

**TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN  
NÄKÖKULMASTA**

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Pro gradu -tutkielma

Oikeustaloustieteen tutkimusseminaari

(J125229)

7.7.2010

Tekijä: Seidi Piritta Laamanen (166015)

Ohjaajat: Riitta Ahtonen, Anssi Keinänen ja

Kalle Määttä

## TIIVISTELMÄ

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Oikeustieteiden laitos

LAAMANEN, SEIDI: Tavaramerkit erityisesti yritysoikeussuunnittelun näkökulmasta.

Pro gradu -tutkielma

7.7. 2010

---

Tavaramerkki erottaa tietyn valmistajan tuotteet muiden valmistajien tuotteista. Tavaramerkeillä ja niihin liittyvillä brändeillä on myös huomattava taloudellinen arvo.

Työssä pohditaan, mikä olisi kannattavin keino tavaramerkin suojaamiseen, ja miten laajalle alueelle tavaramerkki hankitaan. Apuna tässä käytetään yritysoikeus- ja tavaramerkki-suunnittelua. Merkin taloudelliset funktiot selvitetään sekä se, miten merkit signaloivat hyödykkeen laatua.

Yritysoikeussuunnittelua tarvitaan, jotta yritys voidaan käyttää kannattavia toimintavaihtoehtoja tavaramerkkien suojaamiseen. Yritysoikeussuunnittelun ansiosta yrityksellä voi olla käytössään useampia, eri oikeudenaloille sijoittuvia toimintavaihtoehtoja.

Suunnittelussa tulisi löytää optimitaso suunnitteluun käytettyjen varojen ja sen tulosten eli merkille saadun yksinoikeuden välillä. Tavaramerkkisuunnittelussa ja muussakin yritysoikeussuunnittelussa korostuu se, milloin niukat resurssit on allokoitu parhaalla mahdollisella tavalla. Yksiselitteisten toimintasuositusten antaminen ei ole käytännössä mahdollista, koska tavaramerkin luomis- ja suojaamisprosessit ovat tapauskohtaisia.

Tavaramerkin rekisteröintiä voi lähtökohtaisesti suositella sen yksinkertaisemman puolustamisen takia. Yrityksen omat tarpeet ja suunniteltu markkina-alue määrittelevät kannattavan rekisteröintialueen. Kohdemaan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö on hyvä ottaa selville. Asiamiesten käyttöä kannattaa harkita.

Oikeustaloustieteessä tavaramerkkejä on perusteltu kilpailun edistämiseksi, kuluttajien etsintäkustannusten vähentämiseksi ja epäsymmetrisen informaation ongelman lieventämiseksi. Merkin katsotaan signaloivan laatua ja ne ovat usein muita tuotteita tasalaatuisempia.

**Avainsanat:** tavaramerkki, tavaramerkkisuunnittelu, yritysoikeussuunnittelu

## SISÄLLYS

Lyhenteet	V
1 JOHDANTO	1
2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA –METODIT	2
3 YRITYSOIKEUSSUUNNITTELU RESURSSIEN KOHDENTAMISESSA	3
3.1 Yritysoikeussuunnitteluprosessin eteneminen	4
3.1.1 Tärkeimmät kriteerit suunnittelussa	5
3.1.2 Oikeusriskeihin varautuminen	6
3.2 Immateriaalioikeusstrategian luominen	11
3.3 Taloudelliset aspektit	12
3.3.1 Tavaramerkin arvo	15
3.3.2 Merkki strategisena aseena	16
4 TAVARAMERKKI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUSSA	18
4.1 Innovaation suojaaminen	18
4.1.1 Vaihtoehtoiset suojaustoimet	19
4.1.2 Verkkotunnusten käyttö	22
4.1.3 Tavaramerkkisuunnittelu	24
4.2 Mikä on tavaramerkki ja millainen tunnus voi olla tavaramerkkinä	27
4.3 Rekisteröidyksi tavaramerkiksi kelpaamattomat tunnuks	31
4.4 Vakiinnuttaa vai rekisteröidä	32
4.5 Rekisteröintialueen laajuus	34
4.6 Kokoavia näkökohtia tavaramerkin suunnitteluprosessista	37
5 TAVARAMERKIN VAKIINNUTTAMINEN SUOMESSA	40
6 REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA VOIMAANTULO	43
6.1 Kansallinen tavaramerkki	43
6.2 Yhteisötavaramerkki	46
6.3 Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti	52
6.4 Vertailu eri järjestelmien välillä	57
6.5 Merkin rekisteröinti kohdealueilla	60
7 YKSINOIKEUDEN VOIMASSAOLOAIKA	63
8 EROTTAMISKYKYISYYDEN VAATIMUS SUOMESSA	67

9	SEKAANNUSVAARAN TORJUMINEN	71
9.1	Kansallinen ja Madridin pöytäkirjan mukainen tavaramerkki	71
9.2	Yhteisötavaramerkki	77
9.3	Loppuhuomioita sekoitettavuudesta ja raukeamisesta	80
10	YKSINOIKEUDEN SIIRTOKELPOISUUS	81
10.1	Luovutus	81
10.2	Lisensiointi	83
10.3	Panttaus	85
11	LOUKKAUSTILANTEET	86
11.1	Kansallinen ja Madridin pöytäkirjan mukainen tavaramerkki	88
11.2	Yhteisötavaramerkki	90
11.3	Merkki- ja tuotevääreennökset	96
12	YHTEENVETO	99
	LÄHTEET	104
	LIITTEET	

## Lyhenteet

CHF	Sveitsin frangi
CTM	Community Trade Mark, yhteisötavaramerkki
CTM-online	OHIMin tavaramerkkietokanta
ECR	European Court Reports (englanninkiel. oikeustapauskokoelma)
EU	Euroopan unioni
EUR	euro
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
EUVL	Euroopan unionin virallinen lehti
EUYT	Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
EY	Euroopan yhteisö
EYT	Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
EYVL	Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
HE	hallituksen esitys
HO	hovioikeus
HelHO	Helsingin hovioikeus
ICANN	Internet Corporation for Assigned Numbers and Names
IPR	Intellectual Property Rights
KHO	korkein hallinto-oikeus
KKO	korkein oikeus
KOK	oikeustapauskokoelma
KOM	Euroopan yhteisöjen komission tiedonanto
MAO	markkinaoikeus
MP	Madridin pöytäkirja
MUSD	miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market, Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

OJ OHIM	Official Journal, Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) virallinen lehti
OK	oikeudenkäymiskaari (4/1734)
OMML	Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
RL	rikoslaki (39/1889)
SMHV	Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, Office for Harmonization in the Internal Market
SopMenL	laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)
SopS	Suomen säädöskokoelman sopimussarja
TLT	Trademark Law Treaty
TMerkkiDir	tavaramerkkidirektiivi (2008/95/EY)
TMerkkiL	tavaramerkkilaki (7/1964)
TnimiL	toiminimilaki (128/1979)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
USD	Yhdysvaltain dollari
VerkkotunnusL	verkkotunnuslaki (228/2003)
WIPO	World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
WTO	World Trade Organization, Maailman kauppajärjestö
YhteisöTMerkkiA	Yhteisön tavaramerkkiasetus (Neuvoston asetus 207/2009)
YTJ	yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

## 1 JOHDANTO

Nykyaikaiset yritykset investoivat oikeuteen käyttää helposti tunnistettavia symboleita tuotteilleen. Tähän kannustaa pyrkimys erottua kilpailijoista. Kyseiset symbolit ovat tavaramerkkejä<sup>1</sup> tai palvelumerkkejä<sup>2,3</sup>. Tavaramerkki voi olla valmistajan, maahantuojan tai myyjän käyttämä tunnus<sup>4</sup>. Rekisteröitävältä tavaramerkiltä edellytetään erottamiskykyisyyttä sekä graafista esitettävyyttä<sup>5</sup>. Erottamiskykyisyyden vaatimuksen täyttävät automaattisesti kuvitteelliset merkit, kuten Exxon<sup>6</sup>. Tavaramerkit luovat haltijalleen oikeuksia, ja tuotteen käyttäjälle selkeän identifiointikeinon. Kuluttajat viestivät käyttämiensä merkien avulla myös toisilleen esimerkiksi varallisuudestaan ja mieltymyksistään.<sup>7</sup>

Tavaramerkki on olennainen osa brändiä<sup>8</sup>. Se on yksi teollisoikeuksista, jonka avulla brändin elementtejä voidaan suojata<sup>9</sup>. Brändi-sanaa käytetään usein tavaramerkin synonyymina<sup>10</sup>, kuten Yhdysvaltain Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilla<sup>11</sup>, mutta se ei ole juridinen termi. Brändin käyttöala on tavaramerkkiä laajempi ja epämääräisempi<sup>12</sup> eikä sille ole lopullista määritelmää. Voidaan myös sanoa, että varsinainen brändi syntyy vasta silloin, kun kuluttajat yhdistävät tiettyyn tavaramerkkiin mielikuvia tai tunteita. Tavaramerkki voidaan siten nähdä perustana vahvalle brändille.<sup>13</sup> Vainio toteaa puolestaan, että brändi liittyy lähinnä markkinoinnin maailmaan. Brändi voidaan määritellä muun muassa siksi lisäarvoksi, jonka kuluttaja on valmis maksamaan lisää verrattuna tavalliseen, nimettömään substituuttiin.<sup>14</sup> Vahvat merkit ovat nykyisin itsenäisiä tuotepersonallisuuksia<sup>15</sup>.

<sup>1</sup> Yhteismerkkilaisissa (795/1980) säädetään yhteismerkeistä. Ne ovat tavaramerkkejä, joita useampi henkilö voi käyttää samanaikaisesti. Tässä työssä ei käsitellä yhteismerkkejä.

<sup>2</sup> Ks. palvelumerkeistä (englanniksi service mark) esimerkiksi HE N:o 128 (1962 Vp), s. 2. Tavaramerkkilakikomitean mietinnön mukaan muun muassa matkatoimistot, hotellit ja korjausliikkeet käyttävät toiminnassaan usein merkkejä yksilöidäkseen yleisölle tekemiään palveluksia, Komitmietintö N:o 2-1960, s. 20.

<sup>3</sup> Cooter & Ulen 2004, s. 134–137.

<sup>4</sup> Komitmietintö 1981:43, s. 40.

<sup>5</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>6</sup> Shavell 2004, s. 168–174.

<sup>7</sup> Landes & Posner 2003, s. 166-209 ja Landes & Posner 1987, s. 265–309.

<sup>8</sup> Salmi et al 2008, s. 45.

<sup>9</sup> Kivi-Koskinen 2003, s. 104–106.

<sup>10</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 40–41.

<sup>11</sup> <<http://www.uspto.gov/trademarks/process/index.jsp>>.

<sup>12</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 40–41.

<sup>13</sup> Patentti- ja rekisterihallituksen neuvotlakimies Tuulimarja Myllymäen haastattelu 12.1.2010.

<sup>14</sup> Vainio 2008, s. 17. Tässä voidaan viitata myös siihen, että Kiinassa arvostetaan brändin tunnettavuutta juuri Kiinassa. Siten, vaikka brändi olisi kuinka kallis tahansa, sillä ei ole samaa vaikutusta kiinalaisten kuluttajien keskuudessa kuin halvemmallalla mutta tunnetulla merkillä. Helling & Polska 2010, s. 26.

<sup>15</sup> Palm 2002, s. 23–26.

Tavaramerkin käyttöoikeus on suojattu sekä kansallisissa lainsäädännöissä että kansainvälisissä sopimuksissa. Näiden säännösten tavoitteina ovat perinteisesti olleet kuluttajien sekaannusvaaran torjuminen sekä pyrkimys ehkäistä tietyn valmistajan goodwill-arvon oikeudetonta hyödyntämistä<sup>16</sup>. Merkin goodwill'iksi ymmärretään usein sen hyvä maine, kuuluisuus tai tunnettisuus. Goodwill-arvo on se liike- tai lisäarvo, joka merkille on sen käytön sekä markkinointitoimien ansiosta syntynyt.<sup>17</sup>

Edellä mainituista syistä tavaramerkkihakemusten ja -rekisteröintien määrä on jatkuvasti kasvanut maailmanlaajuisesti World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) tilastojen mukaan. Suomessa ei ole havaittu vastaavaa kehitystä. Tästä voidaan päätellä, että globaalisti toimivat yritykset ovat havainneet brändien suojaamisen tärkeyden etujensa turvaamiseksi. Suojaamistoimilla on saavutettu huomattavia taloudellisia arvoja, vuonna 2009 COCA-COLA:n brändiarvo oli 68 734 MUSD, IBM:n 60 211 MUSD ja NOKIA:n 34 864 MUSD<sup>18</sup>. Rekisteröintiin kannustaa myös se, että se on useimmiten suhteellisen halpaa.

Tässä työssä tutkitaan yrityksen tavaramerkkien suojausstrategiaa ja -politiikkaa ja niiden käytännön toteuttamista yritysoikeussuunnittelullisesta näkökulmasta.

## 2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -METODIT

Yritysoikeussuunnittelu liittyy vahvasti brändien ja tavaramerkkien suojaamiseen. Sitä tarvitaan, jotta yritys voi käyttää kannattavimpia toimintavaihtoehtoja tavaramerkkien ja brändien suojaamiseen. Sitä tarvitaan myös siksi, että yritystoiminnan suunnitteluun liittyy monenlaisia oikeudellisia ongelmia. Kyseiseen lähestymistapaan ei kuitenkaan ole kiinnitetty paljon huomiota juridiikassa, jossa oikeutta on pääsääntöisesti pidetty tuomarin näkökulman mukaisesti lain tulkintaongelmien lähteenä eikä niinkään yritysnäkökulman mukaisena välineenä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysoikeussuunnittelun ansiosta

---

<sup>16</sup> Dogan & Lemley 2007, s. 1224.

<sup>17</sup> Salmi et al 2008, s. 59.

<sup>18</sup> <[http://www.interbrand.com/best\\_global\\_brands.aspx?year=2009&type=asc&col=1&langid=1000](http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2009&type=asc&col=1&langid=1000)>.



yrityksellä voi olla käytössään useampia, eri oikeudenaloille sijoittuvia toimintavaihtoehtoja. Yritysoikeussuunnittelulle on siten ominaista välineellisyys ja pragmaattisuus.<sup>19</sup>

Tutkimuskysymyksenä on, mikä olisi yrityksen kannalta kannattavin keino tavaramerkin suojaamiseen. Lisäksi pohditaan, miten laajalle alueelle tavaramerkki kannattaa hankkia. Toisaalta yksiselitteisten toimintasuositusten antaminen ei ole käytännössä mahdollista, koska tavaramerkin luomis- ja suojaamisprosessit ovat tapauskohtaisia. Kunkin yrityksen kannalta kannattavimman vaihtoehdon valinta on kokonaisvaltainen prosessi, jossa on hyvä ottaa huomioon sekä kaikki oikeusvaikutukset että muut vaikutukset.<sup>20</sup> Muita tutkimuskysymyksiä ovat, mitkä ovat merkin taloudelliset funktiot sekä miten merkit signaloivat hyödykkeen laatua ja minkälaisia taloudellisia ulottuvuuksia/ongelmia tavaramerkkien käyttöön liittyy merkin haltijan kannalta.

Työssä on lainopillinen ja oikeustaloustieteellinen lähestymistapa. Tarkastelen lakia virallislähteisiin ja oikeuskirjallisuuteen tukeutuen, kun lakiteksti ei vastaa asetettuun tutkimusongelmaan. Aineistona käytetään oikeus- ja taloustieteellistä kirjallisuutta, artikkeleita, oikeustapauksia, Suomen tavaramerkkilakia ja lain esitöitä, Euroopan unionin säädöksiä ja oikeuskäytäntöä, Madridin pöytäkirjaa sekä internet-lähteitä, esimerkiksi tilastoja.

### **3 YRITYSOIKEUSSUUNNITTELU RESURSSIEN KOHDENTAMISESSA**

Yritykset pitävät tärkeänä sitä, että ne voivat turvallisesti ja tehokkaasti luoda ja kehittää tuotteitaan ilman, että jonkun toisen oikeuksia loukattaisiin<sup>21</sup>. Yritysoikeussuunnittelua tarjoaa apua näiden tavoitteiden toteuttamiseen ja muuhun arkipäivän toimintaan. Suunnittelun avulla voidaan myös allokoita käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti<sup>22</sup>.

Yritysoikeussuunnittelu on kohtalaisen uusi lähestymistapa oikeudellisessa kontekstissa. Kyseinen suunnittelu on lähinnä aktualisoitunut vero-oikeuden yhteydessä verosuunnitteluna. Suunnittelu edellyttää tietoa vallitsevasta oikeustilasta. Yritys tai sen palveluksessa

---

<sup>19</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>20</sup> Määttä 2005, s. 5-6.

<sup>21</sup> Wallin 2006, s. 33.

<sup>22</sup> Patton & Sawicki 1993, s. 6.

olevat henkilöt eivät voi vedota siihen, etteivät tunne lakeja.<sup>23</sup> Lainsäädännöstä onkin syytä ottaa selvää joko oma-aloitteisesti tai hyödyntämällä erilaisia neuvontapalveluita<sup>24</sup>.

### 3.1 Yritysoikeussuunnitteluprosessin eteneminen

Onnistunut analyysi on seurausta hyvin määritellystä tutkimusongelmasta, joten suunnittelun aluksi on hyvä kirjata ylös projektin tavoitteet ja ongelmakohdat. Käytettävät metodit tulisi määritellä ongelman mukaan.<sup>25</sup> Sitten voidaan päättää valintakriteeri eli millä edellytyksillä toimenpiteet valitaan. Prosessin loppuun vieminen voi osoittautua ongelmalliseksi, jos valintakriteeriä ei pystytä päättämään tai kilpailevista ja yhtä pätevistä päätöskriteereistä keskitytään vain yhteen vaihtoehtoon, tai päätöskriteeriksi on valittu helpoimmin määriteltävissä ja mitattavissa oleva kriteeri ja yksittäistapaukseen paremmin soveltuvat standardit sivuutetaan.<sup>26</sup> Seuraavaksi on hahmoteltava ne oikeudelliset vaihtoehdot, joita yritys voi käyttää kussakin tilanteessa, jos niitä on. On arvioitava, millaisia oikeusvaikutuksia ja sen myötä taloudellisia vaikutuksia tietyllä oikeudellisella keinolla tai keinojen yhdistelmällä on. Tässä yhteydessä eri keinojen todellisten vaikutusten hahmottaminen on hankalaa, mikä vaikeuttaa myös valintaprosessia. Valinta kohdistetaan siihen oikeudelliseen keinoon, joka parhaalla tavalla edistää yrityksen päämääriä, kuten voiton maksimointipäämääriä. Päämäärä ei vaikuta prosessin kulkuun.<sup>27</sup> Lopuksi valittu keino toteutetaan käytännössä<sup>28</sup>.

Yritysoikeussuunnittelun kulku voidaan kuvailla lyhyesti myös seuraavasti: 1) ongelman määrittely; 2) arviointikriteerin asettaminen; 3) vaihtoehtoisten menettelytapojen ja ohjelmien määrittely; 4) niiden arviointi ja vertailu; sekä 5) täytäntöönpanujen toimenpiteiden seuraaminen. Neljännessä kohdassa diskonttausta voidaan käyttää apuvälineenä arvioinnissa.<sup>29</sup> Analyysin eli tässä suunnitteluprosessin tulisi olla yksinkertainen ja läpinäkyvä<sup>30</sup>.

<sup>23</sup> Määttä 2005, s. 5-6.

<sup>24</sup> Apua tavaramerkkiasioihin voi etsiä esimerkiksi <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/neuvonta.html>>.

<sup>25</sup> Patton & Sawicki 1993, s. 11–17, 29 ja 64–65.

<sup>26</sup> Patton & Sawicki 1993, s. 2-4 ja 9. Tässä voidaan soveltaa rationaalista ongelmaratkaisuprosessia. Kyseistä prosessia ei kuitenkaan aina noudateta niukkojen resurssien, aikarajoitteen ja rajallisen tietotaidon takia. Vaihtoehtona voidaan soveltaa esimerkiksi perusanalyysia, joka voi olla rakenteeltaan sekava.

<sup>27</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>28</sup> Patton & Sawicki 1993, s. 3.

<sup>29</sup> Patton & Sawicki 1993, s. 64–65. Kyseessä on oikeastaan politiikka-analyysin vaiheiden erittely. Sama rakenne on kuitenkin sovellettavissa yritysoikeussuunnitteluun.

<sup>30</sup> Patton & Sawicki 1993, s. 11–17 ja 29.

### 3.1.1 Tärkeimmät kriteerit suunnittelussa

Alkusuunnittelu on suunnittelun tärkeä vaihe, jossa selvitetään ja analysoidaan mahdolliset esteellisyydet, rajoitukset ja suojaustarpeet globaaleilla markkinoilla. Suunnittelussa tulee huomioida tavoitteet ja toimiala. On muistettava, että yrityksen tapa toimia vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ja muiden sidosryhmien mielikuviin<sup>31</sup>, joten tämänkin vuoksi yritys-suunnitteluun kannatta panostaa.

Valinta eri keinojen välillä voi muodostua ongelmalliseksi, koska yksi keino voi kyllä edistää parhaiten yrityksen päämääriä, mutta siihen liittyy oikeudellisia riskejä eli oikeusriskejä, kun toinen keino puolestaan ei edistä päämääriä yhtä hyvin, mutta siihen ei kuitenkaan liity vastaavassa määrin oikeusriskejä. Samassa yhteydessä on myös selvittävää mahdolliset tulkintariskit ja analysoitava, miten niiltä voitaisiin suojautua. Analysoitava on esimerkiksi sitä, olisiko oikeusturvavakuutuksella mahdollista vähentää riskejä siten, että tietty oikeudellinen keino voitaisiin ottaa käyttöön. Vaihtoehtoisten oikeuskeinojen oikeusvaikutukset korostuvat siis yritysoikeussuunnittelussa. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi siitä, miten tavaramerkki suojattaisiin.<sup>32</sup> Lisäksi muutkin olosuhdemuutokset tulisi huomioida<sup>33</sup>.

Luonnollisestikaan oikeudellisten implikaatioiden kartoittaminen ei ole riittävää, vaan lisäksi tulee pystyä arvioimaan eri vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset eli tulee tehdä taloudellinen vaikutusanalyysi. On tapauksissa, joissa yksi vaihtoehtoista on selvästi muita parempi. Toisissa tilanteissa vaihtoehtojen taloudellinen kalkylointi voi puolestaan olla mahdotonta hankalien arvostusongelmien takia. Vaihtoehtolaskelmien tekeminen ei ole aina helppoa muutenkaan. Tällöinkin arvostusongelmat voivat muodostua haastaviksi: miten yritykset esimerkiksi arvioivat mainekustannukset siitä, etteivät ne noudata lainsäädäntöä pilkuntarkasti? Mainekustannukset voivat osoittautua taloudellisesti merkittävämmiksi kuin virallisten sanktioiden aiheuttamat kustannukset, kuten vahingonkorvauskulut.<sup>34</sup>

Tulojen ennakoarviointi ei ole helppoa. Tulevaisuuden tapahtumat eivät ole vääjäämättömiä seurauksia tämän päivän päätöksistä, vaan ne toteutuvat tietyllä todennäköisyydellä. Tällöin ongelmaksi muodostuu todennäköisyysarvion tekeminen. Toiminnan suunnitteluun

---

<sup>31</sup> Remes 2010, s. 5-6.

<sup>32</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>33</sup> Arena & Carreras 2008, s. 210–217.

<sup>34</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

vaikuttaa riitajutun päätyminen tuomioistuimeen todennäköisyydellä 0,1 eikä todennäköisyydellä 0,9, ja onko jutun voittotodennäköisyys 0,1 tai 0,9.<sup>35</sup> Myös suunnitteluvirheiden mahdollisuus on otettava huomioon ja sisällytettävä laskelmiin<sup>36</sup>.

### 3.1.2 Oikeusriskeihin varautuminen

Eri maissa on käytössä erilaisia oikeusjärjestelmiä. Euroopassa jaottelu tapahtuu common law- ja romaanis-germaanisiin järjestelmiin. Ensiksi mainitussa lainkäyttö on jokaisessa tapauksessa yksilöllinen. Romaanis-germaanisessa ajattelussa puolestaan tuomioistuimella on vähemmän liikkumavaraa, koska lainsäädäntö on yksityiskohtaisempaa.<sup>37</sup>

Suomessa oikeuslähteet jaotellaan kolmeen ryhmään eli vahvasti velvoittaviin (pakollisiin), heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin. Laki ja maantapa kuuluvat vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Jos lainsoveltaja sivuuttaa vahvasti velvoittavan oikeuslähteen, seurauksena kyseisestä menettelystä on sanktio, so. rangaistus virkavirheestä. Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat lain valmistelutyöt, kuten hallituksen esitykset ja komitean mietinnöt sekä tuomioistuinratkaisut, etenkin korkeimpien oikeusasteiden ratkaisut. Kyseiset lähteet on otettava toissijaisesti huomioon päätöksenteossa, jos vahvasti velvoittavista lähteistä ei löydy ratkaisuun apua tai selvää vastausta, laki voi olla esimerkiksi sanamuodoltaan epämääräinen. Sallittuja oikeuslähteitä tarvitaan, kun vastausta tulkintaongelmiin ei saada edellä mainituista lähteistä. Niitä ovat muun oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot sekä seuraamusargumentit eli reaaliset argumentit. Kyseisten argumenttien kohdalla päätös perustuu erilaisiin tulkintavaihtoehtoihin liittyvien käyttäytymisvaikutusten analysointiin sekä sen vaihtoehdon valitsemiseen, joka parhaiten edistää lain tavoitteita. Heikosti velvoittavat ja sallitut oikeuslähteet voidaan myös sivuuttaa. Oikeuslähdeopissa noudatetaan etusijaperiaatetta.<sup>38</sup> Sen ansiosta lain tulkinnan ennustettavuus paranee, mikä edistää esimerkiksi yritysoikeussuunnittelua<sup>39</sup>.

Euroopan unionin (EU) oikeuslähteitä ovat perustamissopimukset ja sekundaarinormit. Keskeisimpiä lähteitä ovat asetukset, direktiivit ja päätökset. Eurooppaoikeudellisilla peri-

---

<sup>35</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>36</sup> Yang 2008, s. 154–155.

<sup>37</sup> Ks. oikeusperheistä esimerkiksi Husa 1999, s. 380–381.

<sup>38</sup> Aarnio 1989, s. 220–221.

<sup>39</sup> Määttä 2005, s. 24.

aatteilla täytetään muun muassa lainsäädännölliset aukot ja ne toimivat yleisinä tulkintaohjeina. Niitä ovat perustamissopimuksiin sisältyvät periaatteet, yleiset oikeusperiaatteet ja Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT, entinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, EYT; samalla Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttui unionin yleiseksi tuomioistuimeksi, EUYT)<sup>40</sup> oikeuskäytännöllään muovaamat oikeusperiaatteet. Periaatteilla saattaa olla myös sekundaarinormistoa korkeampi normihierarkkinen asema.<sup>41</sup>

Tavaramerkkilainsäädäntö kuvastaa myös oikeusjärjestelmän globalisoitumista. Tavaramerkkejä koskevia kansainvälisiä sopimuksia ovat esimerkiksi Madridin sopimuksen mukainen rekisteröintijärjestelmä<sup>42</sup>, Madridin pöytäkirjan (MP)<sup>43</sup> mukainen rekisteröintijärjestelmä, tavaramerkkidirektiivi (TMerkkiDir, 95/2008)<sup>44</sup>, WIPOssa neuvoteltu kansainvälinen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty eli TLT)<sup>45</sup> sekä Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä (YhteisöTMerkkiA)<sup>46, 47</sup>. Suomi on allekirjoittanut Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen liittyvän immateriaalioikeussopimuksen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Kyseinen TRIPS-sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1996. Sopimus sisältää muun muassa säännöksiä tavaramerkkien vähimmäissuojasta ja oikeussuojakeinoista.<sup>48</sup> Yhteisötavaramerkkiasetus on Euroopan yhteisön (EY) lainsäädän-

<sup>40</sup> 13.12.2007 allekirjoitetun ja 1.12.2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin muuttui Euroopan unionin tuomioistuimeksi ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin unionin yleiseksi tuomioistuimeksi. Ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot. Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) C 83, 30.3.2010.

<sup>41</sup> Euroopan yhteisön perustamissopimus ja Sopimus Euroopan unionista, Euroopan yhteisön virallinen lehti (EYVL) N:o C 340, 10.11.1997.

<sup>42</sup> Madridin sopimus tuli voimaan 15.7.1892. Sitä on muutettu vuonna 1979. Suomi ei ole liittynyt kyseiseen sopimukseen, mutta järjestelmä on tietyillä edellytyksillä suomalaisten yritysten käytettävissä niiden ulkomailla toimivien tytäryhtiöiden kautta. Ks. lisätietoja Madridin sopimuksesta esimerkiksi Salmi et al 2008, s. 715–733.

<sup>43</sup> Suomi ratifioi Madridin pöytäkirjan 29.12.1995 sekä tarvittavat lakimuutokset toteutettiin lailla tavaramerkkilain muutoksista (L 22.12.1995/1715), joka tuli voimaan 1.4.1996 (188/96). Asetus tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan saattamisesta voimaan (A 22.3.1996/180) tuli voimaan 1.4.1996.

<sup>44</sup> tavaramerkkidirektiivillä eli 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (Kodifioitu toisinto) on kumottu yhteisön tavaramerkkidirektiivi 104/1989. Uusi tavaramerkkidirektiivi ei ole merkinnyt sisällöllisiä muutoksia sääntelyyn. Ks. Pihlajarinne 2009, s. 24.

<sup>45</sup> Kyseinen tavaramerkkilakisopimus tuli voimaan 1.8.1996. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole kesäkuuhun 2010 mennessä ratifioinut sitä. <[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tl/trtdocs\\_wo027.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tl/trtdocs_wo027.html)> & <[http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=5](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5)>.

<sup>46</sup> EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1–42.

<sup>47</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>48</sup> SopS 5/1995.

nön mukaan suoraan sovellettavaa oikeutta jokaisessa jäsenvaltiossa<sup>49</sup>. Tavaramerkkidirektiivin tavoitteena on vähentää kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissä olevia eroavuuksia, koska toisistaan eroavat kansalliset tavaramerkit rajoittavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa<sup>50</sup>. Yrityksen on hyvä ottaa suunnittelussa huomioon nämä erilaiset järjestelmät.

Keskeisissä tavaramerkin suojaa koskevissa kysymyksissä on huomioitava myös EUT:n antamat ennakkoratkaisut<sup>51</sup>. Huomioon tulee myös ottaa TMerkkiDir:n yhdeksännessä perustelukappaleessa oleva tavoite, jonka mukaan tulee varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan jokaisen jäsenmaan oikeusjärjestelmässä. EU:n alueella tavaramerkille annettavan suojan ei tule vaihdella kysymyksessä olevan lain mukaan. Kuitenkin TMerkkiDir on tulkinnanvarainen. Kansallisilla tuomioistuimilla on velvollisuus tulkita kansallista oikeutta TMerkkiDir:n päämäärän ja sanamuodon valossa<sup>52</sup>. Yleensäkin EU-oikeudessa oikeustapauksilla on korostunut merkitys. Siten EUT:n ja entisen EYT:n ratkaisuilla on huomattava merkitys tulkittaessa myös Suomen tavaramerkkilakia (TMerkkiL, 7/1964) siltä osin kuin säännökset pohjautuvat TMerkkiDir:iin, vaikka ratkaisuilla lähtökohtaisesti katsotaankin yleensä olevan ainoastaan ohjeellinen ennakkoratkaisuarvo, eikä niillä katsota olevan sitovaa luonnetta jäsenmaiden tuomioistuimissa. Suomen lain sisällön kannalta huomiota tulee kiinnittää sekä kansalliseen että EUT:n ja EUYT:n oikeuskäytäntöön. Yhteisötavaramerkkiasetukseen pohjautuvilla Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM, Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, SMHV) päätöksillä on Suomen lain tulkintaan myös vaikutusta, koska yhteisötavaramerkkiasetuksen säännökset ovat monilta osin ainakin saman sisältöisiä.<sup>53</sup>

Tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö on jatkuvan muutospaineen alla. Euroopan unionin kilpailukykyneuvosto esitti 25.5.2010, että komissio tekisi ehdotukset unionin tavaramerkkisäädösten tarkistamisesta. Ehdotuksen mukaan kaikkien kansallisten virastojen tulee OHIMin tuella pyrkiä tavaramerkkejä koskevien käytäntöjen ja välineiden yhdenmukaisamiseen. Tarkistuksella pyritään siihen, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmä ja kansalliset järjestelmät täydentävät toisiaan jatkossakin.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Salmi et al 2008, s. 707–713.

<sup>50</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>51</sup> Pihlajarinne 2009, s. 24–25.

<sup>52</sup> Euroopan yhteisön perustamissopimus ja Sopimus Euroopan unionista, EYVL N:o C 340, 10.11.1997.

<sup>53</sup> Salmi et al 2008, s. 88–89.

<sup>54</sup> Neuvoston päätelmät, annettu 25 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän tulevasta tarkistamisesta (2010/C 140/07). EUVL C 140, 29.5.2010, s. 22–23.

Ehdotus teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämisestä markkinaoikeuteen (MAO) julkaistiin 30.3.2010. Mietinnön mukaan markkinaoikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) teollisoikeutta koskevista päätöksistä ja Viestintäviraston verkkotunnuspäätöksistä. Lisäksi kaikkien teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden käsittely keskitettäisiin markkinaoikeuteen. Se käsittelisi myös turvaamistoimiasiat. PRHn valituslautakunta lakkautettaisiin ja sen muita kuin Intellectual Property Rights (IPR) -asioita koskevat valitukset ohjattaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeuden ratkaisuisista rekisteriviranomaisten päätöksiä koskevissa asioissa voisi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa muutosta haettaisiin Helsingin hovioikeudelta (HelHO), jonka ratkaisuisista voisi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta (KKO).<sup>55</sup>

Tavaramerkkiasioihin liittyy läheisesti myös muita säännöksiä. Laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL, 1061/1978) annetaan lisäsuojaa yksinoikeuslakien soveltamisalan ulkopuolisissa tapauksissa, kuten tuotepakkausten tai tuotteiden itsensä orjallisesta jäljittelystä, jossa tavaramerkki on osa tuotetta. Sinänsä orjallinen jäljittely ei ole kiellettävissä, ellei kysymys ole samalla siitä, että yleisöä johdetaan harhaan esimerkiksi tuotteen alkuperän suhteen. Tavaramerkkioikeuden käyttö ei ole sinänsä kilpailunrajoituslain (480/1992) tai EU:n kilpailunrajoituslainsäädännön vastaista. Samalla tuotealalla tapahtuva kilpailun rajoittaminen ei usein ole vahingollista, jos kilpailu säilyy samanaikaisesti eri valmistajien relevanteilla tuotemerkkinoilla (inter brand-kilpailu). Erilaiset yksinmyynti- ja yksinostosopimukset voivat sen sijaan olla vahingollisia. Tavaramerkkisuoja palvelee myös kuluttajan etua. Esimerkiksi harhaanjohtavien merkkien osalta laissa on kieltomahdollisuus (TMerkkiL 36 §). Kuluttaja ei voi kuitenkaan oikeudessa saada merkin haltijaa vastuuseen tavaroiden laadun huonontamisesta.<sup>56</sup>

Suunnitteluun liittyy erilaisia oikeusriskejä. Yritys voi ottaa riskin siitä, että oikeustilan ollessa tulkinnanvarainen tiettyä lain säännöstä ei tulkita sen otaksumalla tavalla. Kyseisiä riskejä voidaan kutsua *tulkintariskeiksi*. Yritys voi yrittää torjua kyseisiä riskejä esimerkiksi lakimiesten avulla. Lisäksi esimerkiksi kilpailunrajoituslakia koskevissa ongelmissa elinkeinonharjoittajat voivat neuvotella Kilpailuviraston edustajien kanssa siitä, onko elin-

---

<sup>55</sup> OMML 28/2010.

<sup>56</sup> Salmi et al 2008, s. 76–77 ja 82–85.

keinonharjoittajien harkitsema yhteistyö kilpailunrajoituslain vastaista.<sup>57</sup> Tavaramerkkiasi-oissa elinkeinonharjoittajat saavat käytännössä PRH:ltä vain yleistä neuvontaa eikä vastauksia esimerkiksi siihen, johtaako tavaramerkkihakemus rekisteröintiin, anneta<sup>58</sup>.

*Oikeustilan muutosriskit* voivat myös aktualisoitua; oikeustila saattaa muuttua toisenlaiseksi kuin yritys on odottanut. Tällöin yrityksen tekemät investoinnit voivat kääntyä kannattamattomaksi. Kyseisten riskien ennakointi aina ja kaikilta osin on vaikeaa. Kuitenkaan riskit eivät ole täysin hallitsemattomia. Esimerkiksi Euroopan unionin direktiiviehdotusten seuranta parantaa jossain määrin mahdollisuuksia varautua kyseisiin riskeihin, koska nykyisin merkittävä osa lainsäädännöstä on peräisin EU:sta. Toisaalta, vaikka esimerkiksi EU:ssa valmisteltaisiinkin tietty direktiiviehdotus, se ei tarkoita sitä, että kyseisenlainen ehdotus toteutettaisiin myös käytännössä. Direktiivit jättävät myös usein jäsenvaltioille liikkumavaraa sen suhteen, miten direktiivin edellyttämä lainsäädäntö pannaan täytäntöön.<sup>59</sup> Direktiivit eivät nimittäin ole välittömästi sovellettavaa oikeutta, vaan ne on implementoitava. Tässä on myös hyvä huomata, että unionioikeudella on etusija kansalliseen lainsäädäntöön verrattuna; se on normihierarkiassa kansallista oikeutta ylempänä. Siten EY-oikeus syrjäyttää siihen nähden ristiriitaisen kansallisen lainsäädännön.<sup>60</sup>

Suomessa ilmestyy myös komitean mietintöjä, mutta toimintoja ei kuitenkaan kannata muuttaa mietintöjen mukaisiksi, kaikki mietinnöt eivät nimittäin aiheuta lakiuudistuksia. Lakien tulkinnassa apuna käytettävät hallituksen esitykset ovat komitean mietintöjä parempi tapa ennakoida oikeustilan muutoksia, koska esitysten mukaiset ehdotukset tulevat mietintöjen ehdotuksia todennäköisemmin voimaan. Toisaalta eduskunnassa voidaan tehdä lakiesityksiinkin muutoksia. Yritysten kannattaisikin seurata lainvalmistelutöiden etenemistä, mutta muistaa myös se, ettei lakia välttämättä muuteta ehdotetulla tavalla. Määräaikaisen lainsäädännön, kuten indeksiehtolain, osalta tulee seurata, ollaanko määräaikaista lakia säätämässä uudelleen, ja minkälaisia muutoksia uuteen lakiin ollaan säätämässä.<sup>61</sup>

*Suunnitteluriski* aktualisoituu silloin, kun yrityksellä on käytettävissään vaihtoehtoisia oikeuskeinoja tietyn päämäärän toteuttamiseksi. Riskinä on, ettei kannattavinta vaihtoehtoa

<sup>57</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>58</sup> Ks. esimerkiksi <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/neuvonta.html>>.

<sup>59</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>60</sup> Pihlajarinne 2009, s. 25.

<sup>61</sup> Määttä 2005, s. 32–39.



välttämättä valita. Esimerkiksi riita-asiassa yritys voi joutua puntaroimaan sitä, kannattaa-ko sen sopia riita, viedä riita-asia välimiesmenettelyyn vai viedä juttu tuomioistuimeen.<sup>62</sup>

Oikeudenkäyntikuluriskin suhteen tärkeät säännökset ovat oikeudenkäymiskaaren (OK, 4/1734) 21 luvussa. Jutun hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki vastaapuolen tarpeelliset oikeudenkäyntikulut, jollei laissa toisin säädetä (OK 21:1). Voidaan sanoa, että Suomessa vallitsee pääsääntöisesti häviöjä maksaa -periaate. Toisaalta asiassa, jossa sovinto ei ole sallittua, asianosaisten vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan kokonaan tai osaksi vastapuolen kulut (OK 21:2). Voidaan todeta, että oikeudenkäyntikuluina korvataan voittajalle vain tarpeelliset kulut OK 21:1:n mukaisesti. Oikeusturvavakuutuksella voidaan varautua kustannuksiin, joita voi aiheutua jouduttaessa oikeudenkäynnin osapuoleksi oikeuksiensa turvaamiseksi. Näyttöriski tai todistustaakkariski siviilioikeudenkäynnissä liittyy OK 17 luvun 1.1 §:n mukaan kantajan ja vastaajan velvollisuuteen näyttää toteen seikat, joihin he vetoavat.<sup>63</sup>

Lopuksi voidaan todeta, että yritysoikeussuunnittelussa tulee välttää toiminnan suunnittelua vain yhden oikeudenalan näkökulmasta. Kyseinen toimintatapa voi johtaa siihen, ettei yrityksen kannalta kannattavinta toimintavaihtoehtoa valita.<sup>64</sup>

### 3.2 Immateriaalioikeusstrategian luominen

Yrityksen kannattaa luoda oma immateriaalioikeusstrategia<sup>65</sup>, koska immateriaalioikeudet ovat yleensä tärkeä omaisuuserä yrityksille, etenkin kasvuyrityksille<sup>66</sup>. Johdon on ymmärrettävä immateriaalioikeuksien tärkeys, riskit ja mahdollisuudet. Analyysin pohjalta luodaan selkeä immateriaalioikeusstrategia, josta ilmenee, kuka vastaa eri oikeuksien hallinnoinnista. On otettava huomioon, että immateriaalioikeuksien hankkimiseen, ylläpitämiseen ja puolustamiseen käytettyjen kulujen ja niistä saatujen tuottojen välillä ei ole aina osoitettavissa suoraa suhdetta. Yrityksen on itse arvioitava toimintansa perusteella, minkälaista hyötyä se immateriaalioikeuksista saa.<sup>67</sup> Lisäksi firman koko vaikuttaa siihen, mitä immateriaalioikeusresursseja tarvitaan, kuten immateriaalioikeuksiin erikoistuneita ihmisiä

<sup>62</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>63</sup> Määttä 2005, s. 32–39.

<sup>64</sup> Haarmann 2001, s. 35 ja Määttä 2005, s. 206.

<sup>65</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 168–172.

<sup>66</sup> Wallin 2006, s. 33.

<sup>67</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 168–172.

tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Henkilökunnan on myös ymmärrettävä immateriaalioikeuksien suojaamisen tärkeys.<sup>68</sup> Teollisoikeuksien onnistunut hyödyntäminen antaa mahdollisuuden saada pk-yrityksille menestyksen kannalta olennaisen tärkeää nostovoimaa<sup>69</sup>. Oikeuksien vakuuttamista voi myös harkita<sup>70</sup>.

Yrityksen kannattaa luoda vaihtoehtoisia suunnitelmia siitä, miten, milloin ja missä tiettyä immateriaalioikeussuojaa haetaan ja mitä suojamuotoja suositaan missäkin tapauksissa. Suojaa pitäisi hakea pääsääntöisesti niissä maissa, joissa toimitaan tai jonne aiotaan laajentua joko suoraan tai myöntämällä lisenssejä.<sup>71</sup> Suojamuotoja tulee arvioida kotimaassa ja kohdemaissa, jotta järjestelmien samankaltaisuudet ja erot voidaan tunnistaa ja mahdollisiin ongelmiin varautua etukäteen. Jokaisella maalla on oma suojajärjestelmä, joka toimii lainohjauksen, hallinnollisen kontrollin ja oikeudellisen täytäntöönpanon puitteissa. Immateriaalioikeuksien hakemis- ja valittamisprosessi kohdemaittain sekä maiden tuomioistuin-rakenteet ja oikeudenkäyntitavat on myös tunnettava.<sup>72</sup>

Osa yrityksistä luo innovaatiostrategiansa uusien tuotekonseptien ympärille ja toiset taas teknologialustojen ympärille. Innovaatiostrategia määrittelee päämäärät ja suunnitelmat uusien teknologioiden ja tuotteiden kehittelyyn. Esimerkiksi uuden kansainvälisen tuotteen lanseeraamisen yhteydessä voi olla pakko rekisteröidä tavaramerkki useammassa maassa, jos samalla on luotu myös uusi brändi.<sup>73</sup> Strategisina keinoina kannattaa harkita esimerkiksi franchisingin, toimeksiantojen tai yhteishankkeiden käyttöönottoa. Jokainen strategia tulee arvioida suhteessa kuluihin, tuloihin ja riskeihin nähden.<sup>74</sup> On suositeltavaa, että yrityksissä suoritetaan kilpailijavalvontaa<sup>75</sup>.

### 3.3 Taloudelliset aspektit

Tavaramerkillä on kolme taloudellista funktiota: kilpailun edistäminen, kuluttajien etsintäkustannusten vähentäminen sekä epäsymmetrisen informaation ongelman lieventäminen<sup>76</sup>.

<sup>68</sup> Yang 2008, s. 287–291.

<sup>69</sup> KOM(2008) 465 lopullinen, s. 2–11.

<sup>70</sup> Yang 2008, s. 158–159.

<sup>71</sup> Wallin 2006, s. 33–36.

<sup>72</sup> Yang 2008, s. 287–291.

<sup>73</sup> Arena & Carreras 2008, s. 210–217.

<sup>74</sup> Yang 2008, s. 287–291.

<sup>75</sup> Wallin 2006, s. 33–36.

<sup>76</sup> Landes & Posner 2003, s. 166–209 ja Landes & Posner 1987, s. 265–309.

Oikeustieteessä tavaramerkin funktiot jaetaan usein erottamis-, alkuperä-, kilpailu- ja laatu- eli garantiafunktioon<sup>77</sup>. Alkuperäfunktion ansiosta tunnettujen tavaramerkkien haltijat saavat tuotteilleen enemmän suojaa kuin tavallisten merkkien haltijat. Omaksumalla alkuperäfunktion ainoaksi tavaramerkkifunktioksi, saattaisimme saada sopivamman ja rationaalisemman perustan tavaramerkkisuojalle.<sup>78</sup> Vallitsevassa talousjärjestelmässä tavaramerkki on välttämätön tuotteiden yksilöimiskeino, vaikka elinkeinoharjoittaja voi käyttää myös toiminimeään tuotteidensa yksilöimiseen<sup>79</sup>.

Tavaramerkit edistävät myös kilpailua<sup>80</sup> kannustamalla tuottajia korkealaatuisten tuotteiden valmistukseen<sup>81</sup> ja erottamalla hyödykkeen muista tuotteista<sup>82</sup>. Tavaramerkin avulla kuluttajia informoidaan hyödykkeen maineesta<sup>83</sup>. Näin ollen tavaramerkit helpottavat kuluttajien päätöksentekoa ostoprosessissa<sup>84</sup> ja siten vähentävät heidän etsintäkustannuksiaan. Epäsymmetrisen informaation ongelma lievenee tavaramerkkien ansiosta, koska tavaramerkin avulla voidaan saada tärkeää informaatiota laadusta<sup>85</sup>. Tavaramerkkien käyttö lieventää myös *negatiivista valikoitumista eli ns. sitruunaongelmaa*, joka voi johtaa siihen, että markkinoille jäävät vain heikkolaatuisimmat hyödykkeet.<sup>86</sup> Tavaramerkit signaloivat myös usein hyödykkeiden laatua. Hyvälaatuiset tuotteet on usein varustettu tavaramerkillä ja niiden laatua pyritään pitämään yllä.<sup>87</sup> Tavaramerkillä itsellään voidaan sanoa olevan myös eräänlainen takuu- eli garantiafunktio. Merkin mainosarvo pohjautuu myös pitkälti siihen, että merkki ilmaisee tuotteen tiettyjä ominaisuuksia, kuten edullista hintaa, korkeata laatua. Lisäksi liikemerkillä on usein haluttu luoda kuluttajille tietty kuva hinta-, laatu- tai palvelutasosta. Tavaramerkki ei ole kuitenkaan tavaramerkkilain mukaan laatu- eli takuumerkki.<sup>88</sup>

Tavaramerkkiä ei tarvita etsintähyödykkeiden, kuten ruusu, kohdalla, koska niiden laatu on havaittavissa jo ennen hankintapäätöstä ja hyödykkeen käyttöä. Tavaramerkin funktiot

<sup>77</sup> Haarmann – Mansala 2007, s. 40–41.

<sup>78</sup> Naser 2008, s. 110.

<sup>79</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>80</sup> Määttä 2006, s. 110–112.

<sup>81</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>82</sup> Landes & Posner 2003, s. 166–209 ja Landes & Posner 1987, s. 265–309.

<sup>83</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>84</sup> Määttä 2006, s. 110–112.

<sup>85</sup> Posner 1998, s. 42–43 ja 49–50.

<sup>86</sup> Määttä 2006, s. 29.

<sup>87</sup> Craswell 1999, s.7-24.

<sup>88</sup> Komitmietintö 1981:43, s. 40 ja 50.

korostuvatkin sellaisten hyödykkeiden kohdalla, joiden ominaisuuksia asiakas ei pysty havaitsemaan ennen ostopäätöstä. Kokemushyödykkeiden laatu onkin havaittavissa vasta sen jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt hyödykettä, esimerkiksi lukenut kirjan tai katsonut elokuvan ja tämänkin jälkeen kokemus voi olla erilainen. Toisaalta luottamushyödykkeiden kohdalla kuluttaja ei välttämättä pysty havaitsemaan hyödykkeen laatua senkään jälkeen, kun hän on käyttänyt hyödykkeen, kuten luontaistuotteen.<sup>89</sup>

Epäsymmetrinen informaatio myyjien ja kuluttajien välillä aiheuttaa markkinahäiriöitä, koska kuluttajat eivät pysty päättelemään tuotteiden alkuperää ja laatua. Kuluttajat saattavat käyttää huonompilaatuisia hyödykkeitä kuin mitä he muuten käyttäisivät. Tavaramerkki korjaa tällaiset markkinahäiriöt, ja niistä johtuvat transaktiokustannukset signaloimalla kuluttajan itsensä tai muiden hyväksi kokemaa laatua.<sup>90</sup>

Merkinhaltijat saavat puolestaan investointikustannuksensa takaisin mainehyötyinä. Tavaramerkki on ns. markkinaratkaisu. Tavaramerkit myös estävät markkinavoiman luomista ja vapaamatkustusta sekä helpottavat markkinoille tuloa.<sup>91</sup>

Taloustieteessä on kiinnitetty huomiota siihen, että tavaramerkit luovat myös yhteiskunnallisia kustannuksia, kuten täytäntöönpanokustannuksia. Kustannuksia tulee myös mainoskustannuksista sekä siitä, kun merkinhaltijat yrittävät estää merkkiensä oikeudettomat loukkaukset. Merkkien avulla myyjät voivat myös säilyttää tai luoda markkinavoimaa.<sup>92</sup> Tavaramerkin avulla kuluttajia voidaan myös erehdyttää luulemaan, että merkkituotteet ovat erityisen laadukkaita<sup>93</sup>. Nämä ongelmat voidaan ratkaista lainsäädännöllä, jolloin implisiittiset, epäsuorat kustannukset ovat vähentyneet. Yhteiskunnalle ei aiheudu kustannuksia, kun se antaa yksinomaisen eli eksklusiivisen oikeuden merkinhaltijalle. Siksi merkkien luomia oikeuksia tulisi pitää yhteiskunnallisesti vähäisinä<sup>94</sup>, vaikka niihin edellä mainittuja epäkohtia.

Taloustieteellisesti näyttää siltä, että merkkien luomien oikeuksien optimaalinen kesto on rajoittamaton. Merkki voi olla hyvin niin kauan voimassa kuin sitä käytetään. Tällöin yh-

---

<sup>89</sup> Määttä 2006, s. 110–112.

<sup>90</sup> Ramello 2006, s. 557.

<sup>91</sup> Ramello 2006, s. 557.

<sup>92</sup> Shavell 2004, s. 168–174.

<sup>93</sup> Posner 1998, s. 404.

<sup>94</sup> Shavell 2004, s. 168–174.

teiskunta hyötyy siitä, kun kuluttajat tunnistavat haluamansa tuotteen. Jos myyjä ei hyödynnä merkkiään, merkin yksinoikeuden poisto voi olla suotavaa (niukkuusarvo). Siispä, kun myyjä huonontaa tuotteensa laatua parantaakseen lyhyen ajan tulostaan, hänen yksinoikeutensa peruuttaminen saattaisi olla suotavaa tai se voitaisiin jopa ”huutokaupata” jollekin toiselle. Syitä tällaiselle toiminnalle voi olla esimerkiksi se, että myyjä aikoo lopettaa bisneksensä.<sup>95</sup> Rajoittamatonta voimassaoloa voidaan perustella myös sillä, että merkit eivät aiheuta patenttien ja tekijänoikeuksien tavoin monopolin sosiaalisia kustannuksia ja jäljittämiskustannuksia<sup>96</sup>.

### 3.3.1 Tavaramerkin arvo

Tavaramerkin tehokas ja tuottava hoitaminen ja hyödyntäminen edellyttävät sen taloudellisen arvon tiedostamista. Merkille voidaan määrittää arvo, ja sen tulee osana yrityksen pääomaa tuottaa samalla tavalla kuin fyysisen pääomankin. Merkin arvon tuntemisella on etua esimerkiksi resurssien allokoinnissa ja määriteltäessä yrityksen todellista arvoa. Merkin arvonmäärityksen avulla pystytään arvioimaan etukäteen yrityksen tulevien vuosien tulosta. Tavaramerkkien arvo tulisi ottaa taseisiin.<sup>97</sup> Hyvämaineinen rekisteröity tavaramerkki voi auttaa yritystä saamaan rahoitusta, koska rahoituslaitokset tiedostavat aiempaa paremmin tavaramerkkien ja brändien merkityksen ja taloudellisen arvon<sup>98</sup>.

Arvonmääritystapoja ovat esimerkiksi kustannusperusteinen, tuloperusteinen, talousperusteinen, tulevaisuuden kassavirran ennakoiva ja markkinaperusteinen menetelmä. Kustannusperusteisessa arvonmäärityksessä joko lasketaan toteutuneet tavaramerkin luomis-, kehittämis- ja suojaamiskustannukset tai arvioidaan korvaavan merkin samaan asemaan saattamiseen liittyvät kustannukset. Tuloperusteinen arvonmäärityksessä valmistaja tai markkinoiva yhtiö ostaa käyttölisenssin kolmannelta ja maksaa siitä royaltia tai kiinteää vuosimaksua. Menetelmässä on voitava määrittää diskontattava tulevaisuuden kassavirta. Talousperusteisella arvonmäärityksellä selvitetään merkin omistamisesta tuleva taloudellinen hyöty. Tavaramerkin arvo saadaan kertomalla tuottoarvo merkin voimaa kuvaavalla kertoimella. Tulevaisuuden kassavirtaan perustuvaan arvonmääritykseen kuuluu ns. beta-analyysi, jonka tuloksena brändi saa luottokelpoisuusluokituksen kaltaisen arvosanan. Se

<sup>95</sup> Shavell 2004, s. 168–174.

<sup>96</sup> Cooter & Ulen 2004, s. 134–137.

<sup>97</sup> Ks. tarkemmin tavaramerkin arvon määrittämisestä Kivi-Koskinen 1999, s. 16–18.

<sup>98</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

on omistajalleen hyödyllinen arvioitaessa, missä laajuudessa merkkiin on syytä sijoittaa sekä pyrittäessä selvittämään pörssianalyytikoille ja/tai osakkeenomistajille yrityksen todellista arvoa sekä varmuutta tuloksen kehittymisestä. Markkinaperusteiseen arvonmäärittäykseen ongelmana se, ettei tavaramerkkimarkkinoita ole olemassa eikä merkin todellinen arvo ole välttämättä sama kuin sen kauppahinta. Merkin markkinahinnan määrittämisessä voidaan käyttää apuna samalla alalla tehtyjen lisenssisopimusten roylaltymaksuja.<sup>99</sup>

### 3.3.2 Merkki strategisena aseena

Merkkien arvo voi olla yrityksen kilpailustrateginen etu ja ensisijainen resurssi. Merkkien liikearvo (brand equity) muotoutuu mainonnan, käytön sekä jakelun myötä, ja tarkoittaa usein samaa kuin perinteinen käsite ”goodwill”. Kuitenkin ero tähän perinteiseen käsitteeseen on se, että merkkien liikearvon luominen on yhä suunnitelmallisempaa ja vaatii yhä suurempia investointeja. Merkki voidaan nähdä myös itsenäisenä tuotekuvan sekä asiakasuskollisuuden symbolina.<sup>100</sup> Merkillä suojataan sitä kilpailuetua, jonka merkin haltija on saavuttanut onnistuneella markkinoinnilla ja markkinointi-investoinneilla<sup>101</sup>. Mitä tunnetumpi ja yksilöllisempi kyseinen merkki on, sitä arvokkaampi ja merkityksellisempi se on. Tästä näkökulmasta merkkiä tulisi myös oikeudellisesti suojata siltä, että merkkiin yhdistettävät positiiviset assosiaatiot ja merkin erottamiskyky eivät vesity.<sup>102</sup> Brändiä jätellään rakennetaan strategista kilpailuetua ja vahvoja tuotepersonallisuuksia<sup>103</sup>.

Hyödykkeen tuottaja voi tietyn standardisoidun tuotteen onnistuneella differoinnilla (luomalla näennäisiä eroja samankaltaisille tuotteille) ja merkkitavarauskollisuuden saavuttamisella eristää tavaran kilpailulta. Tuotteiden differoiminen voi olla myös tahallinen yritys estää tai rajoittaa kilpailijoiden markkinoille tuloa. Keinotekoisien differoimien seurauksina on pidetty esimerkiksi resurssien tuhlausta mainontakilpailuun ja korkeampia hintoja. Tavaramerkkien imagoetua on pidetty myös asymmetriana, joka voi muodostaa esteen uusien yritysten markkinoille tulolle sekä jo alalla oleville yrityksille, erityisesti pienille yrityksille. Tavaramerkki voidaan nähdä myös negatiivisena monopolina.<sup>104</sup>

<sup>99</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 16–18.

<sup>100</sup> Palm 2002, s. 23–26.

<sup>101</sup> Ks. tavaramerkit ja taloustieteen huomioidut niiden taloudellisista dimensioista Palm 2002, s. 33–34 ja 40–42.

<sup>102</sup> Palm 2002, s. 23–26.

<sup>103</sup> Palm 2002, s. 33–34 ja 40–42.

<sup>104</sup> Palm 2002, s. 33–34 ja 40–42.

Edellä mainittuun voidaan vasta-argumenttina todeta, että jos elinkeinotoiminta on muuten vapaata tietyillä markkinoilla, niin usein on mahdollista varustaa tuotteet toisenlaisilla tunnuksilla. Näennäinen monopoliasema voi kääntyä myös merkin haltijaa vastaan, koska on vaara, että merkki katsotaankin kuvailevaksi tai se vesittyy. Vesittymistä estää paitsi yleiskäsitteen keksiminen uusiille tuotteille myös tavaramerkinomainen käyttö. Monopoliasema ei välttämättä ole kovin pitkäkestoinen.<sup>105</sup>

Tavaramerkkiorientoitunut yritys pystyy muuttamaan yleisenä resurssina olevan rekisteröidyn merkin tavaramerkkipääomaksi, joka on strateginen resurssi. Näin se suorittaa strategista brändinhallintaa. Yrityksellä tulisi olla tavaramerkkejä varten visio ja strategia. Visioinnissa esitetään tavoitteita, miten merkin tulisi kehittyä 10–15 vuoden aikana. Tavaramerkkistrategian kohdalla tulee aluksi määrittää strategiset merkit eli ne merkit, jotka parhaiten tukevat yrityksen kilpailu- ja kasvukykyä sekä kannattavuuskehitystä. Toisessa vaiheessa yhtiön tavaramerkkiportfolio järjestetään hierarkkisesti. Usein liikenimi on keskeisessä asemassa hierarkiassa ja sen vuoksi sitä tarkastellaan joskus strategisena tavaramerkkinä. Yrityksen on tehtävä valinta sen välillä, käyttääkö se yksittäisiä tavaramerkkejä jokaiselle tuotteelle vai hyödyntääkö se emomerkkiä, jolloin useampia tuotteita markkinoidaan yhteisen merkin alla vai hyödyntääkö se näitä yhdistävää hybridistrategiaa.<sup>106</sup>

Elinkeinonharjoittajan ei välttämättä kannata aina suojata kaikkia liikkeeseen laskettavien tuotteidensa nimiä. Useilla aloilla tuotteet ovat lyhytikäisiä ja voi olla tarpeen, että tuotenimi suoraan kuvaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, jolloin kuvailevuus estää merkin rekisteröinnin. Tämän vuoksi usea yritys suojaa hyvin kattobrändinsä (esimerkiksi ELISA), mutta tarjoaa lukuisia yksittäisiä tuotteita tämän kattobrändin alla (esimerkiksi ELISA laajakaistapaketti)<sup>107</sup>. On myös mahdollista markkinoida samanlaisia tai lähes samanlaisia tuotteita eri tunnuksilla, jotka ovat joko tavaramerkkilain mukaisia tavaramerkkejä tai jo edellä sivuttuja tunnusmerkkioikeudellista suojaa vailla olevia tuotenimityksiä<sup>108</sup>.

Yritys voi suunnitteluvaiheessa pitää myös ns. merkittömiä tuotteita vaihtoehtona tavaramerkillä varustetuille tuotteille. Tällaiset private label –tuotteet ovat usein merkkituotteita

<sup>105</sup> Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

<sup>106</sup> Melin 1999, s. 256–271.

<sup>107</sup> Vainio 2008, s. 11–12.

<sup>108</sup> Tässä yhteydessä voidaan myös puhua merkkidifferoinnista. Komitmietintö 1981:43, s. 59.

halvempia perustuotteita. Myös tunnettujen tavaramerkkien haltijat valmistavat näitä perustuotteita käytettäväksi private label –tuotteina.<sup>109</sup>

Tavaramerkin haltijan on käytettävä merkkiään tuotteidensa tunnuksena. Ellei käyttöä tapahdu jatkuvasti, haltijan katsotaan hylänneen merkkinsä. Tällöin merkki vapautetaan markkinoille muiden käytettäväksi. Kyseisensäälle merkille on mahdollisesti syntynyt goodwill-arvoa, jota uudet merkin haltijat voivat käyttää hyödykseen. Doganin ja Lemleyn mielestä lainsäädäntöä pitäisikin muuttaa niin, että muita estettäisiin hankkimasta ”entistä” tavaramerkkiä, johon liittyisi huomattavaa brändiarvoa.<sup>110</sup> Toisaalta entisten merkin haltijoiden goodwill’iin investointeja pitäisi suojella jonkin aikaa, mutta toisaalta nimiavaruus on rajallinen, joten yrityksillä tulisi olla edelleen oikeus hankkia vapaasti tunnusmerkkejä mukaan lukien ”entiset” tavaramerkit.

## **4 TAVARAMERKKI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUSSA**

### **4.1 Innovaation suojaaminen**

Uutta innovaatiota kehittäevän yrityksen olisi aluksi pohdittava, mikä olisi optimaalisin suojakeino kyseiselle innovaatiolle. Yrityksen on myös päätettävä, tuoko se uuden keksinnön julkisuuteen vai pitääkö se sen liikesalaisuutena, esimerkiksi jättämällä patentoinnin tekemättä, jolloin kilpailijoiden on vaikeampi matkia tuotetta. Liikesalaisuutta suojataan SopMenL:n 4.1 §:ssä, jonka mukaan kukaan ei saa yrittää hankkia tai hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä ilmaista tai käyttää näin hankkimaansa tietoa. Liikesalaisuuksiin kuuluvat sekä tekniset salaisuudet, kuten materiaaliyhdisteet, että taloudelliset salaisuudet, kuten yrityksen hintapolitiikka<sup>111</sup>.

Immateriaalioikeuksista voidaan valita vain yksi suojamuoto tai sitten niistä voidaan muodostaa oikeuksien kimppu, jos innovaatio täyttää yksittäisissä laeissa säädetyt edellytyk-

---

<sup>109</sup> Salmi et al 2008, s. 45–46.

<sup>110</sup> Dogan & Lemley 2007, s. 1249–1250.

<sup>111</sup> Määttä 2005, s. 50.



set<sup>112</sup>. Suojaa hakiessa on hyvä muistaa, että immateriaalioikeudet menevät osin limit-täin<sup>113</sup>. Yrityksen kannattaa resurssiensa mukaisesti ottaa selville perustiedot eri suojausvaihtoehdoista. On hyvä muistaa, ettei rekisteröinti ole ainoa keino yksinoikeuden saami- seen. Esimerkiksi toiminimet voidaan myös vakiinnuttaa<sup>114</sup>. Asiamiesten käyttö kannattaa, jos kyseessä on tuote, jonka markkinointiin aiotaan panostaa huomattavasti. Heillä on yleensä käytännön luomaa tietotaitoa, joka voi säästää aikaa ja rahaa. Patentti- ja rekisteri- hallituksessa neuvotaan myös yleisissä rekisteröintiprosessia koskevista kysymyksistä ja heidän nettisivuiltaan löytyy myös tietoja eri suojausmuodoista<sup>115</sup>. Muualtakin internetistä voi etsiä tietoja, mutta silloin täytyy muistaa lähdekriittisyys, koska immateriaalioikeusjär- jestelmät eroavat vielä maittain (esimerkiksi Venäjällä ei voida rekisteröidä pelkkiä väri- merkkejä<sup>116</sup>, kuten on Suomen ja EU:n tavaramerkkijärjestelmissä).

#### 4.1.1 Vaihtoehtoiset suojaustoimet

Yrityksellä saattaa olla monia tuotteita, joilla on omat tunnuksensa. Teknologiayrityksen toiminta pohjautuu usein sen omassa piirissä tehtyyn tai yrityksen käyttöön hankittuun, hyödyllisyysmallilla, patentilla tai salassapidon avulla suojattuun keksintöön. Siksi yritys- johdolle on välttämätöntä hallita suojausmekanismit ja niiden antamat eri mahdollisuudet, jotka auttavat nopeassa päätöksenteossa.<sup>117</sup>

Patentti on yksi vaihtoehto uuden innovaation suojaamiseksi. Tavaramerkit koskevat puo- lestaan tiettyjä merkkejä tai symboleita, joita käytetään elinkeinotoiminnassa yksilöimään tiettyjä tavaroita tai palveluita.<sup>118</sup> Käytännössä tavaramerkki ja patentti eroavat toisistaan, koska tavaramerkiksi ymmärretään tuotteen tunnusmerkki (TMerkkiL 1 §) ja patentiksi uusi keksintö eli tietty tuote tai menetelmä<sup>119</sup>. Yritykset voivat käyttää tavaramerkkiä yh- den tuotteen tai tietyn tuotelinjan tai kaikkien tuotteidensa tunnuksena<sup>120</sup>.

<sup>112</sup> Esimerkiksi tekijänoikeussuojan piiriin kuuluva piirros voidaan joissakin tapauksissa vakiinnuttaa tai rekisteröidä tavaramerkiksi. Tekijänoikeussuojan alaiselle taideteollisuuden tuotteelle voi myös rekisteröin- nillä saada mallioikeussuojan. Haarmann 2001, s. 1-4 ja 35.

<sup>113</sup> Arena & Carreras 2008, s. 273-275.

<sup>114</sup> <<http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet/yksinoikeusnimeen.html>>.

<sup>115</sup> <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/neuvonta.html>.

<sup>116</sup> <<http://patentsfromru.com/trademark-registration-russia.html>>.

<sup>117</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 3 ja 19-20.

<sup>118</sup> Bently & Sherman 2009, s. 709.

<sup>119</sup> Patenttilain 3 § ja <<http://www.prh.fi/fi/patentit/useinkysyttya.html#01>>.

<sup>120</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

Elinkeinoharjoittaja voi käyttää myös toiminimeään tuotteidensa yksilöimiseen ja mainostamiseen<sup>121</sup>. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti suojaa nimeä tavaramerkkinä<sup>122</sup>. Lyhyitä iskeviä toiminimiä käytetään tavaramerkkien ohella mainoksissa<sup>123</sup>. Toiminimellä tarkoitetaan pääsääntöisesti elinkeinoharjoittajan toiminnassaan käyttämää nimeä (toiminimilain, TnimiL 128/1979 1 §). Elinkeinoharjoittaja, joka on merkitty kaupparekisteriin, saa harjoittaa osaa toiminnastaan myös aputoiminimellä ja saa käyttää myös muuta tunnusta eli toissijaista tunnusta (TnimiL 1.2 §), kuten ”Oy Stockmann Ab” ”Stokkaa”<sup>124</sup>. Toiminimioikeus perustuu edelleen kansalliseen sääntelyyn<sup>125</sup>. Tässä kohdassa on hyvä kiinnittää huomiota toiminimen iskuosan yhteydessä usein käytettävään, graafisesti muotoiltuun tunnuksen, jota kutsutaan yritystunnukseksi tai liikemerkiksi. Kokonaisuudesta käytetään yleensä myös nimitystä logo. Kyseinen tunnus ei nauti suojaa tavaramerkkilain eikä toiminimilain mukaan, mikäli sitä ei samanaikaisesti käytetä myös palveluiden tai tavaroiden tunnuksena ja rekisteröidä tavaramerkiksi. Muutoin tunnuksen haltija voi saada suojaa vain SopMenL:n perusteella. Useat suuryritykset ovat suojanneet yritystunnuksensa käytännössä katsoen kaikissa tavaramerkkiluokissa, jottei kukaan muu ottaisi tunnusta käyttöönsä. Kyseinen menettely on sekä epäkäytännöllistä että kallista, koska tunnusta on käytettävä ao. tavaramerkkiluokissa ja maissa viimeisen viiden vuoden aikana tai sen menettää.<sup>126</sup>

Mallioikeus on muodostunut yhä tärkeämmäksi suojamuodoksi, koska usein tuotteen myyntiin vaikuttaa enemmän sen ulkomuoto kuin tekninen ratkaisu. Malli täydentää ja saattaa jopa korvata patentin antaman suojan. Tuotteen ulkomuoto saattaa kehittyä tunnukseksi, joka voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi ja siten aikaansaada ulkomuodolle periaatteessa ikuinen suoja. Tuotekehitystyön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kannattaa ruveta kehittämään tuotteelle erottamiskykyistä ja vähintään EU:n alueella tavaramerkkinä suojattavissa olevaa tunnusta, jolla tarpeen tullen olisi edellytyksiä kehittyä alallaan maailmanlaajuisesti brändiksi.<sup>127</sup> Suomessa malleja koskee mallioikeuslaki (221/1971).

Rekisteröity tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta ja se voidaan uudistaa (TMerkkiL 22 §). Merkki voi olla periaatteessa ”ikuisesti” voimassa, toisin kuin patentti, joka on

<sup>121</sup> HE 37/1983 vp, s. 1.

<sup>122</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>123</sup> HE 37/1983 vp, s. 1.

<sup>124</sup> HE 37/1983 vp, s. 3.

<sup>125</sup> Pihlajarinne 2009, s. 24.

<sup>126</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 3 ja 19–20.

<sup>127</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 3 ja 19–20.

kielto-oikeutena voimassa korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä (patenttilain 550/1967 3 ja 40 §).

Suunnittelussa kannattaa siis pyrkiä tutkimaan, olisiko tuotetta mahdollista suojata patentilla ja varustaa se sen lisäksi jollakin tunnukseksi, joka olisi voimassa, vaikka itse tuotteen kohdistuva suoja olisi lakannut. Rekisteröity toiminimi on myös periaatteessa rajoittamattomasti voimassa<sup>128</sup>. Toiminimi voidaan myös vakiinnuttaa, mutta silloin toimimensä vakiinnuttaneen yrityksen tulee usein näyttää nimioikeutensa toteen tuomioistuimessa. Tällainen menettely muodostuu usein huomattavasti kalliimmaksi kuin pelkkä toiminimen rekisteröinti.<sup>129</sup> Mallirekisteröinti on voimassa viisi vuotta hakemispäivästä. Se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan (mallioikeuslaki 24 §).

Tavaramerkin valitsemista uuden innovaation suojaamiseksi patentoinnin lisäksi puoltaa sen pitkä voimassaoloaika sekä se, että tavaramerkin avulla kuluttajat pystyvät löytämään hyväksi kokemansa tuotteen uudelleen ja välttämään huonoksi kokemiaan tuotteita. Tiettyä tunnusmerkkiä voidaan myös käyttää sekä tavaramerkkinä elinkeinonharjoittajan tavaroiden tai palveluiden erottamiseksi muiden tavaroista tai palveluista että toiminimenä yksilöimään itse elinkeinonharjoittajaa<sup>130</sup>. Toiminimen lyhennys, kuten Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK tai iskuosa 1. firmadominantti, kuten Stockmann, voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä<sup>131</sup>. Yrityksellä voi siis olla sama toiminimi ja tavaramerkki. Kun toiminimeään markkinoinnissa käyttävällä yrityksellä alkaa olla useampia tuotteita vaihdannassa<sup>132</sup>, sen olisi syytä harkita tavaramerkkien kehittelyä ja käyttöönottoa. Tällöin nimittäin yksi epäonnistunut tuoteryhmä voi aiheuttaa sen, että osa kuluttajista siirtyy käyttämään kilpailijoiden tuotteita myös muissa yrityksen kauppaamissa tuoteryhmissä. Tavaramerkin suunnitteluvaiheessa kehiteltävään tunnusmerkkiin voidaan liittää erääksi osaksi firmadominantti, jos elinkeinonharjoittaja pitää tärkeänä itsensä näkyvästi esille tuomista.

---

<sup>128</sup> Castrén 2008, s. 13–22.

<sup>129</sup> <<http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet/yksinoikeusnimeen.html>>.

<sup>130</sup> Castrén 2008, s. 13–22.

<sup>131</sup> HE 37/1983 vp, s. 2.

<sup>132</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

#### 4.1.2 Verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksetkin ovat keino yrityksen imagon ja brändin luomiselle<sup>133</sup>. Yrityksen on mahdollista luoda verkkotunnus tavaramerkin tai toiminimen pohjalta, jolloin se nauttii tavaramerkkilain tai toiminimilain takamaa suojaa, ja hankkia sama tunnus tavaramerkiksi, verkkotunnukseksi ja toiminimeksi<sup>134</sup>. Verkkotunnuksia on myös rekisteröity toiminiminä<sup>135</sup>. Verkkotunnuksista eli internetin suomalaisista osoitetiedoista (domain-nimistä, jotka on merkitty .fi-maatunnuksin) on säädetty verkkotunnuslaissa (VerkkotunnusL, 228/2003). Verkkotunnuksia voi myös rekisteröidä EU:n aluetunnuksin (.eu)<sup>136</sup>.

Yritysten kotisivut ovat löydettävissä internetistä verkkotunnusten avulla. Yritys yksilöidään internetissä yleensä tehokkaimmin toiminimestä rakentuvalla verkkotunnuksella<sup>137</sup>, jonka haltija saa uudistaa verkkotunnuksensa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ilmoittamalla asiasta Viestintävirastolle ja suorittamalla maksut (VerkkotunnusL 9.1 §).

Rekisteröidyt verkkotunnukset eivät käytännössä joudu keskenään sellaiseen kollisioriitaan, että toinen verkkotunnuksista tulisi riidan seurauksena pätemättömäksi. Sen sijaan kollisio voi aktualisoitua rekisteröidyn verkkotunnuksen ja toiminimen välillä, sekä myös verkkotunnuksen ja ihmisen nimen tai tavaramerkin kesken (VerkkotunnusL 4.3 §). Pääsääntöisesti haettavia verkkotunnuksia ei tutkita mahdollisten tavaramerkki- ja nimioikeuteen liittyvien oikeudenloukkausten varalta ennakolta, vaan se perustuu jälkikäteiseen puuttumiseen, joka käytännössä edellyttää loukkauksen kohteeksi joutuneelta oikeudenhaltijalta omatoimisuutta ja reklamoimista Viestintävirastolle<sup>138</sup>. Yksinoikeuden haltijan on itsenäisesti seurattava, ettei kukaan yritä hyväksikäyttää sen oikeuksia. Internetiin syötetty tunnus tulee periaatteessa maailmanlaajuiseen käyttöön, vaikka se ei yleensä ole maailmanlaajuisesti suojattu<sup>139</sup>.

<sup>133</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 52–53.

<sup>134</sup> Castrén 2008, s. 13–22, Haarmann & Mansala 2007, s. 52–53 ja Määttä 2005, s. 162–167.

<sup>135</sup> Castrén 2008, s. 13–22.

<sup>136</sup> Komission asetus (EY) N:o 874/2004 eu-alue-tunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista.

<sup>137</sup> Castrén 2008, s. 13–22.

<sup>138</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 52–53 ja Määttä 2005, s. 162–167.

<sup>139</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 14.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names) rekisteröi geneerisiä verkkotunnuksia, kuten .com ja org.-päätteitä<sup>140</sup>. Verkkotunnuksen rekisteröijä joutuu hyväksymään Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) -menettelyä koskevan ehdon<sup>141</sup>. Tavaramerkin haltija, joka katsoo verkkotunnuksen loukkaavan yksinoikeuttaan tiettyyn merkkiin, voi vaatia UDRP -riitojenratkaisumenettelyn avulla verkkotunnuksen siirtämistä itselleen tai rekisteröinnin peruuttamista. UDRP-menettelyn tavoitteena on luoda edellytykset edulliselle ja nopealle riitojenratkaisulle, jolla on mahdollista ratkaista verkkotunnuspiratismiin liittyviä riitoja.<sup>142</sup> Verkkopiratismissa joku muu kuin vakiintuneen tai rekisteröidyn merkin tai toiminimen haltija rekisteröi saman tavaramerkin tai toiminimen verkkotunnukseksi tavoitteenaan estää haltijaa käyttämästä tunnustaan internetissä. Yleensä menettelyn tarkoituksena on saada taloudellista hyötyä toisen kustannuksella myymällä rekisteröity kotisivun osoitetunnus toiminimen tai tavaramerkin haltijalle.<sup>143</sup> Voi myös olla, että asianomistajilla on samanlaiset merkit koskien samanlaisia tai samankaltaisia palveluita tai tavaroita eri maissa<sup>144</sup>.

Mielenkiintoinen, osittain verkkotunnusten ja tavaramerkkien väliseen kollisioon liittyy hakukoneiden käyttö. On mahdollista, että tunnetun tavaramerkin haulla hakukone antaa myös kilpailevien yritysten hyödykkeitä. Hakukoneyritys Google pitää yllä AdWords -palvelua, jossa se myy hakusanoja mainostajille ns. hakuavaimiksi. Usein hakuavaimet ovat kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Kun käyttäjä sitten kirjoittaa Google-hakuunsa sanan, joka on ostettu hakuavaimeksi, hän saa näkyville sekä tavalliset hakutulokset että mainoslinkkejä hakuavaimen ostaneen mainostajan verkkosivuille. EUT katsoi yhdistetyissä asioissaan C-236/08 – C-238/08 Google, ettei merkin haltija voi vedota yksinoikeuteensa Googlea vastaan. Merkin haltija voi vedota oikeuteen hakuavaimen ostanutta mainostajaa vastaan, jos mainoslinkit voivat antaa keskivertokäyttäjälle väärän käsityksen hyödykkeen alkuperästä.<sup>145</sup>

---

<sup>140</sup> < <http://www.icann.org/> >.

<sup>141</sup> Seville 2009, s. 287.

<sup>142</sup> Vainio 2008, s. 21–22.

<sup>143</sup> Castrén 2008, s. 13–22.

<sup>144</sup> < <http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm> >.

<sup>145</sup> Yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08 Google (2010) EUVL C 134, 22.5.2010, s. 2-3.

### 4.1.3 Tavaramerkkisuunnittelu

Markkinointi- ja oikeudelliset aspektit vaikuttavat merkin suunnitteluun. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulee tutkia, onko merkkejä rekisteröity suunnitelluissa maissa ja loukkaako merkki kolmannen osapuolen oikeuksia.<sup>146</sup> Visuaalista suunnittelua varten kannattaa valita kokenut suunnittelija tai suunnittelutoimisto, joka selvittää, mitä pitää ja kannattaa tehdä<sup>147</sup>. Luovan työn tekijä saa automaattisesti tekijänoikeuden työhönsä, kuten tavaramerkkiin sisältyvään teokseen. Jos merkin suunnittelu on ulkoistettu, sopimuksessa tulee määritellä tekijänoikeuden omistaja ja varmistaa, että tekijänoikeus on siirretty virallisesti yritykselle.<sup>148</sup> Hyvä suunnittelija ymmärtää kokonaistilanteen ja huomioi yritykselle uudistuksesta aiheutuvat kokonaisinvestoinnit ja -hyödyt<sup>149</sup>.

Tavaramerkkien suojausstrategia ja tavaramerkkistrategia voidaan erottaa toisistaan. Tavaramerkkistrategiaan kuuluu se, miten merkkejä valitaan, miten niitä käytetään ja miten niitä yhdistellään. Yrityksellä voi esimerkiksi olla tavoitteena luoda yksi vahva päämerkki, house brand, kuten NOKIA. Tavaramerkkien suojausstrategian kohdalla osa yrityksistä ymmärtää tavaramerkkien liikearvon sekä sen, minkälaista suojaa ne voivat saada ja minkälaista suojamuotoa kannattaa hakea.<sup>150</sup>

Brändistrategia vaikuttaa myös siihen, päättääkö yritys käyttää eri merkkiä kullekin tuotelinjalle vai samaa merkkiä kaikille tuotteille. Joskus myös uuden merkin käyttöönotto voi kannattaa.<sup>151</sup> Esimerkiksi Nokialla suunnittelu etenee brändilähtöisesti, koska uusi nimi ei saa tahrata NOKIA -brändiä. Uuden brändin/tavaramerkin luominen on hyvin harvinaista, koska Nokialla kehitetään sadoittain uusia applikaatioita/palveluita joka vuosi.<sup>152</sup>

Kerätyn informaation avulla yrityksessä voidaan tehdä kustannus-hyötyanalyysijä<sup>153</sup> siitä, tulisiko tavaramerkkisuoja hakea ja jos niin, miten suoja toteutettaisiin. Pohdittaessa suo-

<sup>146</sup> Arena & Carreras 2008, s. 251–252.

<sup>147</sup> Remes 2010, s. 5-6.

<sup>148</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>149</sup> Remes 2010, s. 5-6.

<sup>150</sup> Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

<sup>151</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>152</sup> Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuan haastattelu 11.5.2010.

<sup>153</sup> Analyysin tavoitteena on edesauttaa yhteiskunnan resurssien tehokkaampaa allokoitumista. Se soveltuu esimerkiksi projektien kohdalle. Analyysia käytetään osoittamaan tietyn toimintatavan etusijaisuutta muihin vaihtoehtoihin nähden tai vertailemaan vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja. Boardman et al 2001, s. 2-6.

jan laajuutta tulisi arvioida esimerkiksi loukkauksen todennäköisyyttä ja suoja-ajan pituutta. Tuotteen kilpailullista asemaa markkinoilla voi parantaa suojaamalla se mahdollisimman monella käyväällä suojamuodolla.<sup>154</sup>

Suunnitteluprosessin edetessä kustannukset kasvavat usein logaritmisesti, joten suunnittelun alkuvaiheessa kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa huomattavasti. Tavaramerkit maksavat tyypillisesti 750 USD ja 1000 USD välillä, jos ne rekisteröidään Yhdysvalloissa, mutta maailmanlaajuinen rekisteröinti voi maksaa 100 000 USD ja 150 000 USD välillä, uudistamiskustannukset on huomioitava edellä mainittujen kulujen lisäksi. Yrityksen tulisi tehdä ajoittain päivitettyjä arviointeja siitä, tulisiko immateriaalioikeus säilyttää, hylätä, myydä vai lisensioida. Immateriaalioikeusomaisuutta tulisi arvioida samojen metodologioiden mukaan, joita käytetään arvioitaessa muita bisneksiä.<sup>155</sup>

Päätöstyökalujen avulla tulisi arvioida, tukevatko tavaramerkit yhtiön bisnesstrategiaa ja vaikuttavatko ne positiivisesti yhtiön kilpailulliseen asemaan<sup>156</sup>. On muistettava, että yrityksen tapa toimia vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ja muiden sidosryhmien mielikuviin<sup>157</sup>, joten suunnitteluun kannattaa panostaa. Suunnittelun tuloksena voi ajan oloon syntyä imago- ja goodwill-arvoja<sup>158</sup>. Tuotteiden lanseeraaminen voi viivästyä, jos suunnittelussa ei onnistuta parhaalla mahdollisella tavalla<sup>159</sup>.

Suunnittelussa on hyvä huomioida se, että esimerkiksi kuvataiteen ja taideteollisuuden tuotteiden kohdalla tekijänoikeus ei muodosta ainoaa immateriaalisuojaa. Tällöin voidaan saada kaksoissuojaa. Esimerkiksi tekijänoikeussuojan piiriin kuuluva piirros voidaan joissakin tapauksissa vakiinnuttaa tai rekisteröidä tavaramerkiksi.<sup>160</sup> Tuotteille voidaan siten saada laajempaa suojaa.

Hyvän tavaramerkin suunnitteluun on syytä uhrata aikaa ja rahaa, sillä se säästää itsensä monin verroin myöhemmissä markkinointi- ja suojauskustannuksissa sekä nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Tavaramerkin pohjalta muodostuneen, hyvin suojatun brän-

---

<sup>154</sup> Arena & Carreras 2008, s. 273-275 ja 324-326.

<sup>155</sup> Arena & Carreras 2008, s. 273-275 ja 324-326.

<sup>156</sup> Arena & Carreras 2008, s. 324-326.

<sup>157</sup> Remes 2010, s. 5-6.

<sup>158</sup> Määttä 2005, s. 32-39.

<sup>159</sup> Arena & Carreras 2008, s. 251-252.

<sup>160</sup> Haarmann 2001, s. 35 ja Määttä 2005, s. 206.

din avulla elinkeinonharjoittaja voi myydä muitakin tuotteita ja helpottaa niiden pääsyä uusille markkinoille.<sup>161</sup> Yritys voi kaupallisesti hyödyntää aineetonta pääomaansa myöntämällä lisenssejä ja tekemällä niihin perustuvia franchising-, merchandising-, sponsorointi-<sup>162</sup> ja partnerointisopimuksia<sup>163</sup>.

Tavaramerkkien välisen sekoitettavuuden tapauskohtainen arviointi voi tuottaa suunnitteluvaiheessa ongelmia, koska etukäteen ei ole täysin varmaa minkälaiseen lopputulokseen tuomioistuin ratkaisussaan päätyy. Tähän liittyy myös edellä selostettu tulkintariski. Siten selkeästi vapaan tavaramerkin valitseminen voisi olla suositeltavaa, jolloin välttyttäisiin pitkiltä väitemenettelyiltä ja muilta rekisteröintiprosessia hidastavilta tekijöiltä.<sup>164</sup> Voidaan myös todeta, että yritysten oma etu on erottautua kilpailijoista<sup>165</sup>. Toisaalta toinen yritys voi myöntää rekisteröintiluvan. Voi kysyä, onko käytännössä mahdollista valita aivan vapaata tavaramerkkiä, jota joku ei jo käyttäisi jossain puolella maailmaa. Nimiavaruuskin on nimittäin rajallinen. Yritys voikin jatkaa toimintaansa suunnittelemallaan merkillä, vaikka jollain toisella jo olisi sama tai samantapainen merkki, jos osapuolet pääsevät asiasta sopuun. Usein tällaisissa tilanteissa solmitaan ns. rinnakkaiselosopimus, josta voidaan tehdä hyvinkin yksityiskohtainen. Rinnakkaiselosopimus pyritään tekemään silloin, kun on jouduttu väitemenettelyyn, ja merkeillä varustetut tavarat tai palvelut kuuluvat selkeästi eri luokkiin. Tällöin toinen yritys on yrittänyt rekisteröidä vanhemman merkin kanssa identtistä tai samankaltaista merkkiä. Sopimuksia suositellaan aina, kun molemmilla yrityksillä on intressi toimia rinnakkain eikä tarkoituksena ollut alun perinkään loukata toisen oikeuksia.<sup>166</sup>

Tavaramerkin käytölle tulisi luoda säännöt<sup>167</sup>. Rekisteröityä merkkiä tulee käyttää vain rekisteröidyssä muodossa<sup>168</sup> taivuttamattomana<sup>169</sup>. Tavaramerkin käyttämistä substantiivina tai verbinä olisi myös syytä välttää, jottei siitä muodostuisi kuluttajien mielissä tuotteen yleisnimitystä. Merkkiä on mahdollista muuttaa, mutta yrityksen kannattaa selvittää tavaramerkkiasiamieheltä tai tavaramerkkivirastosta, vaatiiko tietty muutos uuden rekisteröin-

<sup>161</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 16.

<sup>162</sup> Salmi et al 2008, s. 56.

<sup>163</sup> Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuan haastattelu 11.5.2010.

<sup>164</sup> Vainio 2008, s. 11.

<sup>165</sup> Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuan haastattelu 11.5.2010.

<sup>166</sup> Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

<sup>167</sup> Wallin 2006, s. 185 ja 189–190.

<sup>168</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>169</sup> Wallin 2006, s. 185 ja 189–190.



tihakemuksen tekemistä.<sup>170</sup> Jos uuden tuotteen valmistajalla on tunnettu ja vakiintunut tavaramerkki, voidaan tämän merkin goodwill’iä hyödyntää ottamalla tarvittaessa käyttöön uusia rekisteröintiluokkia<sup>171</sup>.

Suunnittelussa on hyvä huomata, että nykyinen tavaramerkkiprosessi ei ole ongelmaton. Esimerkiksi rekisteröintiprosessi voi olla liian hidas tarpeisiin ja liiketoiminnan hektisyyteen nähden; nimien ja teknologian vaihtuvuus voi olla suurta. Lisäksi yhteisötavaramerkkijärjestelmä on tukossa, on vaikea löytää merkkiä, joka ei olisi jo suojattu joissakin luokissa. Korpua kaipaa edelleen lisää globaalia harmonisointia, koska eri maissa on edelleen suuria eroja tavaramerkkiasioissa. Edeltä käsin voi olla vaikeaa ennakoita, minkälainen ratkaisu missäkin maassa tietyssä asiassa annetaan.<sup>172</sup>

Yrityksen valittua tavaramerkki suojausmuodoksi on otettava tarkemmin selvää, mitkä ovat merkin rekisteröintiedellytykset. Tärkeää on myös pohtia, olisiko merkin rekisteröinti sittenkään optimaalisin keino suojata yksinoikeus, vai olisiko merkin vakiinnuttaminen riittävää. Markkina-alue on myös syytä tietää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta eri tavaramerkkijärjestelmiä voisi vertailla keskenään. Merkillä suojattavat palvelu- tai tavaraluokat on myös hyvä olla valmiiksi mietittynä, koska Suomessa rekisteröintihinta kolmelle palvelu- tai tavaraluokalle on sama eli rahaa voi säästää hyvällä suunnittelulla. Seuraavassa esitellään, minkälainen tunnus voi olla tavaramerkkinä sekä milloin merkin vakiinnuttaminen tai rekisteröinti kannattaa.

## 4.2 Mikä on tavaramerkki ja millainen tunnus voi olla tavaramerkkinä

Saadakseen tavaramerkin rekisteröityä, yrityksen on osoitettava, että haettu merkki on erityinen tunnusmerkki myytäväksi tarjottavien tai elinkeinotoiminnassa muutoin liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi muista vastaavista tuotteista tavaramerkkilain (7/1964, TMerkkiL) 1.1 §:n mukaan. Elinkeinonharjoittajan tavaramerkit ovat usein tyypiltään joko ns. ”house marks” eli liikemerkkejä tai ”product marks” eli tuotemerkkejä. Ns. ”house marks” –merkkejä elinkeinonharjoittaja käyttää useissa tuotteissa osoittamaan samaa kaupallista alkuperää. ”House marks” –merkkejä voidaan käyttää lisäksi yksittäisten

<sup>170</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>171</sup> Wallin 2006, s. 185–187.

<sup>172</sup> Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuan haastattelu 11.5.2010.

tuotteiden tavaramerkkeinä<sup>173</sup>, kuten PIRKKA. Tavaramerkiksi pyritään toisinaan valitsemaan sana, joka jotenkin viittaa tuotteeseen, esimerkiksi kuvailee sen ominaisuuksia, kuten PUMA juoksukengille. Tällaisen merkin rekisteröiminen saattaa tuottaa vaikeuksia erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi (ks. TMerkkiL 13.1 §).<sup>174</sup>

Tavaramerkkilain 1.2 §:ssä todetaan, että rekisteröity tavaramerkki voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi kirjain, numero, sana, kuvio, henkilönnimi taikka tavaran tai sen päällyksen muoto. Kirjainyhdistelmä sekä sanan ja kuvion yhdistelmä voi myös olla tavaramerkkinä<sup>175</sup>. Hallituksen esityksessä todetaan TMerkkiL:n 1.2 §:n osalta, että graafisesti esitettävissä voivat olla myös iskulauseet, äänimerkit ja värit<sup>176</sup>. Tavaramerkkilaki koskee 1.3 §:n mukaan sekä tavaroita että palveluja<sup>177</sup>. Palvelu- eli servicemerkkejä käytetään elinkeinon- tai ammatinharjoittajien tarjoamien palvelusten toisistaan erottamiseen<sup>178</sup>. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöiden palvelujensa yksilöimiseksi käyttämät merkit<sup>179</sup>. Tavaramerkkilain 1.2 §:n säännös pohjautuu TMerkkiDir 2 artiklaan.

Myös YhteisöTMerkkiA:n 4 artiklan säännös muistuttaa tavaramerkkilain 1 §:n säännöstä. Kumpikaan säännöksistä ei määrittele selkeästi, mikä tavaramerkki on. Säännöksissä on vain esimerkkiluetteloiden avulla esitelty, mistä tavaramerkki voi koostua. Lähtökohtaisesti rekisteröity merkki voi siis olla minkälainen tahansa, kunhan se on graafisesti esitettävissä, eli voidaan esittää paperilla, yksiselitteisesti kirjoitetussa tai piirrettyssä muodossa tai muutoin yksilöitynä (esim. nuotteina).<sup>180</sup>

Sanamerkki on palvelun tai tavaran nimitykseksi erityisesti keksitty yksi tai useampi sana taikka sanayhdistelmä<sup>181</sup>. Se voi olla yleiskielen sanakin, jota ”käytetään semanttisesti poikkeavassa merkityksessä, esimerkiksi SISU kuorma-autojen tavaramerkkinä”. Tavaramerkiksi pyritään usein valitsemaan sana, joka jotenkin viittaa tuotteeseen, esimerkiksi

<sup>173</sup> Komitmietintö 1981:43, s. 40.

<sup>174</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>175</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/millainen.html>>.

<sup>176</sup> HE 302/1992 vp.

<sup>177</sup> Tavaroita ovat esimerkiksi elintarvikkeet ja vaatteet; palveluita muun muassa matkailuun, pankkitoimintaan tai pitopalveluun liittyvät palvelut. <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>178</sup> HE N:o 128 (1962 Vp), s. 2.

<sup>179</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 40.

<sup>180</sup> Salmi et al 2008, s. 120–121.

<sup>181</sup> Salmi et al 2008, s. 123.

kuvailee sen ominaisuuksia.<sup>182</sup> Tällaisen merkin rekisteröiminen saattaa tuottaa vaikeuksia erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi (ks. TMerkkiL 13.1 §). Esimerkkejä sanamerkeistä ovat MICROSOFT ja MERCEDES-BENZ. Henkilönnimetkin voivat toimia tavaramerkeinä, kuten GIORGIO ARMANI. Tavaramerkkityypeistä sanamerkit ovat yleisempiä<sup>183</sup>, mikä johtuu niiden monipuolisista käyttömahdollisuuksista<sup>184</sup>.

Kuviomeriksi tai logoksi katsotaan kaksiulotteinen kuva, symboli, piirros tai muu kuviollinen sommitelma. Lisäksi kuviomerkki voi sisältää erityisesti muotoiltuja kirjaimia, numeroita ja sanoja, jos se kokonaisuutena herättää kuviovaikutelman. Usein tällaisia kuviomerkkejä kutsutaan yhdistelmämerkeiksi. Kultainen McDONALD’S-arkki on esimerkki tunnetusta logosta. Kuviomerkkeihin voidaan katsoa pääsääntöisesti kuuluvan myös ns. sijaintimerkit (position marks). Kyseisissä merkeissä ”tietty elementti (esimerkiksi kuvio tai väri) esiintyy aina tietyssä tuotteen kohdassa täsmälleen samassa paikassa ja samassa koossa joko absoluuttisesti tai suhteessa tavarankokoon”. Sijaintimerkki voi olla kolmiulotteinen tai se voi olla osa kolmiulotteista merkkiä. Liikkuvia tavaramerkkejäkin voidaan rekisteröidä. Liikkuva merkki on yleensä kuvio- tai kolmiulotteinen merkki, jota haetaan siten, että hakemuksessa esitetään kuvasarja tai muu selvitys siitä, miten merkki liikkuu.<sup>185</sup>

Erityisesti kosmetiikan tuotteiden ja elintarvikkeiden kohdalla tavarankokoa voidaan myös käyttää tavaramerkkinä, kuten COCA-COLA-pulloa<sup>186</sup>. Suomessa ulkoasuna (tuotteen muotona) on myös rekisteröity esimerkiksi Toblerone -patukka (rek.nro 143835)<sup>187</sup>. Iskulauseita, kuten JUST DO IT (Nike) ja ”Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää” sekä jopa hologrammeja voidaan myös rekisteröidä. Nykyisin hologrammien rekisteröitävyyteen suhtaudutaan varauksellisesti, koska niiden graafinen, yksiselitteinen ja selkeällä esittäminen on kyseenalaista. Tavaramerkkinä voi lähtökohtaisesti toimia myös pelkkä väri tai väriyhdistelmä sellaisenaan ilman minkäänlaisia kuvioita. Useassa maassa on rekisteröity yksinomaan lilasta väristä koostuva merkki suklaatuotteiden tavaramerkiksi sekä vaaleanpunainen/pinkki väri eristysmateriaalien tavaramerkiksi.<sup>188</sup>

<sup>182</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>183</sup> Salmi et al 2008, s. 123.

<sup>184</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>185</sup> Salmi et al 2008, s. 123–125.

<sup>186</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>187</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>188</sup> Salmi et al 2008, s. 129–130.

Euroopan unionin tuomioistuimen ottaman kannan mukaan tavaramerkkejä voivat olla myös muut kuin visuaalisesti havaittavissa olevat tunnukset, kuten hajut ja äänet. Esimerkiksi yhteisötavamerkkinä hyväksytystä hajumerkistä on golfpallojen tavamerkkinä tuore, leikatun ruohon tuoksu<sup>189</sup>. Toisaalta EU:ssa on ruvettu suhtautumaan kriittisemmin hajumerkkien rekisteröimiseen graafisen esitettävyyden vaikeuden vuoksi<sup>190</sup>.

Äänimerkkien ongelmana on usein graafisen esitettävyyden vaatimus. Tietyntyyppiset äänimerkit, kuten sävelet, voidaan esittää graafisesti nuotteina, mutta esimerkiksi jonkin eläimen äänen<sup>191</sup> esittäminen graafisesti on hyvin vaikeaa. Matkapuhelimien soittoäänet ja jäätelöautojen tunnussävelmät<sup>192</sup>, kuten Ingman Foods Ab:n jäätelöauton sävelmä<sup>193</sup>, on rekisteröity monissa maissa tavamerkeiksi<sup>194</sup>. EYT totesi ratkaisussa C-283/01 Shield Mark, että äänten esittäminen nuottiviivastolla oli hyväksyttävä tapa esittää äänimerkki graafisesti<sup>195</sup>. OHIM hyväksyy nykyisin ei-traditionaaliset (ei-musikaaliset) äänimerkit, jos hakija toimittaa hakemuksensa sähköisesti ja sonogrammin tai oskillogrammin muodossa esitetyn äänen lisäksi hakija liittää äänitiedoston mukaan<sup>196</sup>. Jos soveltaa edellä mainittua tuomioistuimen kantaa pidemmälle, ehkä jopa eleet ja maut voitaisiin hyväksyä tavamerkeiksi<sup>197</sup>. Kyseisten merkkien ongelmaksi voi kuitenkin muodostua graafisen esitettävyyden vaatimus. Kuitenkin eleestä koostuva merkki, jonka ”henkilö tekee taputtamalla ojennetulla sormellansa nenänsä toista puolta”, on hyväksytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa vahvan merkkiä koskevan käytönäytön perusteella (rek. nro 2012603).<sup>198</sup>

Sähköisiä järjestelmiä, kuten Internetiä, voitaisiin hyödyntää aiempaa enemmän todennettaessa merkin graafista esitettävyyttä. Esimerkiksi äänet olisivat selkeämmin havaittavissa äänitiedostoista ja liikkuvat merkit sähköisistä ohjelmista. Monien maiden viranomaiset pitävät jo nyt yllä tavaramerkkirekisteriä Internetissä. Tulevaisuudessa pelkästä graafisen esitettävyy-

<sup>189</sup> Tapauksessa pelkkä tekstillä tehty kuvaus ”the smell of fresh cut grass” katsottiin riittäväksi graafiseksi kuvaukseksi. OHIMin valituslautakunta R 156/1998-2 (the smell of fresh cut grass).

<sup>190</sup> Salmi et al 2008, s. 135–138.

<sup>191</sup> OHIMin valituslautakunta hylkäsi leijonan karjaisua koskevan äänimerkin R 781/1999-4 (roar of a lion).

<sup>192</sup> Salmi et al 2008, s. 131.

<sup>193</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>194</sup> Salmi et al 2008, s. 131.

<sup>195</sup> C-283/01 Shield Mark (2003) ECR 2003, p. I-14313.

<sup>196</sup> Salmi et al 2008, s. 131–132.

<sup>197</sup> Bently & Sherman 2009, s. 806.

<sup>198</sup> Salmi et al 2008, s. 138-139.

den vaatimuksesta voitaisiin luopua ainoana kriteerinä ja laajentaa muotovaatimuksia sähköiseen esitettävyyteen, mikä sallisi monipuolisemman valikoiman tiedostomuotoja kuin nyt.<sup>199</sup>

### 4.3 Rekisteröidyksi tavaramerkiksi kelpaamattomat tunnuksot

Tavaramerkin tulee täyttää TMerkkiL:n 1 §:ssä tai YhteisöTMerkkiA:n 4 artiklassa säädetty edellytykset, jotta se voitaisiin rekisteröidä tai jotta se pysyisi rekisteröitynä. Erityisen tärkeää on osoittaa, että on olemassa

- 1) tunnusmerkki<sup>200</sup>,
- 2) joka voidaan esittää graafisesti<sup>201</sup>, ja
- 3) merkin avulla voidaan erottaa yrityksen palvelut tai tavarat muiden yritysten palveluista tai tavaroista<sup>202</sup>.

Jos joku edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, tunnusta ei rekisteröidä tavaramerkkinä. Merkin rekisteröintiä hakevan yrityksen tulee myös ottaa kohdemaan tai kohdealueen (esimerkiksi EU:n) absoluuttiset ja relatiiviset rekisteröintiesteet huomioon merkkiä hakiessaan. On syytä huomata, että vaikka tunnusmerkin käsite on laaja, kaikkia tunnuksia ei voida rekisteröidä tavaramerkkeinä.<sup>203</sup> EYT ei ole hyväksynyt tunnusmerkeiksi väriyhdistelmää (sininen ja keltainen)<sup>204</sup> eikä läpinäkyvää roska-astiaa tai keräilyssäiliötä, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta<sup>205</sup>. Tässä voidaan viitata tavaramerkkilain 13 §:ään, jonka mukaan sellaisella merkillä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta, ei ole riittävää erottamiskykyä, joten sitä ei rekisteröidä tavaramerkiksi.

Rekisteröidyn merkin tulee olla graafisesti esitettävissä, erottamiskykyinen ja tunnusmerkki joillekin tavaroille tai palveluille. Toisaalta merkin graafisen esitettävyyden vaatimus

<sup>199</sup>Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

<sup>200</sup>Tätä tulkitaan OHIMin käytännön mukaisesti hyvin laajana ja avoimena. Seville 2009, s. 225.

<sup>201</sup>EYT on todennut asiassa C-273/00 Sieckmann, että graafinen esitettävyyden edellyttää, että merkki esitetään visuaalisesti. Esityksen pitää olla myös tarkka, selvä, kestävä ja objektiivinen. Esimerkiksi sanamerkit voidaan kirjoittaa. Tunnusmerkin laajan käsitteen seurauksena joidenkin tunnusten graafinen esitettävyyden voi olla hankalaa. Seville 2009, s. 226.

<sup>202</sup>Ei ole mahdollista, että merkki olisi luonteeltaan tai tosiasiallisesti erottuva, mutta silti erottamiskykyinen. Tavaramerkin olennaisena funktiona on varmistaa tuotteen alkuperä erottamalla se muista vastaavista tuotteista. Seville 2009, s. 231.

<sup>203</sup>Bently & Sherman 2009, s. 805-806.

<sup>204</sup>Asia C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH (2004) KOK I-06129.

<sup>205</sup>Asia C-321/03 Dyson Ltd. v. Registrar of Trade Marks (2007) KOK I-00687.

voidaan katsoa olevan ainoa varsinainen rajoitus rekisteröinnille<sup>206</sup>. Vakiintuneita merkkejä voivat olla myös muut kuin graafisesti esitettävissä olevat merkit (TMerkkiL 2.2 §).

#### 4.4 Vakiinnuttaa vai rekisteröidä

Tavaramerkkiin saadaan yksinoikeus joko vakiinnuttamisella tai rekisteröimisellä (TMerkkiL 1 ja 2 §). Yksinoikeus voidaan saada, vaikka kyseessä olisi vasta idea tulevan palvelun tai tavaran merkistä<sup>207</sup>. Yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin ei kuitenkaan koske sellaista merkin osaa, joka lisää esimerkiksi tavaran tai sen päällyksen käyttökelpoisuutta (TMerkkiL 5 §). Yksinoikeuteen ei kuulu myöskään merkin käyttäminen muussa kuin elinkeinotoiminnassa<sup>208</sup>. Tavaramerkkidirektiivin sallimaa mahdollisuutta ulottaa yksinoikeus tavaramerkkiin jäsenvaltiossa myös elinkeinotoiminnan ulkopuolelle (artikla 5.5) on hyödynnetty Benelux-maiden tavaramerkkioikeudessa<sup>209</sup>.

On harkittava, kannattaako rekisteröidä vai vakiinnuttaa tavaramerkkinsä. Tällöin pohdittavaksi tulee jo osittain se, miten laajaa markkinointialuetta kaavaillaan. Yksinoikeus yhteisötavaramerkkiin voidaan puolestaan saada vain rekisteröimällä merkki yhteisön tavaramerkkirekisteriin (YhteisöTMerkkiA 6 artikla). Jäsenvaltion kansalainen tai yritys voi kuitenkin saada vakiintumiseen perustuvaa tavaramerkkisuojaa välillisesti siten, että kyseisen tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen tai nostaa mitätöintikanteen merkin rekisteröintiä vastaan, valittaa ratkaisusta valituslautakuntaan tai nostaa kanteen merkin käytön kieltämiseksi tuomioistuimessa. Suomen järjestelmä poikkeaa tässä EU:n järjestelmästä. Vakiintuneella ja rekisteröidyllä tavaramerkillä on Suomessa samanarvoinen suoja.<sup>210</sup>

Elinkeinonharjoittajan, jolla on joku muu kuin graafisesti esitettävissä oleva merkki, on vakiinnutettava merkkinsä. Esimerkiksi visuaaliseen, toiminimilain 1 §:ssä mainittuun toisijaiseen tunnukseseen voidaan nykyisin saada tavaramerkkilain perusteella yksinoikeus vakiinnuttamalla. Tällöin edellytetään, että tunnuksen on oltava erottamiskykyinen. Visuaali-

<sup>206</sup> Salmi et al 2008, s. 120–121.

<sup>207</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>208</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>209</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>210</sup> Salmi et al 2008, s. 109 ja 112–114.

sena toissijaisena tunnuksena toimiva yrityksen myyjien käyttämä erikoispuku voitaisiin myös rekisteröidä tavaramerkkinä, koska se on graafisesti esitettävissä.<sup>211</sup>

Merkin vakiintuminen on näytettävä toteen, mikä voi osoittautua ongelmalliseksi<sup>212</sup>. Oikeuskirjallisuudessamme on kannatettu tavaramerkin rekisteröintiä, koska rekisteröidyn merkin puolustaminen loukkauksia vastaan on käytännössä yksinkertaisempaa ja helpompaa kuin vakiinnutetun tavaramerkin<sup>213</sup>. Merkin rekisteröinti suojaa myös tehokkaasti yrityksen brändiä muiden loukkauksilta. Merkkiin on usein investoitu paljon aikaa ja rahaa, mikä puoltaa tavaramerkin rekisteröintiä.<sup>214</sup> Tällöin voi kysyä, miksi valitsisi epävarmemman vakiinnuttamisen. Yrityksen toiminnalle tärkeän merkin rekisteröinti kannattaa<sup>215</sup>. Rekisteröintiä on syytä hakea hyvissä ajoin, jotta merkki on varmuudella käytettävissä tavaroiden mainontaan ja markkinointiin halutulla hetkellä<sup>216</sup>.

Rekisteröinti ei ole kovin kallista, jos ottaa huomioon mahdolliset tulevat oikeudenkäyntikustannukset, joita voi liittyä vakiintumisnäytön osoittamiseen<sup>217</sup>. Rekisteröinti kannattaa hankkia myös siksi, että siihen liittyvä riski on hakemiskustannusten suuruinen, jotka on pakko maksaa vaikka mitään ei tapahtuisi. Rekisteröintihakemusta voidaan myös pitää eräänlaisena vakuutuksena loukkaustapauksia vastaan.<sup>218</sup> Rekisteröityyn ja vakiinnutettuun merkkiin liittyy myös muita kuluja, kuten merkin suunnittelu- ja mainoskustannuksia, jotka ovat usein suurempia kuin rekisteröintikustannukset.

Vain graafisesti esitettävissä oleva tunnus voidaan rekisteröidä, joten muuten esitettäviin tunnuksiin yksinoikeus saadaan vakiinnuttamalla kyseinen tunnus. Tällöin yrityksellä on käytössään vain yksi oikeudellinen toimintavaihtoehto. Toisaalta voidaan pohtia sitä, kannattako yrityksen ensisijaisesti investoida tavaramerkkiin, joka on graafisesti esitettävissä vai sellaiseen tavaramerkkiin, jota ei voida esittää graafisesti. Jos yrityksessä arvostetaan mahdollisuutta tavaramerkin rekisteröimiseen, tällöin tavaramerkiksi valikoituu graafisesti

<sup>211</sup> Castrén 2008, s. 13–22.

<sup>212</sup> Salmi et al 2008, s. 112–114.

<sup>213</sup> Määttä 2005, s. 33–34.

<sup>214</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/trademark.en.do>>.

<sup>215</sup> Määttä 2005, s. 33–34.

<sup>216</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>217</sup> Salmi et al 2008, s. 112–114.

<sup>218</sup> Papula-Nevinpatin European Trade Mark Attorney Jussi Mikkolan ja IPR-asiantuntija Petri Heikkisen haastattelu 26.11.2009.

esitettävissä oleva merkki.<sup>219</sup> Tässä on huomattava myös se, että yritys on voinut investoida merkkiin, jota ei voida rekisteröidä (kyseessä on esimerkiksi yleissana), eikä investointien vuoksi halua luopua siitä. Tällöin vakiinnuttaminen on ainoa keino yksinoikeuden saamiseen.<sup>220</sup> Merkki voi tulla käytön seurauksena erottamiskykyiseksi, vaikka sen erottamiskyky olisi aluksi ollut heikko. Tällaisia ovat esimerkiksi suomalaiset tavaramerkit KONE ja VALIO.<sup>221</sup> Näin ollen, vaikka merkki todetaan aluksi erottamiskyvyttömäksi, haltija voi esittää käyttönäyttöä ja saada sitä kautta merkkinsä rekisteröityä. Tällainen tilanne ei ole ihan sama kuin vakiinnuttaminen, mutta kuitenkin hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa oikeuksien suojaamisvaihtoehtoja.<sup>222</sup>

Tavaramerkin loukkaustilanteita pelkäävälle ja riskiaversiiviselle eli riskiäkaihtavalle yritysjohdolle voisi suositella merkin rekisteröintiä, koska siten ne voisivat välttää suurimmat riskit ja hankaluudet. Riskinottaja yrityksessä voitaisiin harkita molempia vaihtoehtoja, jos siellä todetaan, että tehokkaalla mainostamisella saadun vakiinnuttamisen kustannukset ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin rekisteröimiskustannukset. Riskinottaja yritys uskaltautuisi myös helpommin investoimaan tavaramerkkiin, jota ei voida esittää graafisesti.

Lopuksi voidaan todeta, että käytännössä vakiinnutetun tai rekisteröidyn tulevan tavaramerkin oikeusvaikutusten sekä taloudellisten vaikutusten ennakoarviointi ja vertailu voi olla hankalaa. Yrityksessä joudutaan pohtimaan, onko merkin rekisteröinti sen kannalta kannattavin ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto vai kannattaisiko sittenkin vakiinnuttaa. Kyseinen harkintamenettely on yritysoikeussuunnittelua, jossa on valittava kahden oikeudellisen toimintavaihtoehdon tai useampien oikeudellisten toimintavaihtoehtojen väliltä.<sup>223</sup>

#### 4.5 Rekisteröintialueen laajuus

Suunnittelun seuraava vaihe on pohtia sitä, miten laajalle alueelle tavaramerkki kannattaa rekisteröidä<sup>224</sup>. Merkki voidaan rekisteröidä nykyisin Suomea varten kolmella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on *kansallinen rekisteröintihakemus* PRHlle, joka pitää tavaramerk-

<sup>219</sup> Määttä 2005, s. 33–34.

<sup>220</sup> Papula-Nevinpatin European Trade Mark Attorney Jussi Mikkolan ja IPR-asiantuntija Petri Heikkisen haastattelu 26.11.2009.

<sup>221</sup> Salmi et al 2008, s. 237–238.

<sup>222</sup> Patentti- ja rekisterihallituksen neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäen haastattelu 12.1.2010.

<sup>223</sup> Määttä 2005, s. 33–34.

<sup>224</sup> Jos oletetaan, että yrityksessä on päädytty valitsemaan rekisteröinti sen puolustamisen helppouden takia.



kirekisteriä. Toinen tapa on rekisteröidä tavaramerkki *yhteisötavaramerkkinä* OHIMissa. Madridin pöytäkirjaan perustuva *kansainvälinen rekisteröintihakemus* on kolmas vaihtoehto. Yritys voi myös rekisteröidä merkkejään kansallisesti kohdemaissa. Tällöin paikallisen asiamiehen käyttö on suositeltavaa kielellisistä syistä.<sup>225</sup> Yrityksessä on mietittävä, riittääkö merkin kansallinen rekisteröinti vai olisiko optimaalisempaa rekisteröidä merkki kansainvälisesti tai yhteisötavaramerkkinä.

Yrityksen, joka suunnittelee merkkinsä rekisteröintiä vain tietyllä EU:n alueella, on huomattava, ettei yhteisötavaramerkkiä voi rajata koskemaan vain yksittäisiä EU:n jäsenmaita<sup>226</sup>. Jos yrityksellä on haluja rekisteröidä merkkinsä osassa jäsenmaista, se voi harkita kansallisia rekisteröintejä tai Madridin pöytäkirjaa. Toisaalta merkin haltija voi myös vakiinnuttaa merkkinsä joissakin maissa, mutta tällöin pitää ottaa huomioon kohdemaan kansallinen lainsäädäntö ja muut vaatimukset vakiintumiselle.<sup>227</sup>

Tavaramerkki kannattaa hankkia niissä maissa, joissa tuotetta myydään tai aiotaan lähiaikoina myydä ja niissä tavaramerkkiluokissa, joihin kuuluvissa tuotteissa sitä jo käytetään tai suunnitellaan lähiaikoina käytettävän. Lisäksi oikeiden luokkien valitseminen edellyttää huolellista suunnittelua ja asiantuntemusta. Etenkin kuluttajatuotteiden kohdalla hyvin suunniteltu ja suojattu merkki on koettu tarpeelliseksi.<sup>228</sup> Etukäteen ei kannata kahmia liikaa tavaramerkkejä, koska monissa maissa merkkejä koskee käyttöpakko<sup>229</sup>.

Voidaan sanoa, että yrityksen käytössä olevat varat, tuotteiden suunniteltu jakelualue ja muu bisnes vaikuttavat enemmän markkina-alueen määräytymiseen kuin se, että pelättäisiin mahdollisia merkin loukkaustapauksia ja pyrittäisiin sen takia rekisteröimään mahdollisimman laajalla alueella. Oikeuksien puolustamisen hankaluus kohdemaassa ei myöskään usein vaikuta valittavan markkina-alueen laajuuteen.<sup>230</sup> Toisaalta tuntuu, että osa suuryrityksistä kiinnittää merkin rekisteröintialuetta suunnitellessaan huomiota myös mahdollisten loukkaustapausten ennaltaehkäisyyn ja sen vuoksi rekisteröi vähän laajemmalla alueella kuin olisi tarvetta. Yritykset yrittävät torjua loukkaustapauksia myös rekisteröimällä sa-

<sup>225</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>226</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do>>.

<sup>227</sup> Salmi et al 2008, s. 109.

<sup>228</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 15.

<sup>229</sup> Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

<sup>230</sup> Papula-Nevinpatin European Trade Mark Attorney Jussi Mikkolan ja IPR-asiantuntija Petri Heikkisen haastattelu 26.11.2009.

manaikaisesti varsinaisen tavaramerkin kanssa sen lähelle tulevat merkit eli samankaltaiset merkit.<sup>231</sup> Lainsäätäjät on halunnut estää käyttöpakkosäännöllä sen, ettei kukaan voisi pidättää rekisteröinnillä itselleen yksinoikeutta tavaramerkkiin epämääräiseksi ajaksi, ja samalla riistää toisilta mahdollisuuden saada samanlainen merkki vakiinnutetuksi tai rekisteröidä. Tämä ei kuitenkaan estä varasto- ja torjuntamerkkien rekisteröimistä. Silloin, kun elinkeinonharjoittaja lopettaa niiden tavaroiden kaupankäynnin, joita varten merkki on rekisteröity, voidaan merkki mainitun säännöksen perusteella poistaa rekisteristä, jollei kaupankäynnin keskeytys ole vain tilapäistä. Merkkioikeus voidaan selittää myös lakanneeksi vain tiettyjen tavaralajien osalta.<sup>232</sup>

Mainittuihin toimintoihin kannustaa se, että monessa maassa loukkaajalla on kotikenttäetu, jos hän/se on sen maan kansalainen tai yritys. Tällöin ulkomainen yritys häviää aika nopeasti jutun, kuten McDonald'sille kävi Malesiassa, jossa se hävisi jutun ”McCurrylle”. Suuryrityksillä on myös usein käytössään vahtipalveluita, jotka seuraavat eri maiden tavaramerkkirekisteröintejä. Jos esimerkiksi Kuubassa ollaan rekisteröimässä NOKIA -merkkiä, niin NOKIA saa siitä tiedon. Tieto saadaan silloinkin, jos vähän samantyyppistä merkkiä ollaan rekisteröimässä.<sup>233</sup>

Valittavan markkina-alueen laajuuteen voi vaikuttaa myös psykologisessa taloustieteessä määritelty tappionkaihtajuus (*loss aversion*), jossa tappioita korostetaan enemmän kuin hyötyjä<sup>234</sup>. Yritys voi joissakin tapauksissa virheellisesti olettaa, että sen kannattaa hakea kansainvälistä rekisteröintiä, jottei tavaramerkkiä loukattaisi. Asiaa voidaan tarkastella toiseltakin kantilta. Vahvojen ja tunnettujen sekä uusiin innovaatioihin perustuvien merkien suojeleminen on rationaalista niilläkin markkinoilla, joilla merkki ei ole vielä käytössä, jos on vaara, että kilpailijat vapaamatkustavat eli hyötyvät yrityksen investoinneista tällaisiin merkkeihin<sup>235</sup>.

<sup>231</sup> Leitzinger OY:n EU-tavaramerkkiasiamies Anna Pihan ja tavaramerkkiasiamies Tiina Kostian-Sulkasen haastattelu 17.12.2009.

<sup>232</sup> HE N:o 128 (1962 Vp), s. 2.

<sup>233</sup> Papula-Nevinpatin European Trade Mark Attorney Jussi Mikkolan ja IPR-asiantuntija Petri Heikkisen haastattelu 26.11.2009.

<sup>234</sup> Jolls, Sunstein & Thaler 1998, s. 1484.

<sup>235</sup> Bottero, Mangani & Ricolfi 2007, s. 13.

#### 4.6 Kokoavia näkökohtia tavaramerkin suunnitteluprosessista

Immateriaalioikeuksien suojaamisen perusteet on hallittava ja olennaiset konseptit, yhteneväisyydet ja eroavaisuudet immateriaalioikeuksien välillä on myös tunnettava. Analyysissä voi kuitenkin keskittyä johonkin immateriaalioikeuden alaan.<sup>236</sup> Uutta innovaatiota voidaan pitää välineenä varallisuuden luomisessa, joten aluksi pitää päättää, mitä suojaa tai suojamuotoja sille haetaan (patenttia, tavaramerkkiä tms.). Lisäsuojaa voidaan hakea myös tuotekehittelyn seurauksena syntyneelle, uudistuneelle tuotteelle<sup>237</sup>. Tavaramerkkiä voidaan pitää niin sanottuna välttämättömänä teollisoikeutena, koska jokaisella palvelulla tai tuotteella on oltava nimi, jolla se tunnistetaan markkinoilla. Useissa tapauksissa kyseinen nimi on sama kuin yrityksen tai sen omistajan nimi, jota ei aina välttämättä tunnisteta tavaramerkiksi, ja oikeus tunnukseen syntyy käytön perusteella eli vakiinnuttamalla.<sup>238</sup>

Varsinainen tavaramerkin suunnittelu aloitetaan tunnuksen hahmottelemisesta. Lainsäädäntöön kiinnitetään huomiota usein vasta sitten, kun sopiva tunnusmerkki on keksitty. Viimeistään tällöin on syytä ottaa selvää rekisteröintiedellytyksistä ja -maksuista, päättää rekisteröintialue ja onko syytä rekisteröidä esimerkiksi oma merkki joka kielialueelle.

Huomioitaessa brändin kokonaismerkitys liiketoiminnassa tavaramerkin suojaamiskustannuksia voidaan pitää marginaalisina<sup>239</sup>. Vakiinnuttamis- tai rekisteröintipäätöksen jälkeen on määriteltävä rekisteröintialueen laajuus. Päätöksenteon apuna voidaan käyttää rekisteröintiasteita kartoittaessa internetin, usein maksuttomiin, tavaramerkkietokantoja tai teettää tavaramerkkiasiamiehellä tai PRHllä ennakkotutkimus<sup>240</sup>. Tutkimukset tulisi ulottaa kansalliseen tavaramerkkietokantaan, kaupparekisteriin, laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, yritys- ja yhteisötietojärjestelmään eli YTJ-tietopalveluun, jossa ovat suomalaiset toiminimet, sekä koskemaan OHIMin tavaramerkkietokantaa (CTM-Online)<sup>241</sup> ja tarvittaessa WIPOa. Nykyään olisi suositeltavaa tutkia myös EU-maiden kansalliset tavaramerki- ja elinkeinorekisterit sekä niiden ja OHIMin mallioikeusrekisterit, koska on strategisesti tärkeää suojella figuratiivisia ja kolmiulotteisia merkkejä mallisuojan avul-

<sup>236</sup> Yang 2008, s. 287–291.

<sup>237</sup> Wallin 2006, s. 34.

<sup>238</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 14.

<sup>239</sup> Kivi-Koskinen 2003, s. 116–117.

<sup>240</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>241</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkilyhyesti.html>>.

la.<sup>242</sup> On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka internetin tavaramerkkitietokannoissa suoritetuissa tutkimuksissa ei olisi löytynyt sekoitettavia merkkejä, niitä voi ilmetä varsinaisen hakuprosessin aikana. Tämän vuoksi viraston ratkaisukäytännöt ja oikeusistuinten päätökset tuntevan asiamiehen tai viraston apu saattaa olla tervetullutta. Merkin on oltava helposti ilmaistavissa ja muistettavissa. Tulee myös huomioida verkkotunnuksen mahdollinen rekisteröinti sekä varmistaa, ettei merkkiin liity ei-toivottavia mielleyhtymiä millään markkina-alueen kielellä.<sup>243</sup>

Valvontapalveluita kannattaa hyödyntää, koska kaikki virastot eivät tutki viran puolesta relatiivisia esteitä. Niiden avulla yritykset voivat aloittaa väittemenettelyn identtisiä tai sekoitettavissa olevia, uusia merkkejä vastaan. Pääsääntöisesti valvontapalvelut ovat Euroopan tai maailmanlaajuisia.<sup>244</sup>

Voidaan sanoa, että usein tavaramerkin suunnittelussa vaikuttavat enemmän myynti- ja markkinointiaspektit kuin se, että mahdollisia tavaramerkin loukkaustilanteita pyrittäisiin torjumaan ennakolta. Suunnittelusta vastuussa olevat kiinnittävät enemmän huomiota helposti mieleen jäävien ja mielikuvia luovien merkkien kehittelyyn, eivätkä välttämättä lähde heti suunnittelemaan merkkiä, jota olisi mahdollisimman vaikea jäljitellä, ja siten vaikeampi loukata. He voivat myös luoda rekisteriin kelpaamattomia, liian kuvailevia merkkejä sekä kilpailijoiden merkkejä muistuttavia merkkejä.<sup>245</sup> Markkinointi-ihmisten tavaramerkkisuunnittelussa korostuukin pyrkimys vahvan brändin luomiseen eikä niinkään lainsäädännön huomioinnon ottaminen. Myynti- ja markkinointiosastoa tulisikin ohjeistaa yleisesti tavaramerkkioikeudesta sekä tarjota niille lyhyitä yhteenvetoja yksittäisten tuotteiden suojauksesta, koska ne havaitsevat usein ensimmäisinä kilpailijoiden jäljittelypyrkimykset<sup>246</sup>.

Voimakkaasti mainostettu merkki jää kuluttajien mieleen, ja mainoksilla tavaramerkkiin voidaan liittää haluttuja arvoja, kuten edelläkävijyyttä, ympäristöystävällisyyttä ja korkealla hinnalla korkeaa laatua (laadun signaalointi). Mainosten avulla kuluttajat löytävät myös haluamaansa laatua, arvoja ja mielikuvia edustavan tavaran nopeammin, mikä vähentää heidän etsintäkustannuksiaan. Tämä myös kannustaa yrityksiä investoimaan tunnetuilla ja

<sup>242</sup> Wallin 2006, s. 182 ja 203.

<sup>243</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>244</sup> Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

<sup>245</sup> Papula-Nevinpatin European Trade Mark Attorney Jussi Mikkolan ja IPR-asiantuntija Petri Heikkisen haastattelu 26.11.2009.

<sup>246</sup> Wallin 2006, s. 35.

suosituilla merkeillä varustettujen tuotteiden tuotekehittelyyn ja laadun ylläpitämiseen. Suunnittelussa voisi ottaa aiempaa enemmän huomioon sen, että pyritään luomaan yhdistelmämerkkejä, joita kilpailijoiden olisi vaikeampaa käyttää hyväkseen omassa markkinoinnissaan, ja joita kuluttajat eivät sekoittaisi kilpailijoiden samantapaisiin merkkeihin.

Yrityksessä kannatta myös pohtia sitä, tulisiko rekisteröityyn tavaramerkkiin liittää ® -merkki<sup>247</sup>. Kyseinen symboli voi vaikuttaa positiivisesti osaan kuluttajista ja lisätä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiä. Tavaramerkin tulee olla tällöin oikeuskäytännön mukaan rekisteröity Suomessa tai EU:n alueella<sup>248</sup>. Kyseisellä symbolilla voi myös viestittää kilpailijoille, että merkki on rekisteröity<sup>249</sup>. Jotkut valmistajat myös käyttävät tuotteissaan ™ -symbolia, mutta sillä ei ole kuitenkaan vastaavaa oikeussuojaa<sup>250</sup>. Kyseistä symbolia voidaan siis käyttää, vaikka merkkiä ei olisikaan rekisteröity, esimerkiksi vakiintuneen tavaramerkin tunnuksena tai silloin kun tavaramerkkihakemus on vasta vireillä<sup>251</sup>. Mikään ei estä sitä, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija käyttäisi ™ -symbolia tavaramerkkinsä yhteydessä. Voi nimittäin olla, että mainoslehtiset ovat jo painossa ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä ja lehtisiin on otettu kyseinen symboli. Tällöin voi tulla liian kalliiksi muuttaa jo valmiita esitteitä.<sup>252</sup> Tavaramerkkilaissa ei kuitenkaan säädellä ®- eikä ™ -merkkien käytöstä<sup>253</sup>, joten näiden symbolien yksityiskohtaisemman oikeudellisen merkityksen pohtiminen jää tuomioistuinten tehtäväksi. Lopuksi voidaan todeta, että joidenkin kuluttajien keskuudessa ™ -symbolin käyttö voi myös luoda positiivisia mielleyhtymiä tuotteen laadusta. Varsinaisia kuluja ™ -symbolin käyttöönotosta ei synny verrattuna ®-symboliin, jossa kuluiksi voidaan laskea merkin rekisteröintikustannukset.

Lopuksi tavaramerkin suunnittelussa, kuten muussakin oikeussuunnittelussa, projektiin investoitavat varat ovat lainsäädännön ohella tärkein rajoittava tekijä. Huolellisella ja kattavalla suunnittelulla voidaan siten torjua monia riskejä etukäteen ja säästää varoja. Toisaalta huomioon tulee ottaa myös riski siitä, että joku toinen yritys ehtii rekisteröidä merkin omakseen sillä aikaa, kun yrityksessä vielä mietitään rekisteröintialueen laajuutta. Lisäksi monet hyvät tavaramerkit ovat vajaakäytössä eli niitä voitaisiin käyttää useamman

<sup>247</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>248</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html>>.

<sup>249</sup> Wallin 2006, s. 185.

<sup>250</sup> Cooter & Ulen 2004, s. 134–137.

<sup>251</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html>>.

<sup>252</sup> Leitzinger OY:n EU-tavaramerkkiasiamies Anna Pihan ja tavaramerkkiasiamies Tiina Kostian-Sulkasen haastattelu 17.12.2009.

<sup>253</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html>>.

tuotteen yhteydessä tai useammilla markkinoilla, jolloin merkin aikaansaama tuotto voisi moninkertaistua<sup>254</sup>.

## 5 TAVARAMERKIN VAKIINNUTTAMINEN SUOMESSA

Alkuaan Suomessa, kuten monissa ulkomaisissa tavaramerkkilaeissa, merkin rekisteröinti oli ainoa keino saada yksinoikeus tunnusmerkkiin. Ensimmäinen suomalaisia tavaramerkkejä koskeva erillinen laki eli 11.2.1889 annettu asetus tavaraleimain suojelemisesta lähti myös tästä periaatteesta. Vakiintuneiden tavaramerkkien laintasoinen suoja toteutettiin Suomessa vasta vuoden 1953 lakimuutoksella.<sup>255</sup> Tavaramerkin vakiinnuttaminen on siten vaihtoehto merkin rekisteröimiselle (TMerkkiL 2 §). Sama periaate tunnustetaan nykyisin kaikissa EU:n jäsenvaltioiden tavaramerkkilaeissa tai vilpillistä kilpailua koskevissa laeissa. Suojan saaminen ei riipu siitä, onko merkki alkuaan ollut rekisteröimiskelvoton vai onko tavaramerkki jostain muusta syystä jätetty rekisteröimättä. Vakiintuminen edellyttää, että merkki on tullut asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi haltijan tavaroiden erityisenä tunnusmerkinä. Tavaramerkin vakiintuminen edellyttää usein alueellisesti koko maan kattavaa sekä ajallisesti usean vuoden käyttöä.<sup>256</sup>

Tavaramerkkilain 2.3 §:n mukaan tunnusmerkki on silloin vakiintunut, kun se on a) Suomessa b) asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu c) haltijan tavaroiden erityisenä merkinä. Merkin on oltava *yleisesti tunnettu Suomessa* eli merkkiä on tullut käyttää nimenomaan Suomessa. Tietyillä erikoisaloillakin, joissa kohderyhmä on erityisen suppea, merkki voi tulla yleisesti tunnetuksi kyseessä olevan erikoisalan lehtien tai muun viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta. Ratkaisevana kriteerinä vakiintumisarvioinnissa on siis se, onko tavaramerkki yleisesti tunnettu Suomessa asianomaisessa kohderyhmässä. Suomessa merkin vakiintuminen saavutetaan käyttämällä tavaramerkkiä tietyn, ennalta määrittelemättömän ajan elinkeinotoiminnassa. Merkin mahdollinen vakiintuminen joudutaan yleensä ratkaisemaan jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen, koska vakiintuneille tavaramerkeille ei ole mitään rekisteriä tai luetteloa.<sup>257</sup>

---

<sup>254</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 14.

<sup>255</sup> HE N:o 128 (1962 Vp), s. 1.

<sup>256</sup> Salmi et al 2008, s. 109.

<sup>257</sup> Ks. jaottelusta esimerkiksi Salmi et al 2008, s. 109–111.

Tietyt tavamerkit saattavat tulla yleisesti tunnetuiksi esimerkiksi ulkomaisten televisio-kanavien tai Suomessa julkaistavien kansainvälisten lehtien kautta. Tällöin on kuitenkin kysymys lähinnä erityisen tunnetuista, maailmanlaajuisessa käytössä olevista merkeistä, joita ei syystä tai toisesta ole käytetty Suomessa. Tietyillä erikoisaloillakin, joissa kohderyhmä on erityisen suppea, merkki voi tulla yleisesti tunnetuksi kyseessä olevan erikoisalan lehtien tai muun viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta. Ratkaisevana kriteerinä vakiintumisarvioinnissa on siis se, onko tavamerkki yleisesti tunnettu Suomessa asianomaisessa kohderyhmässä. Sitä vastoin, jos kyse on suurelle yleisölle tarkoitetusta tuotteesta, vakiintumisesta tulisi pystyä osoittamaan maanlaajuista näyttöä.<sup>258</sup>

Merkin vakiintumisarviointi aktualisoituu tavallisimmin silloin, kun vakiintuneeseen tavamerkkioikeuteen halutaan vedota myöhemmän tavamerkin rekisteröinnin tai käytön estämiseksi. Merkin vakiintuminen on näytettävä toteen, mikä voi osoittautua ongelmalliseksi. Tällöin näyttövelvollinen on se, joka väittää, että hänen rekisteröimätön merkkinsä nauttii tavamerkkisuojaa vakiintumisen perusteella. Merkin vakiintumisnäyttö voi sisältää esimerkiksi myyntilukuja, mainoksia ja erilaisia lausuntoja elinkeinopiirin tai kohderyhmän edustajilta. Puolueettoman ja ammattitaitoisen tahon suorittama riittävän laaja markkinatutkimus, jonka mukaan huomattava osa kohderyhmästä tuntee merkin, on myös hyvä keino osoittaa merkin vakiintuneisuutta. Kuitenkin on vaikeaa esittää mitään tarkkoja prosenttilukuja ja vähimmäisedellytyksiä sille, minkä osan kohderyhmästä tulisi tuntea merkki, jotta se olisi vakiintunut. Vakiintumisarviointi on siten aina käytännössä kokonais-harkintaa, jossa huomioidaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Erityisen hankalaa vakiintumisnäytössä on osoittaa, milloin vakiintumiseen perustuva yksinoikeus on alkanut. Konfliktitilanteissa oikeuden alkamisajankohdalla on tärkeä merkitys, koska tavamerkkien väliset kollisiotilanteet ratkaistaan aikaprioriteettisäännön perusteella sen osapuolen hyväksi, joka voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen. Jos konfliktitilanteessa ei pystytä todistamaan esimerkiksi sitä, että merkki oli jo vakiintunut viisi vuotta sitten, pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla oikeudenmenetyks.<sup>259</sup>

Vakiintumisarvostelussa huomioidaan pääsääntöisesti se, kuinka kauan ja laajalti tavamerkkiä on käytetty, paljonko resursseja on investoitu merkin tunnetuksi tekemiseen ja mikä on kohderyhmä. Vakiintumisarvioinnin lopputulokseen voivat vaikuttaa myös merkin

---

<sup>258</sup> Salmi et al 2008, s. 110–112.

<sup>259</sup> Salmi et al 2008, s. 112–114.

ominaisuudet, kuten sen erottamiskyvyn aste. Toisaalta merkki, jota markkinoidaan mittavan TV-kampanjan tukemana, voisi ainakin teoriassa vakiintua jopa muutamassa viikossa pois vai ei.<sup>260</sup> Samalla oletuksella merkki, joka perustuu erottuvaan verkkotunnukseen ja tehokkaaseen markkinointiin, voisi Internetin laajan käytön myötä vakiintua nopeasti<sup>261</sup>.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että vakiinnuttaminen ei edellytä sitä, että kohderyhmä olisi tietoinen siitä, kuka tavaramerkin haltija tosiasiallisesti on. Siten tavaramerkin käyttö tuotteiden tunnusmerkkinä voi viitata tuotteiden alkuperään anonymisti. Jos PEPSODENTtiä ei olisi rekisteröity hammastahnalle Suomessa ja joutuisimme pohtimaan merkin vakiintuneisuutta, lähtökohtana arvioinnissa olisi se, onko merkki kuluttajien keskuudessa yleisesti tunnettu. Lisäksi arvioinnissa korostuisi se, onko merkki riittävä erottamaan kyseisen hammastahnatuotteen muista vastaavista tuotteista.<sup>262</sup>

Lainsäätäjä ei ole halunnut puuttua rekisterin ulkopuolelle jäävien tunnusmerkkien tyyppeihin<sup>263</sup>. Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin graafisesti esitettävissä olevaan tunnusmerkkiin (TMerkkiL 2.2 §), kuten erityiseen sisustukseen, mikäli sillä on kyky erottaa elinkeinonharjoittajan palvelut muiden elinkeinonharjoittajien palveluista<sup>264</sup>. Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös sellaisiin tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat alun alkaen olleet kuvailevia<sup>265</sup> tai erottamiskyvyttömiä. Esimerkiksi yksinkertaisia kuvioita, kuten raitoja, ei lähtökohtaisesti pidetä erottamiskykyisinä. Kuitenkin niille voidaan saada suojaa vakiinnuttamisella<sup>266</sup>, kuten tapauksessa KKO 1987:11. Ratkaisussa todettiin Adidaksen saaneen suojaa urheilujalkineissaan oleville vinoraidoille. Vakiintumisen perusteella tavaramerkkisuojaa voivat siten saada sellaiset merkit, jotka eivät välttämättä olisi rekisteröitävissä. Merkki on voitu esimerkiksi jättää rekisteröimättä siksi, ettei se ole ollut erottamiskykyinen. Merkki on kuitenkin voinut myöhemmin tulla laajan käytön perusteella erottamiskykyiseksi, koska se on tullut tunnetuksi tietyn haltijan tavaroiden tunnuksena. Merkin käyttäjä on tällöin usein investoinut huomattavasti

<sup>260</sup> Salmi et al 2008, s. 112–114.

<sup>261</sup> Vainio 2008, s. 21–22.

<sup>262</sup> Salmi et al 2008, s. 112–114.

<sup>263</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>264</sup> HE 302/1992 vp.

<sup>265</sup> Merkki voi kertoa jotakin tuotteen ominaisuuksista, kuten sen raaka-aineista, käyttötarkoituksesta tai kestävyydestä (esimerkiksi XYLMINT-makeismerkki). Komitmietintö 1981:43, s. 41.

<sup>266</sup> Salmi et al 2008, s. 108 ja 112–117.



tavasti merkin käyttöön ja tunnetuksi tekemiseen. Vakiintuneen tavaramerkin suojan tarvetta on perusteltu juuri näillä investoinneilla merkkiin.<sup>267</sup>

Käytännössä merkin vakiinnuttamisaika riippuu merkin erottamiskyvystä, kohderyhmästä ja mainonnan volyymista. Perussäännön mukaan pienelle kohderyhmälle suunnattu ja voimakkaasti mainostettu tuote vakiintuu nopeimmin. Tällöinkään ei voida sanoa täsmällisesti, kuinka kauan vakiinnuttaminen kestää, vaan se on osoitettava.<sup>268</sup> Vakiinnuttaminen kestää yleensä vuosikausia. Jos vakiintunut merkki täyttää graafisen kuvattavuuden vaatimuksen, se voidaan myös rekisteröidä.<sup>269</sup> Vakiinnuttamisen valitseva yritys ottaa tietoisien riskin yksinoikeutensa menettämisestä, jos se ei pysty osoittamaan merkkinsä vakiintumista.

## 6 REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA VOIMAANTULO

### 6.1 Kansallinen tavaramerkki

Tavaramerkkinsä rekisteröintiä harkitsevan yrityksen on aluksi tutkittava täyttääkö sen kaavailema tavaramerkki tavaramerkkilaisissa säädetyt edellytykset, joista tärkein on vaatimus rekisteröidyn tavaramerkin graafisesti esitettävyydestä (TMerkkiL 1.2 §).

Merkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan TMerkkiL 16 §:n mukaan. PRH pitää tavaramerkkirekisteriä (TMerkkiL 12 §). Rekisteröintiä haetaan kirjallisesti PRH:ltä. Hakijan nimi tai toiminimi, merkki sekä ne luokat ja tavarat<sup>270</sup>, jotka merkki käsittelee, on ilmoitettava hakemuksessa (TMerkkiL 17.1 §). Merkkiä saa hakea myös sähköisesti käyttämällä sähköistä hakulomaketta<sup>271</sup>. Tavaramerkkiä koskeva hakemus tulee vireille vasta hakemusmaksun suorittamisen jälkeen (TMerkkiL 17.2 §). Hakemusmaksu on kesäkuussa 2010 215 € ja se sisältää 3 tavara- ja/tai palveluluokkaa, hinnastot liitteessä 1. Hakemusmaksuja ei palauteta hakijalle, vaikka hakemus hylättäisiin, jätettäisiin sillensä, tai

<sup>267</sup> Salmi et al 2008, s. 108 ja 112–117.

<sup>268</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/millainen/yksinoikeus.html>>.

<sup>269</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>270</sup> Tavaroiden luetteloa ei voi korvata sellaisella laajalla luokan otsikolla, joka ei yksilöi tavaroita, kuten ”pahvi, paperi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”. HE 135/1995 vp ja Tavaramerkki-lakityöryhmä 1993:n muistio, s. 12.

<sup>271</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus.html>>.

jos hakija itse peruuttaa hakemuksensa<sup>272</sup>. Tavaramerkkien luokitus perustuu kansainväliseen Nizzan sopimukseen, jossa kaikki palvelut ja tavarat on jaoteltu 45 luokkaan. Rekisteröintiä on myös mahdollista hakea vain tietyille kyseisen luokan tavaroille.<sup>273</sup>

PRH:ssa tehdään maksullisia ennakkotutkimuksia<sup>274</sup>, jossa selvitetään löytyykö ajatellulle merkille käyttö- tai rekisteröintiesteitä<sup>275</sup>. Ennakkotutkimukset räätälöidään hakijan tarpeiden mukaan<sup>276</sup>. Yrityksen aikoessa vakiinnuttaa merkkinsä, sen kannattaa tutkia, ettei merkin käyttö loukkaa muiden tavaramerkki- tai nimioikeuksia<sup>277</sup>. Yritys voi ottaa myös selvää yleisistä rekisteröintiasioista PRH:n internetsivuilta ja ladata hakemuslomakkeen omalle koneelleen. PRH:n asiakaspalvelijoiden kanssa käydyt neuvottelukeskustelut ovat luottamuksellisia.<sup>278</sup> Yritys voi myös ottaa yhteyttä tavaramerkkiasiamiehiin tavaramerkkistrategiansa suunnittelussa.

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se voi johtaa yleisöä harhaan taikka jos merkki on hyvän tavan, lain tai yleisen järjestyksen vastainen. Suostumuksenvaraisista eli relatiivisista<sup>279</sup> rekisteröintiesteistä säädetään tavaramerkkilain 14.1 §:n 4-9 kohdissa. Yrityksellä, jolla oli merkkiin perustuva aikaisempi käyttöoikeus tavaramerkkilain 14.1 §:n 7 kohdan mukaisen kilpailijan vilpillisen toiminnan ja merkkien välisen sekoitettavuuden perusteella, voi vakiinnuttaa tai rekisteröidä merkin kilpailijan jäljittelytoimista huolimatta<sup>280</sup>. Verkkotunnuksen käyttö katsotaan myös lainkohdassa tarkoitetuksi tavaran tunnusmerkin käyttämiseksi<sup>281</sup>. Tavarantoimitus on rekisteröitävissä sekä mallina että tavaramerkkinä. Tavaramerkkilain 14.1 §:n 5 kohdalla estetäänkin tavaramerkin rekisteröinti tilanteissa, joissa tavarantoimitus suojataan jo mallilla. Tässä korostuu myös yritysoikeussuunnittelullinen näkökanta, koska joissakin tapauksissa immateriaalioikeudet ovat siten vaihtoehtoisia

<sup>272</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkiyhyesti.html>>.

<sup>273</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>274</sup> PRH on 6.6.2007 tekemällään päätöksellä perustanut luettelon, johon voidaan hakemuksesta merkitä Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Yrityksen olisi syytä tarkastaa tämäkin luettelo tehdessään ennakkotutkimuksia ja sekoitettavuustutkimuksia. Luetteloon merkintämaksu on 800 €. Merkintä on voimassa 5 vuotta ja se voidaan uudistaa 5 vuodeksi kerrallaan.

<[http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti\\_tunnettujen\\_tavaramerkkien\\_luettelo.html](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti_tunnettujen_tavaramerkkien_luettelo.html)>.

<sup>275</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 26.

<sup>276</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/ennakkotutkimus.html>>.

<sup>277</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html>>.

<sup>278</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/neuvonta.html>>.

<sup>279</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>280</sup> HE N:o 128 (1962 Vp), s. 1-2.

<sup>281</sup> Pihlajarinne 2009, s. 42.

keinoja suojata luovan työn tuloksia<sup>282</sup>. Kuitenkin merkki on rekisteröitävissä relatiivisesta esteestä huolimatta, jos se, jonka intressissä este on säädetty, suostuu rekisteröimiseen<sup>283</sup>.

Tavaramerkki rekisteröidään, jos rekisteröintiesteitä ei ole ja hakemus täyttää asetetut vaatimukset (TMerkkiL 20.1 §). Rekisteröinnistä annetaan päätös ja siitä myös kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä<sup>284</sup>. Kuuluttamispäivästä lukien on kaksi kuukautta aikaa väitteiden tekemiseen (TMerkkiL 20.2 §). Jos väite hyväksytään, rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin rekisteröintieste on olemassa. Jos rekisteröinnille ei ole estettä, rekisteriviranomainen hylkää väitteen (TMerkkiL 21 §). Tavaramerkin hakijalla on oikeus hakea muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen, jonka perusteella hakemus on hylätty tai asia on jätetty sillensä (TMerkkiL 51 §). Väitteentekijä voi hakea puolestaan muutosta rekisteriviranomaisen tekemään lopulliseen päätökseen, jonka perusteella rekisteröinti on voimassa ja väite on hylätty. Rekisteröinnin haltija voi hakea muutosta rekisteriviranomaisen väitteen johdosta tekemään lopulliseen päätökseen, jonka perusteella rekisteröinti on kumottu ja väite on hyväksytty<sup>285</sup>. Rekisteriviranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla PRHn valituslautakuntaan (TMerkkiL 51.a §), josta voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen<sup>286</sup>.

KHO 15.9.2009, taltio 2244:

Tavaramerkki RYPSIJUUSTO RYPSOST (kuvio) oli rekisteröity juuston kaltaisille valmisteille luokassa 29. Tavaramerkki oli väitteentekijän mukaan harhaanjohtava, koska elintarvikelainsäädännön perusteella juuston kaltaisesta tuotteesta ei saa käyttää nimitystä juusto. Korkein hallinto-oikeus kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen ja sen valituslautakunnan päätökset, joilla rekisteröinti oli pysytetty väitteestä huolimatta voimassa, ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröinnin kumoamista varten. Päätöksen perustelujen mukaan elintarvikkeita koskevia säännöksiä ei tosin sinänsä voitu soveltaa arvioitaessa tavaramerkin rekisteröinnin esteenä olevaa lainvastaisuutta. Mainittujen säännösten valossa oli kuitenkin ilmeistä, että tavaramerkin sanat RYPSIJUUSTO ja RYPSOST olivat ristiriidassa rekisteröinnin tavaraluettelon kanssa, koska rypsiä tehtyä juustonkaltaista tuotetta ei saisi laillisesti markkinoida juustona. Koska tavaramerkkiä ei voitaisi käyttää tavaraluettelon mukaisia tuotteiden tavaramerkkinä ja koska tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksen soveltaminen ei edellytä käytännössä toteutunutta harhaanjohtamista, vaan sitä, että tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, tavaramerkin rekisteröinnille oli olemassa este.

<sup>282</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>283</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

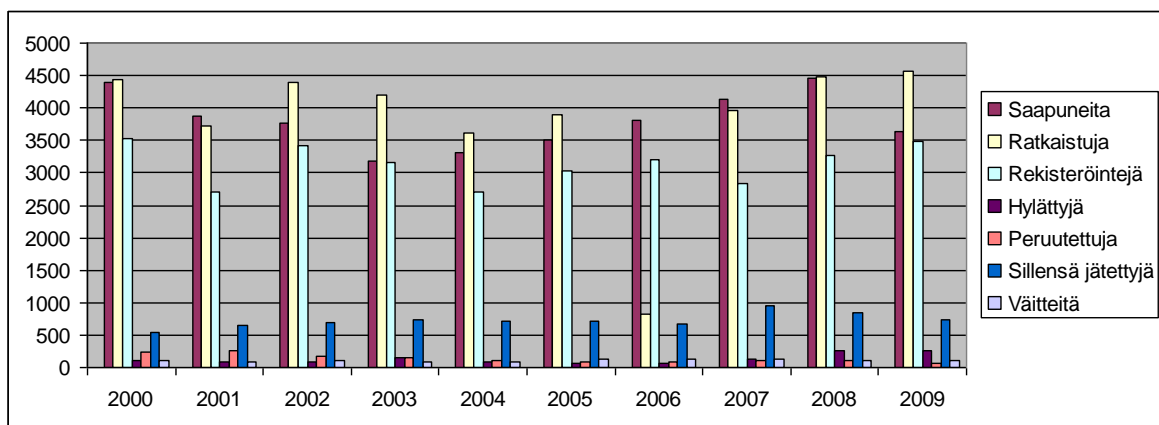
<sup>284</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus/menettely.html>>.

<sup>285</sup> Tavaramerkkilain 51 § ja Tavaramerkkilakityöryhmä 1993:n muistio, s. 14.

<sup>286</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus/valitus.html>>.

Tavaramerkkihakemuksen käsittely virastossa kestää keskimäärin noin 5 kuukautta<sup>287</sup>. Suomessa saatu yksinoikeus koskee vain Suomen aluetta. Merkin haltijan tulee itse valvoa merkinsä käyttöä.<sup>288</sup> Tavara- ja palveluluettelon laajennus edellyttää uuden rekisteröintihakemuksen tekemistä<sup>289</sup>.

Kuviossa 1 on kuvattu rekisteröintihakemusten etenemistä Suomessa vuosina 2000–2009. Rekisteröintien määrä on vaihdellut 2000 vuoden noin 3500 rekisteröinnistä 2001 ja 2004 vuoden noin 2700 rekisteröintiin. Vuonna 2009 merkkejä on rekisteröity noin 3500. Kuvioista ei siten voida päätellä, että kansalliset rekisteröintihakemukset olisivat lisääntyneet.



**Kuvio 1.** Kansallisten rekisteröintihakemusten eteneminen Suomessa 2000–2009. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## 6.2 Yhteisötavaramerkki

Yhteisötavaramerkki on Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston, OHIMin eli yhteisön tavaramerkkiviraston rekisteröimä tavaramerkki (TMerkkiL 57.1 §). Espanjan Alicantessa sijaitseva virasto aloitti toimintansa vuonna 1996<sup>290</sup>. Virasto ylläpitää yhteisön tavaramerkkirekisteriä, ja se julkaisee Yhteisön tavaramerkkilehteä, joka sisältää yhteisön tavaramerkkirekisteriin tehdyt merkinnät (YhteisöTMerkkiA 87 ja 89 artiklat).

<sup>287</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavamerkit/hakemus/menettely.html>>.

<sup>288</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavamerkit/millainen/yksinoikeus.html>>.

<sup>289</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavamerkit/uudistaminen.html>>.

<sup>290</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

Yhteisötavamerkki rekisteröidään yhteisötavamerkkiasetuksen mukaisesti (TMerkkiL 57.1 §). Rekisteröintisuojan saaminen on siten mahdollista yhdellä hakemuksella koko EU:n alueelle<sup>291</sup>. Hakijan kannattaa huolehtia, että yhteisömerkkihakemus on asianmukainen ja etenkin haettavan merkin osalta oikein kirjoitettu tai kuvattu jo silloin, kun se toimitetaan OHIMille. Hakemus olisi myös syytä jättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska hakemus saa tietyn asteista suojaa jo jättämispäivästä lukien. Rekisteröintimenettely kestää usein vuodesta kahteen vuoteen.<sup>292</sup>

Yksinoikeus yhteisötavamerkkiin saadaan ainoastaan rekisteröinnillä (YhteisöTMerkkiA 6 artikla). Yhteisötavamerkki voi siten olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi sanat, kirjaimet, numerot, kuviot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto. Lisäksi merkin tulee olla sellainen, että sen avulla voidaan erottaa yrityksen palvelut tai tavarat muiden yritysten palveluista tai tavaroista (YhteisöTMerkkiA 4 artikla). Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat olla yhteisötavamerkin haltijoina (YhteisöTMerkkiA 5 artikla).

Yhteisötavamerkin rekisteröintihakemus toimitetaan OHIMiin joko suoraan taikka minkä tahansa jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusviraston tai Beneluxin teollisoikeuksien viraston välityksellä. Kansallisille virastoille jätetty hakemus vastaa samana päivänä OHIMille jätettyä hakemusta (YhteisöTMerkkiA 25 artikla) ja ne saavat veloittaa hakemusta koskevan maksun<sup>293</sup>. Hakemukset, jotka saapuvat OHIMiin niiden jättämisestä alkavan kahden kuukauden määräajan jälkeen, katsotaan jätetyiksi sinä päivänä, jolloin hakemus saapui OHIMiin (YhteisöTMerkkiA 25 artikla 3 kohta). Suomalainen elinkeinonharjoittaja voi siten toimittaa rekisteröintihakemuksen OHIMiin joko suoraan tai PRHn välityksellä. Rekisteröintihakemuksesta tulee suorittaa PRHlle säädetty maksu (TMerkkiL 57.2 §). Kaikki maksut suoritetaan OHIMille lukuun ottamatta PRHlle suoritettavaa vastaanottomaksua. PRHlta saa tarvittavia lomakkeita ja ohjeita.<sup>294</sup>

Yhteisötavamerkkiasetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisötavamerkkiä koskevassa hakemuksessa tulee olla rekisteröintihakemus; tavamerkin kuvaus; luettelo palveluista tai tavaroista, joita varten rekisteröintiä haetaan; ja tietyt tiedot hakijan yksilöimisek-

---

<sup>291</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavamerkit/kvrekisteroinnit/yhteison.html>>.

<sup>292</sup> Salmi et al 2008, s. 446–449 ja 710–711.

<sup>293</sup> Salmi et al 2008, s. 447–450.

<sup>294</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 29.

si. Yhteisötavaramerkistä tulee lisäksi maksaa hakemusmaksu ja myös tarvittaessa yksi tai useampi luokkamaksu. Hakemuksen tulee lisäksi täyttää 162 artiklan 1 kohdassa viitatus täytäntöönpanoasetuksen edellytykset (YhteisöTMerkkiA 26 artikla 2 ja 3 kohdat). On syytä huomata, että vaikka EU ei ole liittynyt Nizzan sopimukseen, OHIM on omaksunut Nizzan luokituksen ja sen käyttö on pakollista yhteisötavamerkin hakijoille<sup>295</sup>.

Hakemus on mahdollista tehdä millä tahansa EU:n 22 virallisesta kielestä, mutta yksi OHIMin viidestä työskentelykielestä on nimettävä käytettäväksi kieleksi mahdollisessa peruuttamis-, väite- tai menettämismenettelyissä. OHIMin tulee huolehtia hakemuksen kääntämisestä hakijan ilmoittamalle kielelle (YhteisöTMerkkiA 119 artikla 1 ja 3 kohdat). OHIMin kielet ovat englanti, saksa, espanja, ranska ja italia (YhteisöTMerkkiA 119 artikla 2 kohta). Yhteisötavaramerkkihakemus julkaistaan kaikilla Euroopan yhteisöjen virallisilla kielillä. Lisäksi kaikki yhteisön tavaramerkkirekisterin merkinnät tehdään kaikilla Euroopan yhteisöjen virallisilla kielillä (YhteisöTMerkkiA 120 artikla). Hakemuksen saadessaan OHIM tutkii, vastaako hakemus muodollisia edellytyksiä<sup>296</sup>. OHIM tutkii muun muassa sen täyttääkö hakemus tavaramerkkiasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa säädetyt edellytykset (YhteisöTMerkkiA 36 artikla 1 kohta).

Rekisteröinnin edellytyksistä OHIM tutkii vain absoluuttiset esteet (YhteisöTMerkkiA 37 artikla). Kyseinen tutkimus muistuttaa PRHn vastaavaa. OHIM ei anna PRHn tapaan väli päätöksiä, mutta voi pyytää täydennyksiä<sup>297</sup>. Absoluuttisten esteiden perusteella voidaan myöhemmin esittää huomautuksia rekisteröintiä vastaan. Huomautuksen tekijästä ei tule kuitenkaan prosessin asianosaista eikä hän voi valittaa ratkaisusta (YhteisöTMerkkiA 40 artikla 1 kohta). Haarmann mainitsee, että kyseisen säännöksen takia yhteisötavamerkin saaminen voi olla erityisesti sanamerkkien kohdalla vaikeampaa kuin kansallisen tavaramerkin saaminen. Merkki voi olla esimerkiksi kuvaileva vain yhdellä yhteisön kielillä.<sup>298</sup>

Edellä mainittua voi verrata tapaukseen C-421/04 Matratzen. EYT:n mukaan tavaramerkkidirektiivi ei estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenmaassa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenmaassa puhutun kielen lainatusta sanasta, joka tällä kielellä on niitä palveluita ja tavaroita kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, taikka jolta

<sup>295</sup> Seville 2009, s. 222–223.

<sup>296</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>297</sup> Salmi et al 2008, s. 710–711.

<sup>298</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

tällä kielellä puuttuu erottamiskyky. Kuitenkin, jos asianomainen kohderyhmä pystyy ymmärtämään kyseisen sanan merkityksen siinä jäsenmaassa, jossa rekisteröintiä on haettu, este syntyy.<sup>299</sup>

Edellä mainitut absoluuttiset eli ehdottomat hylkäysperusteet on lueteltu yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa; muun muassa seuraavia tavaramerkkejä ei rekisteröidä: tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky; merkit, jotka ovat hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastaisia; ja tavaramerkit, jotka johtavat yleisöä harhaan esimerkiksi palvelujen tai tavaroiden laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Lisäksi ehdottomat esteet estävät rekisteröinnin myös silloin, kun este koskee vain jotakin jäsenmaata.

Tavaramerkin suhteelliset hylkäysperusteet ovat puolestaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa. Tavaramerkkiä ei rekisteröidä esimerkiksi silloin, kun se on samankaltainen tai sama kuin aikaisempi, samankaltaisia tai samoja palveluja tai tavaroita varten oleva tavaramerkki, ja alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on vaara, että tuon alueen yleisö sekoittaa merkit keskenään. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Suomen tavaramerkkilaki ja yhteisön tavaramerkkiasetus noudattavat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettua direktiiviä, joten yhteisötavaramerkin luomat oikeudet sekä rekisteröintiedellytykset muistuttavat suomalaisen tavaramerkkilainsäädännöksiä. Kuitenkin poikkeuksia on: OHIM tutkii edellä mainittujen suostumuksenvaaraisten eli relatiivisten esteiden kohdalla vain sen, voidaanko rekisteröitäväksi haettu merkki sekoittaa yhteisötavaramerkkeihin tai aikaisemmista hakemuksista ilmeneviin merkkeihin.<sup>300</sup> Tällöin OHIM lähettää hakemuksen Suomelle ja eräille muille jäsenvaltioiden rekisteriviranomaisille, jotka ovat ilmoittaneet tekevänsä oman tutkimuksensa oman kansallisen rekisterinsä perusteella (YhteisöTMerkkiA 38 artikla 2 kohta).

Relatiiviset rekisteröintiesteet ovat riippuvaisia aiemman merkin haltijan toimista niin, että rekisteröinti hyväksytään, ellei aiemman merkin haltija esitä väitettä hakemusta vastaan. OHIM ei viran puolesta hylkää hakemusta sekoitettavuuden perusteella, kuten PRH. Sen

---

<sup>299</sup> Asia C-421/04 Matratzen (2006) KOK 2006, s. I-02303. Tapauksessa oli kyse espanjalaisesta MATRATZEN-sanamerkistä, joka saksaksi merkitsi patjaa.

<sup>300</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

vuoksi on suositeltavaa, että suomalaisilla merkkien haltijoilla on yhteisötavaramerkkihakemuksia tai –rekisteröintejä rekisterissä. Tällöin ne saavat aina OHIMilta tiedon mahdollisista loukkaavista yhteisömerkkihakemuksista. Ainoastaan kansallisia hakemuksia tai rekisteröintejä omistavat suomalaiset merkkien haltijat saavat tietoa mahdollisista loukkaavista hakemuksista vain seuraamalla Yhteisön tavaramerkkilehteä. Kyseisten haltijoiden tulee aktiivisesti seurata julkaisuja ja tehdä väitteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Aikaisemman kansallisen merkin haltijan on syytä ottaa kantaa haettuun sekoitettavaan yhteisömerkkiin jo väitemenettelyssä sen takia, että väitemaksu on puolet halvempi kuin hakemusmaksu menettämisen- tai mitättömyysvaatimuksesta.<sup>301</sup>

Tavaramerkin rekisteröintiä vastaan saa tehdä väitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteisötavaramerkkihakemuksen julkaisemisesta (YhteisöTMerkkiA 41 artikla 1 kohta). Jos väitteen tutkiminen aiheuttaa sen, että tavaramerkiltä evätään rekisteröinti joidenkin tai kaikkien sellaisten palvelujen tai tavaroiden osalta, joita varten yhteisötavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään niiden palvelujen tai tavaroiden osalta. Päinvastaisessa tilanteessa väite hylätään (YhteisöTMerkkiA 42 artikla 5 kohta).

Tavaramerkki rekisteröidään yhteisötavaramerkkinä, jos hakemus vastaa tavaramerkkiasetuksen säännöksiä ja jollei 41 artiklan 1 kohdan mukaisessa määräajassa ole tehty väitettä tai jos väite on hylätty lopullisella päätöksellä. Lisäksi edellytetään, että rekisteröintimaksu on maksettu säädetyssä määräajassa, jollei niin hakemus katsotaan peruutetuksi (YhteisöTMerkkiA 45 artikla). Yhteisötavaramerkki tulee voimaan, jos aikaisemman merkin haltija ei tee väitettä rekisteröintiä vastaan. Haltija voi hakea yhteisötavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista merkin rekisteröinnin jälkeen.<sup>302</sup>

Rekisteröinti tulee oikeusvaikutuksiltaan samanlaisena voimaan kaikissa jäsenmaissa. Siksi rekisteröinti estyy kokonaan, vaikka rekisteröinnin este aktualisoituisi vain yhdessä jäsenmaassa. Samoin merkin voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen käyttö voidaan kieltää, se voidaan julistaa mitättömäksi tai sen hallintaoikeus voidaan menettää ainoastaan koko yhteisössä (YhteisöTMerkkiA 1 artikla 2 kohta). Yhteisötavaramerkin luomat oikeudet ovat voimassa kolmansiin nähden vasta rekisteröimisen julkaisemisen jälkeen (YhteisöTMerkkiA 9 artikla 3 kohta). Yhteisömerkkiä tulee myös käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa

---

<sup>301</sup> Salmi et al 2008, s. 710–711.

<sup>302</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.



eli merkkiä koskee käyttöpakko. Merkkiä on käytettävä todellisesti viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä (YhteisöTMerkkiA 15 artikla 1 kohta). Paras keino yhteisötavaramerkin säilyttämiseen on sen jatkuva ja todellinen käyttö, joka ei ole harhaan johtavaa. Myös, jos merkkiä käyttää yleisnimen tavoin, on vaara, että oikeus merkkiin menetetään.<sup>303</sup>

Yhteisötavaramerkkiasetuksen 29–32 artikloissa on mahdollistettu Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan mukainen konventioprioriteetti (etuoikeus). Näin sillä, joka on hakenut josakin Pariisin yleissopimuksen jäsenvaltiossa tavaramerkkisuoja, on oikeus kuuden kuukauden kuluessa hakea suojaa muissakin jäsenmaissa ensimmäisen hakemispäivän etuoikeudella.<sup>304</sup>

Suosittelavaa olisi hakea yhteisötavaramerkkiä suoraan netin välityksellä, koska online-hakemuksen avulla voi säästää yksittäisen merkin perusmaksussa 150 €, voi maksaa luotokortilla ja merkin numerosta saa heti vahvistuksen. Yhteisötavaramerkkirekisteröinnin hinta yhdelle merkille online-rekisteröinnissä on 900 € ja paperimuodossa tehtävälle hakemukselle 1050 €. Rekisteröintihinta kuitenkin vaihtelee hakemukseen sisällytettyjen tavara- ja palveluluokkien mukaan.<sup>305</sup>

Kaikista OHIMin päätöksistä saa menettelyn osapuoli valittaa OHIMin valituslautakuntiin (Boards of Appeal). Päätöksistä ei voi valittaa muihin instansseihin, kuten EUT:hen tai kansallisiin tuomioistuimiin. Valituslautakuntien ratkaisut vaikuttavat myös YhteisöTMerkkiA:n säännösten tulkintaan. Niiden merkitystä korostaa vielä se, että mikäli asiassa, jossa on ainoastaan yksi osapuoli, valituksen tekijä voittaa jutun, ratkaisu jää pysyväksi. Valituslautakunnat ovat osa OHIMia, eikä OHIM saa olla muutoksenhakijana itse antamaansa ratkaisua vastaan. Valituslautakunnan ratkaisusta voi valittaa EUYT:hen. Sillä on toimivalta kiistetyt ratkaisun kumoamiseen ja muuttamiseen. Kannetta saa ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen, ei kuitenkaan OHIM. EUYT:n ratkaisuihin voi hakea muutosta EUT:lta. Kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on osittain tai kokonaan hylätty, voivat hakea muutosta. OHIM voi tässä vaiheessa olla muutoksenhakijana, jos esimerkiksi tavaramerkkihakemus on hylätty virastomenetelyssä merkin puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi, ja hakija on hävinnyt juttunsa valituslau-

<sup>303</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do>>.

<sup>304</sup> Salmi et al 2008, s. 465–466.

<sup>305</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/protection/theCTM.en.do>>.

takunnassa, mutta voittanut EUYT:ssa. Tällöin kanteen perustana on EUYT:n antama ratkaisu eikä OHIMin itse antama ratkaisu. EUT:lta muutosta voidaan hakea ainoastaan oikeuskysymystä koskevilta osin.<sup>306</sup> Pääsäännön mukaan virasto ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet tai muut toimivaltaiset viranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan vastavuoroisesti toimittamalla asiakirjoja tai tietoja (YhteisöTMerkkiA 90 artikla).

Yhteisöoikeudellinen sääntely, jossa lähtökohta on se, että kaikenlaiset merkit voidaan rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisinä, on taloudellisesti osittain epärationaalinen. Vallitseva sääntely aiheuttaa konflikteja malli- ja patenttioikeuden kanssa. Sääntelyä voidaan pitää myös liian tulkinnanvaraisena ja niukkana. Tämän vuoksi tuomioistuimilla on runsaasti harkintavaltaa edistäen maakohtaisia tulkintaeroja.<sup>307</sup>

### 6.3 Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti

Madridin pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä tavaramerkille saadaan suojaa useassa eri maassa yhdellä hakemuksella<sup>308</sup>. Tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä voidaan hakea Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kappaleen mukaan sen jälkeen, kun merkin rekisteröintiä on haettu pöytäkirjaan liittyneessä valtiossa tai merkki on siellä rekisteröity<sup>309</sup>. Hakijan, jonka nimissä hakemus tai rekisteröinti on, tulee myös olla sopimuspuolena olevan valtion tai valtioidenvälisen järjestön jäsenmaan kansalainen tai hänellä tulee olla kotipaikka taikka toimiva ja todellinen teollinen tai kaupallinen toimipaikka kyseisen sopimuspuolena olevan valtion tai valtioidenvälisen järjestön alueella (MP 2 artikla 1 kappale).

Kansainvälinen rekisteröintihakemus tulee tehdä kansainväliseen toimistoon sen viraston välityksellä, johon ”kansallinen” hakemus tehtiin tai jossa ”kansallinen” rekisteröinti tehtiin (MP 2 artikla 2 kappale). Tämä viranomaisen lähettää hakemuksen Geneveen Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n kansainväliselle toimistolle rekisteröitäväksi<sup>310</sup>. Pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen hakemuksen tulee olla sovellutussääntöjen määrämällä lomakkeella. Kansallinen virasto vahvistaa, että kansainvälisessä hakemuksessa

<sup>306</sup> Salmi et al 2008, s. 621–629

<sup>307</sup> Palm 2002, s. 110–111.

<sup>308</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>309</sup> Kansainvälisen rekisteröinnin hakemista kansallisen rekisteröinnin perusteella puoltaa se, että tällöin kansallinen rekisteriviranomainen on tutkinut rekisteröinnin edellytykset. Hakijalle ei ole kuitenkaan aina mahdollista odottaa rekisteröintiä. Tavaramerkkilakityöryhmä 1993:n muistio, s. 14–15.

<sup>310</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

olevat tiedot vastaavat vahvistamisajankohtana kansallisen hakemuksen tai rekisteröinnin tietoja (MP 3 artikla 1 kappale). Hakijan tulee ilmoittaa ne palvelut ja tavarat, joita varten merkille haetaan suojaa sekä, jos se on mahdollista, myös vastaava luokka tai vastaavat luokat tavaramerkkien rekisteröintiä varten tehdyssä palveluiden ja tavaroiden kansainvälistä luokittelua koskevassa Nizzan sopimuksessa perustetun luokituksen mukaan. Ellei hakija tee kyseistä ilmoitusta, kansainvälisen toimiston tulee luokitella palvelut ja tavarat oikeisiin luokkiin edellä mainitun luokituksen mukaisesti. Kansainvälinen toimisto tarkastaa hakijan ilmoittamat luokat yhteistyössä kansallisen viraston kanssa (MP 3 artikla 2 kappale). Yleensä ajanjakso kansainvälisen hakemuksen jättämisestä siihen, kun merkki löytyy kansallisten rekisteriviranomaisten tavaramerkkirekistereistä, on yhdeksästä kahdeentoista kuukauteen<sup>311</sup>.

Madridin pöytäkirjaa koskevan sovellutussääntöjen 6 säännön b)kohdan perusteella kansainvälinen rekisteröintihakemus voidaan tehdä joko englanniksi, espanjaksi tai ranskaksi, mutta jokaisen maan kansallinen rekisteriviranomainen voi määrätä, ottaako se hakemuksia vastaan kaikilla mainituilla kielillä vai ainoastaan jollakin niistä. Esimerkiksi, jos hakemus jätetään PRHn kautta, se on tehtävä englanniksi. Muuten hakemusta ei katsota kansainväliseksi hakemukseksi ja hakemus palautetaan.<sup>312</sup>

Hakemuksessa on nimettävä ne Madridin pöytäkirjaan liittyneet valtiot tai valtioidenväliset järjestöt, joiden alueella suojaa haetaan (MP 3 ter artikla 1 kappale). WIPO tutkii rekisteröinnin edellytykset. Se ilmoittaa rekisteröintihakemuksesta hakemuksessa nimettyjen valtioiden rekisteriviranomaisille.<sup>313</sup> WIPO toimittaa Suomea koskevan rekisteröinnin PRHlle käsiteltäväksi<sup>314</sup>. Hakemusmaksu tulee suorittaa (TMerkkiL 55 §). Kansallinen rekisteriviranomainen voi siis WIPO:n maksujen lisäksi veloittaa merkin haltijalta kansallisen maksun kansainvälisestä tavaramerkkirekisteröinnistä tai sen uudistamisesta (MP 8 1 artikla). Merkin rekisteröinnistä kansainvälisessä toimistossa tulee etukäteen maksaa kansainvälinen maksu, joka sisältää pääsääntöisesti perusmaksun, nimeämismaksun ja lisämaksun. Nimeämismaksu suoritetaan kultakin nimetyltä sopimusmaalta tai alueelta. Hakija joutuu maksamaan lisämaksun, jos haettuja luokkia on yli kolme (MP 8 artikla 2 kappale). Maksut maksetaan suoraan WIPOlle, ellei alkuperämaan kansallinen rekisteriviranomainen ole

<sup>311</sup> Salmi et al 2008, s. 763–765.

<sup>312</sup> Salmi et al 2008, s. 741–742.

<sup>313</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>314</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

ilmoittanut ottavansa vastaan ja välittävänsä mainittuja maksuja. Rekisteröintimaksujen maksaminen on tässäkin järjestelmässä edellytys rekisteröinnille.<sup>315</sup>

Kansainvälinen toimisto rekisteröi viivytystä merkit, joista on tehty 2 artiklan mukaisesti rekisteröintihakemus. Kansainvälisen rekisteröinnin päiväksi katsotaan se päivä, jolloin kansallinen virasto vastaanotti kansainvälisen hakemuksen. Lisäksi edellytetään, että kansainvälinen toimisto on vastaanottanut hakemuksen kahden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä. Ellei kansainvälistä hakemusta ole vastaanotettu kahden kuukauden kuluessa, kansainvälisen rekisteröinnin päiväksi katsotaan se päivä, jolloin kansainvälinen toimisto vastaanotti puheena olevan kansainvälisen hakemuksen. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa viipymättä asianomaisille virastoille kansainvälisestä rekisteröinnistä. Kansainvälinen toimisto julkaisee kansainväliseen rekisteriin rekisteröidyt tavaramerkit kansainvälisen toimiston julkaisemassa lehdessä, niiden tietojen pohjalta, jotka ovat kansainvälisessä hakemuksessa (MP 3 artikla 4 kappale).

Madridin pöytäkirjan mukaan rekisteröidyt tavaramerkit saavat sopimusvaltioissa tai valtioidenvälisissä järjestöissä rekisteröinnin tai merkinnän päivästä alkaen samaa suojaa kuin kansallisesti rekisteröidyt merkit, jollei kieltäytymistä ole ilmoitettu kansainväliselle toimistolle 5 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti. Suoja on samanlainen silloinkin, kun kyseisen artiklan mukaisesti ilmoitettu kieltäytyminen on myöhemmin peruutettu (MP 4 artikla 1 kappale). Pöytäkirjan 5 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltion tai järjestön mikä tahansa virasto voi tehdä kieltäytymisilmoituksen. Kieltäytyminen saa perustua vain niihin perusteisiin, joita sovellettaisiin merkkiin, jota koskeva hakemus olisi tehty suoraan kieltäytymisestä ilmoittavalle virastolle. Viraston tulee ilmoittaa kieltäytymisestä kansainväliselle toimistolle määrätyn ajan kuluessa (MP 5 artikla 2 kappale a kohta). Virasto, joka ei ole ilmoittanut yksittäistä kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa alustavaa tai lopullista kieltäytymistä kansainväliselle toimistolle määrättyllä tavalla, menettää kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin osalta kielto-oikeutensa (MP 5 artikla 5 kappale). Pöytäkirjan 5 artiklan 3 kappaleessa säädetään lisäksi, että kansainvälisen toimiston tulee lähettää viipymättä jäljennös kieltäytymisilmoituksesta kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Haltijalla tulee olla tällöin samat muutoksenhakukeinot kuin silloin, jos hän olisi tallettanut tavaramerkin

---

<sup>315</sup> Salmi et al 2008, s. 759–762.

suoraan kieltäytymisensä ilmoittaneeseen virastoon. Kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa kieltäytymisen perustelut kaikille tahoille, jotka sitä pyytävät (MP 5 artikla 4 kappale).

On syytä huomata, että kansainvälinen rekisteröintihakemus ei johda yhteen yhtenäiseen rekisteröintiin, joka olisi heti voimassa kaikissa hakemuksen kohdemaissa, vaan hakemus rekisteröidään kansallisesti jokaisessa maassa<sup>316</sup>. Kansallisilla rekisteriviranomaisilla on oikeus hylätä rekisteröinti kansallisen lainsäädännön perusteella (MP 4 ja 5 artiklat), joten kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan vain niissä nimetyissä maissa, joissa rekisteröinnille ei ole estettä<sup>317</sup>. Suomea koskeva kansainvälinen rekisteröinti on voimassa TMerkkiL:n 56c.1 §:n tarkoitetusta kansainvälisen toimiston antamasta päivästä lähtien.

Kansainvälisen rekisteröinnin katsotaan myös korvaavan kansallisen tai alueellisen rekisteröinnin, jos merkki, joka on sopimusvaltion tai järjestön virastossa rekisteröity kansallisena tai alueellisena rekisteröintinä, on lisäksi kansainvälisesti rekisteröity ja molemmat rekisteröinnit ovat saman henkilön nimissä. Kansainvälinen rekisteröinti ei kuitenkaan rajoita kansallisella tai alueellisella rekisteröinnillä saatuja oikeuksia (MP 4 bis artikla).

Yritys voi tehdä rekisteröinnin jälkeen pyynnön suojan alueellisesta laajentamisesta esimerkiksi sen vientitoiminnan laajetessa. Kyseinen pyyntö tulee esittää sovellutussäännöissä määrättyllä lomakkeella. Kansainvälinen toimisto kirjaa pyynnön välittömästi ja ilmoittaa kyseisestä kirjauksesta viivytyksettä asianomaisille virastoille. Puheena oleva kirjaus julkaistaan myös kansainvälisen toimiston lehdessä. Kyseinen alueellinen laajentaminen on voimassa rekisteriin merkitsemispäivästä lukien. Se lakkaa olemasta voimassa silloin, kun se kansainvälinen rekisteröinti, johon se kuuluu, lakkaa (MP 3 ter artikla 2 kappale).

PRH hoitaa siis Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevat tehtävät ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä (TMerkkiL 53.2 §). Rekisteröintiä voivat hakea Suomessa Suomen kansalainen tai se, jolla on täällä joko kotipaikka tai todellinen ja toimiva kauppaliike tai teollisuuslaitos (TMerkkiL 54.1 §). Lisäksi edellytetään, että hakijalla on samasta merkistä joko Suomessa vireillä oleva hakemus tai suomalainen rekisteröinti. PRH tarkastaa, että hakemus vastaa hakijan suomalaista hakemusta tai rekisteröintiä (TMerkkiL 56.1 §). Se tutkii myös absoluuttiset ja relatiiviset rekisteröinnin

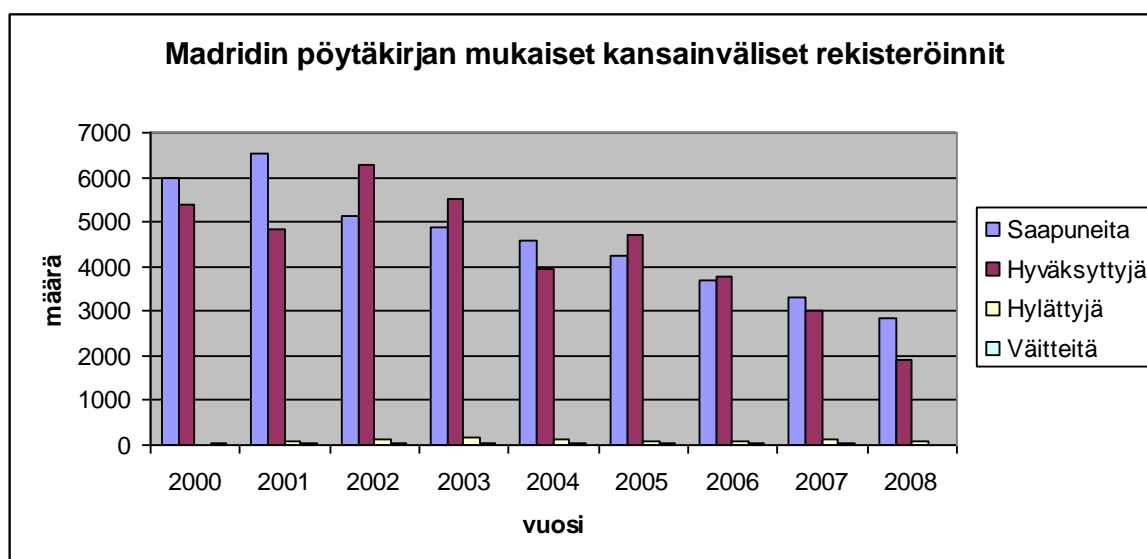
---

<sup>316</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>317</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/kvrekisteroinnit/madrid.html>>.

esteet. Rekisteröinnin haltijaa informoidaan WIPO:n kautta, kun on este hyväksymiselle. Haltija voi antaa lausuman asiassa. Jos PRH siitä huolimatta katsoo esteen olevan olemassa, rekisteröinti ei ole Suomessa voimassa.<sup>318</sup> Kuka tahansa saa tehdä väitteen rekisteröintiä vastaan. Kansainvälinen rekisteröinti pysyy voimassa Suomessa, jos väite hylätään. Jos väite hyväksytään, kyseisen rekisteröinnin oikeusvaikutus lakkaa Suomessa.<sup>319</sup>

Kuviossa 2 on kuvattu PRHlle saapuneet kansainväliset rekisteröintihakemukset ja mitkä niistä on hyväksytty vuosina 2000–2008. Kuvioista näkyy, että vuonna 2001 rekisteröintihakemuksia on saapunut eniten eli noin 6500. Rekisteröintejä on puolestaan hyväksytty eniten vuonna 2002 noin 6300. Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevana yleistrendinä voidaan todeta, että saapuneiden hakemusten ja hyväksytyjen rekisteröintien määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2008 hyväksytyjen rekisteröintien määrä oli noin 1900 kappaletta. Kuviossa 3 on puolestaan kuvattu kansainvälisten rekisteröintien kokonaismäärää vuosina 1985–2007. Kuvion perusteella rekisteröinnit ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kuitenkin vuosituhannen vaihteessa rekisteröintien määrässä oli pieni notkahdus alaspäin. Nykyisin kansainvälisiä merkkejä rekisteröidään noin 2 200 00000 vuodessa.

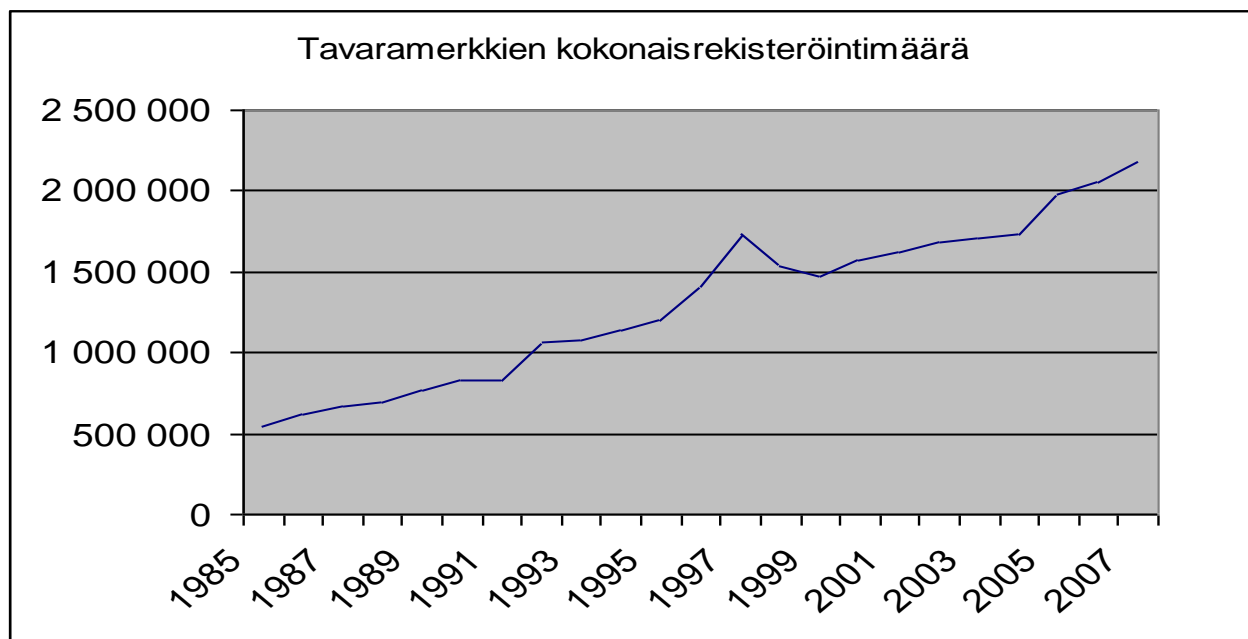


**Kuvio 2.** Madridin pöytäkirjan mukaiset kansainväliset rekisteröinnit Suomessa 2000–2008.

Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

<sup>318</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>319</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 102.



**Kuvio 3.** Madridin pöytäkirjan mukaisten kansainvälisten kokonaisrekisteröintimäärä 1985–2007.

Lähde: WIPO.

#### 6.4 Vertailu eri järjestelmien välillä

Yhteisötavaramerkkiin liittyy useita etuja verrattuna Madridin pöytäkirjaan, joita ovat esimerkiksi: yksi tavaramerkkihakemus ja sen rekisteröinti on voimassa koko EU:n alueella; yksi ainoa rekisteriviranomainen hoitaa rekisteröintimenettelyn; pääsääntöisesti rekisteröintimenettelyssä täytyy käyttää vain kahta kieltä; yksi hallinnollinen keskus sekä yksi koko alueen kattava rekisteri. Kuitenkaan OHIM ei ota viran puolesta huomioon relatiivisia esteitä, joten vastapuolen passiivisuus voi johtaa rekisteröinnin saamiseen; yhteisötavaramerkkituomioistuimilla on mahdollisuus antaa päätöksiä, jotka koskevat koko EU:ssa tapahtuneita tavaramerkin loukkauksia. Yhteisötavaramerkki on halvempi vaihtoehto EU:n alueella kuin kansalliset rekisteröinnit tai suojan hakeminen kansainvälisten rekisteröintien kautta; sekä merkin haltijalla on parempi neuvotteluasema kilpailevia merkkejä vastaan koko EU:ssa, jos hänellä on yhteisötavaramerkki rekisterissä. Lisäksi EU:n laajentuessa jokainen yhteisötavaramerkkirekisteröinti tai -hakemus laajennetaan koskemaan uusia jäsenmaita ilman maksua tai muita toimenpiteitä.<sup>320</sup>

<sup>320</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do>> ja Salmi et al 2008, s. 769–771.

Yhteisötavaramerkin yhtenäiseen luonteen takia tavaramerkkihakemusta koskevia ennakkotutkimuksia olisi syytä tehdä. Toisaalta hakemuksen jättäminen, joka on mahdollista peruuttaa ja muuntaa kansalliseksi hakemuksiksi, toimii itsessään tietynlaisena ennakkotutkimuksena. Jos tavaramerkin haltija haluaa erilaisia tavaramerkkejä samalle tuotteelle eri maihin, parhaimmat vaihtoehdot ovat Madridin pöytäkirjan mukainen tai kansallinen rekisteröintihakemus. Madridin pöytäkirjan mukaisen järjestelmän etuna on myös se, että yritys voi valita ne valtiot, jotka ovat hänen elinkeinonsa kannalta merkityksellisiä eikä hänen tarvitse maksaa maksuja tarpeettomien maiden osalta. Jos kansainvälinen hakemus hylätään jonkin maan osalta, se ei vaikuta muiden hakemusten käsittelyyn. Kun kansainvälinen rekisteröinti on saatu, sitä käsitellään jokaisessa nimetyssä sopimusvaltiossa samalla tavoin kuin kansallista hakemusta.<sup>321</sup>

Yhteisötavaramerkistä voidaan luopua, se voidaan luovuttaa, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi sekä käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko EU:ssa, jos.:

- a) Viiden vuoden käyttämättömyyssääntö on hyödyllinen niille suomalaisille yrityksille, joiden tarkoituksena on laajentaa toimintaansa EU:n alueella hitaammalla aikataululla. Yhteisötavaramerkin hakeminen voi tämän vuoksi olla hyödyllistä myös niissä tilanteissa, joissa yrityksellä on kansallisilla rekisteröinneillä hankittu koko EU:n alueen kattava suoja, mutta yritys ei käytä merkkiä kaikissa jäsenvaltioissa.
- b) Suomalaisten yritysten asianajokustannuksia säästyy, koska yhteisötavaramerkkiasetuksessa on annettu varsin laajat mahdollisuudet foorumin valintaan yhteisötavaramerkin loukkaustilanteissa. Kyseinen yhteisötavaramerkituomioistuimisto voi antaa päätöksen, joka kattaa kaikki EU:n alueella tapahtuneet tavaramerkin loukkaukset.
- c) Osa tavaramerkkien haltijoista haluaa rekisteröidä erilaiset merkit eri jäsenvaltioihin. Yhteisötavaramerkkien kohdalla tämä ei ole mahdollista.
- d) Merkin rekisteröinti yhteisömerkkinä vähentää lisäksi merkkiin liittyviä hallinnollisia toimia. Esimerkiksi merkin haltijan vaihdokset sekä rekisteröinnin uudistamiset hoidetaan ainoastaan yhdessä virastossa. Yrityksille syntyy myös säästöjä asiamies- ja käännskustannuksissa.<sup>322</sup>

Madridin pöytäkirjan järjestelmässä jokaisen kohdevaltion paikallinen viranomainen tutkii merkin rekisteröintiedellytykset, joka voi kestää kauankin. Toisaalta yhteisötavaramerkin

<sup>321</sup> Salmi et al 2008, s. 771–772.

<sup>322</sup> Salmi et al 2008, s. 707–713.



kohdalla merkin rekisteröinti estyy koko yhteisön alueella, vaikka rekisteröintieste aktualisoituisi vain yhdessä jäsenvaltiossa. Siitä huolimatta yhteisömerkkiä on syytä hakea, jos suojaa halutaan useammassa kuin kolmessa EU-maassa<sup>323</sup>. Yrityksen olisikin suositeltavaa suorittaa ennakkotutkimuksia merkin rekisteröintiedellytyksistä. Hakijan tulee huomioida se, että koko yhteisön alueelle on myös mahdollista saada suojaa sekä suoraan yhteisötavaramerkkijärjestelmän että välillisesti Madridin pöytäkirjan perusteella. Yhteisötavaramerkkiä haetaan yhteisötavaramerkkisäädöksissä säädettyjen edellytysten mukaan suoraan OHIMista. Toinen vaihtoehto saada suojaa yhteisön alueelle on kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, jonka kohdealueena on yhteisö. Euroopan yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on sen Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua rekisteröintipäivästä tai sitä myöhäisemmästä Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan perusteella tapahtuvan Euroopan yhteisön nimeämispäivästä lähtien sama vaikutus kuin yhteisötavaramerkkihakemuksella (YhteisöTMerkkiA 151 artikla 1 kohta). WIPO käsittelee hakemuksen ja lähettää sen OHIMIin tutkittavaksi. Tällaiseen rekisteröintiin sovelletaan OHIMissa yhteisötavaramerkkiasetuksen 151–161 artikloja. Kansainvälisellä rekisteröinnillä on sama vaikutus kuin jos hakisi suoraan yhteisömerkkiä.<sup>324</sup>

Kansainvälisen rekisteröinnin suurin etu verrattuna yksittäisiin, kansallisiin hakemuksiin on se, että hakemis- ja uudistamiskustannukset ovat huomattavasti pienempiä. Lisäksi kansainvälistä rekisteröintiä voi jälkikäteen laajentaa. Kyseistä merkkiä tulee myös käyttää aktiivisesti jokaisessa yksittäisessä kohdemaassa. Jos rekisteröinti evätään joissakin maissa, suoja voi säilyä siitä huolimatta muissa maissa.<sup>325</sup> Jos yritys käyttää kansallisia menettelyjä, hakemukset joudutaan usein käännättämään kunkin palvelu- ja tavaraluettelon osalta ja maksut joudutaan suorittamaan kohdemaan valuutassa. Kuluja aiheutuu myös asiamiespalkkioista. Suomalaisen hakijan ei enää tarvitse käyttää paikallisia asiamiehiä, ellei kansallinen lainsäädäntö edellytä sitä tai ellei nimetyn sopimusmaan tai yhteisön rekisteriviranomainen ilmoita rekisteröintiesteestä. Pöytäkirja vähentää myös merkkeihin liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä. Esimerkiksi merkin haltijan vaihdokset ilmoitetaan ainoastaan yhteen virastoon, ja vain yhden rekisteröinnin uudistamisesta on huolehdittava. Pidemmällä tähtäimellä Madridin pöytäkirjan haittapuoleksi voi muodostua se, että yksinkertaistettu kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä voi kannustaa elinkeinonharjoittajia laajaan kan-

<sup>323</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 29.

<sup>324</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/protection/protection.en.do>>.

<sup>325</sup> Wallin 2006, s. 211.

sainväliseen torjuntamerkkien käyttöön. Torjuntamerkit ovat elinkeinonharjoittajan omaan käyttöön rekisteröimiä merkkejä, jotka on mahdollista sekoittaa toisiinsa, ja joiden avulla hän laajentaa sen merkin suojaa, jota hän on suunnitellut käyttävänsä tavaroidensa tunnuksena.<sup>326</sup>

Yhteisötavaramerkin kustannukset jäävät pienemmiksi kuin suojan hakeminen yksittäisistä jäsenmaista. Merkin hakija voi vedota hakemuksen ns. senioriteettiin. Sen avulla hakija voi säilyttää merkioikeutensa, vaikka hän ei enää maksaisi rekisteröintiensä uudistamismaksuja. Yhteisömerkin käyttönäyttö riittää yhdestä jäsenmaasta. Riski siitä, että merkki kumottaisiin riittämättömän käytön takia, on siten yhteisömerkin kohdalla pienempi kuin usean kansallisen merkin kohdalla. Lisäksi loukkauskanne voidaan nostaa toimivaltaisissa tuomioistuimissa kaikissa jäsenmaissa. Tuomioistuinten päätökset vaikuttavat kaikissa jäsenmaissa. Yhteisötavaramerkin avulla voidaan myös vedota myöhemmin jätettyjä yhteisötavaramerkkihakemuksia ja kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä vastaan, joten yhteisömerkin haltija voi estää muita saamasta samaa tai samankaltaista merkkiä rekisteröityä kansallisestikin. Yhteisötavaramerkin on oltava rekisteröitävissä kaikissa jäsenmaissa. Jos jossain jäsenmaassa on vanhempi kansallinen tavaramerkkirekisteröinti, koko hakemus voi kumoutua. Siten voi käydä niin, ettei suojaa saada tuossa jäsenmaassa eikä koko EU:ssakaan. Tällöin hakemus on muutettava kansalliseksi hakemuksiksi sekä jätettävä ja maksettava tarvittavat maksut niissä maissa, joissa rekisteröintiestettä ei ole. Lisäksi se, joka häviää väitemenettelyn, voi joutua maksamaan osan vastapuolen kuluista. Siten on itse valvottava, mitä yhteisötavaramerkkihakemuksia jätetään ja tehtävä väite, jos se on tarpeellista omat kansalliset tai alueelliset tavaramerkit huomioon ottaen. Merkin rekisteröimiskustannukset on arvioitava ilman merkin markkina-arvoa ja muita kustannuksia, jotka liittyvät markkinointiin. Täten yhteisötavaramerkkiä voi pitää kustannustehokkaana vaihtoehtona.<sup>327</sup>

Yhteisötavaramerkin haltijalla tai hakijalla on myös mahdollisuus pyytää yhteisötavaramerkinsä tai sitä koskevan hakemuksensa muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi siltä osin kuin yhteisötavaramerkin vaikutus lakkaa tai siltä osin kuin yhteisötavaramerkkihakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi (Yhteisöt-MerkkiA 112 artikla 1 kohta).

---

<sup>326</sup> Salmi et al 2008, s. 763–765.

<sup>327</sup> Wallin 2006, s. 201–202.

Kansallisen tavaramerkin hakemusmaksu kolmelle tavara- ja/tai palveluluokalle on 215 €. Madridin pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksu on 155 €. Yhteisötavaramerkin hakemusmaksu kolmelle tavara- ja/tai palveluluokalle on 1050 €, ja sähköinen e-hakemus 900 €. Voidaan sanoa, että sähköinen hakemusmuoto kannattaa yhteisötavaramerkin kohdalla. Kansainvälinen hakemus Suomesta kolmelle tavara- ja/tai palveluluokalle EY:tä ja Venäjää varten maksaisi yhteensä 2064 Sveitsin frangia (CHF) mukaan lukien 155 €. Hinnat kannattaa tarkistaa OHIMin ja PRHn sivuilta (PRHn sivuilta löytyy linkki muihin maksuluetteloihin) sekä suunniteltaessa kansainvälistä rekisteröintiä WIPO:n perimät ja maakohtaiset maksut voi tarkastaa Feecalculatorin avulla<sup>328</sup>.

Kansallisen rekisteröinnin uudistaminen seuraavaksi 10 vuodeksi maksaa 235 €. Yhteisötavaramerkin perusmaksu uudistamiselle on 1 500 €. Uudistamisen kohdallakin kannattaa suosia sähköistä e-palvelua, jossa uudistamisen hinnaksi tulee 1 350 €. Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen EY:tä ja Venäjää varten maksaisi yhteensä 2561 CHF. Kokonaisuudessaan yhteisötavaramerkkiä voidaan pitää edullisena, koska sen avulla suojaa saadaan kerralla 27 maassa<sup>329</sup>.

## 6.5 Merkin rekisteröinti kohdealueilla

Elinkeinonharjoittajan ei ole välttämättä helppo löytää tarkoituksiinsa soveltuvaa, kuluttajille riittävän informatiivista ja muista tuotteista erottuvaa tavaramerkkiä. Myös erityisesti yhteisötavaramerkkien valtavan määrän takia yrityksen on valittava huolella tavaramerkkinsä, jotta aikaisempia oikeuksia ei loukattaisi ja jotta merkkiin investoituja varoja ei menetettäisi.<sup>330</sup> Yrityksen kannattaa myös tutkia se, ettei suunniteltu sanamerkki tarkoita jotain sopimatonta jollakin vieraalla kielellä.

Tavaramerkkioikeus on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa merkki on vakiintunut tai rekisteröity<sup>331</sup>. Eri maissa tavaramerkkiasioiden käsittely ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja muu oikeuskäytäntö sekä tulkinta voivat vaihdella hyvin paljon, jonka vuoksi on syytä

<sup>328</sup> <<http://www.wipo.int/madrid/feecal/FirstStep>>.

<sup>329</sup> <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do>>.

<sup>330</sup> Vainio 2008, s. 11.

<sup>331</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 15.

käyttää paikallisia asiamiehiä, joilla on parempi asiantuntemus maansa tavaramerkkiasioista ja muusta oikeuskäytännöstä.<sup>332</sup>

Yritys voi rekisteröidä merkkejään kansallisesti liiketoimintansa kannalta tärkeissä maissa. Paikallinen viranomaiskäsittely näitä erillisiä rekisteröintihakemuksia. Tällöin voi olla tarpeen käyttää paikallista asiamiestä kielellisistä syistä. Yhteisötavaramerkki ja Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti helpottavat asioiden kansainvälistä hoitoa, koska näissä järjestelmissä ei tarvita maakohtaisia hakemuksia.<sup>333</sup>

Siten kansainvälistä toimintaa harjoittavan yrityksen kannattaa tutkia eri kansainvälisten tavaramerkkijärjestelmien käyttömahdollisuudet huolellisesti ennen rekisteröintihakemuksensa jättämistä. Tämän takia tavaramerkkiasiamiesten käytön tarpeellisuus on entisestään korostunut. Yritys voi muun muassa hakea kansainvälistä rekisteröintiä valitsemiinsa EU:n ulkopuolisiin maihin kansallisen hakemuksensa perusteella ja liittää yhteisötavaramerkin yhdeksi ”valtioksi”.<sup>334</sup>

Kuitenkin kansallisten rekisteröintimenettelyjen käyttäminen saattaa tietyissä tapauksissa olla nopeampi vaihtoehto, jos rekisteröintimenettelyt halutuissa maissa hoidetaan tehokkaasti. Harkittaessa eri vaihtoehtoja tulee ainakin seuraavat seikat huomioida:

- 1) onko hakija jo hankkinut merkille suojaa kotimaassaan tai muissa Euroopan maissa?
- 2) onko hakija kiinnostunut myös muista maista kuin EU:n jäsenmaista?
- 3) mikä on palvelujen tai tavaroiden kaavailtu lanseeraamisajankohta kussakin maassa?
- 4) onko merkki suojattu täsmälleen samanlaisena olemassa olevissa kansallisissa rekisteröinneissä?
- 5) ovatko kaikki voimassa olevat kansalliset rekisteröinnit saman haltijan omistuksessa?
- 6) mitkä palvelut ja tavarat sisältyvät voimassa oleviin kansallisiin rekisteröinteihin?
- 7) kuinka paljon hakija on valmis investoimaan laajan merkkisuojan hankkimiseksi?<sup>335</sup>

Yrityksen omista tarpeista riippuu, missä maissa suojaa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Jos tavaramerkkisuoja haluaa esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä, yrityksen kannattane harkita kansainvälistä (siis Madridin pöytäkirjan mukaista) rekiste-

<sup>332</sup> Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuaan haastattelu 11.5.2010.

<sup>333</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>334</sup> Salmi et al 2008, s. 767–768.

<sup>335</sup> Salmi et al 2008, s. 769–771.

röintiä. Jos sen sijaan yritys harjoittaa liiketoimintaa useissa EU-valtioissa, on yhteisötavaramerkki todennäköisesti edullisin ja käytännöllisin ratkaisu. Sen arvioiminen, tuleeko kalliimmaksi hankkia yhteisötavaramerkki vai Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti, on tapauskohtaista. Kansainvälisen rekisteröinnin hinta vaihtelee sen mukaan, kuinka monessa ja missä maissa suojaa haetaan. Yrityksen kannattaa laskea koehintoja merkin kansainväliselle rekisteröinnille WIPO:n kotisivuilla olevan ”Fee Calculator” –laskimen avulla. Lisäksi tavaramerkin kansainvälistä suojaamista harkitsevan yrityksen kannattaa kääntyä tavaramerkkiasiamiestoimistojen puoleen.<sup>336</sup>

Tavaramerkkioikeudet ovat pääsääntöisesti voimassa ainoastaan rekisteröintialueellaan. Sen vuoksi tavaramerkki tulisi rekisteröidä aiotulla markkina-alueella. Kansallisen rekisteröinnin kohdalla osa valtioista saattaa vaatia ulkomaiselta hakijalta sellaisen asiamiehen käyttämistä, jonka kotipaikka on kyseisessä valtiossa. Alueellisia tavaramerkkivirastoja ovat OHIM, Benelux-tavaramerkkivirasto ja Afrikan alueellinen teollisoikeusvirasto Afrikan henkisen omaisuuden järjestö. Suojaa voi saada asianomaisen viraston kielellä laaditulla hakemuksella kaikkien järjestelmän jäsenmaiden alueelle. Madridin pöytäkirjan edut ovat, että tavaramerkin voi rekisteröidä kaikissa järjestelmän jäsenvaltioissa jättämällä yhden hakemuksen, yhdellä kielellä ja yksien maksujen sekä määräaikojen mukaisesti.<sup>337</sup>

## 7 YKSINOIKEUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Tavaramerkkilain 22 §:n mukaan merkin rekisteröinti on voimassa hakemuspäivästä siihen asti, kun rekisteröintipäivästä on kulunut kymmenen vuotta. Merkin haltijan hakemuksesta rekisteröinti on uudistettavissa kulloinkin kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Tavaramerkki voi siis olla voimassa ”ikuisesti” hakemuspäivästään lukien, jos se uudistetaan riittävin väliajoin. Pääsääntöisesti rekisteröinti on uudistettu, kun uudistamismaksu on suoritettu (TMerkkiL 22.4 §). Rekisteröityyn merkkiin saadaan myös erityisin rekisterimerkinnöin tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joiden seurauksena merkin kokonaisvaikutelma ei muutu (TMerkkiL 23 §)<sup>338</sup>. Vakiintunut merkki saa puolestaan suojaa niin kauan kuin tavara-

<sup>336</sup> <<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html>>.

<sup>337</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>338</sup> Sanamerkkien muuttamista ei yleensä saa sallia, koska vähäinkin muutos saattaa tehdä merkin kokonaisvaikutelman toiseksi kuin se oli alun perin. Komitmietintö N:o 2-1960, s. 33.

merkki pysyy vakiintuneena. Tuomioistuin päättää tällöin tavaramerkin mitättömäksi ja menetetyksi julistamisesta.<sup>339</sup>

Tavaramerkin oikeussuoja lakkaa kolmessa tilanteessa: mitättömäksi julistamisen, rekisteristä poistamisen ja menettämisen takia<sup>340</sup>. Tavaramerkki poistetaan rekisteristä, jos merkin haltija pyytää poistamista tai rekisteröintiä ei ole uudistettu määräajassa (TMerkkiL 24 §). Merkin haltijan pyytäessä poistamista tarvitaan myös pantinhaltijan suostumus, jos tavaramerkkiin on perustettu panttioikeus (TMerkkiL 24.2 §). Jos merkki on rekisteröity lainvastaisesti, rekisteröinti voidaan pääsääntöisesti julistaa mitättömäksi (TMerkkiL 25 §). Tällöin tulee tehdä vaatimus, jonka tuomioistuin käsittelee. Jos tuomioistuin julistaa rekisteröinnin mitättömäksi, merkki tulee poistaa rekisteristä.<sup>341</sup> Kuitenkin preklusio- ja passiiviteettisäännösten (TMerkkiL 8 ja 9 §) perusteella muodostunut rinnakkaiskäyttöoikeus voi estää rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen, vaikka merkki olisi rekisteröity lainvastaisesti eli se voitaisiin esimerkiksi sekoittaa toisen merkkiin<sup>342</sup>.

Tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi kahdessa eri tilanteessa (TMerkkiL 26.1 §). Ensimmäisessä tapauksessa merkki on degeneroitunut eli menettänyt erottamiskykynsä. Näin tapahtuu silloin, kun merkki pitkäaikaisen käytön takia muuttuu tietyn tavaran yleiseksi lajिनimitykseksi, kuten HETEKÄ ja NYLON<sup>343</sup>.

Toisessa tilanteessa merkki on tullut harhaanjohtavaksi taikka hyvän tavan, lain tai yleisen järjestyksen vastaiseksi. Jos tavaramerkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltijalla ole siihen hyväksyttävää syytä, merkin rekisteröinti pääsääntöisesti menetetään. Lisenssin saajan käyttö katsotaan myös merkin käytöksi. (TMerkkiL 26.2 §). Rekisteröinti voidaan myös menettää osittaisesti eli se voi koskea ainoastaan osaa niistä tavaroista, joita varten merkki on rekisteröity (TMerkkiL 26.3 §). Tuomioistuin päättää merkin menettämistä (TMerkkiL 27.1 §).

Yhteisötavaramerkki on myös voimassa 10 vuotta kerrallaan, ja se voidaan uudistaa kuinka monta kertaa tahansa maksamalla uudistamismaksut. Merkin voimassaoloaika alkaa hake-

---

<sup>339</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 101.

<sup>340</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>341</sup> Komitietintö N:o 2-1960, s. 34.

<sup>342</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>343</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

mispäivästä (YhteisöTMerkkiA 46 ja 47 artikla 1 kohta). On syytä huomata, että yhteisötavaramerkit rekisteröidään 10 vuodeksi niiden *hakemispäivästä* lukien, kun taas Suomessa määräaika alkaa *rekisteröintipäivästä*<sup>344</sup>. Virasto ilmoittaa hyvissä ajoin ennen rekisteröinnin umpeutumista tästä umpeutumisesta merkin haltijalle ja kaikille yhteisön tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille. Virasto ei kuitenkaan ole vastuussa siitä, että ilmoitusta ei ole annettu (YhteisöTMerkkiA 47 artikla 2 kohta). Uudistamishakemus tulee esittää kuuden kuukauden määräajassa, joka päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana suoja-aika loppuu. Maksut tulee myös maksaa kyseisessä määräajassa. Kuitenkin hakemus saadaan esittää ja maksut maksaa myös kuuden kuukauden lisämääräajan kuluessa, joka alkaa ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun päivän jälkeisenä päivänä, jos edellä mainitun määräajan kuluessa maksetaan lisämaksu (YhteisöTMerkkiA 47 artikla 3 kohta). Jos maksut maksetaan tai hakemus esitetään vain joidenkin sellaisten palvelujen tai tavaroiden osalta, joita varten yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti uudistetaan vain kyseisten palvelujen tai tavaroiden osalta (YhteisöTMerkkiA 47 artikla 4 kohta). Lisäksi uudistaminen rekisteröidään (YhteisöTMerkkiA 47 artikla 5 kohta). Rekisterissä olevaa yhteisön tavaramerkkiä ei pääsääntöisesti muuteta sen uudistamisen eikä rekisteröinnin keston aikana (YhteisöTMerkkiA 48 artikla 1 kohta).

Yhteisötavaramerkistä voidaan luopua joidenkin tai kaikkien sellaisten palvelujen tai tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity (YhteisöTMerkkiA 50 artikla 1 kohta). Yhteisötavaramerkin haltijan julistetaan pääsääntöisesti menettäneen oikeutensa loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella tai virastolle tehdyllä vaatimuksella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa merkkiä ei ole otettu yhteisössä tosiasiallisesti käyttöön palveluille tai tavaroille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä (YhteisöTMerkkiA 51 artikla 1 kohta). Merkki voidaan lisäksi julistaa mitättömäksi tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan mukaisten ehdottomien mitättömyysperusteiden, 53 artiklan mukaisten suhteellisten mitättömyysperusteiden ja 54 artiklan mukaisten käytön sallimisesta johtuvien rajoitusten perusteella. Jos menettämisen tai mitättömyysvaatimuksen tutkiminen osoittaa, että merkin rekisteröinti olisi pitänyt hylätä joiltakin tai kaikilta niiltä palveluilta tai tavaroilta, joita varten se on rekisteröity, yhteisötavaramerkin haltijan oikeudet julistetaan menetetyiksi tai tavaramerkki julistetaan mitättömäksi näiden pal-

---

<sup>344</sup> Salmi et al 2008, s. 563.

velujen tai tavaroiden osalta. Menettämisen- tai mitättömyysvaatimus hylätään, jos puheena olevien vaatimusten väitteitä ei voida näyttää toteen (YhteisöTMerkkiA 57 artikla 5 kohta).

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä (MP 6 artikla 1 kappale), ja se voidaan uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Uudistamisen yhteydessä tulee maksaa perusmaksu sekä 8 artiklan 2 kappaleessa määrättyt täydennys- ja lisämaksut, jollei 8 artiklan 7 kappaleesta aiheudu muuta (MP 7 artikla 1 kappale). Uudistaminen ei saa aiheuttaa muutoksia kansainväliseen rekisteröintiin (MP 7 artikla 2 kappale). Kansainvälinen toimisto lähettää kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle tai hänen edustajalleen epävirallisen ilmoituksen kuusi kuukautta ennen suoja-ajan päättymistä. Ilmoituksella on tarkoitus muistuttaa suoja-ajan päättymisen tarkasta ajankohdasta (MP 7 artikla 3 kappale). Jos elinkeinonharjoittaja on maksanut sovellutussäännöissä määrätyn ylimääräisen maksun, tulee rekisteröinnin uudistaminen hyväksyä, jos se tapahtuu kuuden kuukauden lisäajan kuluessa (MP 7 artikla 4 kappale).

Sopimusvaltion tai järjestön toimivaltaiset viranomaiset eivät saa mitätöidä kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia sopimusvaltion tai järjestön alueella, ellei kyseisen rekisteröinnin haltijalle ole annettu hyvissä ajoin mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan. Kansainväliselle toimistolle tulee ilmoittaa mitätöimisestä (MP 5 artikla 6 kappale). Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa ensimmäisten viiden vuoden aikana, jos sen perusteena oleva kansallinen hakemus tai rekisteröinti on lakannut olemasta voimassa, peruutettu, tai siitä on tehty lopullinen kumoava, hylkäävä, peruuttava tai mitättömäksi julistava päätös. Tilanne on sama, vaikka kansainvälinen rekisteröinti olisi siirretty toiselle. Voimassaolo lakkaa myös, jos rekisteröintiä vastaan on pantu vireille oikeudenkäynti tai valitus viiden vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä, vaikka se johtaisi tulokseen vasta myöhemmin (MP 6 artikla 3 kappale). Mainittua säännöstä kutsutaan yleisesti nimellä ”Central Attack”, koska se suo pääsääntöisesti aiemmalle rekisteröinnin haltijalle mahdollisuuden saada uudempi kansainvälinen rekisteröinti lakkautetuksi kaikissa haetuissa sopimusvaltioissa. Koska Central Attack –sääntö voi aiheuttaa kohtalaisen suuria vahinkoja<sup>345</sup>, merkin haltija voi muuttaa kansainvälisen rekisteröinnin kansalliseksi hakemuksiksi (MP 9quinquies artikla). Kansainvälinen rekisteröinti lakkaa olemasta voimassa koko rekisteröintialueellaan<sup>346</sup>.

---

<sup>345</sup> Salmi et al 2008, s. 757–758.

<sup>346</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.



Kansallinen tai järjestön virasto voi pyytää kansainvälistä toimistoa peruuttamaan kansainvälisen rekisteröinnin tarpeellisessa laajuudessa (MP 6 artikla 4 kappale).

## 8 EROTTAMISKYKYISYYDEN VAATIMUS SUOMESSA

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröidyn tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen eli distinktiivinen, jotta se voisi erottaa haltijansa tuotteet muista markkinoilla olevista tuotteista. Erottamiskykyinen ei ole merkki, joka ilmaisee tavaran laatua, käyttötarkoitusta, hintaa, lajia, paljoutta taikka valmistuspaikkaa tai – aikaa joko yksinomaan tai vain vähäis-  
sin lisäyksin tai muunteluin. Lisäksi sellaisella merkillä, joka muodostuu yksinomaan tavar-  
ran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavar-  
an arvoa olennaisesti korottavasta muodosta, ei ole riittävää erottamiskykyä. Erottamiskykyä  
arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin tekijöihin ja erityisesti siihen, miten laa-  
jalti ja kuinka kauan merkkiä on käytetty.

Perinteisten merkkien erottamiskyvyn asteet on jaoteltu viiteen luokkaan. Ensimmäisessä luokassa ovat erittäin erottamiskykyiset merkit, joita ovat yksilölliset ja mielikuvitukselli-  
set fantasiasanat. Toisessa luokassa ovat yleiskielen heikostikin omaperäiset sanat, jotka  
ovat käytössä sellaisten tavaroiden yhteydessä, joita merkki ei kuvaa.<sup>347</sup> Kolmannessa luo-  
kassa olevat suggestiiviset merkit herättävät tiettyjä mielikuvia tuotteesta, vaikka ne eivät  
ilmaisekaan suoraan esimerkiksi tavar-  
an laatua. Tällainen merkki voisi olla esimerkiksi  
HELLÄ MIETONEN shampoon merkinä.<sup>348</sup> Neljännessä luokassa ovat deskriptiiviset  
merkit. Kyseiset merkit kuvailevat tavar-  
an paljoutta, lajia, hintaa, käyttötarkoitusta, val-  
mistusaikaa tai -paikkaa. Kyseisenlainen merkki kuvailee suoraan tuotteen ominaisuuksia  
sekä siihen liitettäviä mielteitä ja toiminnallisia hyötyjä. Viidennessä luokassa ovat genee-  
riset termit, jolla tarkoitetaan tavaralajien yleisnimityksiä saippua, tietokone jne. Perinteis-  
esti on katsottu, ettei geneerisiä termejä voida suojata tavaramerkkinä, koska niitä koskee  
absoluuttinen vapaanapitotarve. Deskriptiivisiin merkkeihin voidaan puolestaan saada oi-  
keus vakiinnuttamalla merkki. Muut merkit voidaan suojata.<sup>349</sup>

<sup>347</sup> Arena & Carreras 2008, s. 357–358 ja Palm 2002, s. 52–53.

<sup>348</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>349</sup> Arena & Carreras 2008, s. 357–358 ja Palm 2002, s. 52–53.

Hallituksen esityksessä 133/1999 todetaan, että tavaran arvoa korottavan muodon osalta tulee tarkastella sitä, palveleeko tällainen muoto pääosin jotakin muuta tarkoitusta kuin tavaran tunnusmerkkinä oloa. Muodon kyky toimia erottamiskykyisenä merkkinä on voinut vähentyä silloin, kun tavaran ulkoasu on sellainen, että muodon arvo pohjautuu esimerkiksi yksinomaan kalliiseen materiaaliin. Tällaisessa tavaran muodon erottamiskyvyn arvioinnissa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kuluttajan tai tavaran loppukäyttäjän näkökulmaan.<sup>350</sup> Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan säännöksestä voi olla myös tulkinnallista apua pykälää koskevissa tapauksissa<sup>351</sup>. Teknisen tuloksen saavuttamiseksi tarpeellista muotoa ei voida puolestaan suojata, koska silloin voitaisiin suojata esimerkiksi patentoimiskelvotonta ratkaisua<sup>352</sup>.

Erottamiskykyinen ei ole kuvio tai sana, joka suoraan kuvaa haltijan tavaraa. Tällainen on esimerkiksi KAHVI kahvin merkkinä. Toisaalta merkki voi olla erottamiskykyinen, vaikka kuviomerkinä olisi tavaran kuva, kuten saksien kuva (KHO 1940 II 118). Tällainen tilanne on silloin, kun kuvio on tyylitelty tai muutoin omaperäinen. Erottamiskykyisiä ovat myös sellaiset yleiskielen sanat, joita käytetään semanttisesti poikkeavassa merkityksessä sekä keksityt tavaroiden nimitykset (fantasianimitykset).<sup>353</sup> Erottamiskykyisyyden vaatimus on seurausta myös muista syistä kuin tavaramerkin erottamisfunktioista: mainos- ja kilpailuvapauden takia muiden elinkeinonharjoittajien vapautta tavaroidensa kuvaukseen ei voida kohtuuttomasti rajoittaa<sup>354</sup>. Kenellekään ei voida esimerkiksi antaa yksinoikeutta KAHVI -sanan käyttämiseen kahvin tavaramerkkinä. Tavanomaiset geometriset kuviot jäävät myös samalla perusteella rekisteröitävyyden ulkopuolelle. Tiettyjen ilmaisujen vapaanapitotarpeeseen on kiinnitetty huomiota korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä.<sup>355</sup>

Merkki voi myöhemmin käytön vuoksi saada rekisteröimisen edellyttämän distinktiiviteetin, vaikka se aluksi olisi ollut tavaran laatua, lajia tai ominaisuutta ilmaisevana erottamiskyvytön. Tällöin merkki toisin sanoen saa uuden, omaperäisen merkityksen (toissijainen merkitys, secondary meaning). Jotta jokin tavaramerkki saisi tällaisen toissijaisen merki-

---

<sup>350</sup> HE 133/1999 vp.

<sup>351</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>352</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>353</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>354</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 43.

<sup>355</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

tyksen, sen ei tarvitse olla yhtä intensiivisesti ja laajasti käytetty kuin vakiintuneen tavaramerkin.<sup>356</sup> Tällainen merkki on esimerkiksi "Pizza Hut"<sup>357</sup>.

Korkein hallinto-oikeus on myös pohtinut tavaramerkin erottamiskykyisyyttä esimerkiksi päätöksessään KHO 19.8.2003, t. 1852:

KHO pysytti valituslautakunnan päätöksen lopputuloksen toden, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin teksti eli sanayhdistelmä TOFU ICE tarkoittaa soijajätelöä, jota hakemus muun ohella koskee. Sanayhdistelmä on tältä osin suoraan kuvaileva ja siten vailla erottamiskykyä. Yhtiön esittämästä vakiintumisnäytöstä huolimatta ei voida katsoa, että hakemuksen kohteena olevaa merkkiä olisi käytetty niin laajalti ja niin kauan, että se, sanaosuuden TOFU ICE voimakas deskriptiivisyys huomioon ottaen, olisi saavuttanut vakiinnuttamallakaan erottamiskyvyn.

Ratkaisussa KHO 2008:89 "Iskulause YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN oli erottamiskykyinen luokkien 9, 16 ja 36 tavaramerkkinä". KHO totesi myös:

Suomen kansallisen rekisteröintiviranomaisen tulisi kuitenkin ratkaisutoiminnassaan yhdenmukaistamistavoitteiden mukaisesti kiinnittää huomiota siihen, miten Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden viranomaiset menettelevät samoja tavaroita tai palveluja koskevan saman tavaramerkin rekisteröintiin liittyvässä ratkaisutoiminnassaan. Käsillä olevassa tilanteessa ei siten ole syytä sivuuttaa sitä, että haettua tavaramerkkiä vastaava merkki on rekisteröity Ruotsissa ja Tanskassa.

Ratkaisussa KHO 2007:16:

Neliönmuotoinen, laskostettua sinistä kangasta esittävä värillinen kuviotavaramerkki ei ollut erottamiskykyinen luokkien 29 ja 30 tavaramerkkinä, minkä vuoksi rekisteröinti tuli kumota. KHO:n mukaan esitetyn kuvion ääriviivat eivät muodostaneet riittävän luonnollista kokonaisuutta. Katsojalle syntyi merkistä vaikutelma, että ainoastaan osa kuvioista näkyy. Keskiwertokuluttaja ei KHO:n mukaan pystyisi erottamaan kokonaisuutta merkiksi.

Erottamiskykyisyys tarkoittaa, ettei yleisesti käytössä oleva sana, kuten "kamera" tai "hammasharja", ole rekisteröitävissä tavaramerkiksi. Jos kyseinen käsite voitaisiin rekisteröidä, se merkitsisi oikeustaloustieteellisesti pikemminkin monopolin luomista kuin kilpailun edistämistä.<sup>358</sup> "Kamera"-tavaramerkin haltija voisi tällöin haastaa oikeuteen jokaisen, joka markkinoisi tuotettaan "kamerana"<sup>359</sup>. Myös etsintäkustannusten minimointi olisi tällaisessa tapauksessa kyseenalaista<sup>360</sup>, kun kuluttajille tulisi tarpeettomia kuluja heidän etsiessään kilpailijoiden versioita samasta tuotteesta<sup>361</sup>. Tavaramerkkinä ei voida näin ollen

<sup>356</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>357</sup> Shavell 2004, s. 168–174.

<sup>358</sup> Määttä 2006, s. 110–112.

<sup>359</sup> Cooter & Ulen 2004, s. 134–137.

<sup>360</sup> Määttä 2006, s. 110–112.

<sup>361</sup> Dogan & Lemley 2007, s. 1242.

rekisteröidä merkkiä, joka ei palvele mitään erityistä tarkoitusta. Tällöin merkki ei informoisi kuluttajia riittävästi hyödykkeen laadusta tai ominaisuuksista.<sup>362</sup>

Merkkiä ei saa vesittää. Jos kyse on aivan uudesta tuotteesta, jolla ei ole yleisnimeä, voi olla tärkeää, että tuotteelle keksitään sekä yleisnimi kuvaamaan itse tuotetta että tavaramerkki. Muuten on vaara, että merkistä tulee yleisnimi uudelle tuotteelle, ja se menettää erottamiskykyisyytensä. Merkkiä on käytettävä tavaramerkinomaisesti tai muuten se degeneroituu.<sup>363</sup> Kuitenkin joskus voi käydä niin, että markkinoilla oleva tuote menestyy niin hyvin, että sen tavaramerkki muuttuu yleisnimeksi, kuten aspiriini<sup>364</sup>. Yleisnimoille ei voida saada tavaramerkkisuojaa, ja sanan muuttuessa yleissanaksi tai yleistermiksi merkki menetetään<sup>365</sup>. Poikkeuksena ”Aspirin” –nimen suhteen ovat Kanada ja Meksiko, joissa sillä on edelleen tavaramerkkisuojaa<sup>366</sup>. Kuluttajille voi syntyä etsintäkustannuksia, kun he yhdistävät mielissään yleissanaksi tulleen merkin tiettyyn yritykseen eivätkä miellä merkkiä heti yleissanaksi. Tällainen pienelle kuluttajajoukolle syntyvä sekaannusvaara on kuitenkin hyväksyttävää, jos riittävän suuri joukko kuluttajia mieltää tietyn termin yleissanaksi. Doganin ja Lemleyn mielestä merkin muuttumista yleistermiksi pitäisi arvioida enemmän standardien kuin absoluuttisten sääntöjen perusteella. He peräänkuuluttavat tapauskohtaista arviointia nykyisen USA:ssa noudatettavan 51 %:n säännön tilalle.<sup>367</sup>

Olennaista on, kuinka vahvan assosiaation saman tai samankaltaisen merkin käyttäminen muodostaa siinä relevantissa yleisössä, joka näkee merkin toisenlaisessa tavarassa. Tämä on mahdotonta määritellä, mutta se on vähintään 30–50 % yleisöstä. Jos esimerkiksi BOSS-merkkiä on vaatteiden sijasta käytössä moottoripyörien tunnuksena, niin ratkaisevaa on, kuinka suuri osa siitä yleisöstä, joka näkee merkin moottoripyörien yhteydessä, yhdistää tuotenimen ja vaatemerkin. Merkin vesittyminen on kyseessä, jos vanhempi merkki on niin tunnettu, että myös täysin toisentyyppisen tuotteen yleisö yhdistää merkit toisiinsa. Vesittymisen arvioinnin on perustuttava kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan useita tapauksien erityispiirteitä ja tekijöitä.<sup>368</sup>

<sup>362</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>363</sup> Wallin 2006, s. 185–187.

<sup>364</sup> Cooter & Ulen 2004, s. 134–137.

<sup>365</sup> Landes & Posner 2003, s. 166–209 ja Landes & Posner 1987, s. 265–309.

<sup>366</sup> Cooter & Ulen 2004, s. 134–137.

<sup>367</sup> Dogan & Lemley 2007, s. 1242–1243.

<sup>368</sup> Palm 2002, s. 297–298.

## 9 SEKAANNUSVAARAN TORJUMINEN

Yleisesti voidaan sanoa, että harhaanjohtavien tunnusmerkkien käyttö on kiellettyä, koska tavoitteena on etsintäkustannusten minimoiminen eikä lisääminen. Tuomioistuimien voi siksi kieltää harhaanjohtavan tavaramerkin käytön. Myöskään kannustin hyödykkeiden laadun parantamiseen ei toteutuisi silloin parhaalla mahdollisella tavalla. Etsintäkustannusten minimoimistavoite liittyy myös tavaramerkkien sekoitettavuuteen. Siispä mitä helpommin tavaramerkki voidaan sekoittaa muihin tavaramerkkeihin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tavaramerkki ei parhaalla tavalla edistä hyödykkeiden etsintää.<sup>369</sup>

### 9.1 Kansallinen ja Madridin pöytäkirjan mukainen tavaramerkki

Madridin pöytäkirjassa sovelletaan kohdemaan lainsäädäntöä eli seuraavat ohjeet koskevat sekä kansallisia että Madridin pöytäkirjan mukaisesti rekisteröityjä merkkejä Suomessa. Tavaramerkin luomaan yksinoikeuteen kuuluu se, ettei kukaan muu kuin merkin haltija saa käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena merkkiä, joka voitaisiin sekoittaa tähän merkkiin (TMerkkiL 4.1 §). Laissa mainitaan erityisesti merkin käyttäminen liikeasiakirjassa, mainonnassa, tavarassa ja sen päällyksessä. Yksinoikeuteen kuuluu myös merkin suullinen käyttäminen, kun se tapahtuu tavaroiden tunnuksena ja elinkeinotoiminnassa. Edellä lausuttu on voimassa siitä riippumatta, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea markkinoille ulkomailla vai Suomessa vai tuodaanko se Suomeen elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, varastoitavaksi, säilytettäväksi vai kuljetetaanko se vain Suomen läpi (TMerkkiL 4.1 §). Mainitun momentin katsotaan siis sisältävän kaikki ne tullaustilanteet, joissa kolmansista maista tulevat väärennetyt tavarat voidaan tuoteväärennösasetuksen perusteella pysäyttää<sup>370</sup>.

Erityisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi merkkitavaraan soveltuvien varaosien valmistaja haluaisi omaa myyntiään lisätä viitata päätavaran merkkiin<sup>371</sup>, saa tavaramerkin haltija estettyä tuotteiden sekoittumisen (TMerkkiL 4.2 §). Jos muu henkilö kuin merkin haltija

<sup>369</sup> Määttä 2006, s. 110–112.

<sup>370</sup> HE 133/1999 vp.

<sup>371</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

on tehnyt liikkeelle laskun jälkeen tavaraan olennaisia muutoksia, tunnusmerkkiä ei saa käyttää tavaran vaihdannassa, ellei muutosta ilmoiteta selvästi tai ellei se muuten ilmene selvästi (TMerkkil 4.3 §)<sup>372</sup>. Vertailevassa mainonnassa saadaan käyttää vertailtavien tuotteiden tavaramerkkejä<sup>373</sup>.

Tapauksessa KKO 2006:17 (Ään.) pohdittiin, mikä on hyväksyttävä tapa markkinoida partakoneenteriiä.

A:n markkinoimien partakoneenterien myyntipakkauksiin oli kiinnitetty tarra, jossa oli kerrottu terien yhteensopivuudesta B:n markkinoimien partakoneiden varsiin viittaamalla B:n rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Korkeimman oikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla katsottiin, että B:n tavaramerkkien käyttäminen kerrotulla tavalla oli tarpeen A:n markkinoimien terien käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja että viittauksessa B:n tavaramerkkeihin oli noudatettu hyvää liiketapaa.

Tapauksessa oli käännytty myös EY-tuomioistuimen puoleen. Ongelmana oli, milloin kolmannen tavaramerkkikäyttö on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. EYT totesi C-228/03 Gillette -ratkaisussaan<sup>374</sup>, että kyseinen käyttö on silloin hyväksyttävää, kun ”tällainen tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti tämä käyttötarkoitus vääristymättömän kilpailun järjestelmän ylläpitämiseksi tämän tavaran markkinoilla”. Siten toiseen tavaramerkkiin saa viitata hyvää liiketapaa noudattaen, jos se on kuluttajien kannalta välttämätöntä. Tuomioistuin totesi, että hyvän liiketavan mukaisesti käyttötarkoituksen osoittamisessa tulee toimia lojaalisti merkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden. Merkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista silloin, kun käyttämisellä vähätellään tai panetellaan kyseistä tavaramerkkiä tai käyttämisellä heikennetään sen arvoa hyödyntämällä perusteetomasti sen erottamiskykyä tai laajaa tunnettavuutta.

Samat tai samankaltaiset tunnusmerkit voidaan sekoittaa toisiinsa, jos ne tarkoittavat samaa tai samankaltaisia tavara- tai palvelulajeja (TMerkkiL 6.1 §). Kuitenkin tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan vedota silloinkin, kun kyse on Suomessa laajalti tunnetusta tunnusmerkistä, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää

---

<sup>372</sup> Tässä voidaan viitata tapaukseen, jossa esimerkiksi jälleenmyyjä maalauttaa tunnetulta, merkkiposliinitehtaalta tilaamia posliiniesineitä. Tällöin kyseiset maalaukset tulkittaisiin tehtaalla tehdyiksi, jollei esineissä olisi nimenomaista mainintaa todellisesta asianlaidasta. Ks. Komitietintö N:o 2-1960, s. 28.

<sup>373</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 51.

<sup>374</sup> Asia C-228/03 The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy vastaan LA-Laboratories Ltd Oy (2005) KOK 2005, s. I-02337.

syitä merkitsisi aikaisemman merkin maineen ja erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin maineelle tai erottamiskyvylle (TMerkkiL 6.2 §).

Kokonaisarviointi korostuu tavaramerkkilain 6.2 §:n tulkinnassa<sup>375</sup>. Ratkaisussa KHO 2002:31 on viitattu seuraaviin seikkoihin:

Tällaisessa tilanteessa on tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta arvioitava suorittamalla kokonaisharkinta, jonka lopputulokseen vaikuttavat ainakin aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin tunnettuus, vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuus, niiden tarkoittamien tavaroiden sekä markkinointikanavien ja kuluttajaryhmien välinen läheisyys sekä arvio siitä, olisiko myöhemmän tavaramerkin käytöstä haittaa laajalti tunnetun estemerkin haltijalle tai merkitsisikö se hyvin tunnetun merkin erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

EYT on käsitellyt laajalti tunnettujen merkkien suojan saamisen edellytyksiä C-375/97 ns. Chevy-tapauksessa. Ratkaisusta ilmenee, että tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi huomattavan osan kohdeyleisöstä tulee tuntea kyseinen tavaramerkki, jotta sitä voitaisiin pitää laajalti tunnettuna tavaramerkkinä. Edellytyksen täyttymistä arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, kuten merkin markkinaosuus ja missä määrin yritys on investoinut merkin tunnetuksi tekemiseen.<sup>376</sup>

Ratkaisussa C-487/07 L'Oréal EYT totesi, että samankaltaisen merkin käyttö saattaa heikentää tunnetun tavaramerkin houkuttelevuutta. Tapauksessa vastaajat valmistivat sekä markkinoivat hajuvesijäljitelmiä. Päävastaaja Bellure käytti kuitenkin markkinoinnissaan tuotemerkkejä, jotka selvästi erosivat L'Oréalin tavaramerkeistä. Muut vastaajat markkinoivat Belluren valmistamia hajuvesijäljitelmiä sekä käyttivät vastaavuusluetteloja osoittamaan, mikä tunnetun hajuveden jäljitelmä oli kulloinkin kyseessä. Luetteloissa käytettiin L'Oréalin laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Tuomioistuimen ratkaisua voidaan pitää laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa vahvistavana. Epäoikeutetun hyväksikäyttämisen kriteerit täyttyvät, kun loukkaaja pyrkii hyötymään laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta, arvostuksesta ja vetovoimasta sekä käyttämään ilman rahallista korvausta hyödyksi merkin haltijan markkinointitoimia.<sup>377</sup>

<sup>375</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>376</sup> Asia C-375/97 Chevy (1999) KOK 1999, s. I-05421.

<sup>377</sup> Asia C-487/07 L'Oréal (2009) KOK 2009.

Identtisiä merkkejäkään ei voida sekoittaa keskenään, jos ne eivät tarkoita samankaltaisia tavaroita. Tavaramerkkioikeudellinen sekoitettavuus on kyseessä vain silloin, kun merkit antavat tavaroiden kaupallisesta alkulähteestä väärän kuvan. Tätä ns. traditionaalista sekoitettavuusoppia on kritisoitu paljon, mutta tavaramerkkilain sekoitettavuutta koskevat säännökset pohjautuvat kuitenkin siihen. Sekoitettavuutta arvioidaan suhteessa elinkeinotoiminnassa käytettävissä oleviin merkkeihin.<sup>378</sup> Siten lähtökohtaisesti kenelläkään muulla kuin tavaramerkin haltijalla tai sillä, jolle tavaramerkkiä koskeva käyttöluva on myönnetty, ei ole oikeutta käyttää tavaroidensa tunnuksena merkkiä, joka voidaan sekoittaa alkuperäiseen tavaramerkkiin<sup>379</sup>.

TMerkkiL:n 3.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus käyttää elinkeinotoiminnassa sukunimeään, toiminimeään tai osoitettua tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei tällainen käyttö aiheuta sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, toiminimeen tai osoitteeseen, jota toinen henkilö jo käyttää oikeutetusti elinkeinotoiminnassaan. Sama koskee myös toiminimilaissa tarkoitettuja aputoiminimeä ja toissijaista tunnusmerkkiä (TMerkkiL 3.2 §). Elinkeinonharjoittaja voi siis käyttää sukunimeään ja toiminimeään tavaroidensa tunnuksena ilman, että hänen tarvitsisi merkittyä niitä tavaramerkkirekisteriin tai tavaramerkkilain mukaisesti vakiinnuttaa niitä. Toisaalta hänellä ei ole myöskään mahdollisuutta merkitä niitä tavaramerkkirekisteriin. Poikkeuksen tästä rekisteröintikiellosta muodostaa sellainen tilanne, jolloin suku- tai toiminimeä on käytetty tavaramerkin tapaan eikä sitä sen vuoksi mielletä enää yksinomaan suku- tai toiminimeksi, vaan tavaroiden tunnukseksi, kuten FAZER (TMerkkiL 3 ja 13 §).<sup>380</sup>

Toisen nimen tai toiminimen käyttö tavaramerkissä on kiellettyä<sup>381</sup>. Yleisöä johdettaisiin harhaan, jos toisen toiminimi voitaisiin ottaa kokonaisuudessaan tavaramerkkiin<sup>382</sup>. Esimerkiksi päätöksessä KKO 1988:131 (ään.) ”rekisteröimättömän ja vakiinnuttamattoman tavaramerkin Wanto käyttö kiellettiin, koska siihen oli oikeudettomasti otettu sukunimi Vanto”. Ratkaisussa todettiin, että on sattumanvaraista, kirjoitetaanko sukunimi Suomessa kaksin- vai yksinkertaisella v-kirjaimella eikä puheessa kirjoituseroa huomaa. Etunimien

<sup>378</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>379</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>380</sup> HE N:o 128 (1962 Vp), s. 2 ja HE 37/1983 vp, s. 2 ja 5.

<sup>381</sup> Toisen nimellä tarkoitetaan sukunimeä, henkilön yleisesti tunnettua salanimeä, taiteilijanimeä, nimimerkkiä, urheilijanimeä, aatteellisen yhdistyksen nimeä ja muuta vastaavaa nimeä. Nimen käyttökielto ei koske kuitenkaan etunimeä tai sanaa, jolla on yleiskielen merkitys. HE 37/1983 vp, s. 6 ja 8.

<sup>382</sup> HE 37/1983 vp, s. 6.



eroavuuksien ja ”Jr”-lisäyksen ei ole katsottu myöskään riittäväksi erottamaan sukunimiä toisistaan. Kuitenkin yleensä henkilönimet erottuvat tavaramerkkeinä toisistaan etunimen perusteella, vaikka henkilöillä olisi sama sukunimi.<sup>383</sup> Tavaramerkissä ei saa myöskään käyttää toisen toissijaista tunnusta tai aputoiminimeä, paitsi silloin, kun niillä ei ole erottamiskykyä tai kyse on eri tavaralajeista tai toimialoista (TMerkkiL 3.3 §). Mainitut nimetunnukset ja toissijainen tunnus voivat saada suojaa tavaramerkkilain 6.2 §:n perusteella laajalti tunnettuina tunnusmerkkeinä.

Aikaisimpaan oikeusperusteeseen vetoavalla on pääsääntöisesti etusija tapauksissa, joissa monet vaativat yksinoikeutta toisiinsa sekoitettavissa oleviin tavaran tunnusmerkkeihin (TMerkkiL 7 §). Preklusiosääntö ja passiviteettisääntö ovat poikkeuksia tästä säännöstä<sup>384</sup>. Preklusiosääntö kohdistuu tilanteeseen, jossa Suomessa rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, voidaan sekoittaa aikaisempaan vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin. Toisen merkin käyttöä ei voida tällöin kieltää, jos aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä ja rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eli hakija ei ole tiennyt aikaisemmasta merkistä (TMerkkiL 8 §). Aikaisemman merkin haltijalla on siis viisi vuotta aikaa kieltää toisen merkin käyttö<sup>385</sup>.

Passiviteettisääntö puolestaan koskee tilannetta, jossa vakiintunut tavaramerkki voidaan sekoittaa aikaisemmin vakiinnutettuun tai rekisteröityyn merkkiin. Aikaisemman merkin haltija on passiivisuutensa vuoksi menettänyt kielto-oikeutensa, ellei hän ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin toisen merkin käytön estämiseksi (TMerkkiL 9 §)<sup>386</sup>. Vähentääkseen sekoitettavuudesta aiheutuvia haittoja tuomioistuimien voi määrätä toisen tai kummankin merkin käytön sallituksi vain silloin, kun siihen tai niihin lisätään selvennys kuten paikannimi (TMerkkiL 10.1 §). Vastaavasti toimitaan, jos sukunimen, toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai aputoiminimen tavaramerkinomaisesta käytöstä aiheutuu sekaannusvaaraa (TMerkkiL 10.2 §). Merkin haltijan on siis reagoitava määrättyssä ajassa yksinoikeutensa loukkaukseen tai hän menettää kielto-oikeutensa. Tällöin eivät korvausvaatimuksetkaan tule kyseeseen<sup>387</sup>.

<sup>383</sup> KKO 1990:53. Henkilönimet olivat Pertti Palmroth ja Juhani Palmroth Jr. Kyseisissä merkeissä sukunimi oli hallitsevassa asemassa ja kyseinen sukunimi oli saanut merkittävän aseman asianomaisella alalla.

<sup>384</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>385</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>386</sup> Kyseisessä 9 §:ssä aikaisemmaksi tavaran tunnusmerkiksi katsotaan myös elinkeinonharjoittajan nimi ja toiminimi. Komitmietintö N:o 2-1960, s. 29.

<sup>387</sup> HE N:o 128 (1962 Vp), s. 2.

Korkein oikeus on todennut sekoitettavuutta koskevassa ratkaisussaan, että tunnusmerkit Einola Kräuter ja Einolan olivat sekoitettavissa tavaramerkkeinä rekisteröityihin yhdistelmämerkkiin Kleinol ja sanamerkkiin Cleinola. Ratkaisussa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että kirjoitettuna merkit olivat pääosin samannäköiset; lausuttuina merkit olivat myös hyvin lähellä toisiaan; eikä niillä ollut helposti havaittavaa merkitystään.<sup>388</sup> Toisaalta toisessa tapauksessa katsottiin, ettei tunnusmerkki Koti-Idea ollut sekoitettavissa tavaramerkkiin IKEA eikä toiminimiin, joiden olennaisena osana oli IKEA. Ratkaisussa todettiin muun muassa, että sanalla IDEA on sellaisenaan tai pienin muutoksin useilla kielillä merkitys ”ajatus” tai ”aate”, kun taas sana IKEA ei merkinnyt mitään. Sitä paitsi sana IDEA oli osa yhdyssanaa KOTI-IDEA.<sup>389</sup> KHO:ssa hakemus tavaramerkin CENTURA rekisteröimiseksi tietynlaisille tietokoneohjelmistoille hylättiin sillä perusteella, että tavaramerkki oli sekoitettavissa toiminimeen Centura Ky, jonka kaupparekisterin mukainen toimiala käsitti muun muassa eri alojen tuotteiden tukku- ja vähittäiskaupan<sup>390</sup>. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli myös tapaus, jossa haettiin nimen O.P. Anderson rekisteröintiä väkiviinan tavaramerkiksi. KHO totesi, että kyseessä oli Suomessa käytössä oleva sukunimi eikä sukunimieste ollut väistynyt tavaramerkin vakiintumisenkaan takia. Tavaramerkki katsottiin kuitenkin hyväksyttäväksi lain 14.1 §:n 4 kohdan perusteella, koska merkki tarkoitti kauan sitten kuollutta henkilöä. Ratkaisun kannalta ei ollut merkittävää, vaikkei kyseistä henkilöä yleisesti tunnuttakaan Suomessa.<sup>391</sup>

Ratkaisussa KKO 2004:49 (ään) pohdittiin myös tavaramerkin sekoitettavuuden edellytyksiä:

Luontaistuotekaupoissa myytävän erikoiselintarvikkeen tunnuksen RENICHEW katsottiin olevan sekoitettavissa apteekista ilman reseptiä myytävän lääkkeen tunnuksena käytettyyn tavaramerkkiin RENNIE. Asiassa on riidatonta, että tavaramerkki RENNIE on Suomessa hyvin tunnettu ja vakiintunut. Tavaramerkkien sekoitettavuutta arvioitaessa kyseistä merkkiä voidaan pitää siten erottamiskykyisenä ja suoja-piiriltään vahvana merkinä. Markkinoitavat tuotteet olivat monien seikkojen valossa samankaltaisia. Tunnusmerkit olivat myös visuaalisesti, sisällöllisesti ja foneettisesti pitkälti samankaltaisia. Huomiota kiinnitettiin myös keskiver-tokuluttajien kokonaisvaikutelmaan asianomaisessa tapauksessa.

---

<sup>388</sup> KKO 1985 II 85.

<sup>389</sup> KKO 1985 II 155 (ään.).

<sup>390</sup> KHO 30.8.2001, taltio 2008 (ään.).

<sup>391</sup> KHO 19.8.2003, taltio 1851.

KKO 1987:11 (ään.):

A:n katsottiin saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme säännöllisen välimatkan päässä toisistaan olevaa, kengänpäällyksen väristä selvästi erottuvaa vinoraitaa kengän nauhoituksesta sen anturaan. B:tä kiellettiin pitämästä kaupan urheilujalkineita, joissa oli neljä samalla tavoin sijoitettua selvästi erottuvaa raitaa. Sekoitettavuutta arvosteltaessa ei otettu huomioon A:n kengissä olevia muita A:n tunnusmerkkejä.

KHO 2007:87

Kansainvälinen «tavaramerkki» ECHO ei ollut sekoitettavissa aikaisempaan yhteisötavaramerkkiin ECHO. Molemmat rekisteröinnit koskivat muun muassa tallennuslaitteita tavaraluokassa 9, mutta rekisteröintien tavaraluetteloista ilmeni, että kysymyksessä olevat tallennuslaitteet oli tarkoitettu käytettäväksi eri aloilla, yhteisömerkki äänen tallentamiseen liittyen, kansainvälinen merkki virtausmittarien ja muiden sellaisten mittarien antamien tietojen tallentamisen yhteydessä. Tavaramerkkien välille ei voitu arvioida syntyvän yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, joka sisältää vaaran merkkien välisestä miellelyhtymästä.

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa HelHO 2008:9 (ään.)<sup>392</sup> todettiin:

Adidaksen "kolme vinoraitaa" -tunnus on otettu lähes sellaisenaan Intermarin tunnusmerkkiin "JUMP+kuvio". Kuten käräjäoikeus on edelleen todennut, adidaksen tavaramerkki "kolme vinoraitaa" ja Intermarin tavaramerkki "JUMP+kuvio" ovat tältä osin lähes identtiset. Tämän vuoksi adidaksen tavaramerkki "kolme vinoraitaa" ja Intermarin tavaramerkki "JUMP+kuvio" ovat käräjäoikeuden tuomion mukaisesti sekoitettavissa ja Intermarin merkki aiheuttaa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa ja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun miellelyhtymän.

Sekoitettavuutta koski myös tapaus KKO 2010:12.(Ään. 4-1).

Valio Oy käytti leviterasvojen tunnuksena rekisteröityjä tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Arla Ingman Oy Ab käytti leviterasvan tunnuksena myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä INGMARIINI. Tavaramerkkien välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta eikä siten sellaista tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. Tämän vuoksi tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen leviterasvan tunnuksena ei loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerkkeihin.

## 9.2 Yhteisötavaramerkki

Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen myös yhteisötavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siten merkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassaan ilman lupaa samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille palveluille tai tavaroille, jos kyseinen käyttö

<sup>392</sup> Lainvoimainen, ei KKO:n valituslupaa 15.7.2008.

voi aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Sekaannusvaara kattaa myös vaaran tavaramerkin ja merkin välisestä miellelyhtymästä. Kiellettävä merkki voi myös olla sellainen, joka on samankaltainen tai sama kuin laajalti tunnettu yhteisötavaramerkki, vaikka se olisi rekisteröity erilaisille palveluille tai tavaroille kuin tuo merkki, jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisötavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi muuten haitallista erottamiskyvylle tai maineelle. Tällöin voidaan erityisesti kieltää tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen; merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin; merkin käyttäminen mainonnassa ja liikeasiakirjoissa sekä tavaroiden liikkeelle laskeminen tai tarjoaminen tai niiden varastoiminen kyseistä merkkiä käyttäen taikka palvelujen suorittaminen tai tarjoaminen merkkiä käyttäen (YhteisöTMerkkiA 9 artikla 2 kohta).

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa (toinen jaosto) T-286/03 Gillette vastaan SMHV<sup>393</sup> katsottiin, että samaan tavaraluokkaan kuuluvien haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä oli sekaannusvaaraa. Kyseessä oli hakemus kuviomeriksi, joka sisälsi sanat ”RIGHT GUARD XTREME sport”, ja aikaisempi kuviomerkki, joka sisälsi sanat ”WILKINSON SWORD XTREME III.

Tapauksessa T-386/07 Agile vs. Aygill kyseiset tavaramerkit olivat sekoitettavissa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan. Tapauksessa oli haettu kuviomerkin AGILE rekisteröimistä yhteisötavaramerkiksi luokissa 18, 25 sekä 28. Sanamerkki AYGILL oli jo rekisteröity useissa jäsenvaltioissa sekä yhteisötavaramerkkinä useissa luokissa mukaan lukien luokat 18, 25 ja 28.<sup>394</sup>

Kuvio- ja sanamerkki G-Star luokissa 25 (mm. urheiluvaatteet ja -jalkineet) ja 9 (mm. silmä- ja aurinkolasit) sekä kuviomerkki G-Stor luokassa 9 (tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet) eivät olleet sekoitettavissa unionin yleisen tuomioistuimen mukaan.<sup>395</sup>

<sup>393</sup> Asia T-286/03 The Gillette Company vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) KOK 2005, s. II-00008.

<sup>394</sup> Asia T-386/07 Agile vs. Aygill (2009) EUVL C 312, 19.12.2009, s. 27—27.

<sup>395</sup> Asia T-309/08 G-Star (2010) EUVL C 63, 13.3.2010, s. 46—46.



Unionin yleinen tuomioistuin totesi tapauksessa T-434/07 Volvo, että vaikka haettu tavaramerkki SOLVO ja aikaisempi sanamerkki VOLVO eivät olleet ulkoasultaan eivätkä merkityssisällöltään samankaltaisia, niiden lausuntatavat olivat samankaltaisia.<sup>396</sup>



Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ainoastaan se seikka, että myös aikaisemmin yhteisötavaramerkiksi rekisteröidyillä pullolla oli kierteinen kaula kuten nyt haetulla tavaramerkillä, ei riittänyt osoittamaan, että riidanalaisten merkkien välillä olisi sekaannusvaara. Tämä siitä huolimatta, että tapauksen tavarat olivat samanlaisia.<sup>397</sup>



Kuva: Peek & Cloppenburgin rekisteröity kuviomerkki

Lintua esittävät merkit eivät aiheuttaneet sekaannusvaraa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että haettu tavaramerkki esitti sivukuvaa tyylitellystä, seisovasta, oikealle kääntyneestä riikinkukosta, jonka pitkä pyrstö näyttää olevan silmätäplien peittämä. Kyseinen osa on sininen ja on sinisen ympyrän keskellä, jonka alapuolella on ilmaisu ”thai silk”. Peek & Cloppenburgin tavaramerkki esittää sivukuvaa seisovasta, oikealle kääntyneestä linnusta, jota ei välittömästi voida tunnistaa riikinkukoksi, koska kuva on pelkistetty. Linnulla on helta ja pelkistetysti piirretty pyrstö, joka näyttää olevan suomujen peittämä. Tuomioistuin totesi, että merkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat tavarat eli vaatteet sisältävät ne tavarat, jotka yhteisön kuviomerkki Thai Silk kattaa, eli luokassa 24 silkin ja luokassa 25 silkki-vaatteet. Tuomioistuin katsoi, että todetut erot lausuntatavassa ja ulkoasussa neutralisoivat

<sup>396</sup> Asia T-434/07 Volvo (2009) EUVL C 24, 30.1.2010, s. 47—48.

<sup>397</sup> Asia T-24/08 Weldebräu v. SMHV (2010) EUVL C 113, 1.5.2010, s. 41—41.

merkityssisällön vähäisen samankaltaisuuden. Kohdeyleisö ei voi muodostaa mainittujen merkkien välille yhteyttä, joten sekaannusvaaraakaan ei synny.<sup>398</sup>

Unionin tuomioistuimen mukaan sekoitettavuuden arvioinnissa on tehtävä kokonaisarviointi ja erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin: a) merkkien samanlaisuuteen, b) tavaralajin samanlaisuuteen, c) vanhemman merkin alkuperäiseen sekä markkinoilla saavutettuun erottamiskykyyn, d) kuluttajien tarkkaavaisuuteen ja merkkitietoisuuteen jokaisessa kohderyhmässä, e) foneettiseen, visuaaliseen ja merkitykselliseen samankaltaisuuteen sekä merkitykseen, sekä f) palvelun tai tuotteen markkinointiolosuhteisiin.<sup>399</sup>

### 9.3 Loppuhuomioita sekoitettavuudesta ja raukeamisesta

Tavaramerkkien haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä merkkiinsä sekoitettavissa olevia merkkejä. Sekoitettavuus syntyy, jos merkit ovat identtisiä tai samankaltaisia ja tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Erilaisille tavaroille on mahdollista rekisteröidä samakin tavaramerkki, kuten ESKIMO-merkki sekä jäätelölle että vaatteille. Tässä yhteydessä on huomioitava, että suomalaiseen rekisteröintiin perustuva yksinoikeus voidaan menettää, jos kansainvälinen rekisteröinti tai yhteisötavaramerkkihakemus käsittävät samat tai osittain samat tavarat kuin suomalainen rekisteröinti, ja niiden suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin samaa merkkiä koskevan suomalaisen rekisteröinnin suojan alkamispäivä (TMerkkiL 52 §).

Merkin haltija ei voi kieltää tavaramerkin käyttöä niissä tavaroissa, jotka hän itse tai hänen suostumuksellaan joku toinen on laskenut yhteismarkkinoilla liikkeelle (TMerkkiL 10a.1 §). Tällöin tavaramerkin yksinoikeus sammuu yhteisön alueella<sup>400</sup>. Kyseistä säännöstä ei sovelleta, jos merkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen vaihdantaan. Tällainen tilanne on kyseessä erityisesti silloin, kun tavaroita on huo- nonnettu tai niihin on tehty muutoksia liikkeelle laskun jälkeen (TMerkkiL 10a.2 §). EUT:n mukaan tapauksessa C-127/09 Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG hajuv- eden näytepullon esilläpito ei aiheuta merkkioikeuden sammumista<sup>401</sup>.

---

<sup>398</sup> Asia T-361/08 Peek & Cloppenburg ja van Graaf v. SMHV (2010) EUVL C 148, 5.6.2010, s. 28—29.

<sup>399</sup> Palm 2002, s. 173.

<sup>400</sup> HE 135/1995 vp.

<sup>401</sup> Asia C-127/09 Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG (2010) KOK 2010.

EY-tuomioistuimen C-355/96 *Silhouette*<sup>402</sup> -ratkaisun perusteella yksinoikeus tavaramerkkiin raukeaa alueellisesti ja nimenomaan ainoastaan alueellisesti eli Euroopan talousalueella. Siten kansainvälisen raukeamisen mahdollisuus on suljettu pois. Raukeamissäännöstä sovellettaessa vaikeuksia on aiheuttanut esimerkiksi se, millä edellytyksillä suostumuksen tavaroiden liikkeeseen laskemiseen katsotaan aktualisoituvan<sup>403</sup>. EY-tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa C-414/99 - C-416/99 *Zino Davidoff*<sup>404</sup>, että suostumus saa olla myös hiljainen, kunhan se käy ilmi tavaroiden vaihdantaan saattamista edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista. Kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan kyseisten tekijöiden ja olosuhteiden perusteella tulee selvittää varmuudella se, että merkin haltija on luopunut oikeudestaan kieltää markkinoille saattaminen Euroopan talousalueella<sup>405</sup>.

Yhteisötavaramerkin ja kansallisen tavaramerkin välillä voi myös aiheutua kollisiotilanne, kuten ratkaisussa KKO 2009:57.

Mönkijöitä valmistavalle kiinalaiselle yhtiölle oli rekisteröity yhteisön tavaramerkki, joka sisälsi sanan "LONCIN". A toi Suomeen näitä valmistajayhtiön tavaramerkillä varustettuja mönkijöitä. Valmistajayhtiön suostumuksin oli myös M Oy:lle rekisteröity Suomessa kansallinen tavaramerkki, joka sisälsi saman sanan. Koska yhteisön tavaramerkki oli voimassa koko yhteisön alueella samanlaisin vaikutuksin ja koska A johti oman oikeutensa yhteisön tavaramerkin haltijalta, M Oy:llä ei ollut kansallisen tavaramerkkioikeutensa perusteella oikeutta kieltää A:ta jatkamasta valmistajayhtiön merkillä varustettujen mönkijöiden maahantuontia.

## 10 YKSINOIKEUDEN SIIRTOKELPOISUUS

### 10.1 Luovutus

Tavaramerkin haltijan otaksutaan lähtökohtaisesti käyttävän merkkiään itse, markkinoille laskemiensa tavaroiden tunnuksena<sup>406</sup>. Tavaramerkki saadaan kuitenkin luovuttaa toiselle. Luovutus voi koskea joko kaikkia niitä tavaralajeja, joita varten merkki on vakiinnutettu tai rekisteröity, taikka osaa niistä (TMerkkiL 32.1 §). Liikettä luovutettaessa siihen kuuluva tavaramerkki seuraa liikettä, ellei toisin ole sovittu (TMerkkiL 32.2 §). Tällöin voidaan

<sup>402</sup> Asia C-355/96 *Silhouette* (1998) KOK 1998, s. I-04799.

<sup>403</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 50.

<sup>404</sup> Yhdistetyt asiat C-414/99 – C-416/99 *Zino Davidoff* (2001) KOK 2001, s. I-08691.

<sup>405</sup> Haarmann & Mansala 2007, s. 50.

<sup>406</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

sopia joko siten, että luovutuksensaaja käyttää merkkiä tiettyjen tavaroiden tunnuksena ja luovuttaja toisten tavaroiden tunnuksena tai siten, että merkki jää alkuperäiselle merkin haltijalle. Tosin yleensä haltija luovuttaa tavaramerkit. Merkki voidaan luovuttaa myös liikkeestä erillään. Merkin luovutus on vapaamuotoinen oikeustoimi, josta voidaan tehdä rekisterimerkintä.<sup>407</sup> Rekisteröimätön luovutus ei kuitenkaan koske sellaista kolmatta henkilöä, joka on saanut vilpittömässä mielessä oikeuden merkkiin (TMerkkiL 33.2 §).

Luovutuksensaajan on syytä huolehtia saantonsa rekisteröimisestä turvatakseen oikeutensa vilpittömässä mielessä toimivia myöhemmän luovutuksen-, pantin- tai lisenssinsaajia vastaan. Esimerkiksi luovutusta ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle ei voida rekisteröidä silloin, kun merkin haltija on suomalainen ja merkissä on tunnetun suomalaisen yrityksen toiminimen iskuosa.<sup>408</sup>

Yhteisötavaramerkkiä koskeva oikeus saadaan luovuttaa yrityksen luovuttamisesta erillään joidenkin tai kaikkien sellaisten palvelujen tai tavaroiden osalta, joita varten merkki on rekisteröity (YhteisöTMerkkiA 17 artikla 1 kohta). Yhteisötavaramerkkiä koskevat oikeudet saadaan luovuttaa myös samalla, kun koko yritys luovutetaan (YhteisöTMerkkiA 17 artikla 2 kohta). Yhteisötavaramerkin luovutus tulee tehdä kirjallisesti ja siihen vaaditaan sopimuksen osapuolten allekirjoitukset, jollei luovutus johdu oikeuden päätöksestä. Luovutus on mitätön, jos yritys ei toimi sanotulla tavalla (YhteisöTMerkkiA 17 artikla 3 kohta). Jos luovutusasiakirjoista ilmenee selvästi, että luovuttamisen vuoksi yhteisötavaramerkki johtaa yleisöä harhaan, erityisesti niiden palvelujen tai tavaroiden laadun, maantieteellisen alkuperän tai luonteen osalta, joita varten merkki on rekisteröity, viraston tulee kieltäytyä luovutuksen rekisteröimisestä. Virasto ei voi kuitenkaan kieltäytyä rekisteröinnistä silloin, kun luovutuksensaaja suostuu rajoittamaan yhteisötavaramerkin rekisteröintiä palveluihin tai tavaroihin, joiden kohdalla luovutuksella ei ole harhaanjohtavaa vaikutusta (YhteisöTMerkkiA 17 artikla 4 kohta). Luovutus merkitään rekisteriin ja julkaistaan yhden osapuolen pyynnöstä (YhteisöTMerkkiA 17 artikla 5 kohta). Luovutuksensaaja ei saa käyttää yhteisötavaramerkin luomia oikeuksia hyödykseen ennen kuin kyseistä merkkiä koskeva luovutus on merkitty rekisteriin (YhteisöTMerkkiA 17 artikla 6 kohta).

---

<sup>407</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>408</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.



Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti on mahdollista siirtää. Edellytyksenä on, että kansainvälisen rekisteröinnin uusi haltija olisi 2 (1) artiklan mukaisesti oikeutettu hakemaan rekisteröintiä (MP 9 artikla). Siirtäminen saa olla kokonaissiirto, jolloin se koskee kaikkia niitä sopimusvaltioita, joihin merkki on rekisteröity. Se saa olla myös osittaisiirto, joka koskee vain yhtä sopimusvaltiota tai määrättyjä sopimusvaltioita. Kansainvälinen toimisto merkitsee osittais- ja kokonaissiirrot rekisteriin joko asianomaisen kansallisen viraston viran puolesta tekemästä pyynnöstä, sen henkilön pyynnöstä, jonka nimissä kansainvälinen rekisteröinti on, tai siirron kohteena olevan henkilön pyynnöstä (MP 9 artikla). Osittais- tai kokonaissiirtoa koskevasta ilmoituksesta tulee maksaa erillinen maksu. Siirron hyväksyttävyyys eri sopimusmaissa riippuu kunkin sopimusmaan lainsäädännöstä. Jos tietyssä sopimusmaassa merkkiä ei voida lain mukaan siirtää muussa yhteydessä kuin esimerkiksi koko liikkeen luovutuksen yhteydessä, mainitun sopimusmaan kansallinen viranomaisena voi ilmoittaa, ettei siirtoa hyväksytä.<sup>409</sup>

Merkki on yrityksen irtainta omaisuutta samoin kuin esimerkiksi tuotantolaitteet. Merkki on vaihdettavissa, myytävissä tai lahjoitettavissa. Kyseisenlaisesta tavaramerkin siirrosta on syytä aina tehdä ilmoitus rekisterinpitäjälle. Kaikkien edun mukaista on, että rekisteritiedot pysyvät ajan tasalla.<sup>410</sup> Luovutuksen rekisteröinti ei ole luovutuksen pätevyyden edellytyksenä<sup>411</sup>.

## 10.2 Lisensiointi

Rekisteröidyn tavaramerkin käyttämiseen voidaan antaa myös käyttö lupia eli lisenssejä<sup>412</sup>. Lisenssisopimus voi pohjautua myös vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Lisensiointi on usein kannattava tapa siirtyä ulkomaan markkinoille. Käytännössä tavaroita valmistetaan lisenssillä yleisesti, koska usein merkin haltijoille olisi kallista valmistaa tuotteitaan yhdessä paikassa ja lähettää niitä sieltä myytäväksi monille markkina-alueille esimerkiksi kuljetus- ja tullimaksujen vuoksi. Lisensioimalla on myös mahdollista estää merkin loukkauksia myöntämällä potentiaalisille loukkaajille lisenssejä.<sup>413</sup> Lisensiointia voidaan pitää myös

<sup>409</sup> Salmi et al 2008, s. 755.

<sup>410</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>411</sup> Salmi et al 2008, s. 568.

<sup>412</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>413</sup> Salmi et al 2008, s. 573–574.

edullisena tapana lisätä merkin tunnettavuutta ja kasvattaa sen avulla saatavaa liikevaihtoa, koska lisensointi ei sido merkin haltijan omia pääomia<sup>414</sup>.

Käyttölupa voi kattaa koko maan tai yksittäisen alueen ja se voi koskea joko kaikkia rekisteröinnillä suojattuja tavaroita tai vain osaa niistä. Käyttöluvanhaltijoita voi myös olla yksi tai useampia. Kuitenkin rekisteriviranomainen voi evätä merkinnän, jos käyttölupaan perustuva merkin käyttäminen johtaa yleisöä harhaan. Merkintä on poistettava rekisteristä, kun käyttöluvan näytetään lakanneen (TMerkkiL 34.1 §). Hallituksen esityksessä todetaan, että tavaramerkkiin voidaan antaa yksinomaisia (eksklusiivisia) tai rajoitettuja käyttölu-  
pia<sup>415</sup>. Rekisteröimätön käyttölupa ei ole voimassa kolmatta henkilöä kohtaan, joka on saanut vilpittömässä mielessä oikeuden merkkiin (TMerkkiL 34.2 §). Tämän vuoksi lisenssi-oikeuden kirjaaminen tavaramerkkirekisteriin olisi suositeltavaa. Lisäksi lisenssinsaaja maksaa usein käyttöoikeudestaan joko kertaluontoisen lisenssimaksun eli rojaltin tai toistuvaissuorituksia, jotka voidaan sitoa esimerkiksi merkillä varustettujen tuotteiden myyn-  
nistä saatuun voittoon.<sup>416</sup>

Yhteisötavaramerkkiin saadaan antaa käyttölupa, joka koskee kaikkia tai joitakin palveluja tai tavaroita, joita varten merkki on rekisteröity. Käyttölupa voi lisäksi koskea koko yhteisön aluetta tai sen jotakin osaa. Se voi myös olla joko yksinomainen tai rajoitettu (YhteisöTMerkkiA 22 artikla 1 kohta). Yhteisötavaramerkkiä koskevan käyttöluvan saaminen tai luovuttaminen merkitään rekisteriin ja julkaistaan, jos sitä pyydetään (YhteisöTMerkkiA 22 artikla 5 kohta).

Lisenssi voidaan merkitä kansainväliseen rekisteriin (20bis sääntö). Lisenssin rekisteröimiseen ei ole mitään velvollisuutta. Sellaiset Madridin pöytäkirjan sopimusmaat, joissa lisenssin rekisteröintejä ei kansallisen lain mukaan voi tehdä, voivat ilmoittaa WIPOlle ettei lisenssin kansainvälisellä rekisteröimisellä ole vaikutusta puheena olevassa sopimusmaassa. Myös maat, joissa lisenssin rekisteröintejä on mahdollista tehdä, voivat ilmoittaa WIPOlle, ettei lisenssin kansainvälisellä rekisteröimisellä ole vaikutusta.<sup>417</sup>

---

<sup>414</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 16.

<sup>415</sup> HE 302/1992 vp.

<sup>416</sup> Vainio 2008, s. 53.

<sup>417</sup> Salmi et al 2008, s. 756.

Lisenssisopimuksessa voi olla kyse vain merkin käyttöoikeuden luovutuksesta, mutta usein tavaramerkkilisenssi on osa suurempaa sopimuskokonaisuutta, kuten franchising-sopimusta. Tuollainen sopimus on muun muassa kansainvälisillä ravintolaketjuilla (McDonald's). Kyseisissä tapauksissa merkki on osa kokonaisuutta, kuten tuotevalikoima, markkinointi ja yhtenäinen liikeideakin.<sup>418</sup>

Lisenssin saaja ei saa TMerkkiL 34.3 §:n mukaan myöntää eikä siirtää alilisenssejä eli luovuttaa oikeuttaan edelleen, ellei toisin ole sovittu. Yhteisömerkkiä koskevat asetukset hyväksyvät lähtökohtaisesti alilisenssit. Suomessa käyttö lupaa koskevat samat harhaanjohtavuutta koskevat säännökset kuin kokonaisluovutustakin. Yhteisömerkkien osalta vastaavaa säännöstä ei ole annettu.<sup>419</sup>

### 10.3 Panttaus

Jos joku haluaa pantata tavaramerkkioikeutensa, tulee siitä sopia kirjallisesti ja sopimuksesta on tehtävä merkintä rekisteriin. Panttioikeutta ei synny, ennen kuin kyseinen merkintä on tehty (TMerkkiL 33.3 §). Myös yhteisötavaramerkki saadaan antaa pantiksi tai se voi olla muunkin esineoikeuden kohteena (YhteisöTMerkkiA 19 artikla 1 kohta).

Yhteisötavaramerkki saadaan antaa yrityksestä riippumatta pantiksi tai se voi olla muunkin esineoikeuden kohteena (YhteisöTMerkkiA 19 artikla 1 kohta). Yhteisötavaramerkkiin saadaan soveltaa pakkotäytäntöönpanotoimia (YhteisöTMerkkiA 20 artikla 1 kohta). Yhteisötavaramerkki voi pääsääntöisesti olla maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella sijaitsee velallisen pääintressien keskus. (YhteisöTMerkkiA 21 artikla 1 kohta).

Yhteisömerkin yhtenäisyyden vuoksi panttauksen tai muun esineoikeuden kohteena voi olla vain yhteisömerkki yhtenä kokonaisuutena. Pääsääntöisesti yhteisömerkin panttauksella on kolmansiä sitova vaikutus vasta sen jälkeen, kun se on merkitty rekisteriin (YhteisöTMerkkiA 23 artikla). Siten panttauksen rekisteröinnistä kannattaa sopia panttaussopimuksessa. Tavaramerkkiä tulee pitää siitä yrityksestä erillisenä varallisuusesineenä, jonka palveluita tai tavaroita se edustaa, se voidaan pantata. Jos merkin haltija panttaa merkkioi-

<sup>418</sup> Haarmann 2001, s. 180–226.

<sup>419</sup> Salmi et al 2008, s. 579.

keutensa, hän luopuu samalla ulosmittaussuojasta (TMerkkiL 35.1 §) Merkkioikeuden panttaaminen ilman ulosmittausmahdollisuutta ei olisi mielekäästä pantinhaltijan kannalta, koska hän ei voisi realisoida panttiaan.<sup>420</sup>

Tavaramerkki voi siten olla yritys kiinnityksen kohteena. Tavaramerkki on arvokas panttauksen kohde, koska se on periaatteessa ikuinen ja sen arvo kasvaa. Kuitenkaan ei ole itsessään selvää, miten merkin panttaus kaikissa rekisteröintimaissa vaikuttaa realisointitilanteissa, jollei panttausta ole toteutettu ja rekisteröity kunkin maan lainsäädännön mukaan.<sup>421</sup> Tämä on huomioitava kansainvälisen rekisteröinnin kohdalla.

## 11 LOUKKAUSTILANTEET

Tavaramerkin haltijalla tulee olla oikeus estää tavaramerkkiin kohdistuvat loukkaukset<sup>422</sup>. Taloustieteessä tätä on perusteltu sillä, että haltijalla on oikeus nauttia merkkien luomista hyödyistä. Jos merkeillä ei luotaisi suojaa, huonompilaatuinen kilpailija voisi ottaa käyttöönsä korkealaatuisen hyödykkeen merkin, ja pystyisi veloittamaan saman hinnan, mutta alhaisimmilla kustannuksilla. Merkin maine voisi tällöin heikentyä kuluttajien keskuudessa, koska laatu vaihtelisi huomattavasti. Merkkien mahdollinen informaatiofunktio heikkenisi myös nopeasti.<sup>423</sup>

Loukkaustilanteita pyritään torjumaan ennakolta esimerkiksi seuraavasti: perinteisten tuoteväärengösten kohdalla profiloitumalla yritykseksi, joka laajasti valvoo oikeuksiaan, sekä perinteisten tavaramerkin loukkaustilanteiden kohdalla kommunikoimalla ”loukkaajan” kanssa. Lisäksi tuoteväärengöksiä pyritään torjumaan muun muassa käyttämällä apuna erilaisia valvontapalveluita.<sup>424</sup>

Merkin haltijan on pystyttävä havaitsemaan mahdollinen merkkinsä loukkaus, jotta hän voisi käyttää oikeuksiaan. Käytännössä tämä tapahtuu usein tutkimalla ja valvomalla alan rekistereissä tapahtuvia muutoksia sekä seuraamalla mahdollisten tulevien kilpailijoiden ja

<sup>420</sup> Salmi et al 2008, s. 582–585.

<sup>421</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 36–37.

<sup>422</sup> Määttä 2005, s. 136–146.

<sup>423</sup> Shavell 2004, s. 168–174.

<sup>424</sup> Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuan haastattelu 11.5.2010.

kilpailijoiden toimintaa sekä yleisesti sitä, mitä alan markkinoilla tapahtuu. Rekisterien valvontatehtävä annetaan usein asiamiehen tehtäväksi. Merkkioikeuksien valvonta ja niiden loukkauksiin reagoiminen aloitetaan yleensä lähettämällä vastapuolelle ns. huomautus- tai varoituskirje. Varoituskirje kannattaa laatia huolella ja noudattaen varovaisuutta. Usein kaikille osapuolille sovintoratkaisuun pyrkiminen neuvotteluin on edullisinta. Positiivisella tuloksella voidaan myös välttää mahdollista haitallista julkisuutta.<sup>425</sup>

Tavaramerkkioikeuden loukkaus on pitkävaikutteinen, jonka vuoksi loukkaukseen reagoiminen täytyy suunnitella tarkkaan ja samalla huomioiden, että reagoimattomuus voi johtaa jopa oikeuden menettämiseen. Yrityksen toiminnalle tavaramerkin loukkaus on vakava ja pysyvävaikutteinen häiriö, koska merkki on ”ikuinen” ja siihen kerääntyy käytön myötä yhä enemmän goodwill’ia. Kahden sekoitettavissa olevan merkin olemassaolo samoissa tai lähellä olevissa tavaramerkkiluokissa ja samoissa maissa ei ole kovin pitkään mahdollista. Siksi vakiintuneen tai rekisteröidyn merkin haltijan on välittömästi reagoitava havaitessaan loukkauksen tapahtuneeksi. Loukkaus voi aktualisoitua maahantuontimaassa tai maassa, jossa merkillä varustettu tuote on saatettu markkinoille. Tavarantoimitus voi tapahtua maassa, jossa merkin haltijalla ei ole valmistusta eikä myyntiä eikä siten edellytyksiä ylläpitää tavaramerkkioikeutta. Kilpailijan ns. halpatuontimaassa käyttöön ottaman merkin valvonta voi siten käytännössä tapahtua vasta siinä maassa, johon tavara tuodaan rikkoen voimassaolevaa tavaramerkkioikeutta. Pk-yrityksenkin on varauduttava siihen, että hyvin suunniteltu ja hyvän huomioarvon omaava merkki on altis loukkaustilanteille. Mitä laajemmalla alueella uutuustuotetta markkinoidaan, sitä huolellisemmin sen nimi tulee valita ja lisäksi tulee varautua oikeuksien puolustamiseen. Monissa tilanteissa nimioikeuden tärkein valvoja on tuotteen ostaja varsinkin niissä valtioissa, joissa myyjällä ei ole omaa edustajaa valvomassa oikeuksiaan. Täten teollisoikeuksien sisältö merkitsee oikeuksien hankintaa, ylläpitämistä, valvomista ja loukkauksiin reagoimista oikeuden haltijan kannalta tärkeissä maissa. Lisäksi haltijalla tulisi olla resurssit ja tietotaito kaikkien neljän osa-alueen hallitsemiseen. Yrityksen tulisi turvautua asiantuntija-apuun, jos osaamista kyseisissä asioissa ei ole yhtiön sisällä.<sup>426</sup>

---

<sup>425</sup> Salmi et al 2008, s. 649.

<sup>426</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 32–33.

### 11.1 Kansallinen ja Madridin pöytäkirjan mukainen tavaramerkki

Tavaramerkkioikeuden loukkaus tapahtuu käytännössä niin, että joku toinen käyttää identtistä tai toisen vakiinnutettuun tai rekisteröityyn tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä elinkeinotoiminnassaan. Merkin haltija saa tällöin puuttua kyseisenlaisen jäljitteilymerkin käyttöön. Haltijalle tulee myös antaa mahdollisuus reagoida havaitsemiinsa loukkauksiin tarpeeksi voimakkaasti.<sup>427</sup>

Madridin pöytäkirjassa sovelletaan kohdemaan lainsäädäntöä eli seuraavat ohjeet koskevat sekä kansallisia että Madridin pöytäkirjan mukaisesti rekisteröityjä merkkejä Suomessa. Suomessa tavaramerkin yksinoikeuden tahallinen loukkaus katsotaan tavaramerkkirikkomukseksi, ellei teko lukeudu rikoslain (39/1889, RL) 49:2:ssä tarkoitettuihin teollisoikeusrikoksiin. Tavaramerkkirikkomuksesta tuomitaan sakkoja (TMerkkiL 39.1 §). Teollisoikeusrikoksesta tuomitaan sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Teollisoikeusrikoksena rangaistava teko aiheuttaa loukatun oikeuden haltijalle huomattavaa taloudellista vahinkoa (RL 49:2). Kummatkin rikokset ovat asianomistajarikoksia. Kuitenkin virallinen syyttäjä saa nostaa teollisoikeusrikoksesta syytteen erittäin tärkeän yleisen edun niin vaatiessa (TMerkkiL 39.2 § ja RL 49:6).

Teollisoikeuksien kohdalla oikeuksien hyväksikäytön katsotaan tapahtuvan ansiotarkoituksessa, ja teon tulee olla tahallinen. Usein rikos tehdään yleisölle levittämällä tai maahan tuomalla yksinoikeuden kohteena olevia suoritteita ilman oikeudenhaltijan lupaa. Tavaramerkkioikeuden loukkaus ei edellytä väärin merkityn tavarain laskemista markkinoille, vaan riittää, että luvaton merkitseminen tai siihen rinnastettavissa oleva käyttö tapahtuu liikkeeseen laskemisen valmistelemiseksi tavaramerkkilaisissa määritellyllä tavalla ja että on ryhdytty toimenpiteisiin tämän aikaan saamiseksi. Puheena olevalla rikossäännökselläkin suojataan oikeudenhaltijan taloudellisia etuja. Harmaatuonti, jossa merkillä varustettuja ja liikkeelle laskettuja tavaroita tuo maahan joku muu kuin valtuutettu maahantuojaja, ei katsota tavaramerkkioikeuden loukkaukseksi eikä se ole rangaistavaa teollisoikeusrikoksena.<sup>428</sup>

Tuomioistuimien voi kieltää tavaramerkkioikeuden loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoaan (TMerkkiL 38.1 §). Jos kyseessä on rekisteröity merkki, rangaistukseen voidaan tuo-

<sup>427</sup> Salmi et al 2008, s. 647–648 ja 663.

<sup>428</sup> HE 94/1993 vp.

mita vain silloin, kun loukkaus on tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen (TMerkkiL 39.3 §). Huolimaton tai tahallinen loukkaaja on velvollinen suorittamaan loukatulle korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa sekä kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä. Lievän tuottamuksen tapauksissa korvausta voidaan sovittelalla (TMerkkiL 38.2 §), jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi olosuhteet huomioon ottaen. Sovittelun tarkoituksena on välttää vahingon aiheuttajan taloudellisen aseman romahtaminen kohtuuttoman raskaan korvausvelvollisuuden takia. Loukatun intressit asetetaan harkinnassa etusijalle, jos korvauksen saamatta jääminen voi olla kohtuutonta loukatun taloudellinen tilanne huomioiden. Loukkaustilanteissa pääsääntönä on kuitenkin täysi korvausvelvollisuus.<sup>429</sup> Loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä silloinkin, kun huolimattomuutta ei ole (TMerkkiL 38.3 §). Korvausta ja hyvitystä voidaan saada enintään viideltä viimeiseltä vuodelta (TMerkkiL 40.1 §).

Käytännössä voi olla vaikea osoittaa, kuinka paljon teko on tuottanut siihen syy-yhteydessä olevaa voittoa. Hyvitystä tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon vuoksi. Hyvityksen laskemiseen voidaan yleensä käyttää lisenssimaksun määräytymisperusteita. Tavaramerkin loukkaustilanteissa ei kuitenkaan ole estettä sille, että toteutuneet tappiot ja tulevaisuudessa odotettavissa olevat tappiot korvataan, jos tämän vaatimuksen voidaan riittävän luotettavalla tavalla osoittaa perustuvan kyseiseen loukkaustekoon.<sup>430</sup>

Useimmissa tavaramerkkiasioissa Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin (TMerkkiL 42 §). Se on laillinen tuomioistuin merkin loukkausta, menettämistä, käytön kieltämistä, rekisteröinnin mitättömäksi julistamista sekä yhteisömerkkiä koskevissa asioissa. Tuomioistuimen tulee ilmoittaa OHIMille mahdollisesta yhteisömerkin menettämisestä ja rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevasta kanteesta sekä lähetettävä OHIMille jäljennös lainvoimaisesta tuomiosta. OHIM tekee lainvoimaisen tuomion perusteella asiaa koskevan merkinnän rekisteriin.<sup>431</sup>

Tavaramerkkioikeuden loukkaus voidaan joissain tilanteissa hoitaa välimiesmenettelyn avulla. Välimiesmenettelyn etuna on se, että se on lyhyempi, epävirallisempi ja halvempi kuin oikeusprosessit. Välitustuomio on myös helpompi saattaa kansainvälisesti voimaan.

---

<sup>429</sup> HE 26/2006 vp, s. 22–23.

<sup>430</sup> HE 26/2006 vp, s. 22–23.

<sup>431</sup> Salmi et al 2008, s. 676.

Välimesmenettelyn etuna on sekin, että osapuolet voivat kontrolloida sovitteluprosessia. Tällöin hyvät liikesuhteet toisen yrityksen kanssa saattavat kaikesta huolimatta säilyä.<sup>432</sup>

## 11.2 Yhteisötavaramerkki

Yhteisötavaramerkkien osalta tavaramerkin loukkaamiseen pohjautuva mahdollinen rangaistus sekä maksettavan korvauksen määrä määritellään *kansallisen lainsäädännön mukaan*. YhteisötMerkkiA ei aseta esteitä kansallisen lainsäädännön soveltamiselle erityisesti sopimattomaan kilpailuun ja siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvissä asioissa (YhteisötMerkkiA 14 artikla).<sup>433</sup>

Yhteisötavaramerkin haltija ei voi kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa esimerkiksi omaa nimeään; tavaroiden tai palvelujen laatua tai maantieteellistä alkuperää taikka muita palvelujen tai tavaroiden ominaisuuksia osoittavia merkintöjä (YhteisötMerkkiA 12 artikla). Haltija ei voi myöskään kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku toinen on laskenut liikkeelle yhteisössä (YhteisötMerkkiA 13 artikla 1 kohta). Kuitenkaan edellä mainittua ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti silloin, kun tavaroihin tehdään liikkeellelaskun jälkeen muutoksia tai huononnuksia (YhteisötMerkkiA 13 artikla 2 kohta). Yhteisötavaramerkin haltija saa vedota tavaramerkin antamaan oikeussuojaan sellaista käyttöluvan haltijaa vastaan, joka ei noudata esimerkiksi merkin rekisteröityä käyttötapaa tai merkin käyttöaluetta (YhteisötMerkkiA 22 artikla 2 kohta).

Yhteisötavaramerkin luomat oikeudet ovat voimassa kolmansiin nähden vasta rekisteröimisen julkaisemisen jälkeen. Kuitenkin kohtuullista korvausta voidaan vaatia yhteisötavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä toimista. Yhteisötavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen kyseisistä toimista ei voi kuitenkaan enää vaatia korvauksia. Tuomioistuimella, jossa asia on vireillä, ei ole oikeutta ratkaista pääasiaa ennen rekisteröinnin julkaisemista (YhteisötMerkkiA 9 artikla 3 kohta).

---

<sup>432</sup> <<http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>>.

<sup>433</sup> Salmi et al 2008, s. 648.



YhteisöTMerkkiA:lla ei ole luotu erityistä EY-tuomioistuinta<sup>434</sup>. YhteisöMerkkiA:ssa mainittuja asioita käsitellään jäsenvaltioiden omissa tuomioistuimissa, jotka on nimetty yhteisötavaramerkkituomioistuimiksi (YhteisöTMerkkiA 95 artikla). Jäsenmaat nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinta yhteisötavaramerkkejä käsitteleviksi tuomioistuimiksi. Kyseisten tuomioistuinten tehtävänä on hoitaa niille tavaramerkkiasetuksella osoitetut tehtävät (YhteisöTMerkkiA 95 artikla 1 kohta). Yhteisötavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tavaramerkkiasetuksen säännöksiä (YhteisöTMerkkiA 101 artikla 1 kohta). Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tavaramerkkiasetuksen soveltamisalaan, ne soveltavat kansallista oikeuttaan, johon kuuluu myös kansainvälinen yksityisoikeus (YhteisöTMerkkiA 101 artikla 2 kohta).

Edellä mainittua asiaa koskevat tarkemmat säännökset ovat YhteisöTMerkkiA:n 90–107 artikloissa. Suomessa yhteisötavaramerkkituomioistuin on Helsingin käräjäoikeus<sup>435</sup>. Yhteisötavaramerkkituomioistuimella on yksinomainen toimivalta:

- a) kaikissa yhteisömerkkiä koskevissa loukkauksenteissa ja kansallisen lain salliessa yhteisömerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;
- b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitä, ettei loukkausta ole tapahtunut, kansallisen lain sen salliessa;
- c) kohtuullisen korvauksen vaatimista koskevissa kanteissa, jotka johtuvat yhteisömerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä oikeuden loukkauksista ja jotka yhteisömerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen olisivat kiellettyjä;
- d) yhteisömerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa (YhteisöTMerkkiA 92 artikla).<sup>436</sup>

Jos yhteisötavaramerkkituomioistuin toteaa, että vastaaja on ollut vaarassa loukata tai on loukannut yhteisömerkkiä, on sen annettava määräys, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimenpiteitä, jotka ovat vaarassa loukata tai loukkaavat yhteisömerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toisin toimimista (YhteisöTMerkkiA 98 1 artikla). Jos kannetta ajetaan Suomessa ja loukkaustoimet ovat tapahtuneet Suomessa, käräjäoikeus voi Suomen lain perusteella määrätä muun muassa vahingonkorvausta sekä tuomita tahallista oikeuden loukka-

<sup>434</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

<sup>435</sup> HE 135/1995, s. 15.

<sup>436</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

uksesta RL 49:2:n mukaisen sakkorangaistuksen tai vankeutta enintään kaksi vuotta. EYT katsoi kyseisessä säännöksessä mainittujen erityisten syiden osalta tapauksessaan C-316/05 Nokia, että se, että loukkaavien toimenpiteiden jatkumista koskeva vaara ei ole ilmeinen tai että se on muuten ainoastaan rajallinen, ei ole erityinen syy, jonka perusteella tuomioistuim voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta kyseisiä toimenpiteitä. Myöskään kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät kielto- ja seuraamussäännökset eivät poista tuomioistuimelta velvollisuutta noudattaa YhteisöTMerkkiA:n säännöstä, jonka perusteella sen on annettava määräys, joka kieltää vastaajaa jatkamasta loukkaavia toimenpiteitä. Lisäksi tuomioistuimen on toteutettava kansallisen lain mukaiset aiheelliset toimenpiteet kiellon noudattamisen varmistamiseksi. Näin on toimittava silloinkin, kun kyseisiä toimia ei voitaisi kansallisen lain perusteella toteuttaa, jos kysymyksessä olisi vastaava kansallisen merkin loukkaus.<sup>437</sup> Muuten yhteisötavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenmaan lakia, mukaan lukien kansainvälinen yksityisoikeus, jossa loukkaustoimenpiteet ovat tapahtuneet tai olleet vaarassa tapahtua<sup>438</sup>.

Yhteisömerkkiin tai yhteisötavaramerkkihakemukseen voidaan soveltaa jäsenmaan laissa säädettyjen tavaramerkkejä koskevien väliaikaisten ja suojaavien toimien toteuttamista koskevia sääntöjä. Pyyntö on mahdollista esittää joko kyseisen jäsenmaan oikeusviranomaisille tai yhteisötavaramerkkituomioistuimille, vaikka YhteisöTMerkkiA:n mukaisesti toisen jäsenmaan tavaramerkkituomioistuin on asiassa toimivaltainen. Pääsääntöisesti yhteisötavaramerkkituomioistuin on toimivaltainen määräämään väliaikaisia ja suojaavia toimia, joita sovelletaan jokaisessa kyseeseen tulevassa jäsenmaassa.<sup>439</sup>

Yhteisötavaramerkkituomioistuimen päätöksistä voi valittaa kansallisen lain mukaisesti ylempään oikeusasteeseen (YhteisöTMerkkiA 101 artikla). Yhteisötavaramerkkejä käsittelevien kansallisten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tekemiin päätöksiin saadaan hakea muutosta yhteisötavaramerkkejä käsittelevistä toisen oikeusasteen tuomioistuinta, joiden päätöksiin saadaan hakea muutosta ylemmästä oikeusasteesta kansallisten säännösten mukaisesti (YhteisöTMerkkiA 105 artikla).

<sup>437</sup> Asia C-316/05 Nokia (2006) KOK 2006, s. I-12083.

<sup>438</sup> Salmi et al 2008, s. 669–671.

<sup>439</sup> Salmi et al 2008, s. 669–671.

Suomessa Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa Helsingin hovioikeuteen ja tarvittaessa KKO:n. Yhteisötavamerkkituomioistuimen toimivaltaa sääntelevä YhteisöTMerkkiA 92 artikla koskee ainoastaan tietynlaisia kanteita, kuten loukkauskanteita. Esimerkiksi kanteet, jotka koskevat merkin luovutusta tai lisensiointia, tulee käsitellä kansallisia sääntöjä ja lakeja noudattaen kansallisissa tuomioistuimissa. Tällöin sen valtion kansallinen tuomioistuin, joka olisi Brysselin yleissopimuksen (Tuomioistuinten toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 allekirjoitettu Brysselin yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna EY:n jäsenvaltioiden liittymistä tähän yleissopimukseen koskevilla yleissopimuksilla) sääntöjä noudattaen toimivaltainen, on toimivaltainen, jos kysymyksessä olisi kyseisessä valtiossa rekisteröityjä kansallisia merkkejä koskeva kanne (YhteisöTMerkkiA 102 artikla). Yhteisötavamerkkituomioistuimen on käsitellessään yhteisömerkkiin liittyviä asioita ensisijaisesti noudatettava YhteisöTMerkkiA:ta ja vasta toissijaisesti omaa kansallista lainsäädäntöään, mukaan lukien kansainvälinen yksityisoikeus. YhteisöTMerkkiA:n perusteella on ratkaistava esimerkiksi kysymykset siitä, onko yhteisömerkkiä loukattu, tai tulisiko merkki menettää tai julistaa mitättömäksi. Yhteisötavamerkkituomioistuin noudattaa prosessuaalisten sääntöjen osalta sen jäsenmaan samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee (YhteisöTMerkkiA 97 artikla).<sup>440</sup>

YhteisöTMerkkiA:n yhtenä höytnä on, että siinä suodaan varsin laajat mahdollisuudet foorumin valintaan, ja kysymykseen tuleva yhteisötavamerkkituomioistuin voi pääsääntöisesti antaa päätöksen, joka koskee koko EU:ssa tapahtuneita merkin loukkauksia tms. YhteisöTMerkkiA:n 93 artiklan 1-4 kohtien mukaan.

- a) pääsääntönä on, että vaatimuksista ja kanteista johtuvat menettelyt käydään sen jäsenmaan tuomioistuimessa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai,
- b) jos tällä ei ole kotipaikkaa missään jäsenmaassa, käydään menettelyt sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.
- c) jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa eikä liikettä minkään jäsenmaan alueella, menettelyt käydään sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jonka alueella kantajalla on kotipaikka tai,
- d) jos tällä ei ole kotipaikkaa missään jäsenmaassa, käydään menettelyt sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

---

<sup>440</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

- e) Jos edellä mainittuja vaatimuksia ei pystytä täyttämään, käydään menettelyt sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jonka alueella OHIMin kotipaikka sijaitsee.<sup>441</sup>

Jos kantaja ja vastaaja ovat EU:n ulkopuolisista maista eikä heillä ole myöskään liikkeitä minkään jäsenmaan alueella, menettely käydään Espanjassa (OHIMin kotipaikka) sijaitsevassa yhteisötavaramerkkituomioistuimessa. Osapuolet saavat myös sopia, että jokin toinen yhteisötavaramerkkituomioistuin on toimivaltainen. YhteisöTMerkkiA:ssa todetaan kansainvälisen toimivallan laajuuden osalta, että yhteisötavaramerkkituomioistuin, jonka toimivalta pohjautuu edellä mainittuihin kohtiin, on toimivaltainen tekemään ratkaisun minkä tahansa jäsenmaan alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta ja minkä tahansa jäsenmaan alueella tapahtuneen yhteisötavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeisen toimen osalta, jos ne yhteisömerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen olisivat kiellettyjä (YhteisöTMerkkiA 94 artikla 1 kohta). Esimerkiksi Suomessa ilmenneen vahingon osalta Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen ratkaisemaan korvauksen laajuutta koskevan kysymyksen. Se voi olla myös toimivaltainen ratkaisemaan korvauskysymyksen samaan merkkiin liittyen muualla jäsenmaissa ilmenneen vahingon osalta. Kyseisenlainen tapaus on hankala, koska samalla tulee ratkaista kansainvälisen yksityisoikeuden alaan liittyvä kysymys, minkä maan lain perusteella vahingonkorvauksen laajuus arvioidaan.<sup>442</sup>

Jos yhteisömerkin haltijalla on mahdollisuus valita useammasta vaihtoehdosta, missä hän nostaa loukkauskanteen, seuraavat seikat voivat olla relevantteja valintaa tehtäessä:

- a) talousmielessä kannattaa huomioida, että asiamies- ja prosessikustannukset sekä kustannusten korvaamista koskevat käytännöt vaihtelevat eri jäsenmaissa.
- b) haltijalle on yleensä tärkeää saada myönteinen päätös nopeasti. Siten kanne kannattaa ajaa jäsenmaassa, jossa oikeudenkäyntimenettelyt ovat useimmiten nopeita.
- c) Immateriaalioikeusasiamiesten ja tuomioistuinten laatu ja pätevyys vaihtelevat eri jäsenmaissa.
- d) Mahdollisuus valittaa annetusta päätöksestä on kansallisen lain mukainen.
- e) haltijan kannattaa pyrkiä ajamaan kanteensa sellaisessa yhteisötavaramerkkituomioistuimessa, jolla YhteisöTMerkkiA:n 94 artiklan 1 kohdan perusteella on toimivalta tehdä ratkaisu minkä tahansa jäsenmaan alueella tapahtuneen loukkaustoimen osalta.

<sup>441</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

<sup>442</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

- f) Kansalliset tuomioistuimet voivat tulkita YhteisöTMerkkiA:ta eri tavoin.
- g) Eri maissa myös seuraamukset merkin loukkauksesta vaihtelevat.

Mitättömyyttä tai menettämistä koskeva vastakanne voi pohjautua vain YhteisöTMerkkiA:ssa säädettyihin mitättömyys- ja menettämisperusteisiin. Yhteisötavaramerkkituomioistuimen on hylättävä kyseisenlainen kanne, jos OHIMin tekemästä päätös samasta asiasta on lopullinen (YhteisöTMerkkiA 96 artikla).<sup>443</sup>

Lisäksi YhteisöTMerkkiA:n 106 ja 107 artikloissa on mahdollistettu aiemman merkin haltijan ja vain paikallisesti vaikuttavan aiemman oikeuden haltijan oikeus nostaa sellainen kanne kansallisessa tuomioistuimessa, joka koskee merkin käyttöä jossakin jäsenmaassa. Tuomioistuinten toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 allekirjoitetun Brysselin yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan yhteisötavaramerkkiasioihin silloin, kun YhteisöTMerkkiA:ssa ei ole säädetty menettelystä.<sup>444</sup>

Yhteisötavaramerkin perusteella haltija ei voi kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassaan esimerkiksi, taikka tavaramerkkiä, kun sen käyttäminen on tarpeellista palvelun tai tavarantoiminnan, erityisesti varaosien tai lisätarvikkeiden, käyttötarkoituksen osoittamiseksi, ja samalla niitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen (YhteisöTMerkkiA 12 artikla).

Pääsääntöisesti vasta, kun yhteisön tavaramerkit on merkitty rekisteriin, yhteisön tavaramerkkiä koskevilla oikeustoimilla on kaikissa jäsenvaltioissa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin (YhteisöTMerkkiA 23 artikla 1 kohta). Konkurssimenettelyn tai vastaavaan menettelyn voimassaoloon suhteessa kolmansiin sovelletaan sen jäsenmaan oikeutta, jossa kyseinen menettely ensimmäisenä aloitetaan kansallisen lain tai asiaan sovellettavien yleissopimusten nojalla, kunnes jäsenmaiden väliset yhteiset konkurssia koskevat säännökset tulevat voimaan (YhteisöTMerkkiA 23 artikla 4 kohta).

EYT katsoi C-2/00 Hölderhoff v. Freiesleben –tapauksessa, että yksinomaista oikeutta ei voinut olla silloin, kun kolmas osapuoli kaupallisten neuvottelujen kuluessa, paljastaa tuotteiden alkuperän, jotka hän on itse tuottanut ja käyttää kyseistä merkkiä vain osoittaakseen tuotteiden tiettyjä ominaisuuksia, joita hän tarjoaa myytäväksi, joten tässä ei voi olla kyse

<sup>443</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

<sup>444</sup> Salmi et al 2008, s. 676–687.

merkin käytöstä, jota havainnoitaisiin symbolina yrityksen alkuperän osoittamisessa.<sup>445</sup> Tapauksessa C-63/97 Deenik korjaamon omistaja käytti BMW -merkkiä osoittamaan, että hän oli erikoistunut sen merkkisten autojen korjauksiin ja kyseisten käytettyjen autojen myyntiin. EYT piti merkkien informatiivista käyttöä tärkeänä, jotta 7 artiklan oikeus jälleenyntiin turvattaisiin. Korjauspalvelujen mainostaminen kuuluu 6 artiklan alaan, joka sallii kolmannen osapuolen käyttää merkkiä kaupankäynnin kuluessa, jos se on tärkeää osoittamaan tuotteiden käyttötarkoitusta, ja merkkiä käytetään hyvän kauppatavan mukaan.<sup>446</sup> EYT on kuitenkin viime aikoina soveltanut Deenik -tapausta hyvin harvoihin tapauksiin. Tapauksessa C-48/05 Adam Opel v. Autec, Autec käytti Opel logoa (Opel oli rekisteröity moottoriajoneuvoille ja leluille) kauko-ohjatuille pienoisautoille. Se myös käytti oma ”Cartronic” ja AUTEK tavaramerkkejään. EYT katsoi, että yksinomaisien oikeuksien tarkoituksena oli turvata tavaramerkin funktiot, ja niiden soveltaminen oli varattava tilanteisiin, joissa kolmannen osapuolen merkin käyttö vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa merkin funktioihin.<sup>447</sup> Kansallinen tuomioistuin hylkäsi EYT:n perusteilla autojen valmistajan valituksen<sup>448</sup>.

### 11.3 Merkki- ja tuoteväärännökset

Tavaramerkkiväärennös on kysymyksessä, kun tavarajäljitelmä varustetaan toisen merkin haltijan merkillä tai siihen sekoitettavissa olevalla merkillä ilman merkin haltijan lupaa. Lisäksi tavaramerkkiväärennös on samalla tuoteväärännöstä. Toisaalta sanalla tuoteväärännös voidaan tarkoittaa myös muun immateriaalioikeuden loukkausta. Toisen immateriaalioikeutta loukkaavia tuotteita kutsutaan myös piraattituotteiksi. Kun merkkioikeutta loukkaavat tavarat ovat markkinoilla Suomessa ja merkin haltijalla on näyttö loukkauksen toteutumisesta, haltijan käytettävissä ovat TMerkkiL:n mukaiset oikeuskeinot. Kyseiset tavalliset oikeuskeinot, kuten kielto, vahingonkorvaus ja rangaistus, eivät useinkaan ole tarpeeksi tehokkaita tuoteväärännösten markkinoilta poistamiseksi. Loukkaustuotteita maahan tuoneita eli loukkaukseen syyllisiä ei välttämättä enää tavoiteta, ja tällöin väärennettyjä tuotteita saattaa olla myynnissä niin monia kanavia pitkin, ettei kaikkiin loukkauksiin ole mahdollista enää puuttua.<sup>449</sup>

<sup>445</sup> Asia C-2/00 Hölterhoff v. Freiesleben (2002) KOK 2002, s. I-04187.

<sup>446</sup> Asia C-63/97 Deenik (1999) KOK 1999, s. I-00905.

<sup>447</sup> Asia C-48/05 Adam Opel v. Autec (2007) KOK 2007, s. I-01017.

<sup>448</sup> Seville 2009, s. 275–279.

<sup>449</sup> Salmi et al 2008, s. 666–669.

Tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden pysäyttäminen tulliin maahantuontivaiheessa onkin tehokkain tapa ehkäistä tuoteväärännösten markkinoille pääsy. Nykyisin Suomessa sovelletaan tuoteväärännösasetusta 1383/2003/EY<sup>450</sup>. Tullilain 25 §:n mukaan tulliviranomaiset voivat antaa oikeudenhaltijoille tietoja tullin havaitsemista laittomasti valmistetuista tavaroista tai tuoteväärännöksistä. Tuoteväärännösasetuksessa säädetään laittomasti valmistettujen tavaroiden ja tuoteväärännösten markkinoille pääsyn estävistä toimenpiteistä ja annetaan tulliviranomaisille määrätyissä tilanteissa oma-aloitteinen toimivalta puuttua kyseisten tuotteiden kulkuun. Väärännetty tavara on muun muassa tavara ja sen pakkaus, joka on ilman lupaa varustettu rekisteröidyllä tavaramerkillä tai tavaramerkillä, jota ei olennaisten tuntomerkkiensä nojalla voida erottaa mainitunlaisesta tavaramerkistä ja joka EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella loukkaa merkin haltijan oikeuksia. Laittomasti valmistettu tavara on puolestaan tavara, joka on ilman tekijänoikeuden, sen lähioikeuden, rekisteröimättömän tai rekisteröidyn mallioikeuden haltijan tai tämän valtuuttaman suostumusta tehty kopio tai joka sisältää kyseisen kopion ja joka EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella loukkaa merkin haltijan oikeuksia. Tuoteväärännösasetus soveltuu muidenkin immateriaalioikeuksien suojelemiseen. Asetuksen tavoitteena on muun muassa ehkäistä edellä mainituilla, luvottomilla tavaroilla käytävää kauppaa, koska ne voivat aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. Epäillyt tuoteväärännökset on mahdollista pidättää tulliin pääsääntöisesti enintään 10 päiväksi, minkä kuluessa tuotteet tulee joko vapauttaa tai oikeudenhaltijan tulee saattaa asia toimivaltaisen viranomaisen, kuten poliisin tai tuomioistuimen tutkittavaksi. Tällöin tavarat jäävät tullivalvontaan, kunnes viranomainen on antanut asiassa lainvoimaisen ratkaisun. Tuoteväärännösten pidättäminen tehdään joko oikeudenhaltijan hakemuksesta tai viranomaisen omasta aloitteesta. Merkin haltija saa tehdä esimerkiksi ns. yleisvalvontahakemuksen, jossa hän pyytää tullia valvomaan maahantuotavia tavaroita.<sup>451</sup>

Piratismia voidaan torjua strategisesti muun muassa valmistuksen ja jakelun tarkkailulla ja muiden firmojen kanssa verkostoitumalla ja ryhtymällä yhteistoimenpiteisiin piratismiin hillitsemiseksi sekä painostamalla viranomaisia toimenpiteisiin.<sup>452</sup>

<sup>450</sup> Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä, EUVL L 196, 2.8.2003, s. 7—14.

<sup>451</sup> Salmi et al 2008, s. 666–669.

<sup>452</sup> Yang 2008, s. 266–267.

EYT totesi Nokian tavaramerkillä varustettujen ja väärennetyjen tuotteiden tuhoamista koskevassa tapauksessa C-93/08 Schenker SIA, että toimivaltainen kansallinen viranomaisen ei menetä oikeutta määrätä seuraamusta, kuten hallinnollista sakkoa, tällaisten tuotteiden yhteisön tullialueelle tuonnista<sup>453</sup>.



Tulli on hävittänyt lähes 60 000 kenkäparia, joiden raitatunnukset loukkasivat Adidas-Salomon AG:n tavaramerkkioikeuksia. Kotkan tulli pysäytti hävitettävät kengät, kun Kiinassa valmistetut kengät olivat matkalla Venäjälle kauttakuljetuksena. Adidas katsoi kenkien raitatunnuksen loukkaavan sen tavaramerkkioikeuksia. Kengät pysyivät Adidaksen vaatimuksesta tullivalvonnassa. Kenkien omistaja kiisti merkin loukkauksen, minkä vuoksi Adidas vei asian Helsingin käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus totesi, että kengät loukkaavat Adidaksen tavaramerkkioikeuksia. Helsingin hovioikeus vahvisti tavaramerkin loukkauksen (HelHO 2006:20).

Suomen tavaramerkkilain 4 §:ssä on säädetty merkinhaltijan kielto-oikeudesta myös kauttakuljetustilanteissa. Pykälä ei erottele tavaraa sen mukaan, lasketaanko se tai aiotaanko se laskea vapaaseen liikkeeseen Suomessa vai ulkomailla vai tuodaanko se Suomeen elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi.

Edellä mainittua ratkaisua ei voida pitää koko EU:ssa noudatettavana, koska Brittituomioistuimien tulkitseminen EY-oikeutta eri tavalla. Tapauksessa tulli ei voinut takavarikoida Britannian kautta kulkevia väärennetyjä matkapuhelimia Kolumbiaan. Brittituomioistuimien vetosi tuomioissaan EYT:n ennakkoratkaisuun C-115/02 ja C-405/03, joissa ratkaisuperusteina oli, että ei ollut tietoa siitä, että ne asetetaan myytäväksi vastaanottomaassa. Huolimatta päätöksestään High Court totesi, että tuomion lopputulos ei ollut tyydyttävä, koska se ei

<sup>453</sup> Asia C-93/08 Schenker SIA (2009) KOK 2009, s. I-00903.



antanut kunnollisia mahdollisuuksia puuttua tuotevääreännöksiin.<sup>454</sup>

Tuotevääreännösten tuhoamista tehostetaan toukokuussa 2010 toimintansa aloittaneella asianajotoimistojen yhteisellä verkostolla Capip'illa. Nopean tiedonkulun ja paikallisten yhteistyökumppanien toivotaan auttavan kopiotuotteiden nykyistä tehokkaammassa tuhoamisessa. Vuonna 2008 tulli pysäytti koko EU:n alueella lähes 50 000 lähetystä, joiden arvo oli noin 15 miljardia euroa.<sup>455</sup>

## 12 YHTEENVETO

Tavaramerkki erottaa tietyn valmistajan tuotteet muiden valmistajien tuotteista. Oikeustaloustieteessä tavaramerkkejä on perusteltu kilpailun edistämiseksi, kuluttajien etsintäkustannusten vähentämiseksi ja epäsymmetrisen informaation ongelman lieventämiseksi. Merkin avulla kuluttajat voivat tunnistaa haluamansa hyödykkeen. Heidän ei tarvitse tutkia ja vertailla eri tuotteiden tuotepakkauksia, johon kuluisi aikaa ja resursseja. Tällainen (usein matemaattinen) vertailu voisi olla myös hankalaa eri ihmisten kognitiiviset taidot ja ihmisten aivojen rajallisen käsittelykapasiteetin huomioiden. Tuotteiden arvioiminen päältäpäin voi olla lisäksi vaikeaa. Merkit vähentävät siten kuluttajien etsintäkustannuksia, koska kuluttajat yhdistävät positiivisia mielikuvia tiettyyn merkkiin. Kilpailu myös lisääntyy, kun yrityksillä on kannustin kehittää ja ylläpitää tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden laatua tavaramerkkijärjestelmän luodessa suojaa esimerkiksi loukkaustilanteiden varalle. Tavaramerkin katsotaan signaloivan tuotteiden laatua, jolloin tunnetuilla merkeillä varustettujen tuotteiden uskotaan olevan korkealaatuisempia. Yritys voi periä korkealaatuisemmista tuotteistaan korkeampaa hintaa kuin kilpailijat. Kalliimpi hinta voi myös signaloida kuluttajille, että kyseessä on keskivertoa laadukkaampi tuote. Yritykselle ei synny transaktiokustannuksia siitä, että se joutuisi neuvottelemaan jokaisen yksittäisen kuluttajan kanssa tuotteen hinnasta, mikä yleensä on käytännössä mahdotonta.

Toisaalta tavaramerkkeihin yhdistetyt mielikuvat ovat usein mainostamalla luotuja ja merkit ovat brändättyjä. Brändituotteet voivat myös olla kalliimpia kuin samanlaiset tuotteet,

---

<sup>454</sup> Case N:o HC 09CO1457, Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue & Customs, High Court of Justice, 27.7.2009.

<sup>455</sup> Lappalainen 2010, s. B9.

kuten Bayer aspiriini. Tavaramerkillä varustetun tuotteen menekkiin vaikuttaa myös ihmisten halu erottautua joukosta varallisuutensa tai muun syyn perusteella. Julkisuuden henkilöiden tai jonkun ryhmän käyttämällä tavaramerkeillä voi olla myös vaikutusta yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymiseen. On todennäköistä, että todellisuudessa kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat enemmänkin tavaramerkin luomat mielikuvat ja ryhmävaikutus kuin itse tuotteen ominaisuudet. Merkkituotteiden tuoteväerennösten avulla yhä useammalla kuluttajalla on mahdollisuus hankkia kopio kalliista brändituotteesta, kuten Pradan laukku. Kuluttaja voi luoda muille kuluttajille haluamiaan mielikuvia itsestään myös tavaramerkkituotteiden tai niiden kopioiden avulla.

Tavaramerkit luovat haltijalleen oikeuksia. Merkin avulla voidaan estää muita valmistajia käyttämästä samanlaisia tai samankaltaisia merkkejä samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille.<sup>456</sup> Tavaramerkkeihin kannattaa investoida siksi, että merkkeihin investoidut varat saadaan takaisin mainehyötyinä<sup>457</sup>. Tavaramerkkien ansiosta goodwill'iin voidaan myös investoida ilman pelkoa siitä, että muut voisivat omia sen. Toisaalta tavaramerkkilaki ei takaa oikeuksia kaikkeen taloudelliseen arvoon, joka seuraa goodwill'ista. Kilpailijat saavat tiettyssä määrin omia ideoita tuotteen piirteistä, kunhan he eivät puutu tuotteen luomaan informaatioarvoon.<sup>458</sup> Hyvällä tavaramerkillä voidaan sanoa olevan juuri sitä goodwill-vaikutusta, joka saa kuluttajan ostamaan tuotteen tavaramerkin aikaansaaman myönteisen vaikutelman takia. Kyseinen reaktio voidaan ulottaa uusiin tuotteisiin ja uusille markkinoille. Tunnuksesta muodostuu näin myyntiä lisäävä brändi.<sup>459</sup> Tavaramerkin avulla on myös mahdollisuus saada kuluttajat luulemaan, että yrityksen valmistamat merkkituotteet ovat erityisen laadukkaita<sup>460</sup>. Tavaramerkkien pitkän voimassaolon ansiosta ne voivat helpommin luoda goodwill'ia<sup>461</sup>.

Yritysoikeussuunnittelussa määritellään ongelmakohdat, asetetaan arviointikriteerit, määritellään vaihtoehdot, arvioidaan ja vertaillaan niitä sekä lopuksi valitun vaihtoehdon toteutumista seurataan. Sen mukaisesti tavaramerkkisuunnittelussa eri suojamuodot kartoitetaan ja niitä vertaillaan. On pohdittava, mikä halutuista suojamuodoista olisi yksittäistapaukseen parhaiten soveltuva. Sen jälkeen haluttu suoja muoto valitaan ja ryhdytään miettimään

---

<sup>456</sup> Bently & Sherman 2009, s. 709.

<sup>457</sup> Ramello 2006, s. 557.

<sup>458</sup> Dogan & Lemley 2007, s. 1226–1231.

<sup>459</sup> Kivi-Koskinen 1999, s. 15.

<sup>460</sup> Posner 1998, s. 404.

<sup>461</sup> Wallin 2006, s. 180.

esimerkiksi kannattaako tavaramerkin vakiinnuttaminen vai rekisteröinti. Merkin ulkoasu luodaan suunnittelun alkuvaiheessa. Sen jälkeen pohditaan vakiinnutetaanko vai rekisteröidäänkö, ja mille alueille rekisteröidään. Vaihtoehtoja vertaillaan, jonka jälkeen yksinoikeutta haetaan.

Suunnittelussa tulisi löytää optimitaso suunnitteluun käytettyjen varojen ja sen tulosten eli merkille saadun yksinoikeuden välillä. Matemaattista arviointia olisi myös syytä käyttää pohdittaessa optimaalista tavaramerkkisuojavaihtoehtoa. Tavaramerkkisuunnittelussa, kuten muussakin yritysoikeussuunnittelussa, korostuukin se, milloin niukat resurssit on allokoitu parhaalla mahdollisella tavalla. Liiallinen suunnittelukaan ei ole hyväksi, jos suunnitelmia ei onnistuta panemaan riittävän ajoissa täytäntöön. Toimien täytäntöönpanossa, kuten merkin rekisteröintihakemuksen mahdollisimman aikaisessa lähettämisessä, tulisikin ottaa riskejä.

Yrityksen tulee suunnittelussaan ja merkin onnistuneen rekisteröinnin jälkeen pitää myös mielessä Suomessa noudatettava oikeuslähteoppi. Sen mukaan vahvasti velvoittavina oikeuslähteinä olevia lakia ja maantapaa tulee aina noudattaa. Heikosti velvoittavina oikeuslähteinä noudatettavia hallituksen esityksiä sekä KHO:n ja KKO:n ennakkoratkaisuja voidaan käyttää tulkinta-apuna tulkittaessa lakeja. Heikosti velvoittavat oikeuslähteet saadaan myös sivuuttaa esimerkiksi tuomioistuimessa ratkaistaessa tiettyä tapausta. Sallittavia oikeuslähteitä ovat muun muassa oikeuskirjallisuus ja reaaliset argumentit, johon oikeustaloustieteelliset aspektit kuuluvat. Kyseiset oikeuslähteet voidaan sivuuttaa tulkinnassa. Kiinnostamalla huomiota kahteen ensimmäiseen osa-alueeseen ja niiden kehitystä seuraamalla yritys voi suojata tavaramerkkioikeutensa hyvin pitkälle optimitasolla. EU-oikeuden puolelta kannattaa puolestaan seurata sekundaarioikeuden, etenkin asetusten ja direktiivien, kehitystä. On myös hyvä muistaa, että yhteisötavaramerkkiasetus on suoraan sovellettavaa oikeutta sekä, että EUT:n ratkaisuista saadaan apua tulkittaessa tavaramerkkidirektiiviä. Kansallisia säännöksiä on myös tulkittava direktiivin tarkoituksen mukaan, jos kansallinen laki ja direktiivi ovat ristiriidassa.

Madridin pöytäkirjan järjestelmässä on hyvä muistaa, että toisissa maissa lainsäädännöllä (lähinnä ns. civil law –maat) on etusija ratkaistaessa tapauksia, ja toisissa maissa oikeuskäytäntö rakentuu oikeustapausten varaan (ns. common law –maat). On syytä ottaa selvää, minkälaista oikeusjärjestelmää kohdemaassa sovelletaan, jos tätä tehtävää varten ei palkata

asiamiestä. Kohdemaan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö on myös hyvä ottaa selville ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä, jotta prosessin kulkuun ja mahdollisiin ongelmakohtiin oltaisiin varauduttu ennakolta paremmin. Oikeuslähdehierarkian ymmärtäminen auttaa yritystä sen pohtiessa sopivia suojaustoimia ennen ja jälkeen yksinoikeuden saamisen. Asiamiesten apuun kannattaa turvautua ainakin Madridin pöytäkirjan mukaisissa rekisteröinneissä ja muissakin kansainvälisissä rekisteröinnissä. Yhteisötavaramerkkirekisteröinnissä asiamiesten apu on suositeltavaa.

Yrityksen kannattaa investoida sen tutkimiseen ja suunnitteluun, miten tavaramerkiksi aiottu tunnus olisi optimaalisinta suojata, koska yleensä näistä toimista koituvat hyödyt voivat ylittää niistä koituvat kustannukset. Jos yritys ei aio toimia ulkomailla, sen ei kannata investoida kansainvälisiin merkkeihin. Kuitenkin voi käydä niin, että yritys menettää merkkinsä ja siihen investoidut varat, jos kansainvälisen tavaramerkin tai yhteisön tavaramerkin haltija saa ennen puheena olevaa yritystä oikeuden samankaltaiseen merkkiin, josta voi aiheutua sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa. Merkin rekisteröinnin laajuutta harkittaessa yrityksen kannattaa myös pohtia lisenssien myöntämistä, koska rekisteröidyllä, tunnetulla tuotteella on suurempi lisensointiarvo. Toisaalta riskiharha siitä, että joku voi loukata merkkiä tai että yritys menettää merkkiin investoidut varat, voi saada yrityksen ehkä joissakin tapauksissa hakemaan liian laajaa alueellista kattavuutta tavaramerkilleen. Ainaakin näin voisi olla riskiaversiivisen eli riskiä kaihtavan yrityksen kohdalla. Toisaalta tällainen riskiharha voi osoittautua hyväksi asiaksi, jos suojaa maahan, jossa tavaramerkin loukaus aktualisoitui, ei muuten olisi haettu.

Merkin vakiinnuttamisen valitsevaa yritystä voidaan puolestaan pitää riskinottajana, koska esimerkiksi loukkaustilanteissa merkin puolustaminen voi olla vaikeampaa kuin rekisteröidyn tavaramerkin. Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on suositeltu tavaramerkin rekisteröintiä sen yksinkertaisemman puolustamisen ja muiden syiden takia. Jos yrityksen päämääränä on muutaman vuoden sisällä laajentaa markkinoita EU:n alueelle, kannattavaa olisi rekisteröidä tavaramerkki yhteisön tavaramerkkinä. Jos yritys haluaa lisäksi laajentua EU:n ulkopuolisille markkinoille, sen kannatta harkita Madridin pöytäkirjan mukaisen rekisteröinnin hakemista. Yrityksen on lopulta itse harkittava, miten laajalle alueelle se suojaa haluaa. Patenti- ja rekisterihallituksen [www-sivuihin](http://www.sivuihin) ja sieltä löytyviin linkkeihin OHIM:n ja Madridin pöytäkirjan sivuille kannattaa ja on syytä tutustua ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemistä.

Rekisteröintikustannukset tulisikin ottaa välttämättöminä kustannuksina eikä niiden suhteen tulisi säästellä, ainakaan, jos rekisteröintiä haetaan vain välttämättömille luokille ja ensisijaiselle markkinointialueelle. Myös yhteisötavaramerkin hakeminen on pääsääntöisesti suositeltavaa, jos yrityksen toiminta suuntautuu useampaan EU-maahan. Tällöin tulee kuitenkin varautua siihen, että rekisteröintiä voi aktualisoitua yhdessä jäsenmaassa, jolloin koko rekisteröinti estyy. Madridin pöytäkirja on osittain vaihtoehtoinen järjestelmä yhteisötavaramerkille. Madridin pöytäkirjassa on mahdollista ottaa EU yhdeksi alueeksi, joten näitä kahta järjestelmää ei voida täysin pitää erillisinä ja kilpailevina vaihtoehtoina. Pöytäkirjassa voidaan myös rekisteröidä halutuissa kohdemaissa. Yrityksen kannattaa laskea WIPO:n FeeCalculatorin avulla, kannattaako sen lähteä hakemaan esimerkiksi EU:n alueelle yhteisötavaramerkkiä vai pöytäkirjan mukaista rekisteröintiä valittuihin maihin. Kansainvälisen rekisteröintiä saa rekisteröintipäivästä alkaen samantasoista suojaa kuin jos se olisi merkki, joka olisi rekisteröity kohdemaassa. Yhteisötavaramerkkiä voidaan usein pitää kansainvälistä rekisteröintiä kustannustehokkaampana.

## LÄHTEET

**Kirjallisuus**

Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva 1989.

Arena, Christopher M. – Carreras, Eduardo M. (2008): The business of intellectual property. Oxford University Press. New York.

Bently, Lionel – Sherman, Brad (2009): Intellectual Property Law. Third Edition. Oxford University Press. United States.

Berggrenin tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälän haastattelu 19.4.2010.

Best global brands. 2009 rankings. Saatavilla [www-muodossa](http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2009&type=asc&col=1&langid=1000) <[http://www.interbrand.com/best\\_global\\_brands.aspx?year=2009&type=asc&col=1&langid=1000](http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2009&type=asc&col=1&langid=1000)>. 11.2.2010.

Boardman, Anthony E. – Greenberg, David H. – Vining, Aidan R. – Weimer, David L. (2001): Cost-benefit analysis. Concepts and Practice. Second Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey 07458.

Bottero, Nicola - Mangani, Andrea - Ricolfi, Marco (2007): The extended protection of "strong" trademarks. Marquette Intellectual Property Law Review. Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <[http://findarticles.com/p/articles/mi\\_m0CWC/is\\_2\\_11/ai\\_n25007142/pg\\_1?tag=artBody;col1](http://findarticles.com/p/articles/mi_m0CWC/is_2_11/ai_n25007142/pg_1?tag=artBody;col1)>. 7.3.2009.

Castrén, Martti (2008): Toiminimi. Toinen, uudistettu painos. Talentum Media Oy. Helsinki.

Contracting Parties. Contracting Parties > Trademark Law Treaty (Total Contracting Parties:45). Saatavilla [www-muodossa](http://www-wuodossa) <[http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=5](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5)>. 1.7.2010.

Cooter, Robert & Ulen, Thomas (2004): Law and Economics. 4th edition. Reading, MA : Addison-Wesley. Saatavilla [www-muodossa](http://www-wuodossa) <<http://www.joensuu.fi/taloustieteet/ott/nettikirjasto/Materiaali/cooter-Ulen%20book.zip>>. 20.1.2009.

Craswell, Richard (1999): Contract law: General Theories. Teoksessa Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds.): Encyclopedia of Law and Economics. Volume II. Civil Law and Economics. Cheltenham, Edward Elgar. s. 1-24. Saatavilla [www-muodossa](http://www-wuodossa) <<http://users.ugent.be/~gdegeest/>>. 7.3.2009.

Dogan, Stanley L. & Lemley Mark A. (2007): A Search-costs theory of limiting doctrines in trademark law. *The Trademark Reporter*. Volume 97. No. 6. s. 1223–1251.

Getting a Community trade mark. Saatavilla <[www-muodossa](http://www-muodossa) <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/protection/theCTM.en.do>>. 1.7.2010.

Haarmann, Pirkko-Liisa (2001): *Immateriaalioikeuden oppikirja*. Kolmas, uudistettu painos. Kauppakaari. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki.

Haarmann, Pirkko-Liisa – Mansala, Marja-Leena (2007): *Immateriaalioikeuden perusteet*. Talentum. Helsinki.

Helling, Oskar & Polsa, Pia: Kiinan kulutus 1/3. Brändi on vakava asia. *Talouselämä* 5/2010. Talentum Media Oy. Vantaa. 12.2.2010. s. 26.

Husa, Jaakko (1999): Oikeudellisten siirräntäisten ongelmallisuus –esimerkkinä oikeus-systematiikka ja hallintolainkäytön organisointi. *Lakimies* 3/1999, s. 376–397. Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <<http://www.edilex.fi.ezproxy.uef.fi:2048/lakikirjasto/1864.pdf>>. 30.6.2010.

Lappalainen, Elina (2010): Tuoteväärännösten tuhoamista tehostetaan. *Helsingin Sanomat* 7.5.2010, s. B9.

How to obtain protection for the whole of the European Union (EU). Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/protection/protection.en.do>>. 29.1.2010.

International Registration of Marks - Fee Calculation. Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <<http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep>>. 30.6.2010.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <<http://www.icann.org/>>. 2.7.2010.

Jolls, Christine - Sunstein, Cass R. – Thaler, Richard (1998): A Behavioral Approach to Law and Economics. *Stanford Law Review*. Vol. 50:1471. s. 1471–1550. Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <[http://www.law.harvard.edu/programs/olin\\_center/papers/pdf/236.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/236.pdf)>. 8.3.2009.

Kaupparekisteri. Yksinoikeus nimeen. Saatavilla [www-muodossa](http://www-muodossa) <<http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet/yksinoikeusnimeen.html>>. 24.11.2009.

Kivi-Koskinen, Timo (1999): Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona. Tekes. Teknologian kehittämiskeskus. Kansainvälisten verkostojen raportti 2/98. Helsinki.

Kivi-Koskinen, Timo (2003): Brändijuridiikan pääpiirteet. Teoksessa Mansala, Marja-Leena (toim.): *Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat*. Juhlajulkaisu. Keijo Heinonen. 1923-26/11-2003. Talentum. Helsinki. s. 103-126.

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

Landes, William M. - Posner, Richard A. (2003): The economic structure of intellectual property law. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.

Leitzinger OY:n EU-tavaramerkkiasiamies Anna Pihan ja tavaramerkkiasiamies Tiina Kostian-Sulkasen haastattelu 17.12.2009.

Melin, Frans (1999): Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken. Bättre ledarskap. Liber Ekonomi. Bäcklunds boktryckeri Aktiebolag. Malmö, Sweden.

Määttä, Kalle (2005): Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Määttä, Kalle (2006): Oikeustaloustieteen perusteet. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Naser, Mohammad Amin (2008): Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. s. 99-110. Saatavilla [www-muodossa <http://jip.kentlaw.edu/art/volume%208/8%20Chi-Kent%20J%20Intell%20Prop%2099.pdf>](http://jip.kentlaw.edu/art/volume%208/8%20Chi-Kent%20J%20Intell%20Prop%2099.pdf). 7.3.2009.

Nokian Legal Counsel, Trademarks Kaisu Korpuan haastattelu 11.5.2010.

Palm, Jukka (2002): Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 233. Helsinki.

Papula-Nevinpatin European Trade Mark Attorney Jussi Mikkolan ja IPR-asiantuntija Petri Heikkisen haastattelu 26.11.2009.

Patentit. Usein kysyttyä. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/patentit/useinkysyttya.html#01>](http://www.prh.fi/fi/patentit/useinkysyttya.html#01). 13.1.2010.

Patentti- ja rekisterihallituksen neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäen haastattelu 12.1.2010.

Patton, Carl V. & Sawicki, David S. (1993): Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Second Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River. NJ 07458. United States of America.

Pihlajarinne, Taina (2009): Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Posner, Richard A. (1998): Economic Analysis of Law. Fifth Edition. United States of America.

Ramello, Giovanni B. (2006): What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory. Working paper n. 73. Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS.



Department of Public Policy and Public Choice – POLIS. Saatavilla [www-muodossa <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/ramello73.pdf>](http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/ramello73.pdf). 3.10.2008.

Remes, Päivi: Hyvä oivallus mahdollistaa funktionaalisen brändisuunnittelun. Suunnan-  
näyttäjät 2010/01. Calcus Kustannus Oy. Hansaprint. s. 5-6.

Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja (2008): Tavaramerkki. Toinen, uudistettu painos. Talentum. Gummerus Kirjapaino Oy. Helsinki.

Seville, Catherine (2009): EU Intellectual Property Law and Policy. Elgar European Law. Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.

Shavell, Steven (2004): Foundations of Economic Analysis of Law. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts London, England.

Tavaramerkit. Ennakkotutkimukset. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/ennakkotutkimus.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/ennakkotutkimus.html). 24.11.2009.

Tavaramerkit. Hakemusmenettely. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus/menettely.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus/menettely.html). 16.6.2010.

Tavaramerkit. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti\\_tunnettujen\\_tavaramerkkien\\_luettelo.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti_tunnettujen_tavaramerkkien_luettelo.html). 16.6.2010.

Tavaramerkit. Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/kvrekisteroinnit/madrid.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/kvrekisteroinnit/madrid.html). 24.11.2009.

Tavaramerkit. Millainen tavaramerkki voi olla? Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/millainen.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/millainen.html). 11.1.2010.

Tavaramerkit. Neuvonta.  [<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/neuvonta.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/neuvonta.html). 24.11.2009.

Tavaramerkkiopas. Saatavilla [www-muodossa <http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm>](http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/index1.htm). 17.6.2010.

Tavaramerkki pähkinänkuoressa. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkilyhyesti.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkilyhyesti.html). 16.6.2010.

Tavaramerkit. Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekeminen. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus.html). 16.6.2010.

Tavaramerkit. Uudistaminen ja muutokset rekisteriin. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/uudistaminen.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/uudistaminen.html). 16.6.2010.

Tavaramerkit. Usein kysyttyä. Saatavilla [www-muodossa <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html>](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html). 24.11.2009.

Tavaramerkit. Valitus. Saatavilla www-muodossa  
<<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hakemus/valitus.html>>. 16.6.2010.

Tavaramerkit. Yhteisön tavaramerkki. Saatavilla www-muodossa  
<<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/kvrekisteroinnit/yhteison.html>>. 24.11.2009.

Tavaramerkit. Yksinoikeus tavaramerkkiin. Saatavilla www-muodossa  
<<http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/millainen/yksinoikeus.html>>. 24.11.2009.

Trademark Law Treaty. Saatavilla <www-muodossa  
[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/trtdocs\\_wo027.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/trtdocs_wo027.html)>. 1.7.2010.

Trademark Process. Saatavilla www-muodossa  
<<http://www.uspto.gov/trademarks/process/index.jsp>>. 12.2.2010.

Trademark registration services in Russia. Saatavilla www-muodossa  
<<http://patentsfromru.com/trademark-registration-russia.html>>. 11.2.2010.

Vainio, Pekka (2008): Tavaramerkki –suomalaisen elinkeinonharjoittajan näkökulma. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto. Kauppatieteellinen tiedekunta. Talousoikeuden laitos. Vaasa.

Wallin, Bo-Göran (2006): Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer. Norstedts Juridik. Elanders Gotab. Stockholm.

What is a Community trade mark (CTM)? Saatavilla www-muodossa  
<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do>>. 29.1.2010.

What is a trade mark? Saatavilla www-muodossa  
<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/trademark.en.do>>. 29.1.2010.

Yang, Deli (2008): Understanding and Profiting from Intellectual Property. A Guide for Practitioners and Analysts. Palgrave Macmillan. Great Britain.

## **Virallislähteet**

Asetus Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. SopS 5/1995.

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

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot. EUVL C 83, 30.3.2010.

Euroopan yhteisöjen komissio. Bryssel 16.7.2008 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia. KOM (2008) 465 lopullinen.

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja Sopimus Euroopan unionista, Euroopan yhteisön virallinen lehti (EYVL) N:o C 340, 10.11.1997.

Komission asetus (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu- aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista. EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40—50.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| HE N:o 128 (1962 Vp) | Hallituksen esitys Eduskunnalle tavaramerkkilainsäädännön muuttamisesta. 1962 vuoden valtiopäivät N:o 128.   |
| HE 37/1983 vp.       | Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta.   |
| HE 302/1992 vp.      | Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkklain 1 §:n muuttamisesta.   |
| HE 94/1993 vp.       | Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. |
| HE 135/1995 vp.      | Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta.   |
| HE 133/1999 vp.      | Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta.   |
| HE 26/2006 vp.       | Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta.   |

Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä. EUVL L 196, 2.8.2003, s. 7—14.

Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä eli yhteisötavaramerkkiasetus. EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1-42.

Neuvoston päätelmät, annettu 25 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän tulevasta tarkistamisesta (2010/C 140/07) julkaistiin 29.5.2010 EUVL C 140 s. 22–23.

Tavaramerkkilakikomitean mietintö. Komiteamietintö N:o 2-1960. Helsinki 1960. Valtioneuvoston kirjapaino.

Tavaramerkkilakityöryhmä 1993:n muistio. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 10/1994. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Teollisuusosasto. Painatuskeskus Oy.

Tavaramerkkitoimikunnan mietintö. Betänkande avgivet av varumärkeskommissionen. Komiteamietintö-Kommittébetänkande 1981:43. Helsinki-Helsingfors 1981. Valtion painatuskeskus.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen. IPR-tuomioistuintyöryhmä Mietintöjä ja lausuntoja 28/2010 .Oikeusministeriö. Edita Prima Oy. Helsinki 2010.

## Oikeuskäytäntö

### Euroopan unioni ja yhteisö

Asia T-434/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.12.2009 — Volvo Trademark v. SMHV — Grebenshikova (SOLVO), EUVL C 24, 30.1.2010, s. 47—48. (Volvo).

Asia T-24/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Weldebräu v. SMHV — Kofola Holding, EUVL C 113, 1.5.2010, s. 41—41. (Weldebräu v. SMHV).

Asia T-309/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.1.2010 — G-Star Raw Denim v. SMHV — ESGW (G Stor), EUVL C 63, 13.3.2010, s. 46-46. (G-Star).

Asia T-361/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.4.2010 — Peek & Cloppenburg ja van Graaf v. SMHV, EUVL C 148, 5.6.2010, s. 28—29. (Peek & Cloppenburg ja van Graaf v. SMHV).

Asia T-386/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 29.10.2009 — Peek & Cloppenburg v. SMHV, EUVL C 312, 19.12.2009, s. 27-27. (Agile vs. Aygill).

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003. Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex. Case C-283/01. ECR 2003, p. I-14313. (Shield Mark).

OHIMin valituslautakunta . R 156/1998-2, 11.2.1999 (the smell of fresh cut grass) (OJ OHIM 10/99, 29.10.1999) s. 29.

OHIMin valituslautakunta. R 781/1999-4, 25.8.2003. (roar of a lion), s. 30.

Yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08. Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.3.2010. Google France ja Google, Inc. v. Louis Vuitton Malletier (C-236/08) ja Google France v. Viaticum SA ja Luteciel SARL (C-237/08) ja Google France v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin ja Tiger SARL (C-238/08). EUVL C 134, 22.5.2010, s. 2—3. (Google).

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) tuomio 13 päivänä huhtikuuta 2005. The Gillette Company vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). Asia T-286/03, KOK 2005, s. II-00008\* (Gillette vastaan SMHV).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 23 päivänä helmikuuta 1999. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV vastaan Ronald Karel Deenik. Asia C-63/97. KOK 1999, s. I-00905. (Deenik).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 14 päivänä syyskuuta 1999. General Motors Corporation vastaan Yplon SA. Asia C-375/97. KOK 1999, s. I-05421 (Chevy).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 14 päivänä toukokuuta 2002. Michael Hölderhoff vastaan Ulrich Freiesleben. Asia C-2/00, KOK 2002, s. I-04187. (Hölderhoff v Freiesleben).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12 päivänä joulukuuta 2002 asiassa C-273/00. Ralf Sieckmann vastaan Deutsches Patent- und Markenamt EYVL C 019, 25/01/2003 s. 0003 - 0003 (Sieckmann).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24 päivänä kesäkuuta 2004. Heidelberger Bauchemie GmbH, Asia C-49/02, KOK 2004, s. I-06129 (Heidelberger Bauchemie GmbH).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005. The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy vastaan LA-Laboratories Ltd Oy. Asia C-228/03, KOK 2005 s. I-02337 (Gillette).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä maaliskuuta 2006. Matratzen Concord AG vastaan Hukla Germany SA. Asia C-421/04. KOK 2006, s. I-02303 (Matratzen).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä joulukuuta 2006. Nokia Corp. vastaan Joacim Wärdell. Asia C-316/05, KOK 2006, s. I-12083. (Nokia).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25 päivänä tammikuuta 2007. Adam Opel AG vastaan Autec AG. Asia C-48/05. KOK 2007, s. I-01017. (Adam Opel v. Autec).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25 päivänä tammikuuta 2007. Dyson Ltd vastaan Registrar of Trade Marks. Asia C-321/03, KOK 2007, s. I-00687 (Dyson Ltd vastaan Registrar of Trade Marks).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12 päivänä helmikuuta 2009. Schenker SIA vastaan Valsts ieņēmumu dienests. Asia C-93/08. KOK 2009, s. I-00903. (Schenker SIA).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18 päivänä kesäkuuta 2009. L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie vastaan Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd. Asia C-487/07, KOK 2009, s. 00000 (L'Oréal).

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3 päivänä kesäkuuta 2010. Coty Prestige Lancaster Group GmbH vastaan Simex Trading AG. Asia C-127/09, KOK 2010, s. 00000. (Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG).

**Yhdistynyt Kuningaskunta**

Case N:o HC 09CO1457, Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue & Customs, High Court of England and Wales, Mr. Justice Kitchin [2009] EWHC 1903 (Ch). 27.7.2009.

**Suomi**

HeHO 2006:20.

HeHO 2008:9.

KHO 1940 II 118.

KHO 30.8.2001, taltio 2008.

KHO 2002:31.

KHO 19.8.2003, taltio 1851.

KHO 19.8.2003, taltio 1852.

KHO 2007:16.

KHO 2007:87.

KHO 2008:89.

KHO 15.9.2009, taltio 2244.

KKO 1985 II 85.

KKO 1985 II 155.

KKO 1987:11.

KKO 1988:131.

KKO 1990:53.

KKO 2004:49.

KKO 2006:17.

KKO 2009:57

KKO 2010:12.

**Liite 1. Tavaramerkkihakemuksiin ja -rekisteröinteihin liittyvät maksut.**

<b>Kotimainen rekisteröinti</b>	
Tavaramerkin hakemusmaksu (myönnetty rekisteröinti voimassa 10 vuotta samalla maksulla) Hakemusmaksu sisältää kolme tavara- ja/tai palveluluokkaa	215 €
Lisämaksu jokaiselta tavara- ja/tai palveluluokalta kolmen ensimmäisen luokan jälkeen	80 €
Yhteismerkin hakemusmaksu (10 vuotta) Hakemusmaksu sisältää kolme tavara- ja/tai palveluluokkaa	290 €
Lisämaksu jokaiselta tavara- ja/tai palveluluokalta kolmen ensimmäisen luokan jälkeen	80 €
Maksu välipäätöksessä annetun määräajan pidentämisestä	55 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan (Väitemaksut koskevat vasta niitä väitteitä, joiden väiteajat alkavat 1.1.2009 jälkeen)	215 €
<b>Kansainvälinen rekisteröinti</b>	
Madridin pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksu * Ks. WIPO:n perimät ja maakohtaiset maksut ( <a href="#">Feecalculator</a> )	155 €
Maksu välipäätöksessä annetun määräajan pidentämisestä	55 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan (Väitemaksut koskevat vasta niitä väitteitä, joiden väiteajat alkavat 1.1.2009 jälkeen)	215 €
EY:n yhteisön tavaramerkin vastaanottomaksu * Ks. <a href="#">OHIMin perimät maksut</a>	50 €
<b>Rekisteröityihin tavaramerkkeihin liittyvät maksut</b>	
Tavaramerkin rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.	
Rekisteröinnin uudistaminen seuraavaksi 10 vuodeksi	235 €
Rekisteröinnin uudistaminen, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen	270 €

Yhteismerkin uudistaminen seuraavaksi 10 vuodeksi	330 €
Yhteismerkin uudistaminen, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen	355 €
Rekisteröidyn tavaramerkin tai yhteismerkin uudistamismaksu sisältää kolme tavara- ja/tai palveluluokkaa. Mikäli uudistettava rekisteröinti sisältää enemmän kuin kolme luokkaa, peritään lisäksi lisämaksuna luokkamaksu jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen.	
Lisämaksu jokaiselta luokalta kolmen ensimmäisen luokan jälkeen	125 €
Maksu rekisteröityä tavaramerkkiä koskevasta merkinnästä, kultakin merkinnältä (esim. siirto, supistus, haltijan nimenmuutos, panttaus, käyttö lupa)	50 €
Rekisteröidyn merkin muuttaminen (HUOM! Vain sellaiset vähäiset muutokset mahdollisia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa)	50 €
Ilmoitus tavaramerkkirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta	maksuton
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä	60 €
Maksu välipäätöksessä annetun määräajan pidentämisestä	55 €
<b>Muut tavaramerkkiasioihin liittyvät maksut</b>	
Etuoikeustodistus	10 €
Rekisteriote	15 €
Oikeaksitodistaminen	10€+1€/sivu
Käsittelykulut, ulkomaiset asiakkaat	17 €