja subjektiiviset perusteet hyväksyttävän syyn olemassa olon toteamiselle. Eriävien mielipiteiden osalta vaikuttaa siltä, että kyse on objektiivisesti ja yhteiskunnallisesti laajemmin katsottuna hyväksyttävästä syystä. Hovioikeusneuvokselle laajalti tunnetun merkin suoja tarkoittaa vahvaa suojaa ja tietyn haitan välttämistä. Jos haitta toteutuu, hyväksyttävää syytä ei voi olla merkin käytölle. Oikeusneuvokselle puolestaan se, että laajalti tunnetun suojan edellytykset täyttyivät, ei kuitenkaan tarkoittanut, ettei käytölle voisi olla objektiivisesti katsottuna hyväksyttävää syytä. Tämänkaltainen laajempi kilpailijoiden ja tavaramerkinhaltijoiden intressipunninta vaikuttaa olevan EUT:n tulkintasuosituksen mukainen. Tavaramerkkioikeudellisen suojan rajamaastossa on perusteltua siirtyä abstraktista normin soveltamisesta konkreettiseen kokonaisvaltaiseen punnintaan.<sup>156</sup>

### 3.1.3 Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkinta

#### 3.1.3.1 TAVARAMERKKIDIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN IMPLEMENTOINTI

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohta rajoittaa tavaramerkinhaltijan oikeutta vedota yksinoikeuteensa, kun kilpailija hyvää liiketapaa noudattaen käyttää elinkeinotoiminnassa:

- a) omaa nimeään tai osoitettaan;
- b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistumisajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä; tai
- c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

Lisäksi EUT:n oikeuskäytännön<sup>157</sup> mukaan tavaramerkin haltija voi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 a kohdan yksinoikeuteensa vedoten kieltää toista käyttämästä samanlaista tavaramerkkiä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- käyttö tapahtuu elinkeinotoiminnassa,
- ilman haltijan suostumusta,
- samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja
- *käytöllä haitataan tai se on omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää*, joka on taata kuluttajille tavaroiden ja palvelujen alkuperä.

156 Tapaus C-228/03, Gillette, kohdat 46 ja 48.

157 C-206/01 Arsenal, C-245/02 Anheuser-Busch, C-48/05 Adam Opel, C-17/06 Céline.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkinnan kannalta on mainittava harhaanjohtavaa mainontaa ja vertailevaa mainontaa koskevat direktiivit.<sup>158</sup> Direktiivit ovat vertailun sallittavuuden osalta pakottavia, eikä jäsenvaltio voi niiden minimisäännöksistä poiketen rajoittaa vertailevaa mainontaa. Suomessa direktiivit on saatettu voimaan muuttamalla kuluttajansuojalain ja SopMenL:n säännöksiä<sup>159</sup>.

### 3.1.3.2 OIKEUS KÄYTTÄÄ OMAA NIMEÄÄN

Tavaramerkkilain 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 tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan. Tavaramerkkilain 3 §:n 3 momentissa kielletään toisen nimen, toiminimen tai erottamiskykyisen aputoiminimen tai toissijaisen tunnuksen ottaminen samoja tavaroita tai palveluja osoittavaksi tavaramerkiksi tai sen osaksi. Hallituksen esityksessä ei katsottu aiheelliseksi muuttaa tavaramerkkilain 3 §:ää tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 a kohdan voimaan saattamiseksi muilta osin kuin lisäämällä osoitteen käyttö sallitun käytön piiriin.<sup>160</sup>

EUT:n suuri jaosto käsitteli *Celine*-tapauksessa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 a kohdan ja 5 artiklan 1 a kohdan kiello-oikeuden suhdetta.<sup>161</sup> Se totesi, että 6 artiklan 1 a kohdan soveltamisala ei rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin ja toisaalta, että toiminimen, liikenimen tai myymälän merkin tarkoituksena ei lähtökohtaisesti ole erottaa tavaroita ja palveluja toisistaan.<sup>162</sup> Nimen tavanomaista käyttöä ei voida katsoa 5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettulla tavalla ”tavaroita tai palveluja varten” tapahtuneeksi käytöksi, eikä se siten voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta.<sup>163</sup> Toisaalta, vaikkei merkkiä kiinnitetä tavaroihin, käyttö voidaan kieltää, jos kolmas luo yhteyden merkin, joka on hänen nimensä, ja myymiensä tavaroiden tai palveluiden välille. Tällainen käyttö voi vaarantaa tavaramerkin keskeistä tehtävää.<sup>164</sup>

Siinä tapauksessa, että käyttö voidaan lukea 5 artiklan 1 a kohdan kiello-oikeuden piiriin, 6 artiklan 1 a kohta voi muodostaa säännöksen soveltamiselle esteen.<sup>165</sup> Oman nimen käyttöä ei saa 6 artiklan nojalla kieltää, jos nimeä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen. Näin ollen 5 artiklan 1 a kohdan olettava loukkauksen olemassaolosta väistyy ja käyttö arvioidaan sen perusteella, voidaanko kilpailijan katsoa toimineen lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.<sup>166</sup>

158 Neuvoston direktiivi 84/450/ETY, annettu 10 päivänä syyskuuta 1984, harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta. Yllämainitut direktiivit ja niiden muutokset on kodifioitu direktiiviksi 2006/114/EU.

159 HE 79/2000 vp, s 11-12. Ks. tarkemmin 2.3.3.2.

160 HE 302/1992 vp, s 10

161 Tapaus C-17/06, *Céline*, annettu 11.9.2007.

162 Tapaus C-245/02, *Anheuser-Busch*, kohdat 77-80 ja 64.

163 Tapaus C-17/06, *Céline*, kohta 21.

164 Tapaus C-17/06, *Céline*, kohdat 16, 23 ja 28.

165 Tapaus C-17/06, *Céline*, kohta 32.

166 Tapaus C-17/06, *Céline*, kohta 33. Kursivointi kirjoittajan.

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan oman nimen käyttö on sallittu vain, ellei se aiheuta sekaannusvaaraa toisen jo rekisteröityyn tavaramerkkiin. EUT:n oikeuskäytännön valossa on selvää, että tavaramerkkidirektiivi rajoittaa tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta enemmän. Arvioinnissa on otettava huomioon se, miten kolmannen osapuolen tapa käyttää nimeään ymmärretään kohderyhmässä osoitukseksi siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on yhteys, sekä toisaalta käyttäjän tietoisuus siitä, että kohderyhmä ymmärtää käytön näin. Arvioinnissa on otettava huomioon myös, onko rekisteröity tavaramerkki tunnettu ja missä määrin kolmas hyödyntää tai voisi hyödyntää tätä tunnettuutta markkinoinnissa.<sup>167</sup> Sekaanusvaaran arvioinnin sijasta tulee siis tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 a kohdan mukaan käyttää kilpailijan kannalta lievempää arviointia.

### **3.1.3.3 OIKEUS KÄYTTÄÄ TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTTÖTARKOITUSTA OSOITTAVIA MERKKEJÄ**

Hallituksen esityksen mukaan tavaramerkkilaisissa ei ole tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 b kohtaa vastaavaa määräystä. Tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia osoittavien merkintöjen sallimista koskevan periaatteen katsottiin kuitenkin vastaavan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin erottamiskykyä koskevia säännöksiä<sup>168</sup>, eikä näin ollen katsottu tarpeelliseksi lisätä tätä koskevaa nimenomaista sääntöä tavaramerkkilakiin.<sup>169</sup> Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan:

Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavarain lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäksi ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavarain luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarain arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Lisäksi tavaramerkkilain 5 §:n mukaan yksinoikeus tavarain tunnusmerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, joka pääasiallisesti tarkoittaa tavarain tai sen päällyksen käyttökelpoisuuden lisäämistä tai muutoin sellaisen tehtävän täyttämistä, joka ei ole ominaista tunnusmerkille.

Adam Opel -tapauksessa loukkauskanteen johdosta esitetyn ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä EUT tulkitsi 6 artiklan 1 b kohtaa varsin suppeasti. Pelkkä kolmannen halu tai pyrkimys osoittaa tietyllä merkillä tietyn tavarain ominaispiirrettä ei takaa sitä, että käyttö lukeutuu säännöksen mukaiseksi – tavarain tai palvelun

167 Tapaus C-17/06, Céline, kohta 34.

168 Ks. tältä osin ylempänä jakso 2.1.1 ja EUT:n tavaramerkkidirektiivin 3 artiklaa (rekisteröintiedellytykset) koskevan tulkintakäytännön vaikutuksesta tavaramerkkilain tulkintaan.

169 HE 302/1992, s. 5.

ominaispiirteitä osoittavaksi – käytöksi.<sup>170</sup> Toisaalta, vaikka säännöksellä pyritään ensisijaisesti estämään tavaramerkin haltijaa kieltämästä kilpailijoita käyttämästä yhtä tai useampaa kuvailevaa tekijää, jotka ovat osa sen tavaramerkkiä, tavaroitensa tiettyjen ominaispiirteiden osoittamiseksi, säännöksen sanamuoto ei liity yksinomaan tällaiseen tilanteeseen. Kolmannen tahon käytön sallittavuus ratkaistaan sen perusteella, noudatetaanko käytössä hyvää liiketapaa.<sup>171</sup>

EUT korostaakin ratkaisussa sitä, ettei tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan kielto-oikeuden piiriin lueta käyttöä, jolla ei vaikuteta tavaramerkin tehtävään toimia tuotteen tai palvelun alkuperän takaajana.<sup>172</sup> Jos kohdeyleisö (kuten kyseisessä tapauksessa) ei ymmärrä merkkiä osoitukseksi siitä, että tavarat ovat peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen sidoksissa olevalta yritykseltä, on todettava, ettei käyttö aiheuta vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle.<sup>173</sup>

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin sanamuoto ei johdata tulkitsijaa samankaltaiseen arviointiin. Palm toteaa, että suomalaisessa ”doktriinissa on perinteisesti lähdeetty sekoitettavuusarviointiin siitä, että arvioinnin keskipisteenä ei ole ollut se, miten tuotteen ostajat ymmärtävät tavaramerkin symboloiman kaupallisen lähteen, vaan se, *kuinka samanlaisia merkit ovat ja kuinka vahva on vanhemman merkin dominoivien osien erottamiskyky*”.<sup>174</sup> Näin ollen merkin erottamiskyvyn asteella on ollut loukkaustilanteissa Suomessakin merkitystä. EUT:n tulkintaohjeen kaltaisesta neutraalista ja molempien osapuolten intressit huomioon ottavasta lähestymistavasta, joka rajaa tietyt tavaramerkin tehtävään vaikuttamattomat käytöt kategorisesti tavaramerkin suojapiirin ulkopuolelle, ei kuitenkaan voida puhua. Uuteen tavaramerkkilakiin tulisi tuoda direktiivin 6 artiklan 1 (b) kohtaa vastaava säännös, joka rajoittaisi tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta ja asettaisi hyvän liiketavan mukainen käyttö sen soveltamisen edellytykseksi.<sup>175</sup>

### 3.1.3.4 OIKEUS KÄYTTÄÄ TOISEN TUNNUSMERKKIÄ

Tavaramerkkilain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaan:

Kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavarointensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen...

Luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavarahan, viittaa tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaaman vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.

170 Tapaus C- 48/05, Adam Opel, kohta 44.

171 Tapaus C- 48/05, Adam Opel, kohdat 42 – 43.

172 Tapaus C- 48/05, Adam Opel, kohdat 21 ja 37.

173 Tapaus C- 48/05, Adam Opel, kohta 24.

174 Palm, s. 135.

175 Ks. myös Taina Pihlajarinne, Toisen tavaramerkin sallittu käyttö, s. 168.

Hallituksen esityksessä ei mainita tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c kohtaa eikä sitä, miten sen säännökset on katsottu saatetuksi voimaan Suomessa.<sup>176</sup> Käytännössä on yleensä katsottu, että tavaramerkkilain 4 §:ssä ja 5 §:ssä on käsitelty direktiivin 6 artiklan 1 c kohdan kannalta relevantit kysymykset.

Korkein oikeus katsoi kuitenkin tarpeelliseksi pyytää EUT:lta ennakkoratkaisua tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c kohdan tulkinnasta Gillette-tapauksessa.<sup>177</sup> EUT:n vastaus muutti ratkaisevasti vallitsevaa käsitystä artiklan sisältämistä vaatimuksista. EUT:n mukaan varaosat ja lisätarvikkeet on mainittu 6 artiklassa vain esimerkkeinä sellaisesta käytöstä, joka voi olla tarpeen tavarantoimittajan käyttötarkoituksen osoittamiseksi, eikä näissä tilanteissa sovelleta muista käyttötilanteista eroavia kriteereitä.<sup>178</sup>

Käytön tarpeellisuutta arvioitaessa on suuri merkitys sillä, onko toisen tunnusmerkin käyttö käytännössä ainoa kolmannen osapuolen käytettävissä oleva keino ilmoittaa kohdeyleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti markkinoimansa tavarantoimittajan käyttötarkoitus.<sup>179</sup> EUT viittasi myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen, jossa tämä pohtii laajemmin ratkaisun synnyttämän epävarmuusmarginaalin vaikutuksia tavaramerkkioikeudessa. Julkisasiamies toteaa, että näissä tilanteissa on yksittäistapauksissa suositeltavaa siirtyä abstraktilta (loukkauksen oletuksen) tasolta käytännönläheiseen ja kokonaisvaltaiseen, hyvän liiketavan mukaisuuteen keskittyvään intressipunnintaan.<sup>180</sup> Pääpaino ei ole käytön tarpeellisuudessa, vaan on keskityttävä sovittamaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista ja toisaalta tavarantoimittajan vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat perustavanlaatuiset intressit. Tällöin mittarina toimii hyvän liiketavan mukaisuuden vaatimus.<sup>181</sup>

Se, että toinen käyttää tavaramerkkiä, ei merkitse väitettä siitä, että tuote vastaa laadultaan tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavaramerkillä varustettuja tuotteita.<sup>182</sup> Tavaramerkkioikeudellinen suoja-ala pysyy ennallaan, sillä hyvän liiketavan vastaista on

- käyttää tunnusmerkkiä niin, että sen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde;
- heikentää tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,
- vähätellä tai panetella tavaramerkkiä; tai
- esittää tavaransa tavaramerkin haltijan tavarantoimittajan jäljitelmänä tai toisintona.<sup>183</sup>

Toisin kuin tavaramerkkilain 4 §:n 2 momenttia, joka antaa tavaramerkinhaltijalle lisäsuojaa tiettyjä käyttöjä vastaan, tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c kohtaa ei voida tulkita tavaramerkin haltijan oikeuksia laajentavaksi. Päinvastoin kyse

176 HE 302/1992.

177 Tapaus C-228/03, Gillette.

178 Tapaus C-228/03, Gillette, kohdat 32 ja 37.

179 Tapaus C-228/03, Gillette, kohdat 33-34.

180 Tapaus C-228/03, Gillette, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 9.12.2004, kohdat 64-71

181 Tapaus C-228/03, Gillette, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 9.12.2004, kohta 70 ja Tapaus C-228/03, Gillette, kohta 29.

182 Tapaus C-228/03, Gillette, kohta 46.

183 Tapaus C-228/03, Gillette, kohta 48.

on oikeuksien rajoittamisesta kilpailijoiden intressien suojelemiseksi.<sup>184</sup> Toisen tunnusmerkin käyttö tavarankäyttöominaisuuksien osoittamiseksi on siis lähtökohtaisesti aina sallittua, kunhan se on tarpeen tavarankäyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja tunnusmerkkiä käytetään hyvän liiketavan mukaisesti.

### 3.1.3.5 HYVÄN LIIKETAVAN MUKAISUUS JA VASTAISUUS

Suomessa hyvän liiketavan vastaisuuden käsite on muovautunut markkinaoikeuden (vuoteen 2002 markkinatuomioistuimen) ja Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan ratkaisukäytännössä. Tosin liiketapalautakunnan lausunnot ovat lähtökohtaisesti salaisia. SopMenL sisältää yleissäännöksen eikä siinä luetella kiellettyjä menettelyjä. Joustava käsite onkin tässä yhteydessä käytännöllisempi. Liiketoiminnan arvioinnin ytimessä on hyvän liiketavan käsite, josta on markkinaoikeuden käytännössä muovautunut *hyvän liiketavan vastaisuuden* käsite.<sup>185</sup> Tunnusmerkkioikeudessa sääntelyn negatiivinen kirjoitusasu nostaa yksinoikeuden loukkauksen arvioinnin ytimeen.

Tunnusmerkin haltijan yksinoikeus on keskeisessä asemassa myös EU:n tavaramerkkidirektiivissä.<sup>186</sup> Tavaramerkkidirektiivin voimaan tulemisesta 1990-luvun puoleen väliin ei hyvän liiketavan käsitteellä juuri ollut näkyvää merkitystä käytännössä.<sup>187</sup> 1990-luvun lopulta lähtien EUT on ratkaisukäytännössään toistuvasti viittannut tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaan ja siinä esiintyvään hyvän liiketavan mukaisuuden käsitteeseen. Yksinoikeuden rajoituksiin negatiivisesti suhtautuvaa eurooppalaista tulkintaperinnettä ei huolitettu tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaan.<sup>188</sup> Hyvä liiketapa ilmentää lähinnä velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.<sup>189</sup> Se, että toinen ylipäätään viittaa tunnettuun tunnusmerkkiin, ei itsessään ole hyvän liiketavan vastaista.<sup>190</sup> EUT määritteli sallitun menettelyn sijasta kielletyn.

Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos

- tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde,
- käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,
- käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai
- kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavarankäyttäjän jäljitelmän tai toisintoina, jonka haltija se ei ole.<sup>191</sup>

184 Pihlajarinne, s. 179-180.

185 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (27.12.1978/1061) 1 §.

186 Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 5 artikla.

187 C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, 23.2.1999, kohta 62; ja C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, 7.1.2004, kohta 16; ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 29.

188 C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, 7.1.2004, kohta 25.

189 C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, 23.2.1999, kohta 61; ja C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, 7.1.2004, kohta 24.

190 KKO 2006:17 kohta 14 ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohdat 46-48. Ks. myös Pihlajarinne, s. 192.

191 KKO 2006:17, kohta 20 ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 48.



Kokonaisharkinnassa on lähtökohtana sallittavuus. Siinä arvioidaan miten tavaramerkki, jonka haltija kolmas ei ole, on esitystavassa tuotu esiin, miten tavaramerkki on erotettu kolmannen tavaramerkistä tai tunnusmerkistä, sekä miten kolmas on pyrkinyt takaamaan, että kuluttajat erottavat sen tavarat sellaisella tavaramerkillä varustetuista tavaroista, jonka haltija se ei ole.<sup>192</sup>

Se, miten käsitteet operoivat ratkaisuympäristössä, voidaan havainnollistaa käytännön esimerkillä. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 30.6.2009/1790 oli kysymys laajalti tunnetun PAULIG -tavaramerkin ja -toiminimen suojasta.<sup>193</sup> Vastaajina oli kolme Paulig sukuun kuuluvan Robert Pauligin omistamaa yhtiötä. Robert Paulig oli myös perustanut ROBERT'S COFFEE nimisen kahvilaketjun. Osapuolet olivat aikaisemmin sopineet, että vastaaja voi käyttää ilmaisia ”By Robert Paulig” sekä Robert Pauligin nimikirjoitusta nimenselvennyksineen kahvilapalveluidensa ja tuotteidensa markkinoinnissa. Kiistan keskiössä oli tunnusten ROBERT PAULIG ja ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS käyttö-oikeus.

Juttu oli saanut alkunsa vuonna 2004, jolloin PAULIG-yhtiöt olivat hakeneet liike-talautakunnan lausuntoa. Liiketalautakunta katsoi vastaajan toiminnan hyvän liiketavan mukaiseksi.<sup>194</sup> Helsingin käräjäoikeus katsoi merkkien välisestä sekaan-nusvaarasta huolimatta, että vastaaja oli toiminut hyvän liiketavan mukaisesti ja näin ollen nautti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta-vaikutuksen välityksellä tavaramerkkilain 3 §:n mukaista suojaa.<sup>195</sup> Helsingin hovioikeus katsoi vastaajan toimineen hyvän liiketavan vastaisesti ja kumosi käräjäoi-keuden tuomion.

EUT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa sovelletaan kaikkiin 5 artiklan nojalla saavutettuihin yksinoikeuksiin, siis myös laajalti tunnettuihin merkkeihin.<sup>196</sup> Hyvän liiketavan mukainen toiminta on siten lähtökohtaisesti hyväksyttävä syy toi-sen merkin käytölle. Samoin on vaikea kuvitella, että hyvän liiketavan mukainen toi-minta voisi merkitä erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyt-töä taikka olla haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Toisin kuin Suomen SopMenL:ssa tavaramerkkidirektiivissä hyvän liiketavan mukaisuuden käsite ei luo uusia oikeuksia tavaranmerkinhaltijalle esimerkiksi merkin good will -arvon tai laa-ajan tunnettuuden ansiosta.<sup>197</sup> Hyvän liiketavan mukaisuuden käsite EUT:n ratkaisu-käytännössä määritellyllä tavalla toimii neutraalina tasapainolautana tavaramerkki-direktiivin 5 ja 6 artiklojen vastakkaisten intressien yhteensovittamiseksi.<sup>198</sup>

Hovioikeus totesi korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2005:143 viitaten, että tavaramerkinhaltijan yksinoikeus ei oikeuta sekoitettavuudesta huolimatta

192 KKO 2006:17, kohta 21 ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 46.

193 HelHO 30.6.2009/1790. Ei lainvoimainen.

194 Keskuskauppakamarin liiketalautakunnan lausunto 864/2004. Julkistamislupa annettu 23.12.2004.

195 HelKäO 1.11.2006/27766.

196 C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, 23.2.1999, kohta 62; ja C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, 7.1.2004, kohta 16; ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 29.

197 Laki sopimattomasta menettelystä eilinkeinotoiminnassa (27.12.1978/1061) 2 § ja 2a §.

198 C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, 23.2.1999, kohta 62; ja C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, 7.1.2004, kohta 16; ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 29.

kieltämään toista käyttämästä tavaransa tunnuksena toiminimeään tai nimeään, jos toiminimen tai nimen käyttö on hyvän liiketavan mukaista. Hovioikeus (ja käräjäoikeus) on ratkaisunsa perusteeksi hyväksynyt tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan pysyvyyden tavaramerkinhaltijan yksinoikeuteen nähden. Kysymys oli siitä, miten laajalti tunnetun merkin suojan periaatteet tulee ottaa huomioon arvioitaessa hyvän liiketavan mukaisuutta.<sup>199</sup>

Hovioikeus arvioi ensin vastaajien tunnusten käyttöä pakkauksissa ja toteaa etteivät tunnukset esiinny tuotepakkauksissa ja markkinointimateriaalissa niin huomaamattomasti, ettei ostavan yleisön huomio kiinnittyisi niihin. Tunnuksia ei myöskään käytetty pelkästään toissijaisina tunnuksina vaan logomaisesti. Tästä syystä hovioikeus katsoo, että tunnuksia on käytetty tavalla, jonka perusteella voi syntyä vaikutelma tuotteiden yhteydestä Paulig-yhtiöihin. Hovioikeus viittaa myös Paulig-yhtiöiden teettämään markkinatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan laajalti tunnetun merkin suojaa arvioitaessa on riittävää, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa, ja oikeudellinen sekaannusvaara on olemassa vaikka jotkut kuluttajat kykenisivät erottamaan merkit toisistaan. Se, että on hyödynnetty vastaajayhtiöissä toimivan henkilön nimeä, ei poista sekaannusvaaraa. Mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, että tunnuksia on käytetty niin, että siitä voi syntyä vaikutelma liikesuhteesta osapuolten välillä. Tunnusten käyttämisellä on myös heikennetty Paulig-yhtiöiden tavaramerkkien arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä ja laajaa tunnettua. Lopuksi hovioikeus katsoo, ettei liiketapalautakunnan lausunnolla ole merkitystä arvioitaessa, ovatko vastaajat toimineet *tavaramerkkioikeudellisesti* hyvän liiketavan mukaisesti. Lisäksi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamaa hyväksyttävä syy, samoin kuin tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklan ”due cause”, edellyttää *välttämätöntä syytä* käyttää toisen tavaramerkkiä.<sup>200</sup>

Hovioikeus vaikuttaa tekevän hyvän liiketavan mukaisuutta määritellesään eroa tavaramerkkioikeudellisen hyvän liiketavan mukaisuuden ja muun hyvän liiketavan mukaisuuden välille. Ratkaisussa hyödynnetään tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa koskevaa EUT:n ratkaisukäytäntöä, jossa tämäntyyppistä erottelua ei ole tehty. Päinvastoin EUT on vakiintuneesti katsonut, ”että kun direktiivin 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteen sovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamisso-

199 HelHO 30.6.2009/1790, s. 9. HelKäO, 1.11.2006/27766 s. 67-68. C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik, 16.11.2004, kohta 83.

200 Lyhennelmä hovioikeuden tuomiosta ja korostukset kirjoittajan. HelHO 30.6.2009/1790, s. 10-11.

pimuksen tavoitteena.<sup>201</sup> Markkinoilla tulee vallita vain yksi käsitys hyvän liiketavan mukaisuudesta, joka ottaa kaikkien markkinatoimijoiden intressit huomioon.<sup>202</sup>

Lähtökohta arvioinnissa on vääristymättömän kilpailun markkinat, eikä kilpailijan intresseille käytetään tavaramerkkiä tai tavaramerkinhaltijan intressille kieltäen käyttöä anneta erilaista painoarvoa. Annetut tulkintaohjeet tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan mukaisesta kielletystä toiminnasta eivät toimi edellytyksinä kiellon määrittämiselle, joita vastaan kilpailijan toimia yksipuolisesti ja supistetusti verrataan. Vapaan kilpailun markkinoilla käyttö on lähtökohtaisesti sallittua ja ainoastaan poikkeuksellisesti kiellettyä. Näin ollen kilpailijan toimintaa tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan arvioida onko toiminta hyvän liiketoiminnan mukaisista.<sup>203</sup> Edellytykset tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan soveltuvuudelle ovat edelleen kaksijakoiset: tarvitaan joko a, b tai c kohdassa mainittu syy merkin käyttöön ja hyvän liiketavan mukainen toiminta.<sup>204</sup>

Hovioikeuden esittämä käsitys sekoitettavuudesta vaikuttaa kaksijakoiselta, kun sitä sovelletaan laajalti tunnettuihin merkkeihin. Suojan saamiseksi ei vaadita sekoitettavuutta tai sekaannusvaaraa, ainoastaan sitä, että kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa. Tavaramerkkilain terminologian harhaanjohtavuudesta johtuen on vaikea tietää, käyttääkö HO termejä sekoitettavuus ja sekaannusvaara siksi, että nämä ovat lain sananmuodon edellytyksiä suojalle, vai siksi, että se on antanut sekoitettavuudelle tai sekaannusvaaralle oikeudellista merkitystä laajalti tunnetun merkin suojan arvioinnissa. Hovioikeus kuitenkin toteaa, että arvioitaessa sekaannusvaaraa tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa. Arvioidessaan vastaajan tunnusmerkkien käyttöä hovioikeus ilmeisesti kysyy, *yhdistävätkö* kuluttajat vastaajan käytön ansiosta merkit toisiinsa tai jopa voidaanko vastaajan tunnusmerkkien käytön nojalla olla yhdistämättä merkkejä toisiinsa. Näin tunnettuus vaikuttaa korostetusti arvioinnin jokaisessa kohdassa. Vastaavasti ns. lieventäville asianhaaroille ei kantajan merkin tunnettuuteen vetoamista anneta lainkaan merkitystä.<sup>205</sup>

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklasta tai EUT:n käytännöstä ei löydy tulkintaohjetta, jonka mukaan hyvän liiketavan mukaisuus arvioidaan laajalti tunnetun merkin suojaa nauttivan merkin tapauksessa sen perusteella, yhdistävätkö kuluttajat merkit toisiinsa. Sen sijaan laajalle tunnettuudelle *voi* kokonaisvaltaisessa, vastaajan merkin käytön hyväksyttävyydestä lähtevässä arvioinnissa antaa merkitystä, jos käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä tai on haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle.<sup>206</sup> Tavaramerkin laajalle tunnettuudelle annetaan kokonaisarvioinnissa suojan edellytysten mukai-

201 C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, 23.2.1999, kohta 62; ja C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, 7.1.2004, kohta 16; ja C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 29.

202 Vrt. Tapaus C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux, kohdat 18-21.

203 C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 45; C-17/06, Celine SA v. Celine SARL, 11.9.2007, kohta 34.

204 Tavaramerkinhaltijan oikeuttaa rajoittaa myös kilpailijan oikeus käyttää tai viitata tavaramerkkiin vertailevassa mainonnassa. Tätä ei säädelä tavaramerkkidirektiivin 6 artiklassa vaan vertailevaa mainontaa koskevassa direktiivissä (84/450/ETY).

205 Vrt. KKO 2010:12, kohdat 14 ja 15.

206 C-17/06, Celine SA v. Celine SARL, 11.9.2007, kohta 34; C-48/05, Adam Opel v Autec, 25.1.2007, kohta 34 ja 37.

nen merkitys, mutta tunnettuudella ei ole itsenäistä oikeudellista merkitystä.<sup>207</sup> Toisaalta laajalti tunnettujen merkkien erityisasema on huomioitu yhdessä EUT:n käytännöstä ilmenevän kielletyn toiminnan kriteerissä. Käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista, jos käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta.<sup>208</sup>

EUT:n tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan hyvän liiketavan mukaisuuden kriteerin arvioinnin lähtökohtana ovat seuraavat seikat:

Arvioidaan, miten tavaramerkki, jonka haltija kolmas ei ole, on esitystavassa tuotu esiin, miten tavaramerkki on erotettu kolmannen tavaramerkistä tai tunnusmerkistä, sekä miten kolmas on pyrkinyt takaamaan, että kuluttajat erottavat sen tavarat sellaisella tavaramerkillä varustetuista tavaroista, jonka haltija se ei ole.<sup>209</sup>

Hovioikeuden arviointi vastaajien toiminnasta vaikuttaa keskittyvän siihen, löytyykö toiminnasta kiellettäviä piirteitä. Merkitystä ei ole annettu sille, ettei PAULIG-tunnusta ole käytetty yksin taikka korostetusti, vaan osana pitempää lausetta ja aina ROBERT sanan yhteydessä. Hovioikeus katsoo, että THE ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS erottuu muista vastaajien käyttämistä tunnuksista selvästi. Epäselväksi jää, onko hovioikeus lainkaan arvioinut sitä, miten vastaajat ovat hyödyntäneet PAULIG-tunnusta, ja miten tunnus erottuu tai ei erotu vastaajien käytössä. Sen seikan selvittäminen on korkeimman oikeuden mukaan tärkeä osa kokonaisharkintaa, jotta voidaan ratkaista, onko vastaaja syyllistynyt kantajan tavaramerkin perusteettoman maineen tai tunnettuuden hyödyntämiseen.<sup>210</sup> Se, että vastaajat ovat käyttäneet muita tunnuksia ensisijaisina tuotemerkkeinä, ja se, että ne ovat tarkoituksella käyttäneet kiellettäviä tunnuksia viittauksina ROBERT PAULIGin henkilöön, ovat varteenotettavia tekijöitä.<sup>211</sup> On myös relevanttia kysyä, missä määrin viimeksi mainitut viittaukset on katsottava viittauksiksi Paulig-yhtiöihin. Kuitenkaan hovioikeuden tapa muodostaa kanta siitä, että tällainen vaikutelma voi syntyä, ottamatta huomioon seikkoja, jotka puhuvat vaikutelman syntymistä vastaan, ei ole korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön eikä EUT:n tulkintaohjeiden valossa perusteltu.<sup>212</sup>

Hovioikeus on katsonut, että toisen tavaramerkin hyödyntäminen vaatii tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin ja tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklan hyväksyttävän syyn sijasta välttämättömän syyn käyttää tavaramerkkiä. Hovioikeus ei perustele kantaansa eikä viittaa käytettyyn oikeusohjeeseen. Hovioikeus muuntaa yhden laajalti tunnetun suojan edellytyksistä vastaajaan toimintaan kohdistuvaksi vaatimukseksi. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin sananmuoto ”ilman hyväksyttävää syytä”

207 C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 29.

208 C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik, 16.11.2004, kohta 83; C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 48.

209 C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 48.

210 KKO 2005:143 kohta 46.

211 Vrt. KKO 2010:12, kohdat 14 ja 15.

212 KKO 2005:143 kohta 48-52. C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik, 16.11.2004, kohta 83; C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 48; C-17/06, Celine SA v. Celine SARL, 11.9.2007, kohta 34.

käännetään vastaajan taakaksi näyttää, että käytölle on hyväksyttävä syy tai tässä tapauksessa välttämätön syy. Myös laajalti tunnetun merkin haltijan on näytettävä kanteensa toteen.<sup>213</sup> Suojan edellytykset ovat kanteen keskeisimpiä elementtejä, eikä suojan saannin edellytysten täyttymistä voida siirtää vastaajan todistettavaksi. EUT:n Gillette-ratkaisussa pyritään aktiivisesti eroon tämänkaltaisesta tavaramerkinhaltijoiden intressejä korostavasta punninnasta hyvän liiketavan mukaisuutta punnittaessa punninnassa.<sup>214</sup>

## 3.2 EUT:n tulkintaohjeiden asettamat vaatimukset kansalliselle toimijalle

### 3.2.1 Intressipunninta

#### 3.2.1.1 TAVARAMERKIN SALLITTU KÄYTTÖ

Laajalti tunnettujen merkkien suojan rajat ovat erityisen vaikeasti hahmoteltavissa, sillä kaikenlainen käyttö nähdään helposti yrityksenä hyödyntää merkin erottamiskykyä ja mainetta. Oikeudelliselle suojalle on kuitenkin tavaramerkkidirektiivissä asetettu EUT:n ja korkeimman oikeuden toteamat selkeät rajat.

Ensinnäkin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla *kielletävissä oleva käyttö* edellyttää, että samankaltaista merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa tavaroita ja palveluja varten siten, että se voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville.<sup>215</sup>

Käyttäminen elinkeinotoiminnassa tarkoittaa, että merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa eikä yksityisesti.<sup>216</sup> Asiassa *Google France* EUT selkeytti vaatimusta niin, että se kohdistuu nimenomaan vastaajan tavaramerkin käyttöön eikä yleinen 'käyttö elinkeinotoiminnassa' tai 'käyttö taloudellisen hyödyn saamiseksi' riitä. Näin 5 artiklan nojalla kiellettävissä oleva käyttö edellyttää vähintään sitä, että kolmas käyttää merkkiä omassa alkuperäisessä viestinnässään.<sup>217</sup> Merkin sallitun käyttämisen edellyttämät teknisten edellytysten luominen ja korvauksen saaminen tästä palvelusta ei merkitse sitä, että kolmas käyttäisi merkkiä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan tarkoittamalla kiellettävissä olevalla tavalla. Näin ollen esimerkiksi indeksointipalvelun tarjoaja ei käytä tavaramerkkiä 'elinkeinotoiminnassa'.

213 On myös huomioitava, että yhden osapuolen teettämän markkinatutkimusten arvo vaihtelee sen mukaan, mitä tunnusmerkkioikeudellista kysymystä arvioidaan. Paulig -yhtiöiden teettämän markkinatutkimuksen todistusarvo lienee korkeimmillaan sen omien tunnusmerkkien tunnettuuden näyttämiseksi toteen. Se, että enemmistö kuluttajista yhdistää Robert Pauligin Pauligin tai Gustav Pauligiin, on tunnusmerkkioikeudelliselta todistusarvoltaan ongelmallista. Robert Paulighan on Paulig-suvun jäsen. Tunnusmerkkioikeudellisesti relevanttia jaottelua markkinatutkimuksessa ei välttämättä olisi pystytty lainkaan tekemään tämän tapauksen tosiseikkojen valossa. Markkinatutkimusten todistusarvoa voisi arvioida tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tulkinnasta annettujen tulkintaohjeiden valossa eli kiinnittäen huomiota siihen, missä määrin vastaajan vilpillisyyttä vähentävä toiminta on otettu tutkimuksessa ja siinä esitetyissä kysymyksissä huomioon.

214 KKO 2005:143 kohta 48-52. Tapaus C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik, 16.11.2004, kohta 83; Tapaus C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, 17.3.2005, kohta 48; Tapaus C-17/06, Celine SA v. Celine SARL, 11.9.2007, kohta 34.

215 C-206/01, Arsenal Football Club, kohta 40, C-17/06, Celine, kohta 17, C-62/08, UDV North America, kohta 44 ja Yhdistyneet tapaukset C-236-238/08, Google France et al, kohta 50.

216 C-236-238/08, Google France et al, kohta 50.

217 C-236-238/08, Google France et al, kohta 55-56.

Asiassa *Adam Opel* EUT totesi, että 5 artiklan mukaan ”käyttäminen -- tavaroita ja palveluita varten”, koskee tilannetta, jossa kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia kaupan pitämiään tavaroita tai suoritettavia palveluja varten, jotka ovat **samoja** kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.<sup>218</sup> Aiemmpaa BMW-tapauksen yhteydessä mainittua käyttämistä olosuhteissa, joissa oli ”erityinen ja erottamaton yhteys” tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja kolmansien suorittamien palveluiden välillä, ei BMW-tapauksen poikkeustilannetta lukuun ottamatta voitu pitää 5 artiklan mukaisena käyttämisenä tavaroita ja palveluita varten.<sup>219</sup> *Adam Opel* -tapauksessa autojen pienoismalleja valmistava yritys, joka ei myynyt ajoneuvoja, ei käyttänyt merkkiä tällä tavalla tavaroita ja palveluita varten.<sup>220</sup> Kuitenkin se, ettei kolmas taho omista myymiään tuotteita vaan edustaa myyjää ei merkitse sitä, ettei kolmas käytä merkkiä direktiivin 5 artiklan tarkoittamalla tavalla samoja tavaroita ja palveluita varten.<sup>221</sup> Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa mainittu toiminta eli merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tai palvelujen pitäminen kaupan merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen sekä merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa, ovat käyttöä tavaroita tai palveluja varten.<sup>222</sup> Kyse on siis kolmannen suorittamasta tavaroiden tarjoamisesta tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä käyttäen tai merkin käyttämisestä mainonnassa.<sup>223</sup>

Pelkästään se, ettei merkki esiinny mainoksessa, ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla tavaramerkkidirektiivin nojalla kiellettävissä. EUT:n mukaan laajennettuun tulkintaan vaikuttaa myös se, että direktiivin laatimisajankohtana sähköinen kaupankäynti ja mainonta eivät vielä olleet lyöneet itsensä läpi. Kun kolmas on valinnut toisen tavaramerkin avainsanaksi ja siten pyrkinyt siihen, että internetin käyttäjät napsauttavat mainostajan omia linkkejä, kyse on tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisesti käyttämisestä tavaroita ja palveluita varten.<sup>224</sup> Tällaisesta käytöstä on myös kyse, kun mainostaja käyttää kilpailijan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä, jotta internetin käyttäjä havaitsisi paitsi tämän kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut myös kyseisen mainostajan tavarat tai palvelut. On muistettava, että tällaiselle käytölle voi olla perusteltu syy, kuten esimerkiksi asianmukainen käyttö vertailevassa mainonnassa.<sup>225</sup>

Tavaramerkinhaltija ei voi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla kieltää tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä, jos tällä käytöllä ei voida aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavarain tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tavarain tai

218 Tapaus C-48/05 *Adam Opel*, kohta 28.

219 Tapaus C-63/97, *BMW*, kohdat 39 ja tapaus C-48/05, *Adam Opel*, kohta 27.

220 Tapaus C-48/05, *Adam Opel*, kohta 30.

221 Tapaus, C-62/08, *UDV North America*, kohta 47-49.

222 Tapaus C-206/01, *Arsenal Football Club*, kohta 41, tapaus C-48/05, *Adam Opel*, kohta 20 ja Tapaus C. 236-238/08, *Google France* kohta 61.

223 Tapaus C-236-238/08, *Google France* kohta 62.

224 Tapaus C-236-238/08, *Google France* kohta 68. Samoin tilanteissa, jossa kolmas harhaanjohtavasti esittää omat tavaransa/palvelunsa alkuperäisinä, kohta 72.

225 Tapaus C-236-238/08, *Google France* kohta 70-71.

palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät.<sup>226</sup> Tavaramerkkidirektiivin 6 ja 7 artiklassa mainitut tilanteet voivat toimia esteenä 5 artiklan kiello-oikeuden soveltamiselle. Se, aiheuttaako käyttö vahinkoa tavaramerkin tehtävälle, riippuu esittämistavasta, mutta näin tapahtuu ainakin silloin, kun tavallisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen kuluttaja (internetin käyttäjä) ei voi tai voi vain hankalasti sen perusteella saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä.

Haltijalla on oltava oikeus kieltää kolmansien tekemien mainosten esittäminen, kun on vaarana, että internetin käyttäjät tulkitsevat ne virheellisesti tältä tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi eli mm. tilanteissa, joissa kolmas käyttää avainsanana samaa merkkiä, kuin kuluttajan käyttämä hakusana.<sup>227</sup> Vaikka mainoksessa ei vihjata yhteyden olemassaoloon, mutta alkuperä on siinä määrin epämääräinen, että tavanomaisesti valistunut kuluttaja ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkinhaltija vai kolmas, on katsottava, että alkuperätehtävälle aiheutuu vahinkoa.<sup>228</sup> Käytön voi myös kieltää silloin, kun kolmannen käyttö haittaa tavaramerkinhaltijan tavaramerkin käyttämistä myyninedistämistekijänä tai kaupallisen strategian välineenä.<sup>229</sup> Se, että tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä käytetään vallitsevan käytännön mukaisesti indeksointipalveluissa (luonnolliset hakutulokset, sponsoroidut linkit), ei voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin mainostehtävälle.<sup>230</sup>

Toiseksi, *kun on todettu* käytön loukkaavan tavaramerkinhaltijan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla kuuluva yksinoikeutta, tavaramerkkidirektiivin 6 artiklassa mainitut yksinoikeuden rajoitukset voivat estää käytön kieltämisen. Vastaajan toiminnan arvioimiselle on annettu tulkintaohjeita, mutta niiden soveltaminen on edelleen vaikeaa. Miten erottaa sallittu käyttö kielletystä, kun arvioitavana on abstraktin keskivertokuluttajan käsitys oikeudellisista vivahde-eroista? EUT:n ratkaisukäytännössä vakiintunut ohje sen selvittämiseksi käytetäänkö toiminimeä tunnusmerkkinä, voisi periaatetasolla olla hyödynnettävissä laajemminkin.

Hyvää liiketapaa koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, *missä määrin* yhtäältä kolmannen osapuolen *tapa käyttää* toiminimeä *ymmärretään kohderyhmässä* tai ainakin merkittävässä osassa kohderyhmää *osoitukseksi siitä, että* kyseisen kolmannen osapuolen tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, *välillä on yhteys*, ja toisaalta se, *missä määrin tämä kolmannen osapuolen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että* käyttötapa ymmärretään kohderyhmässä näin.

226 Tapaus C- L'Oréal ym., kohta 58. Tapaus C. 236-238/08, Google France kohta 77.

227 Tapaus C- 236-238/08, Google France kohta 85 ja 87.

228 Tapaus C- 236-238/08, Google France kohta 90.

229 Tapaus C- 236-238/08, Google France kohta 92. Avainsanamainonnassa se, että tavaramerkinhaltija voi joutua maksamaan korkeamman hinnan tavaramerkistään avainsanana taikka ei voi varmistua siitä, että heidän mainoksensa esiintyy ensimmäisenä, eivät itsessään aiheuta vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle, koska myös muita seikkoja otetaan huomioon esittämisjärjestyksen määrittämiseksi (kohdat 94-95).

230 Tapaus C. 236-238/08, Google France kohta 97-98.

Arvioinnissa on otettava huomioon myös, että kyse on tavaramerkistä, joka on tietyssä määrin tunnettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, ja että kolmas osapuoli voisi *hyödyntää* tätä *tunnettuutta* tavaroitaan markkinoidessaan.<sup>231</sup>

Vastaajan tapaa käyttää tunnusmerkkiä arvioidaan kokonaisuutena, jotta selviäisi, missä määrin kohderyhmä mieltää käytön osoitukseksi siitä, että osapuolten välillä on yhteys. Vain silloin kun yhteys löytyy, kysytään, missä määrin vastaajan olisi pitänyt olla tästä käsityksestä tietoinen. Tällöin arvioitavana on se, miten vastaaja on ottanut tiedon omassa käytössään huomioon. Näin ollen merkkien samankaltaisuus ei itsessään *takaa* hyvän liiketavan mukaisuuden arvioinnissa tarvittavaa yhteyttä. Sekoitettavuusarvioinnin tapaisesta oikeudellisesta yhteys-arvioinnista ei ole kyse, vaan tosiasiaista, joka on osapuolten näytettävissä toteen. Vastaajan ei voida katsoa hyödyntäneen toisen osapuolen tunnettuutta, ellei kuluttajien keskuudessa ymmärretä vastaajan käyttöä osoitukseksi siitä, että osapuolten välillä on yhteys.<sup>232</sup>

### 3.2.1.2 VÄLITTÄJIEN VASTUU

EUT lausui *Google France* tuomiossaan välittäjän vastuusta ja sähkökauppadirektiivistä seuraavaa:

”Direktiivin 2000/31 4 jaksolla, joka sisältää sen 12–15 artiklan ja jonka otsikko on ”Välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuu”, pyritään rajoittamaan tapauksia, joissa välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuu voi alalla sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan syntyä. Näin ollen edellytyksiä tällaisen vastuun syntymisen toteamiseksi on etsittävä tästä kansallisesta oikeudesta, mutta on kuitenkin otettava huomioon, että tämän direktiivin 4 jakson perusteella tietyt tapaukset eivät voi johtaa välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuun syntymiseen. Tämän direktiivin täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymisen jälkeen kyseisissä artikloissa vahvistettujen rajoitusten on pitänyt sisältyä kansallisen oikeuden sääntöihin, jotka koskevat tällaisten palvelun tarjoajien vastuuta.”

Näin ollen se, että Suomessa ei ole implementoitu sähkökauppadirektiiviä siten, että välittäjä voi välttyä vastuusta tavaramerkkiloukkauksista, ei johda siihen, että välittäjät olisivat *Google France* -tapaukseen nojalla tällaisen vastuun vapautuksen piirissä. Toisaalta, ratkaisu ilmentää ja vahvistaa sähködirektiivin päämäärän, jonka valossa kansallista lakia on tulkittava. *Google France* -tapauksessa EUT katsoi, että sähkökauppadirektiivin 14 artiklaa on tulkittava siten, että siinä vahvistettua sääntöä sovelletaan internetin indeksointipalvelun tarjoajaan, kun tällä palvelun tarjoajalla ei ole sellaista aktiivista roolia, jonka vuoksi tämä tuntee tallennetut tiedot tai

231 C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik*, 16.11.2004, kohta 83, C-17/06, *Celine SA v. Celine SARL*, 11.9.2007, kohta 34.

232 KKO 2010:12, kohdat 14 ja 15 ja C-48/05, *Adam Opel v Autec* kohta 24.



valvoo niitä. Jos kyseisellä palvelun tarjoajalla ei ole tällaista roolia, se voi olla vastuussa mainostajan pyynnöstä tallentamistaan tiedoista vain, jos palvelun tarjoaja ei ole viipymättä poistanut näitä tietoja tai estänyt pääsyä niihin saatuaan tiedon niiden tai kyseisen mainostajan toiminnan laittomasta luonteesta.

Kansallisen ratkaisijan on tutkittava, onko tämän palvelun tarjoajan rooli neutraali siten, että sen toiminta on puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista, mikä merkitsee sitä, että se ei tunne tallentamiaan tietoja eikä valvo niitä.<sup>233</sup> Pelkästään se, että palvelu on maksullinen tai se, että valittu avainsana ja internetin käyttäjän hakusana vastaavat toisiaan, ei tarkoita sitä, että palveluntarjoaja tuntee mainostajien syöttämät tiedot tai valvoo niitä. Merkityksellistä on palveluntarjoajan rooli viestin laatimisessa tai avainsanojen asettamisessa tai valinnassa. Kansallisen tuomioistuimen on konkreettisten yksityiskohtien ja EUT:n sähkökauppadiirektiivin ja tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta antamien tulkintasuositusten valossa arvioitava, onko palveluntarjoaja potentiaalisesti vastuusta vapaa ja mikäli ei ole, onko kyse sellaisesta tavaramerkin käytöstä, joka tavaramerkinhaltija yksinoikeutensa nojalla voisi kieltää. Kummassakaan tapauksessa ratkaisijalla ei ole valittavanaan kompromissiratkaisua. Todetessaan, että palveluntarjoaja ei ole vastuusta vapaa, suoraan lain nojalla seuraa tavaramerkinhaltijan oikeus kielto määräykseen ja kohdulliseen hyvitykseen tavaramerkin käytöstä. Mikäli todetaan, että loukkaavaksi väitetty käyttö ei ole yksinoikeuden nojalla kiellettävissä, tavaramerkinhaltijalla ei ole mahdollisuutta saattaa edes täysin passiivista palveluntarjoajaa vastuuseen.

Tietoyhteiskuntapalvelujen saatavuuteen, toimivuuteen ja kattavuuteen liittyvät yhteiskunnalliset ja suuruusluokaltaan huomattavat julkiset ja yksityiset taloudelliset intressit huomioon ottaen nykyinen lainsäädännön tila on huolestuttava.

### 3.2.1.3 SEURAAMUKSET JA LOUKKAUSTILANTEET

Tavaramerkkiloukkauksesta tuomitaan se, joka loukkaa toisen rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla saatua yksinoikeutta tavaran tai palvelun tunnusmerkkiin. Tahallisuudesta loukkauksesta voi rikoslain 49 luvun 2 §:n nojalla tuomita rangaistukseen teollisoikeusrikkoksesta tai tavaramerkkilain 39 §:n 1 momentin nojalla tavaramerkkirikkomuksesta.<sup>234</sup> Seuraamukset ovat osittain yleisiä ja osittain tahallisuuden asteesta riippuvaisia.

Tavaramerkinhaltijalla on oikeus kielto määräykseen.<sup>235</sup> Kielto voidaan määrätä väliaikaisena oikeudenkäynnin kestäessä tai siksi kunnes pääasia on lainvoimaisesti ratkaistu.<sup>236</sup> Kielto-oikeudesta seuraa myös oikeus vaatia loukkaavan merkin

233 Julkisasiamies Jääskinen on 9.12.2010 antamassaan ratkaisuehdotuksessaan tapauksessa C- 324/09, L'Oreal SA et al v. eBay International et al., kyseenalaistanut EUT:n tulkintaa tapauksessa Google France, jonka mukaan välittäjä on neutraali ainoastaan kun sen toiminta on puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista. Julkisasiamies pitää virheellisenä tulkintaa, jossa 14 artiklan tulkinnassa käytetään sähkökauppadiirektiivin perustelukappaleen 42 määritelmää välittäjän toiminnasta. (kohdat 139-141) Sen sijaan, hän pitää perusteltuna tulkita 14 artiklaa sähkökauppadiirektiivin perustelukappaleen 46 valossa, jolloin vastuun vapautus määräytyy sen mukaan onko laitoin toiminta toisiasiallisesti välittäjän tiedossa (kohdat 140-144).

234 Rikosprosessit ovat käytännössä melko harvinaisia ja loukkaukset ovat melko selviä. Salmi-Häkkinen-Oesch-Tommila, s. 657-658 ja 666-667.

235 Tavartamerkilain 38 § 1 momentti.

236 Tavaramerkkilain 48 §.

poistamista tai muuttamista, ja ellei se ole mahdollista, tavaroiden hävittämistä. Loukkaavaksi väitetty omaisuus voidaan myös ottaa takavarikkoon.<sup>237</sup> Tuomioistuimien voi määrätä vastaajan korvaamaan kustannukset siitä, että kantaja soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta. Määräystä harkitessaan tuomioistuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, määräyksestä aiheutuvat kustannukset sekä muut vastaavat seikat.<sup>238</sup>

Tavaramerkkilain 41, 48 ja 48 a §:ssä mainitaan vakuuden asettamisesta siltä varalta, että annettu kieltomääräys tai muu turvaamistoimi osoittautuu perusteettomaksi. Muiden turvaamistoimien yhteydessä vakuuden asettamisesta ei mainita. Tavaramerkkilaisissa ja laissa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita-asioissa viitataan oikeudenkäymiskaaren 7 lukuun ja ulosottolakiin, joiden nojalla hakijalla on velvollisuus asettaa vakuus kieltotuomion tai muun turvaamistoimen voimaan saattamiseksi. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun mukaan hakija on ankarassa vastuussa vahingosta, joka aiheuttomasta turvaamistoimesta aiheutuu vastapuolelle. Suomen tuomioistuimissa ei yleensä lausuta vakuuden asettamisesta edes niissä tapauksissa, jossa nimenomaan jätetään asia tuomioistuimen harkintaan.<sup>239</sup> Tavaramerkkilain 48 a §:n nojalla ei tiettävästi ole keskeyttämismääräystä vielä Suomessa annettu.

Oikeus kohtuulliseen hyvitykseen tavaramerkin käytöstä on tahallisuudesta riippumatta voimassa, jos kanne pannaan vireille 5 vuoden sisällä vahingon aiheutumisesta.<sup>240</sup> Se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa.

Oikeussuojakeinot ovat tavaramerkinhaltijan käytettävissä, kun hän osoittaa todennäköiseksi sen, että hänen oikeuttaan on loukattu ja nostaa kanteen kuukauden sisällä kieltotuomion antamisesta. Nykyisen tavaramerkkilain nojalla on vaikea nähdä tilannetta, jossa tavaramerkinhaltijan oikeuden loukkauksen pelkätään rekisteröinnin tai laajan tunnettuuden voimalla ei voisi katsoa toteutuneen. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että tavaramerkkilain soveltamisalan rajat on piilotettu vaikeasti avautuvien, osittain vierasperäisten oikeudellisten käsitteiden taakse, ja toisaalta tavaramerkkilain sananmuodon harhaanjohtavuudesta ja lain yleisestä sekavuudesta.

Esimerkkinä voidaan mainita lain tavaramerkinhaltijan oikeuksia ja mahdollisia oikeussuojakeinoja yksityiskohtaisesti luettelevat säännökset, jotka runsauden sarvesta kumpuavat. Samalla kilpailijoiden oikeuksia, yksinoikeuden rajoituksia tai edes lain soveltamisalaa ei mainita. Tässä jo lähtökohtaisesti vaikeassa ratkaisutilanteessa

237 Tavaramerkkilain 41 §.

238 Tavaramerkkilain 41 a §.

239 HelHO 2007:24, 19.12.2007, asiassa Mülhens, Eurocos Cosmetics ja Parfums Rochas v. SKB Perfumes LLC, jossa kantaja velvoitettiin korvaamaan aiheuttomasta takavarikosta aiheutuneet kulut. Käräjäoikeuden tai hovioikeuden tuomioista ei ilmene, että kantaja olisi alun perin asettanut vakuutta, siltä varalta, että määräys oli aiheeton. Tuomioistuimien olisi todennäköisesti ulosottolain nojalla lausunut asiasta samalla kuin määräsi takavarikon peruutetuksi, mikäli vakuus olisi asetettu, ja tuominnut siitä maksettavaksi vastaajalle tuomiossa määrätty korvaukset. Tavaramerkkilain 41 § 2 momentin nojalla tuomioistuimien, milloin katsoo tarpeelliseksi, voi vaatia hyväksyttävän vakuuden asettamista ennen omaisuuden asettamista takavarikkoon. Ks. myös esim. KKO 2004:4 ja KKO 2004:32 ja KKO 2008:96.

240 Tavaramerkkilain 38 §:n 3 momentti ja 40 §

ratkaisija joutuu tulkitsemaan lainsäädäntöä EU-oikeuden valossa, jossa pahimmillaan on sovellettavissa useita direktiivejä ja EUT:n tulkintasuosituksia. EUT:n tulkintasuositukset eivät ole yksiselitteisiä ja ne asettavat velvoitteita suorittaa sellaisten intressien punnintaa, jota ei Suomessa yleensä ole jätetty tuomioistuinten tehtäväksi.

Pahimmassa tilanteessa ratkaisija joutuu käsittelemään perustuslaissa suojattujen sananvapauden, taiteenvapauden tai omaisuuden suojaa koskevien intressien punnintaa tavaramerkkilain valossa. Joka tapauksessa ratkaisija on velvollinen sovittamaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista ja toisaalta tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat perustavanlaatuiset intressit.<sup>241</sup>

Tietoyhteiskuntapalveluja koskevilta osin yksi langettava tuomio voi saada kauaskantoisia vaikutuksia, sillä potentiaalisia loukkaustilanteita, loukattuja merkkejä ja loukattuja oikeudenhaltijoita on lukemattomia. Yhteiskunnan kehityksen kannalta tämänkaltainen aukko laissa voi seurauksiltaan olla vain negatiivinen, ja johtaa väijäämättä epätietoisuuteen markkinoilla ja todennäköisesti palveluntarjoajien ylimitoitettun itsesääntelyyn ja siitä seuraavaan kuluttajien palvelun laadun heikentymiseen. Tilanne normalisoituu vain säätämällä nykyistä yksityiskohtaisemmin loukkauksista, erottamalla välillinen loukkaus välittömästä ja rajaamalla välillisen loukkaajan vastuu. EUT on vahvistanut sähkökauppadirektiivin perustavoitteen sähköisen kaupankäynnin tukemisesta ja markkinoiden toimivuuden EU:n perussopimusten valossa ensiarvoisen tärkeäksi. EU:n 31.5.2010 vahvistetun digitaalistrategian mukaan

”tarkoituksena on viitoittaa tie, jolla T[ieto]V[iestintä]T[ekniika]:n yhteiskunnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet voidaan hyödyntää mahdollisimmat laajasti; tämä koskee erityisesti internetiä, joka on korvaamaton väline taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa: liiketoiminnassa, työnteossa, peleissä ja leikeissä, viestinnässä ja vapaassa itseilmaisussa. Strategian onnistunut toteuttaminen synnyttää innovaatioita ja talouskasvua ja tuo parannuksia sekä kansalaisten että yritysten arkeen. Digitaalitekniikan laajempi ja tehokkaampi käyttö antaa Euroopalle mahdollisuuden vastata keskeisiin haasteisiinsa ja parantaa eurooppalaisten elämänlaatua esimerkiksi paremman terveydenhuollon, turvallisempien ja tehokkaampien liikenne ratkaisujen, puhtaamman ympäristön, uusien viestintämahdollisuuksien sekä julkisten palvelujen ja kulttuurisäilytöjen helpomman saatavuuden kautta.”<sup>242</sup>

Tietoyhteiskunnassa tavaramerkkien käyttötilanteet ovat muuttuneet ja seurauksena on uudenlaisia väitettyjä loukkaustilanteita, jotka ovat vaikutuksiltaan kauaskantoiset. Se, milloin muuttuneista käyttötavoista syntyy tavaramerkinhaltijalle sellaista haittaa, jota tavaramerkkilainsäädännöllä pyritään estämään, tulisi tässä valossa määritellä lisäämällä soveltamisalaa määrittelevä säännös uuteen

241 Tapaus C-228/03, Gillette, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 9.12.2004, kohta 70 ja Tapaus C-228/03, Gillette, kohta 29.

242 /COM/2010/0245f/2\* Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous- ja Sosiaaliskomitealle ja alueiden komitealle Euroopan digitaalistrategia, Johdanto.

tavaramerkkilakiin. Tämä säännös voi nojautua EUT:n ratkaisukäytäntöön tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan osalta, mutta tarkoituksenmukaisempaa olisi säilyttää joustavuus soveltaa tavaramerkkilakia myös mm. verkkoympäristössä.<sup>243</sup> Tämän valossa myös tavaramerkinhaltijoiden 5 artiklassa määritelty kielto-oikeuden laajuus tulisi tarkistaa. Näin vältetään siitä, että lain sananmuotoa joudutaan tulkitsemaan laveasti tavaramerkinhaltijoiden perusteltujen intressien suojaamiseksi.

Vaikka selvityksessä esitetään, että EUT:n tulkintasuosituksia on noudatettava ja sisällytettävä uuteen tavaramerkkilakiin, lain rakenteen ei tulisi määräytyä tavaramerkkidirektiivin monimutkaisen rakenteen mukaan. Uuden lain tulisi olla selkeä ja moderni kokonaisuus, joka sisältää kansallisessa ja EU:n oikeuskäytännössä vakiintuneet käsitteet ja sovittaa yhteen eri direktiivien nojalla annettuja sääntöjä ja niiden taustalla olevia intressejä. Tämä tehtävä kuuluu EUT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansalliselle ratkaisijalle, ja näitä kysymyksiä on Suomessa perinteisesti ratkonut lainsäätävä.

### 3.2.2 Tavaramerkkilain soveltuvuus verkkoympäristössä

Tavaramerkkilain mukaan mikä tahansa merkki, jolla voidaan erottaa toisen elinkeinoharjoittajan tuotteet muiden elinkeinoharjoittajien tuotteista voi nauttia tavaramerkkioikeudellista suojaa. Perinteisten sana-, kuvio- ja yhdistelmämerkkien rinnalle tulivat ääni-, haju- ja kolmiulotteiset (tavaran, sen osan tai pakkauksen muoto) merkit. Tavaramerkki rekisteröidään siihen tavara- ja palveluluokkaan missä sitä käytetään. On mahdollista, että sama merkki on rekisteröity eri toimijoille eri aloilla ja ne toimivat rinnakkain markkinoilla vaikuttamatta toistensa toimintaan.

Suojan ytimessä on kielto-oikeus eli oikeus kieltää toista käyttämästä samantaista tai samankaltaista merkkiä markkinoinnissa tuotteidensa tai palvelujensa tunnuksena. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan merkin paneeminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tai palvelujen pitäminen kaupan merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen sekä merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa ovat esimerkkejä sellaisesta tavaramerkin käytöstä, joita tavaramerkinhaltija voi yksinoikeutensa nojalla kieltää.<sup>244</sup> Tavaroiden jälleenmyynnin turvaamiseksi tavaramerkinhaltijan kielto-oikeus sammuu (raukeaa) niiden tavaroiden osalta, jotka hänen suostumuksellaan on tuotu markkinoille.

Verkkoympäristössä nousee esille tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa, metatageissa, avainsanana, hakusanana, sähköpostiosoitteessa tai otsikossa, omilla tai toisen internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa ja virtuaalimaailmoissa. Verkkoympäristö ei myöskään rajoitu elinkeinotoimintaan. Yksityishenkilö, joka käyttää tavaramerkkiä

243 Selvityksen liitteenä olevassa dokumentissa on otettu esimerkkejä siitä, miten tavaramerkkilain sanamuoto 1-13 §:ssä on muiden maiden laeissa täydennetty yksinoikeutta rajoittavasti. Selvityksen loppupäätelmä on, että on tarkoituksenmukaista säätää kokonaan uusi tavaramerkkilaki,

244 Tapaus C-206/01, Arsenal Football Club, kohta 41, tapaus C- 48/05, Adam Opel, kohta 20 ja Tapaus C. 236-238/08, Google France kohta 61.

verkossa, voi aiheuttaa huomattavaa haittaa tavaramerkinhaltijalle esimerkiksi yhtiön tavaroita, palveluja tai sen toimintaan kohdistuvan kritiikin leviämisenä.

Samalla informaatiotulvan keskellä tavaramerkit ovat entistä tärkeämpiä yrityksille, sillä niillä voidaan tehokkaasti yksilöidä yrityksen tuotteet tai palvelut ja erot tautua muista. Tavaramerkinhaltija hakee luonnollisesti mahdollisimman laajaa suojaa merkeilleen. Teknisesti verkkoympäristössä puhutaan lähinnä sanamerkin suojasta.<sup>245</sup> Kuitenkin suurin osa rekisteröidyistä merkeistä on yhdistelmä- tai kuvio-merkkejä, joihin sisältyy värein, fontein, kuvioin tai muulla tavoin tyylitelty sana. Yksinoikeus tällaiseen merkkiin ei koske itse sanan käyttöä esim. kaikissa sijamuodoissa ja tarkoituksissa, vaan rajoittuu tyyliteltyyn sanaan sekoitettavissa olevien merkkien käytön estämiseksi. Laajempaa suojaa on saatavissa vain osoittamalla, että merkki on laajemmin vakiintunut kuluttajien keskuudessa yrityksen tunnukseksi (esim. Stocka Stockmannille tai Kokis Coca-Colalle).<sup>246</sup> Tällöinkin yksinoikeus koskee vain käyttöä samanlaisilla tai samankaltaisilla tuotteilla, ellei yritys osoita tunnettuutta myös ko. vastaajan käyttöalalla.

Tavaramerkkilain periaatteelliset rajat joutuvat verkkoympäristössä koetukselle, kun käsiteltävänä voi olla uudentyyppinen käyttö, käyttöyhteys tai käyttäjätaho. Tavaramerkinhaltijan suojaamisesta lähtevässä asiassa tavaramerkkilain käsitteissä piilevät rajoitukset kuten "tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä", "elinkeinotoiminnassa", "hyvän liiketavan mukaisesti" ja "ilman hyväksyttävää syytä", eivät välttämättä yhtä selkeästi tule esille verkkoympäristössä kuin reaali maailmassa.

Tavaramerkkilakia olisi syytä rekaliroida myös verkkoympäristöön soveltuvaksi. Aidosti monimutkaisista asioista ja käsitteviidakosta voisi rajata ratkaisijalle joustavan, mutta selkeästi tiettyihin tilanteisiin rajatun säännöksen, jolla välttyttäisiin musta-valkoajattelusta lain soveltamisessa harmaalla alueella eli lain soveltamisalan rajamaastossa. Tämänkaltainen *fair use* -säännös voisi sisältää esimerkkejä selkeistä tilanteista, jossa kielto-oikeuden soveltamiselle on este ja loukkausolettama väistyy (esim. tavaramerkkidirektiivin 6 ja 7 artiklat, vertaileva mainonta, yksityinen käyttö, sananvapaus), ja rajatun yleislausekkeen tulevaisuuden tilanteita varten. *Fair use* -säännöksen tarkoituksena olisi antaa ratkaisijalle mahdollisuus tietyissä tilanteissa hyödyntää joustavampi hyvän liiketavan mukaisuuden -käsite, jossa korostetut tavaramerkinhaltijan intressit eivät pakottaisi musta-valkoiseen ratkaisuun. On muistettava, ettei tämä tarkoita kilpailijoiden<sup>247</sup> intressien korostettua suojaamista vaan tasavertaisen tilanteen luomista, jossa molempien tahojen intressit ovat yhtä painavia. Tapauksen tosiseikoista lähtevä punninnan tulisi kuitenkin olla siinä määrin objektiivisella tasolla, että yleisesti huomioidaan tavaramerkinhaltijan perustellut intressit ja vapaan kilpailun intressit, eikä rajoiteta arviointia vain kyseisten toimijoiden intressien punnintaan.

245 Virtuaali maailmassa muiden merkkien suoja on myös keskeisessä asemassa.

246 Ks. myös Pihlajarinne, s. 166, joka käyttää esimerkkejä KONE ja NOKIA.

247 Tavaramerkkilaki rajoittuu edelleen elinkeinotoimintaan ja lähtökohtaisesti suojaa kilpailevaa toimintaa vastaan. Näin ollen tavaramerkinhaltijan perusteeton väite yksinoikeuden ulottamisesta yksityisen käytön tai sananvapauden suoja-alan piiriin tulisi voida perusteettomana jättää tutkimatta.

## 4 Loppupäätelmiä

Vuoden 1964 tavaramerkkilaki on vuosien kuluessa tehtyjen teknisten lisäysten ja muutosten myötä menettänyt sisäisen johdonmukaisuutensa eivätkä lain sananmuoto ja sisältö enää vastaa oikeuden tai nykytalouden vaatimuksia. Vaikeaselkoinen, paikoin harhaanjohtava ja aukollinen laki heijastuu yhteiskuntaan ja taloudellisten toimijoiden suhteisiin, joka heikon ennakoitavuutensa johdosta johtaa liian suureen varovaisuuteen ja markkinoita vääristävään itsesääntelyyn kuluttajien kustannuksella.

Teknologian kehitys, kansainvälistyneet markkinat ja EU-oikeus on huomioitava tavaramerkkilainsäädännössä tavalla, joka määrittää lain perusrakenteen uudelleen. Perusrakenne on jo kansallisessa ja EU-oikeudellisessa oikeuskäytännössä joltain osin määritelty, mutta lisähaasteen lainsäätäjälle asettaa eri direktiivien tavoitteiden yhteensovittaminen tavaramerkkilainsäädännön yksityiskohtaisten säännösten kanssa.

Tunnusmerkkioikeudellinen lainsäädäntö ei edellä esitetyn mukaisesti korjaannu osittaisuudistuksella. Sen vaikutus muihin immateriaalioikeuslakeihin ja markkinalainsäädäntöön olisi arvioitava kokonaisuutena niin kuin muissa Pohjoismaissa on jo tehty. Ajankohta hankkeelle on otollinen, koska tunnusmerkkilainsäädännössä on otettava huomioon myös toiminnallinen uudistushanke, jolla immateriaalioikeudellisten asioiden käsittely keskitetään markkino-oikeuteen. Tunnusmerkkilainsäädännön ajan tasalle saattaminen luo edellytykset vapaalle kilpailulle reaali maailmassa ja verkkoympäristössä sekä innovatiivisen informaatioteknologian kehitykselle ja sen laajaan hyödyntämiseen markkinoilla.

# Lähteet

## Kirjallisuus:

Drockila, Lauri (1986) Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta.

Mylly, Tuomas (2001) Rinnakkaistuonnista Euroopan yhteisön oikeudessa. Teoksessa: Tuomas Mylly (toim.) Imateriaali oikeudet kansainvälisessä kaupassa, 30–78.

Kamperman-Sanders, Anselm (1997) Unfair competition law : the protection of intellectual and industrial creativity.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 864/2004. Toisen maineen, mainosarvon ja tunnettuuden hyväksikäyttö. Julkistamislupa annettu 23.12.2004.

Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne (2002) Lärobok i immaterialrätt upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt . 7 uppl.

Levin, Marianne (2007) Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt. 9 uppl.

Metsävainio, Tuija (2011) Toiminimilain kehityssuuntia. TEM raportteja 3/2011.

Nordell, Per-Jonas (2003) Marknadsrättens goodwillskydd.

Norrgård, Marcus (2002) Interimistiska förbud i immaterialrätten.

Palm, Jukka (2002) Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä.

Pihlajarinne, Taina (2010) Toisen tavaramerkin sallittu käyttö.

Raitio, Juha (2010) Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat.

Reenpää, Eliisa (2011) Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa - käytännöstä ja muutostarpeista. TEM raportteja 2/2011.

Salmi, Harri; Häkkänen, Petter; Oesch, Rainer; Tommila, Marja (2008) Tavaramerkki.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen (2010) Oikeusministeriö: mietintöjä ja lausuntoja 28/2010.

Tritton, Guy (2008) Intellectual property in Europe.

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

Weatherhill, Stephen & Beaumont, Paul (1999): EU Law.

## **EU-asiakirjat:**

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta. Virallinen lehti nro C 306, 17. joulukuuta 2007.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut tosinnot. Virallinen lehti nro C 83, 30. maaliskuuta 2010.

Euroopan unionin perusoikeuskirja. Virallinen lehti nro C 83, 30. maaliskuuta 2010.

## **Valtiopäiväasiakirjat:**

HE 302/1992 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta.

HE 79/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

## **Oikeustapaukset:**

C-251/95, Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (1997) E.C.R. I-06191.

C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwin-Mayer Inc. (1999) E.C.R. I-5507.

C-342/97, Lloyd Schufabrik Meyer & Co. Gmbh v. Klijsen Handel BV (1999) E.C.R. I-3819.

C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger (1999) E.C.R. I-02779.

C-408/01, Adidas-Salomon v. Fitnessworld Trading Ltd. (2003) E.C.R. I-12537.

C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reed [2002] ECR I-10273.

C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik [2004] ECR I-10989.

C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy [2005] ECR I-2337.

C-48/05 Adam Opel AG v Autec AG [2007] annettu 25.1.2007.

C-17/06 Céline SARL v Céline SA, [2007] annettu 11.9.2007.



<b>Tekijät   Författare   Authors</b>  Katja Weckström Åbo Universitet	<b>Julkaisu-aika   Publiceringstid   Date</b> Februari 2011 <b>Toimeksiantaja(t)   Uppdragsgivare   Commissioned by</b> Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy <b>Toimielimen asettamispäivä   Organets tillsättningsdatum   Date of appointment</b>
<b>Julkaisun nimi   Titel   Title</b> Utredning om behoven att ändra varumärkeslagen	
<b>Tiivistelmä   Referat   Abstract</b>  <p>Finlands varumärkeslag trädde i kraft den 1 juni 1964, och den har under årtiondenas gång flera gånger ändrats för att motsvara behoven under olika tidsperioder. Ändringarna har huvudsakligen berott på internationella avtal, vars minimi-bestämmelser om registreringsförutsättningar och registreringsprocesser har införts i den finska varumärkesrätten. EES-medlemskapet och senare EG-medlemskapet medförde också behov att ändra de materiellrättsliga bestämmelserna. De tvingande bestämmelserna i EG:s varumärkesdirektiv införlivades med Finlands rätt genom lag 39/1993. Varumärkesdirektivet, som antogs 1989, innehöll ett mer omfattande skydd för kända varumärken och flexibla registreringsförutsättningar än tidigare. Europeiska unionens domstols (EUD) tidigaste tolkningslinjer stärkte uppfattningen om ett starkare skydd för varumärkesinnehavarens intressen än tidigare.</p> <p>EUD har meddelat flera förhandsavgöranden om tolkningen av direktivet. Av dem framgår det med avvikelse från den allmänt rådande uppfattningen vid tidpunkten för ändringen av den nationella varumärkeslagen att ordalydelsen i varumärkeslagen inte motsvarar bestämmelserna i direktivet. En del av tolkningslinjerna har beaktats i promemoria 6/2001, utarbetad av arbetsgruppen för lagstiftningen om kännetecken, som hade tillsatts av handels- och industriministeriet. I promemorian föreslogs det att en helt ny varumärkeslag skulle stiftas. Lagstiftaren har under det senaste decenniet dock nöjt sig med att sätta de nödvändigaste ändringarna i kraft, närmast dem som hänför sig till registreringsprocessen, och de materiellrättsliga bestämmelserna har inte ändrats. Lagstiftningen bör nu förenhetligas så att den motsvarar EUD:s tolkningslinjer, som högsta domstolen redan har godkänt i sin beslutspraxis.</p>  <p>Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor/Mikko Huuskonen, tfn 010 606 3732</p>	
<b>Asiasanat   Nyckelord   Key words</b> Varumärke, EG:s varumärkesdirektiv, känneteckenslagstiftning	
<b>ISSN</b> 1797-3562	<b>ISBN</b> 978-952-227-502-8
<b>Kokonaissivumäärä   Sidoantal   Pages</b> 56	<b>Kieli   Språk   Language</b> Suomi, finska, finnish
<b>Julkaisija   Utgivare   Published by</b> Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

<b>Tekijät   Författare   Authors</b>  Katja Weckström University of Turku	<b>Julkaisuaika   Publiceringstid   Date</b> February 2011 <b>Toimeksiantaja(t)   Uppdragsgivare   Commissioned by</b> Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy <b>Toimielimen asettamispäivä   Organets tillsättningsdatum   Date of appointment</b>
<b>Julkaisun nimi   Titel   Title</b> Report on needs for change in the Finnish Trade Mark Law	
<b>Tiivistelmä   Referat   Abstract</b>  <p>The Finnish Trade Mark Law came into force on the 1st of June, 1964 and it has been revised several times through the years. The changes have mostly been a consequence of various international conventions, whose provisions concerning the procedure of registration have been incorporated into Finnish legislation. The EEA, and later on the EC, have however brought up some needs for change of substantive provisions. The mandatory provisions of the Trade Mark Directive were implemented in Finland on the 25th of January, 1993 by means of the law 39/1993. The Directive recognized enhanced protection for well known trade marks and more flexibility in registration. The early precedents of the European Court of Justice (ECJ) confirmed the conception of stronger protection of proprietors' rights.</p> <p>The ECJ has given out several precedents on the interpretation of the Directive, which has disclosed the fact that the Trade Mark Law in Finland is undoubtedly out of line with the European standards. Some of the relevant precedents have been accommodated by the report of the working group of the Ministry of Trade and Industry in 2001. The working group suggested an overall revision of the Trade Mark Law. The legislator, however, has had its focus on the most critical points, mostly connected to the registration procedures. Presently, the Trade Mark Law should be updated to conform with the ECJ rulings.</p> <p>Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Labour and Trade Department/Mikko Huuskonen, tel. +358 10 606 3732</p>	
<b>Asiasanat   Nyckelord   Key words</b> Trade Mark, Trade Mark Directive	
<b>ISSN</b> 1797-3562	<b>ISBN</b> 978-952-227-502-8
<b>Kokonaissivumäärä   Sidoantal   Pages</b> 56	<b>Kieli   Språk   Language</b> Suomi, finska, finnish
<b>Julkaisija   Utgivare   Published by</b> Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only



## Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista

Euroopan Unionin Tuomioistuin (EUT) on antanut tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta useita ennakkopäätöksiä, joista ilmenee, ettei Suomen kansallisen tavaramerkkilain sanamuoto vastaa direktiivin säännöksiä. Lainsäädäntö tulisiikin yhdenmukaistaa vastaamaan EUT:n tulkintalinjauksia, jotka korkein oikeus on jo ratkaisukäytäntönsään hyväksynyt.

Verkojulkaisu  
ISSN 1797-3562  
ISBN 978-952-227-502-8



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