

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  
Kauppatieteiden tiedekunta  
Yritysjuridiikka

*Antti Kunttu*

Tavaramerkin suoja-alan laajuus Suomessa ja Kiinassa

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I. Niemi  
2. tarkastaja: Tutkijatohtori Helena Sjögrén

## TIIVISTELMÄ

Tekijä:	Antti Kunttu
Tutkielman nimi:	Tavaramerkin suojan laajuus Suomessa ja Kiinassa
Tiedekunta:	Kauppatieteiden tiedekunta
Pääaine:	Yritysjuridiikka
Vuosi:	2013
Pro gradu -tutkielma	Lappeenrannan teknillinen yliopisto 100 sivua, 1 liite
Tarkastajat:	Professori Matti I. Niemi Tutkijatohtori Helena Sjögrén
Hakusanat:	Tavaramerkki, suoja-ala, sekaannusvaara, vesittyminen

Tutkielman tarkoituksena on perehtyä siihen, kuinka laajasti tavaramerkin haltija voi kieltää toista elinkeinoharjoittajaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä, kun sitä käytetään samoissa, samankaltaisissa tai jopa täysin erilaisissa tavaroissa tai palveluissa. Merkin haltijan kielto-oikeuden laajuuteen paneudutaan tutkimalla ensiksi EU:n tavaramerkkidirektiiviä ja Suomen tavaramerkkilakia ja oikeuskäytäntöjä. Tämän jälkeen tutkitaan, kuinka laaja kielto-oikeus merkin haltijalla on Kiinassa. Pääasiallinen tutkimusmetodi on lainopillinen, mutta myös oikeusvertailua tehdään Suomen ja Kiinan välillä.

Tavaramerkin suojaamisessa on Suomessa selkeästi havaittavissa Chicagon koulukunnan teorian hyväksyminen, joka tavaramerkkioikeuteen sovellettuna korostaa merkin haltijan laajaa suojaa. Teorian mukaan tavaramerkin brandiksi luomiseen liittyviä investointeja pitää suojata ja estää sen ansioton hyödyntäminen. Päinvastaista teoriaa edustaa Harvardin koulukunta, jonka teorian piirteitä on havaittavissa Kiinan tavaramerkkioikeudessa. Se korostaa tavaramerkin kapeaa suojaa. Sallimalla kilpailijoiden jäljitellä tunnettua tavaramerkkiä parannetaan kilpailijan asemaa markkinoilla. Toisaalta ulkomaiset merkin haltijat kohtaavat Kiinassa myös paljon ei-tavaramerkkioikeudellisia ongelmia, jotka vaikeuttavat tavaramerkin suojaamista Kiinan markkinoilla.

## ABSTRACT

Author: Antti Kunttu  
Title: Scope of trademark protection in Finland and China  
Faculty: Lappeenranta University of Technology, School of Business  
Major: Business Law  
Year: 2013  
Master's thesis: Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
100 pages, 1 appendix  
Examiners: Professor Matti I. Niemi  
Post-doctoral Researcher Helena Sjögrén  
Keywords: Trademark, scope of protection, likelihood of confusion, dilution

The purpose of this study was to focus on how broadly the trademark owner can deny other entrepreneurs to use the same or similar mark in the same, similar or even in totally different products or services. Firstly I research how broad is the trademark owner's right of prohibit in European Community's trademark directive and Finnish trademark law and judicial practices. After that I study how broadly the trademark owner can deny the use of same or similar mark in China. The research method is legal but I also do comparative law between Finland and China.

It is clearly noticed that Finland has adopted the theory of Chicago school, which applies to trademark justice support to protect broadly the interests of trademark's owner. According to the theory it must protect the investments, which have to do when creating a brand and prevent the use of same or similar sign without due cause. Harvard school represent the opposite theory. The features of that theory can notice in China's trademark regulation. The theory support narrow trademark protection by allowing to copy the famous trademark. This way it creates more competition in the market. On the other hand trademark owners face also other non-IPR problems in China, which makes trademark protection more difficult.

# Sisällysluettelo

<b>1. Johdanto .....</b>	<b>1</b>
1.1. Taustaa.....	1
1.2. Tutkimusmetodi ja lähdemateriaali .....	5
1.3. Tutkimuksen rakenne .....	6
<b>2. Tavaramerkin luoman yksinoikeuden lähtökohdat .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala .....	10
2.2. Kielto-oikeuden rajoitukset.....	11
2.2.1. Rajoitussäännöt .....	12
2.2.2. Hyvän liiketavan vaatimus.....	13
<b>3. Tavaramerkin funktiot eli yhteiskunnalliset tehtävät .....</b>	<b>15</b>
3.1. Alkuperäfunktio .....	15
3.2. Erottamisfunktio .....	16
3.3. Laatufunktio .....	18
3.4. Kilpailufunktio.....	19
3.5. Mainosfunktio.....	20
<b>4. Kansainväliset tavaramerkkisopimukset .....</b>	<b>23</b>
4.1. Pariisin yleissopimus .....	23
4.2. TRIPS-sopimus.....	25
4.3. WIPO:n soveltamisohjeet .....	26
4.3.1. Tunnettuuden edellytykset soveltamisohjeiden mukaan.....	27
4.3.2. Tavaramerkin suoja-ala suositusten mukaan .....	28
<b>5. Suomen tavaramerkkisääntely .....</b>	<b>30</b>
5.1. Suojan laajuus, kun tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia .....	31
5.1.1. Identtisyysuoja.....	32
5.1.2. Sekaannusvaara .....	33
5.1.3. Sekaannusvaaran arviointi.....	34
5.1.4. Tavaramerkkiperhe voi lisätä sekaannusvaaran mahdollisuutta .....	37
5.1.5. Sekaannusvaara tapauksessa VOIMARIINI/OIVARIINI v. INGMARIINI .....	38

5.2. Suojan laajuus, kun tavara tai palvelut ovat erilaiset .....	39
5.2.1. Tunnettuus .....	41
5.2.1.1. Luettelo laajalti tunnetuista tavaramerkeistä Suomessa .....	42
5.2.2. Vaadittu merkkien välisen yhteyden voimakkuus .....	43
5.2.3. Haitan olemassaolo.....	45
5.2.3.1. Erottamiskyvyn heikentäminen .....	46
5.2.3.2. Maineelle aiheutettu haitta .....	49
5.2.3.3. Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö	51
5.3. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tapauksessa	
VOIMARIINI/OIVARIINI v. INGMARIINI .....	53
5.3.1. KKO:n tuomio sai runsaasti kritiikkiä asiantuntijoilta .....	54
5.3.2. Tuomioistuin uudistuksen vaikutus tavaramerkkisuojaan .....	57
<b>6. Kiinan tavaramerkkisääntely .....</b>	<b>60</b>
6.1. Kulttuurin ja talouden vaikutukset immateriaalioikeuksien	
suojaamiseen.....	61
6.2. Tavaramerkin rekisteröinnillä suuri merkitys.....	63
6.3. Rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuus .....	67
6.3.1. Sekaannusvaaran arviointi.....	68
6.4. Rekisteröimättömän tavaramerkin suojan laajuus .....	70
6.5. Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisellä mielellä .....	72
6.5.1. MusicNow.....	73
6.5.2. Hérmes.....	74
6.5.3. Viagra/Weige.....	75
6.6. Suojan laajuus, kun tavarat tai palvelut erilaiset.....	76
6.6.1. Hyvin tunnettuuden kriteerit .....	77
6.6.2. Tunnettuuden arvioi joko hallinnollinen viranomainen tai tuomioistuin	
.....	79
6.7. Tunnustuksen saamiseen liittyneet väärinkäytökset.....	80
6.7.1. Väärinkäyttöihin puuttumisen vaikutukset tavaramerkin suoja-alaan	
.....	82
6.8. Merkkien välisen yhteyden voimakkuudesta ei Kiinassa ole yhtä	
selkeää linjaa .....	84
6.9. Uuden tavaramerkkilain vaikutukset tavaramerkin suojaan.....	87
<b>7. Yhteenveto .....</b>	<b>91</b>

<b>Lähdeluettelo .....</b>	<b>101</b>
----------------------------	------------

## Lyhenteet

EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
KKO	Korkein oikeus
KHO	Korkein hallinto-oikeus
TMerkkiL	Tavaramerkkilaki
TMerkkiDir	Tavaramerkkidirektiivi
HE	Hallituksen esitys
SopMenL	Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WTO	World Trade Organization
TRAB	Trademark Review and Adjudication Board
SAIC	State Administration for Industry and Commerce
AIC	Administration for Industry and Commerce

# 1. Johdanto

## 1.1. Taustaa

*The BBC brand is our most valuable asset, recognised worldwide for world-class programmes and broadcasting excellence. The BBC name and visual identity are critical to sustaining this recognition and as such must be used with care to protect the BBC's reputation and integrity.*<sup>1</sup>

Näillä sanoilla alkaa brittiläisen tv-yhtiön BBC:n ohjeistus BBC-brandin käytöstä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka brandi ja tavaramerkki ovat nykyisin erittäin tärkeitä yritysten liiketoiminnassa, ja niiden haltijat ovat myös valmiita niitä puolustamaan niihin kohdistuvilta loukkauksilta. Nykyaikaisesta tavaramerkistä onkin tullut modernin markkinatalouden ja yksi yritysten välisen kilpailun elementtejä. *Kotlerin* mukaan ne ovat nykyisin yritysten kilpailuvaltti, kilpailuedun ja pitkäaikaisen kannattavuuden perusta.<sup>2</sup> Kuluttajien ostokäyttäytymisessä brandi vaikuttaa muun muassa kuluttajan halusta maksaa korkeampi hinta tuotteesta, pienemmästä halusta vaihtaa toimittajaa tuotteen hinnan noustessa ja pienemmästä kiinnostuksesta kokeilla kilpailijoiden tuotteita.<sup>3</sup>

Tämän päivän markkinointikeskeisessä eli niin sanottua brandi-ajattelua painottavassa liiketoiminnassa keskeistä ei ole se, että asiakas hankkii tietyn tuotteen, vaan kysymys on siitä, ostaako asiakas tuotteen uudelleen. Päämääränä on siis asiakastyytyvyyden ja asiakasuskollisuuden luominen eli tavaramerkin *liikearvon* (brand equity) luominen. Tällaisessa liiketoimintastrategiassa tavaramerkillä on erityinen merkitys. Merkkejä ja mainontaa käyttämällä asiakas pyritään sitouttamaan tietyn tuotteen

---

<sup>1</sup> Tarkemmin BBC-brandin ohjeistuksesta: <http://www.bbc.co.uk/branding/>

<sup>2</sup> Kotler 1991, s. 6.

<sup>3</sup> Anderson et al. 2009, s. 140.



vakiokäyttäjäksi. Entistä useamman yrityksen pyrkiessä tähän tavaramerkkien taloudellinen arvo on noussut. Samalla kiinnostus tavaramerkkien oikeudelliseen suojaamiseen on kasvanut olennaisesti.<sup>4</sup>Toisaalta tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvän liikearvon kasvu houkuttelee myös enemmän väärinkäyttöksiin.<sup>5</sup>

Tavaramerkkioikeudessa onkin katsottu, että perinteinen tavaramerkkisuoja<sup>6</sup> ei riitä, ja siten vahvaa tavaramerkkiä itsessään tulisi suojata. Kritiikki kytkeytyy siihen, että modernissa toimintaympäristössä merkit ovat niiden haltijoiden mittavien investointien tuloksena syntyneitä varallisuusosoikeuksia ja tuotepersonallisuuksia. Tällöin tavaramerkkisuojan tulisi suojata laajemmin merkin haltijan luomaa tuotepersonallisuutta, tavaramerkkiuskollisuutta ja tavaramerkkien välille syntyviä ”assosiaatioita”. Näin ollen suoja tulisi antaa myös sitä vastaan, ettei merkin haltijan tavaramerkkiin luomaa varallisuusarvoa ja tavaramerkkiuskollisuutta käytetä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, merkin yksilöllisyyttä ei heikennetä tai aiheuteta sen maineelle haittaa.<sup>7</sup> Mikäli virvoitusjuomille rekisteröityä tavaramerkkiä COCA-COLA tai sen kanssa samankaltaista merkkiä voisi käyttää useissa erilaisissa tuotteissa, voisi sen erottamiskyky heikentyä tai jos sitä käytettäisiin esimerkiksi moottoriöljyn merkinä, niin sen maine tahraantuisi. Tällöin voidaan yleisesti puhua tavaramerkin suojaamisesta *vesittymiseltä*.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Palm 2004, s. 291-292 ja Palm 2002, s. 19.

<sup>5</sup> Pakarinen 2004, s. 2.

<sup>6</sup> Perinteisellä tavaramerkkisuojalla viitataan siihen, että on riittävää suojata merkin haltijan tavaramerkkiä kilpailijan samalta tai samankaltaiselta merkiltä, kun sitä käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa. Tällöin samoja tai samankaltaisia merkkejä voidaan käyttää rinta rinnan erilaisia tuotteita varten ilman, että kuluttajat sekoittavat niitä mielessään tai, että se haittaisi merkin haltijan kaupallisia etuja. Ks. julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus tapauksessa C-252/07, Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, kohdat 6-7.

<sup>7</sup> Palm 2002, s. 31.

<sup>8</sup> Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus tapauksessa C-252/07, Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, kohdat 9-12. Tavaramerkin vesittyminen liittyy ajatukseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden tarkoituksena on suojata merkin haltijan hänen tavaramerkkiinsä tekemiä

Perinteistä tavaramerkkisuojaa laajempi suoja kuitenkin merkitsee eri intressitahoille eri asioita. Tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden mielestä tulisi laajasti suojata heidän merkkinsä tunnetuksi tekemiä investointeja. Kilpailijoiden näkökulmasta puolestaan laajan yksinoikeuden salliminen merkin haltijalle lisää markkinoille tulon kustannuksia, kun heidän täytyy kehittää tuotteilleen täysin erilaisia merkkejä. Tästä näkökulmasta tavaramerkin suoja-alan pitäisi olla suppea. Vain sellaisia merkkejä, jotka auttavat kuluttajaa erottamaan tuotteita ja palveluita toisistaan tulisi suojata ja merkkien välille tulisi sallia suuri samankaltaisuus. Tällöin oikeudellisesta näkökulmasta kysymys on siitä, kuinka eri intressiryhmien oikeudet ja velvollisuudet sovitetaan toisiinsa. Mikä on kilpailun tasapaino?<sup>9</sup> Näin ollen voidaan kokoavasti kysyä tutkimuksen kannalta olennainen kysymys: kuinka laajasti tavaramerkin haltijan tulisi saada kieltää toisen osapuolen saman tai samankaltaisen merkin käyttäminen?

Tähän kysymykseen pyritään etsimään vastauksia tutkimalla ensiksi Suomen tavaramerkkilainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Suomessa on EU-jäsenyyden myötä hyväksytty unionin lainsäädännön ensisijaisuus suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön, ja Suomen tavaramerkkilaki (10.1.1964/7) on siten muutettu keskeisiltä osiltaan yhdenmukaiseksi tavaramerkkidirektiivin kanssa. Tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) ja yhteisötavaramerkkiasetuksen (N:o 207/2009) myötä korkein lainsäädäntövalta tavaramerkkioikeuden alalla kuuluu EU:lle. Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) toimii viime kädessä näiden säännösten

---

investointeja ja sen itsenäistä liike-arvoa eli goodwill-arvoa. Tällä itsenäisen liikearvon suojaamisella suojataan mainontaan ja investointiin liittyviä tavaramerkin tehtäviä pyrkimällä luoda brandi, jolla on myönteinen imago ja itsenäistä taloudellista arvoa. Näin ollen tavaramerkkiä voidaan käyttää sellaisia erilaisia tavaroita ja palveluja varten, joilla ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että ne ovat merkin haltijan valvonnassa. Ks. Pihialarinne 2010, s. 51.

<sup>9</sup> Palm 2004, s. 292 ja Palm 2002, s. 32-33.

tulkitsijana. Siten EUT:n ratkaisukäytännössä ilmenevät periaatteet nousevat oikeuslähteenä tärkeään rooliin.<sup>10</sup>

Euroopan unionin tavaramerkkisääntelyn lähtökohtana on, että tavaramerkkidirektiivin 5 artikla antaa merkin haltijalle kolmea eri tasoista suojaa. *Identtisyysuojasta* puhuttaessa tavarat tai palvelut sekä osapuolten merkit ovat identtiset. Toinen ja keskeisin suojan taso on *sekaannusvaaraan* perustuva suoja. Tällöin riidan osapuolten tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset ja merkit ovat samat tai samankaltaiset. Kolmas taso, täysin erillinen suojamuoto, on suoja *erityisen tunnettuisuuden ja maineen perusteella*. Tätä tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa voidaan antaa vain erityisin edellytyksin ja poikkeustapauksissa.<sup>11</sup>

Suomen tavaramerkkisääntelyn lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan Kiinan tavaramerkkioikeutta. Kiinan tavaramerkkioikeuden tutkiminen on useammalta kannalta mielenkiintoista. Kirjoittajan kiinan kielen opiskelun lisäksi asiassa painavat Kiinan talouteen liittyvät seikat. 1,3 miljardin ihmisen markkina-alueena Kiina on länsimaisille yrityksille hyvin houkutteleva maa nopean talouskasvun ja kasvavan kulutuskysynnän vuoksi. Näin ollen yhä harvempi länsimainen yritys voi olla huomioimatta Kiinan merkitystä liiketoiminnassaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Weckström 2005 s. 698.

<sup>11</sup> Pakarinen 2006, s. 54.

<sup>12</sup> Nykyisin EU:n ja Kiinan välinen kauppa on maailman toiseksi suurinta, yli miljardi euroa päivässä. Ks. Facts and figures on EU-China trade did you know? 2012. Kiinan virallisten tilastojen mukaan kotitalouksien kulutuksen osuus BKT:sta oli vuonna 2012 noin 35 prosenttia. Morgan Stanleyn asiantuntijoiden laskelmien mukaan todellinen osuus oli 46 prosenttia BKT:sta. Todellisuudessa kiinalaisten kulutus voi siis olla 1,3 biljoonaa dollaria virallisia arvioita suurempi. Se on suurempi kuin Australian vuotuinen BKT. Ks. tarkemmin asiasta <http://www.economist.com/news/china/21574503-consumption-china-may-be-much-higher-official-statistics-suggest-bottoms-up>

Houkuttelevien markkinoiden kääntöpuolena länsimaiset yritykset kohtaavat usein Kiinassa ongelmia immateriaalioikeuksiensa kanssa. Vaikka Kiinassa on melko kattava immateriaalioikeudellinen lainsäädäntö, joka on linjassa kansainvälisten sopimusten kanssa, ovat immateriaalioikeuksien loukkaukset hyvin yleisiä siellä.<sup>13</sup> Monet yritykset ovatkin turhautuneet siihen, että niiden tavaramerkki on rekisteröity kolmansien tahojen toimesta Kiinassa. Tämän lisäksi ulkomaiset yritykset kohtaavat Kiinassa loputtomasti tuotteidensa ja tavaramerkkiensä jäljitelmiä ja kopioita. Näin ollen ulkomaisten yritysten kannalta keskeinen kysymys on, kuinka ne voivat kehittää tehokkaan aineettomien oikeuksien suojausstrategian puolustaakseen tavaramerkkejään Kiinassa?<sup>14</sup>

## 1.2. Tutkimusmetodi ja lähdemateriaali

Tavaramerkin suoja-alan laajuuteen paneudutaan pääasiassa lainopin eli dogmatiikan kautta, tutkimalla nykyistä unionin tavaramerkkidirektiiviä sekä Suomen ja Kiinan tavaramerkkilakeja. Lisäksi kyseisten maiden välillä tehdään oikeusvertailua. Eroavaisuudet maiden välillä tavaramerkkien suojaamisessa ovat melko suuret, joten oikeusvertailun tekeminen on mielekästä.

*Aarnion* mukaan oikeusvertailulla voidaan tarkoittaa eri asioita. Ensinnäkin sillä voidaan tarkoittaa pelkästään maiden välistä säädösvertailua. Toiseksi oikeusvertailu voi sisältää vieraan oikeusjärjestelmän tarkastelua, jolloin otetaan huomioon myös käsitejärjestelmät, oikeudelliset teoriat ja oikeusperiaatteet. Kolmanneksi vertailulla voidaan pyrkiä selvittämään vieraan järjestelmän toimintaa tai jopa oikeutta kulttuurisena ilmiönä.<sup>15</sup> Tutkimuksessa vertailen Suomen ja Kiinan tavaramerkkilainsäädäntöä ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä.

---

<sup>13</sup> Hartikainen & Helander 2005.

<sup>14</sup> McDermott 2011.

<sup>15</sup> Aarnio 1988, s. 235. Tutkimuksen rajallisuudesta johtuen syvälliseen oikeusvertailuun ei kuitenkaan ole mahdollista.

Lähteinä keskiössä ovat unionin tavaramerkkidirektiivi sekä Suomen että Kiinan tavaramerkkilait. Tärkeässä osassa ovat myös kotimainen ja ulkomainen oikeuskirjallisuus sekä asiantuntijakirjoitukset. Työssä otetaan myös huomioon viime vuosina työ- ja elinkeinoministeriön asettamien työryhmien selvityksiä koskien Suomen tavaramerkkilainsäädäntöä. Kiinan tavaramerkkioikeutta tutkittaessa tarkastellaan myös Kiinan korkeimman oikeuden laintulkintoja tavaramerkkilaista. Oikeuskäytännön osalta keskeisessä asemassa ovat EUT:n viimeaikaiset ennakkoratkaisut ja julkisasiamiesten ratkaisuehdotukset sekä Suomen ja Kiinan kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö.

### **1.3. Tutkimuksen rakenne**

Tutkimuksen tarkoituksena on siis tarkastella, miten laajan kielto-oikeuden tavaramerkin haltija voi saada tavaramerkilleen Suomessa ja Kiinassa. Tätä pohjustetaan luvussa kaksi, jossa tarkastellaan tavaramerkin haltijan yksinoikeuden ja merkin oikeudellisen suoja-alan lähtökohtia ja siihen liittyviä oikeudellisia rajoituksia. Luvussa kolme paneudutaan tavaramerkin yhteiskunnallisiin tehtäviin eli funktioihin. Tutkielmassa ne ovat tärkeässä roolissa, sillä funktioiden sanotaan ilmaisevan sen, miten laajalti merkin haltijalla on oikeus kieltää saman tai samankaltaisen merkin käyttö kilpailijaan nähden.<sup>16</sup> Toisin sanoen funktioilla perustellaan tietynsisältöisen kielto-oikeuden antamista tavaramerkin haltijalle: aikaisemman tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää toista elinkeinoharjoittajaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, koska muutoin tavaramerkki ei voi toteuttaa sille määriteltyä tehtäväänsä.<sup>17</sup> Luvussa neljä tutkitaan sitä, kuinka tavaramerkkejä koskevat kansainväliset sopimukset (Pariisin sopimus, TRIPS-sopimus ja WIPO:n soveltamisohjeet) suojaavat niitä. Niiden tarkoituksena on, että merkin haltija saa suojaa myös kotimaansa

---

<sup>16</sup> Drockila 1986, s. 33.

<sup>17</sup> Pakarinen 2004, s. 30.

ulkopuolella, että valtiot antavat muista maista oleville haltijoille saman suojan kuin omille kansalaisilleen ja että suoja täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset.<sup>18</sup>

Viidennessä luvussa paneudutaan Suomen ja Euroopan unionin tavaramerkkisääntelyihin. Ensiksi tutkitaan sitä, kuinka laajasti rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi suojata merkkiään, kun tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset. Tämän jälkeen suoja-alan laajuutta tutkitaan, kun kyse on erilaisista tavaroista tai palveluista. Tämän luvun runkona toimii direktiivin 5 artikla ja tavaramerkkilain 6§. Lisäksi kyseisessä luvussa paneudutaan EUT:n tärkeimpiin ennakkoratkaisuihin koskien merkin haltijan kielto-oikeutta. Kansallisista ratkaisuista paneudutaan syvällisimmin viime vuosina tavaramerkkipiirejä paljon puhuttaneeseen oikeustapaukseen VOIMARIINI/OIVARIINI v. INGMARIINI.

Luvussa kuusi pyritään muodostamaan mahdollisimman laaja kuva siitä, millaisia haasteita ulkomainen merkin haltija kohtaa Kiinassa. Tässä luvussa tarkastellaan ensiksi niitä kulttuurisia ja taloudellisia syitä, jotka voivat selittää sitä, miksi tavaramerkkiloukkaukset ovat Kiinassa yleisiä. Tämän jälkeen paneudutaan seikkoihin, joita ulkomaisen merkin haltijan on otettava Kiinassa huomioon tavaramerkkiä rekisteröitäessä. Tavaramerkin rekisteröinnillä on suurempi painoarvo Kiinassa kuin Suomessa, ja sillä onkin olennainen merkitys siinä, kuinka laajaa suojaa ulkomainen merkin haltija voi saada Kiinassa. Tämän jälkeen tutkitaan, kuinka laajaa suojaa merkin haltija saa, kun samaa tai samankaltaista merkkiä käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa. Tähän paneudutaan niin rekisteröityjen kuin myös rekisteröimättömien tavaramerkkien näkökulmasta. Tässä osiossa käsitellään myös yhtä Kiinassa yleisintä tavaramerkkiloukkausta: tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisellä mielellä. Ongelmaan paneudutaan

---

<sup>18</sup> Salmi et al. 2008, s. 94.

tutkimalla muutamia viimeaikaisia oikeustapauksia, joissa kyse on ollut samanlaisen merkin rekisteröinnistä vilpillisellä mielellä.

Tämän jälkeen tutkitaan suojan laajuutta, kun tavarat tai palvelut ovat erilaiset. Tämä koskee Kiinassa tavaramerkkejä, jotka ovat rekisteröityjä ja hyvin tunnettuja.<sup>19</sup> Ensiksi käsitellään ne edellytykset, jotka merkin haltijan on täytettävä, jotta hänen merkkinsä voidaan katsoa olevan hyvin tunnettu. Tämän jälkeen tarkastellaan niitä väärinkäytöksiä, joita hyvin tunnettuuden arvioinnissa on tapahtunut ja miten säännösten kiristäminen on vaikuttanut ulkomaisten merkin haltijoiden saamaan suojaan. Sen jälkeen tarkastellaan sitä, kuinka vahva merkkien välisen samankaltaisuuden täytyy olla, jotta merkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erilaisissakin tavaroissa tai palveluissa. Jakson lopussa käsitellään lyhyesti tulevaa tavaramerkkilain uudistusta erityisesti siitä näkökulmasta, millä tavoin se saattaa vaikuttaa ulkomaisten merkin haltijoiden saamaan suojaan Kiinassa.

Viimeisessä luvussa vedetään yhteen tutkimuksessa tehdään yhteenveto siitä, kuinka laajan kielto-oikeuden merkin haltija voi saada Suomessa ja Kiinassa. Kyseisessä luvussa esitän myös oman näkemykseni, mihin suuntaan tavaramerkkisuoja kehittyy Suomessa ja Kiinassa.

---

<sup>19</sup> TMerkkiL:n 13(2) artikla.

## 2. Tavaramerkin luoman yksinoikeuden lähtökohdat

Suomen tavaramerkkilain 1§:ssä sanotaan, että rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista.<sup>20</sup> Tämän tehtävän toteutumisen turvaamiseksi merkin haltijalle annetaan tietyn asteinen yksinoikeus valitsemansa tunnuksen käyttämiseen. Yksinoikeus tiettyyn tavaramerkkiin suojaa sen haltijaa *identtisen* merkin käyttämiseltä. Tämän lisäksi yksinoikeus sisältää sen, että kukaan muu kuin merkin haltija ei saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroidensa tunnuksena toista siihen *sekoitettavissa* olevaa merkkiä. Tätä kielto-oikeutta pidetään keskeisimpänä tavaramerkin luomana oikeutena.<sup>21</sup>

Kielto-oikeuden perusteena on tavara- ja/tai palvelukohtaisuus. Lähtökohtaisesti merkin haltijan tavaramerkki saa suojaa, kun myöhempää (rekisteröityä tai rekisteröimätöntä) merkkiä käytetään *samoille tai samankaltaisille tavaroille/palveluille* kuin aikaisempaa tavaramerkkiä. Tavara/palvelukohtaisuus on siis pääsääntö ja sen ylittävä suoja on aina poikkeus, joka voi toteutua vain tietyin edellytyksin.<sup>22</sup> Merkin haltija voi estää muita<sup>23</sup> elinkeinoharjoittajia käyttämästä identtistä tai samankaltaista merkkiä suhteessa tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samanlaisia kuin ne, joihin aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, jos aikaisempi tavaramerkki on *laajalti tunnettu (mark has a reputation)* jäsenvaltiossa ja sen käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi sen maineelle tai

---

<sup>20</sup> TMerkkiL:n 1§:n 1 momentti.

<sup>21</sup> Salmi et al. s. 505-506.

<sup>22</sup> Pakarinen 2004, s. 29.

<sup>23</sup> Merkin haltijan kielto-oikeus koskee siis *toisia osapuolia*, sillä omaa käyttöönsä varten elinkeinoharjoittaja voi rekisteröidä merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa toisiinsa. Niin sanotuilla torjunta- ja sarjamerkeillä voidaan laajentaa sen merkin suojaa, jota varsinaisesti käytetään tavaroiden tunnuksena. Ks. Haarmann 2006, s. s. 282-283.



erottamiskyvylle.<sup>24</sup> Kiinassa tavaramerkki saa tavara/palveluluokat ylittävää suojaa, kun se on *rekisteröity* ja *hyvin tunnettu* (*well known*) tavaramerkki ja sen jäljennöksellä, käännöksellä tai toisinnolla harhaanjohdetaan yleisöä ja aiheutetaan vahinkoa tavaramerkin haltijan intresseille.<sup>25</sup> Tarkemmin edellä mainittuihin asioihin paneudutaan tutkimuksen myöhemmissä jaksoissa.

## 2.1 Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala

Kielto-oikeuden laajuus määrittelee tavaramerkin *oikeudellisen suoja-alan*. Se muodostaa kuvitteellisen immateriaalisen tontin eli alueen, jonka sisällä muiden toimintavapautta on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa.<sup>26</sup> Käytännössä kyse on siitä, pystyykö elinkeinoharjoittaja saamaan itse maksimaalisen hyödyn tavaramerkkiä koskevaan markkinointiin tekemistään investoinneista (goodwill-arvosta) vai ”tukevatko” tehdyt investoinnit mahdollisesti jollakin tavalla myös kilpailijan toimintaa. Toisaalta kyse on myös kilpailuun liittyvistä seikoista, sillä mitä laajempaa merkin haltijalle annettava suoja on sitä enemmän vaikeutuu hänen kilpailijoidensa markkinoille tulo. Koska tavaramerkkioikeudessa on kyse liiketoimintaan, kilpailuun ja markkinointiin liittyvien sallittujen ja ei-sallittujen keinojen määrittelemisestä, ei lähtökohtaisesti ole olemassa yhtä selkeää yhteistä intressiä<sup>27</sup>. Olennaista on se, että tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan määrittelyssä lähtökohtaisesti kyse on kahden elinkeinoharjoittajan välisestä konfliktista ja sen ratkaisusta.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohta.

<sup>25</sup> TMerkkiL:n 13(2) artikla.

<sup>26</sup> Pakarinen 2004, s. 46.

<sup>27</sup> Yleisenä intressinä ja siten merkin haltijoiden yhteisenä intressinä voi kuitenkin olla markkinoiden yleinen toimivuus. Tavaramerkkioikeudellisilla säädöksillä on ohjaustavoite, joiden avulla elinkeinoharjoittajia halutaan ohjata toimimaan tietyllä tavoin, jonka katsotaan olevan yleisessä intressissä. Ks. Pakarinen 2004, s. 19.

<sup>28</sup> Pakarinen 2004, s. 19.

Tavaramerkin suoja-alaa tutkittaessa ei riitä, että tarkastellaan vain tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta, vaan kyseeseen tulee eri tahojen, kuten merkin haltijan, kilpailijoiden, muiden elinkeinoharjoittajien, kuluttajien ja yleisen edun intressien punninta. Tavaramerkin luoman eräänlaisen monopolin takia merkin haltijan laajan kielto-oikeuden katsotaan haittaavan kilpailua, kun taas suppean kielto-oikeuden katsotaan edistävän sitä. On kuitenkin huomioitava, että eri intressitahojen pysyvänlaatuista tasapainoa on hyvin vaikea saavuttaa, sitä voidaan kutsua jopa jonkinlaiseksi illuusioksi.<sup>29</sup> Julkisasiamies *Sharpston* onkin mielestäni tiivistänyt hyvin tavaramerkkien suoja-alan laajuuteen liittyvien intressien ristiriidan:

*On kuuluisien tavaramerkkien haltijoiden erityisen edun mukaista luoda mahdollisimman laaja suojavyöhyke tavaramerkkiensä ympärille, ja markkinoiden muiden toimijoiden edun mukaista on pitää tuo suojavyöhyke mahdollisimman suppeana. Julkisen edun mukaista on tällaisten paradoksaalisesti herkkien tavaramerkkien suojaamisen ohella myös estää johtavia elinkeinoharjoittajia – jotka yleisesti ottaen omistavat tuollaiset tavaramerkit – käyttämästä väärin mainittua suojaa muiden, heikompien toimijoiden haitaksi. Tulkinnassa on mahdollisuuksien mukaan tavoiteltava oikeaa tasapainoa mainittujen etujen välille.<sup>30</sup>*

## 2.2. Kielto-oikeuden rajoitukset

Merkin haltijan kielto-oikeus ei ole absoluuttinen, vaan sitä on rajoitettu erityisin rajoitussäännöksin. Kun direktiivin 5 artiklassa säädetään merkin haltijan yksinoikeudesta, direktiivin 6 artikla esittää ne tilanteet, joissa kielto-oikeutta ei yksinoikeudesta huolimatta voi käyttää<sup>31</sup>. Se sisältää

---

<sup>29</sup> Gillieron 2008, s. 689.

<sup>30</sup> Julkisasiamies *Sharpstonin* ratkaisuehdotus tapauksessa C-252/07, *Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd*, kohta 32.

<sup>31</sup> Suomen tavaramerkkilakiin ei sisälly nimenomaisia rajoitussäännöksiä. Tästä syystä korkein oikeus on muutamissa 6 artiklaa koskevissa tapauksissa

kolme erillistä rajoitusta, joille kaikille on lisäksi yhteistä vaatimus *hyvän liiketavan* noudattamisesta.<sup>32</sup> Mikäli toisen elinkeinoharjoittajan samankaltaisen merkin käyttäminen sopii joihinkin näistä kolmesta käytön muodosta ja on lisäksi hyvän liiketavan mukaista, ei merkin haltija voi sitä kieltää.<sup>33</sup> Näiden rajoitusten tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palveluiden tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit. Tämä tulee tapahtua niin, että tavaramerkkioikeus täyttää tehtävänsä osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään.<sup>34</sup>

### 2.2.1 Rajoitussäännöt

Yksinoikeuden rajoitusten piiriin kuuluvat 6 artiklan 1 a kohdan mukaan merkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa elinkeinoharjoittajan *omaa nimeään tai toiminimeään*, mikäli se on hyvän liiketavan mukaista. Tällöin kyse on lähinnä käyttöoikeudesta, ei yksinoikeudesta. Käyttöoikeutta ei kuitenkaan ole, jos sen käyttö aiheuttaa sekaannusvaaran toisen suojattuun tavaramerkkiin. Esimerkiksi Karl Fazer -niminen leipuri ei voisi merkitä leivonnaisia signeerauksellaan aiheuttamatta sekaannusvaaraa tunnettuun tavaramerkkiin KARL FAZER.<sup>35</sup>

Merkin haltija ei voi kieltää direktiivin 6 artiklan 1 b kohdan mukaan toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroiden *lajia, laatua, määrää ynnä muita tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia osoittavia merkintöjä*, mikäli niitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen. Tällaiset merkinnät

---

joutunut soveltamaan suoraan EU-oikeutta. Ks. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 49-50.

<sup>32</sup> Hyvä liike tapa on yleinen tapaoikeudesta juurensa juontava standardi, jota käytetään muun muassa SopMenL:n yleislausekkeessa ja erilaisissa elinkeinoelämän itsesääntelynormeissa. Ks. Pihialarinne 2010, s. 146.

<sup>33</sup> Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 33.

<sup>34</sup> Bayerische Motorenwerke v. Ronald Karel Deenik, C-63/97, kohta 62.

<sup>35</sup> Salmi et al. 2008 s. 520-521

voidaan rekisteröidä esimerkiksi sen vuoksi, että ne ovat käytössä tulleet erottamiskykyisiksi tai ne ovat vain osa kokonaisuudeltaan erottamiskykyiseksi katsottua merkkiä.<sup>36</sup>

Direktiivin 6 artiklan 1 c kohdan mukaan merkin haltija ei voi estää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa hänen tavaramerkkiään, kun sen käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti *lisätarvikkeiden tai varaosien käyttötarkoituksen osoittamiseksi*, mikäli hyvää liiketapaa noudatetaan. Kyseinen rajoitus on tarkoitettu esimerkiksi tilanteisiin, joissa on tarve ilmoittaa jonkin tavarain yhteensopivuudesta merkin haltijan tuotteeseen. Termi ”on tarpeen” edellyttää, että tuote, jonka käyttötarkoitus ilmoitetaan tavaramerkkiin viittaamalla, soveltuu nimenomaan merkin haltijan tuotteeseen. Kyse on tällöin siitä, että merkin käyttäjä on erikoistunut tarjoamaan merkin haltijan tuotteisiin yhteensopivia tuotteita tai niihin kohdistuvia korjauspalveluita. Tavaramerkkiin viittaaminen on myös käytännössä oltava ainoa keino ilmaista tuotteen käyttötarkoitus<sup>37</sup>. Pelkästään se, että ilmaistaan käyttäjän tuotteisiin soveltuvien tavarain tai palveluiden yleinen kategoria, ei oikeuta viittaamaan toisen tavaramerkkiin.<sup>38</sup>

### 2.2.2. Hyvän liiketavan vaatimus

Edellä mainittujen rajoitussääntöjen lisäedellytyksenä on siis, että elinkeinoharjoittajan on käytettävä toisen tavaramerkkiä *hyvän liiketavan mukaisesti*. Sen määrittämisessä tärkeää on varmistaa, ettei tavaramerkkioikeus muodostu esteeksi häiriöttömälle kilpailulle ja tavarain vapaalle liikkuvuudelle.<sup>39</sup> EUT on katsonut, että hyvää liiketapaa koskeva edellytys tarkoittaa veloitteen toimia lojaalisti

---

<sup>36</sup> Salmi et al. 2008 s. 523.

<sup>37</sup> The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, C-228/03, kohta 30.

<sup>38</sup> Pihjalarinne 2010, s. 178-182.

<sup>39</sup> Pihjalarinne 2010, s. 146.

tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.<sup>40</sup> Tällöin hyvän liiketavan mukaista *ei* erityisesti ole, jos tavaramerkkiä käytetään niin, että sillä annetaan vaikutelma, että elinkeinoharjoittajien välillä on liikesuhde, käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti sen erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta, käyttämisellä panetellaan tai vähätellään tavaramerkkiä, tai kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelmänä tai toisintona, jonka haltija hän ei ole.<sup>41</sup> Hyvän liiketavan käsite EUT:n ratkaisukäytännössä määritellyllä tavalla toimii neutraalina tasapainottajana direktiivien 5 ja 6 artiklojen vastakkaisten intressien yhteensovittamiseksi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Bayerische Motorenwerke v. Ronald Karel Deenik, C-63/97, kohta 61.

<sup>41</sup> The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, C-228/03, kohta 49.

<sup>42</sup> The Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories, C-228/03, kohta 29.

### 3. Tavaramerkin funktiot eli yhteiskunnalliset tehtävät

Tavaramerkkioikeudessa tavaramerkin yhteiskunnallista tehtävää, sen funktiota, käytetään apuna laintulkinnassa ja sen oikeudellisen suoja-alan määrittämisessä. Funktiot ilmaisevat sen, miten laajasti merkin haltijalla on oikeus kieltää saman tai samankaltaisen merkin käyttö kilpailijaan nähden. Tavaramerkkisuojaa ei anneta sellaisiin toimintoihin, jotka eivät vastaa tavaramerkin tehtävää. Funktioilla siis perustellaan tietynsisältöisen kiello-oikeuden antamista tavaramerkin oikeudenhaltijalle: vanhemman tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää toista elinkeinoharjoittajaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, koska muutoin tavaramerkin funktio ei toteudu.<sup>43</sup> *Drockilan* mukaan funktioiden väliset rajat eivät ole tarkoin vedettävissä, vaan ne ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa, ja niiden tunnusmerkistöt perustuvat usein samoihin kriteereihin. Funktiot ovat apuvälineitä, joiden avulla pyritään selvittämään tavaramerkin toimintoja markkinointikentässä. Niiden selvittämisen lähtökohtana on elinkeinoharjoittajien ja muiden etutahojen intressit ja käyttäytyminen.<sup>44</sup>

#### 3.1. Alkuperäfunktio

Määritellesään tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden suoja-alaa EUT on antanut keskeisen roolin määritelmälle tavaramerkin olennaisesta tehtävästä (*essential function*) tavaran kaupallisen alkuperän yksilöijänä. Myös tavaramerkkidirektiivin johdantokappaleessa todetaan, että rekisteröidyn tavaramerkin tarkoituksena on erityisesti taata se, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Sitä voidaankin pitää tavaramerkkioikeuden kulmakivenä, jonka avulla myös tavaramerkin oikeussuoja-ala määräytyy.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Pakarinen 2004, s. 30 ja Drockila 1986, 33.

<sup>44</sup> Drockila 1986, s. 33.

<sup>45</sup> Pakarinen 2006, s. 46.

Alkuperäfunktiolla viitataan siihen, että ostajat olettavat tietyllä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ja palveluiden olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Merkki ei kuitenkaan ilmoita sitä, mikä tämä alkulähde on, vaan se viittaa ainoastaan anonyymi alkuperään.<sup>46</sup> Tavaramerkin alkuperäfunktion käsitteeseen sisältyy näkemys, että tavaramerkki on kuluttajalle jonkinlainen tae tavaran tai palvelun laadusta. Tavaramerkin tosiasiallinen, konkreettinen alkuperä melko harvoin kuitenkaan kiinnostaa ostajaa eikä tavaramerkki välttämättä tarjoa suoraa tietoa siitä, sillä valistuneenkin kuluttajan on vaikea tietää, mistä ”Omot”, ”Bio Luvilit” tai ”Adidakset” ovat peräisin. Merkkiin kuitenkin sisältyy aina elinkeinoharjoittajan *lupaus* tietynlaisesta tuotteesta.<sup>47</sup>

### 3.2. Erottamisfunktio

Oikeudellisen määritelmän mukaan tavaramerkin tehtävä on tuotteiden yksilöiminen, sen *erottaminen* muista tarjolla olevista tuotteista. Tähän viittaa tavaramerkin erottamisfunktio.<sup>48</sup> Erottamisfunktiota pidetään usein tavaramerkin itsenäisenä funktiona, mutta täyttä yksimielisyyttä ei ole siitä, mikä sen suhde on muun muassa alkuperäfunktioon.<sup>49</sup> Tämän tehtävän mukaan tavaramerkki on yksilöimisväline, jota elinkeinoharjoittaja käyttää voidakseen erottaa tuotteensa kaikista muista saman alan tuotteista. Tavoitteena on, että kuluttajat tunnistavat juuri sen tuotteen, jonka haluavat ostaa. Yksilöimistehtävä ei aiheuta konflikteja kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien tai kilpailevien elinkeinoharjoittajien välille, vaan kilpailevien merkkien välille. Tällöin voidaan puhua tavaramerkkien sekoitettavuusongelmasta.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Mikäli tavaramerkille on annettu useita käyttöilupia eli lisenssejä, viittaa merkki useampaan ei kaupalliseen lähteeseen, eikä siten ilmaus aina samasta kaupallisesta lähteestä. Ks. Tiili 1972, s. 232-233.

<sup>47</sup> Pakarinen 2004, s. 32.

<sup>48</sup> Haarmann 2006, s. 242.

<sup>49</sup> Pihjalarinne 2010, s. 47. *Drockila* on katsonut erottamisfunktion ja alkuperäfunktion tarkoittavan samaa asiaa. Ks. Drockila 1986, s. 33.

<sup>50</sup> Drockila 1986, s. 42 ja 44-45.

Erottamisfunktiota voidaan kutsua myös tavaramerkin *individualisointitehtäväksi*. Tällöin merkin tulee olla sellainen, että kohdepiirin on kyettävä identifioimaan tuon merkin avulla sen ilmentämä tuote markkinakentässä, jossa monet tavaramerkit esiintyvät. Vain sellainen merkki, joka täyttää tämän tehtävän, voidaan rekisteröidä ja siten saada tavaramerkkioikeudellista suojaa.<sup>51</sup>

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita merkillä halutaan suojata. Selvästi erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat tavaraa tai palvelua, tai sen ominaisuutta tai laatua kuvaavat merkit. Erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat myös tavalliset markkinoinnissa käytetyt ilmaukset, vaikka ne eivät kuvaisikaan itse tuotetta.<sup>52</sup> Kun arvioidaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava sitä, kykeneekö merkki tavaramerkinomaisesti yksilöimään tuotteen, kun sitä käytetään. Jotta merkki olisi erottamiskykyinen on sen oltava sen verran omintakeinen, että se jää kohderyhmän muistiin.<sup>53</sup> Merkin ei kuitenkaan tarvitse olla luovan työn tulos tai edes vähäisessä määrin mielikuvituksellinen, vaan riittää, että se kykenee yksilöimään elinkeinoharjoittajan tavarat kilpailijoiden tavaroista. Tavaramerkkien erottamiskyky kuitenkin vaihtelee ja se vaikuttaa merkin nauttiman suoja-alan laajuuteen.<sup>54</sup> Mitä vahvemmin erottamiskykyinen merkki on, sitä

---

<sup>51</sup> Drockila 1986, s. 45.

<sup>52</sup> Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 20. *Palmin* mukaan yhteisöoikeudellisessa sääntelyssä ja sen tulkinnessa on lyömässä läpi tulkinta, jonka mukaan heikosti erottamiskykyiset sanamerkit ja iskulauseet on mahdollista rekisteröidä tavaramerkkeinä, jos ne eivät yksinomaan kuvaa itse tuotetta tai sen lajia tai ominaisuutta. Tämä hänen mielestään hyväksyttävästi vahvistaa merkin haltijan asemaa, eikä aiheuta kilpailullisia ongelmia markkinoilla. Ks. Palm 2002, s. 311.

<sup>53</sup> Hakulinen 1954, s. 69.

<sup>54</sup> Erottamiskyvyn asteen perusteella merkit voidaan jakaa viiteen luokkaan: 1) Erittäin erottamiskykyisten merkit: erittäin yksilölliset ja mielikuvitukselliset fantasiasanat. Esimerkiksi EXXON, KODAK ja LEGO ovat erottamiskyvyltään vahvoja merkkejä, ja ne nauttivat voimakasta ja laajaa lakiin perustuvaa suojaa. 2) Suggestiiviset merkit: ne eivät suoraan kuvaa itse tuotetta, mutta herättävät mielteitä ja assosiaatioita niistä. 4) Deskriptiiviset merkit: ne kuvailevat tavaran lajia, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa,



paremmin se kykenee yksilöimään anonyymin kaupallisen lähteen ja erottamaan tuotteet toisistaan. Eli, mitä omaperäisempi merkki on, sitä laajemmin sen tulee saada suojaa väärinkäyttötapauksia vastaan.<sup>55</sup> Toisin sanoen aikaisemmalle tavaramerkille aiheutetun loukkauksen mahdollisuus on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi se on.

### 3.3. Laatufunktio

Tällä funktiolla tarkoitetaan sitä, että samalla tavaramerkillä varustettu tuote on lähtökohtaisesti samanlaatuinen. Tämä tehtävä ei kuitenkaan perustu tavaramerkkilakiin, vaan yritykset pyrkivät tasaiseen laatuun, joka voi johtaa merkkiuskollisuuteen.<sup>56</sup> Laatufunktion edellyttämä kuluttajan käsitys siitä, että tavarat ovat tiettyä laatua edellyttää tietoisuutta tavaroiden yhteisestä alkuperästä. Laatufunktio on näin sidoksissa alkuperäfunktioon. Erottamis-, alkuperä- ja laatufunktion suhteista voidaan tehdä johtopäätös, että erottamisfunktio on edellytys alkuperäfunktion toteutumiselle, ja alkuperäfunktio on puolestaan edellytys laatufunktion toteutumiselle.<sup>57</sup>

Laatufunktiosta puhuttaessa tarkoitetaan subjektiivisesta odotuksesta tuotteen laadusta. Merkin haltija ei siis ole velvollinen säilyttämään merkkitarvaidensa laatua ennallaan, vaan hän saattaa huonontaa tai parantaa sitä.<sup>58</sup> Laatufunktio on kuitenkin erittäin tärkeä, koska useimmiten tavaramerkin arvo perustuu siihen, että merkinhaltija onnistuu ylläpitämään tiettyä laatua.<sup>59</sup>

---

valmistusaikaa tai paikkaa. 5) Geneeriset termit tarkoittavat tavaralajien yleisnimityksiä, kuten esimerkiksi kahvi, saippua, tietokone. Absoluuttinen vapaana pitotarve koskettaa tällaisia merkkejä eikä niitä voida suojata tavaramerkkeinä. Ks. Drockila 1986, s. 219-226 ja Salmi et al. 2008, s. 150-151.

<sup>55</sup> Pakarinen 2006, s. 51.

<sup>56</sup> Salmi et al. 2008, s. 53.

<sup>57</sup> Pihjalarinne 2010, s. 49-50.

<sup>58</sup> Tiili 1972, s. 234-235.

<sup>59</sup> Pihjalarinne 2010, s. 50.

### 3.4. Kilpailufunktio

Kilpailufunktiossa yhdistyvät niin alkuperä-, erottamis- ja laatufunktio. Kun markkinoilla on paljon samanlaisia tuotteita, kuluttaja voi ne erottaa toisistaan merkin avulla. Mainonnalla on tärkeä merkitys, koska sillä vaikutetaan, minkä tuotteen kuluttaja valitsee. Samalla merkillä varustettujen tuotteiden kuluttaja olettaa olevan samasta kaupallisesta lähteestä ja edustavan jatkuvasti samaa laatua. Jos kuluttaja on tyytyväinen tuotteeseen, ostaa hän sen uudestaan. Tällöin syntyy merkkitarvontakollisuus, jota voidaan mainonnalla vahvistaa. Kaiken tämän yhdistelmänä syntyy kilpailufunktio, jolloin kilpailijan on enää vaikea muuttaa kuluttajan ostokäyttäytymistä ja saada siirtymään omaan tuotteeseensa.<sup>60</sup>

Tavaramerkin kilpailullisesta funktiosta on kaksi päinvastaista koulukuntaa: Harvardin ja Chicagon koulukunta. *Harvardin koulukunnan* taloustieteelliset edustajat painottivat jo 1930-luvulla, että näennäisen eron luominen tavaramerkillä samanlaisille tuotteille ja merkkitarvontakollisuudella luodaan keinotekoisia esteitä kilpailulle. Mainonta ja laaja tuotteiden differointi saattavat yhdessä luoda merkittävän markkinoille tulon esteen samankaltaisille tuotteille.<sup>61</sup> *Chamberlinin* mukaan differointi johtaa tavaramerkin monopolistisiin vaikutuksiin. Hänen mukaansa tavaramerkin jäljittely voisi olla kilpailulle edullista.<sup>62</sup> *Palmin* mukaan Harvardin koulukunnan teoria johtaisi kapeaan tavaramerkkisuojaan, jotta kilpailijat voisivat tuoda markkinoille edullisempia vaihtoehtoja. Keinotekoista tavaramerkkiuskollisuutta pyrittäisiin vähentämään sallimalla käyttää samankaltaisia merkkejä ja jäljittelemällä markkinajohtajien merkkejä. Merkin haltijalla tulisi olla kielto-

---

<sup>60</sup> Haarmann 2006, s. 243.

<sup>61</sup> Palm 2002, s. 33-35

<sup>62</sup> Chamberlin 1950, s. 62-63 ja 270.

oikeus vain sellaisen merkin käyttöön, kun kuluttajat todella erehtyvät siitä, kenen merkistä on kyse.<sup>63</sup>

*Chicagon koulukunta* puolestaan edustaa laajaa merkin haltijan suojaa kannattavaa näkökulmaa. Se painottaa, että kilpailijan ei tule sallia käyttää toisen tavaramerkkiä osallistumatta sen kustannuksiin. Jos laki sallii tämän, niin se lopulta tuhoaa merkkiin sijoitetun pääoman, merkin kyvyn toimia etsintäkustannusten vähentäjänä sekä pitää tuotteiden korkea laatu ennallaan. *Landes* ja *Posnerin* mielestä tavaramerkkisuoja tulisi ulottaa myös tilanteisiin, joissa merkin itseisarvoa vahingoitetaan vesittämällä merkkiä. He myös korostavat sitä, että tuotteiden välinen mielikuvakilpailu ("keinotekoinen differentointi") on luonnollista, sillä kuluttajat eivät tee ostopäätöksiä pelkästään tuotteiden todellisten ominaisuuksien perusteella.<sup>64</sup>

Chicagon koulukunnan mukaan tavaramerkki luo positiivisen monopolin. Tavaramerkillä suojataan sitä kilpailuetua, jonka merkin haltija on saavuttanut markkinointi-investoinneillaan. Tuotteiden välille tehdään eroja mielikuvamarkkinoinnilla ja tuotteita myydään itse tavaramerkillä. Merkkien laaja jäljittely johtaisi niiden markkinointi-arvon ansiottomaan hyödyntämiseen.<sup>65</sup> Nykyinen vallitseva tavaramerkkiajattelu pohjautuu Chicagon koulukunnan teorian yleiseen hyväksymiseen. Melko laajasti on hyväksytty, että tavaramerkin brandiksi luomiseen liittyviä investointeja ja sen goodwill-arvoon liittyvää varallisuutta tulisi suojata.<sup>66</sup>

### 3.5. Mainosfunktio

Alkuperäfunktiota on aikaisemmin pidetty ainoana tavaramerkin oikeudellisesti suojattuna funktiona. Viime vuosikymmeninä tavaramerkki on kuitenkin muuttunut arvokkaaksi kilpailun välineeksi

---

<sup>63</sup> Palm 2002, s. 41

<sup>64</sup> Landes-Posner 1987, s. 230-231, 233 ja 306-309.

<sup>65</sup> Palm 2002, s. 39-41.

<sup>66</sup> Pihjalarinne 2010, s. 77.

kaupankäynnissä.<sup>67</sup> Tavaramerkin kohderyhmä on vain harvoin selvillä, mikä elinkeinoharjoittaja tavaraa valmistaa tai jakelee ja toisaalta tavaramerkkioikeus voidaan myös luovuttaa tai lisensoida. Näiden syiden takia tavaramerkin alkuperäfunktion merkityksen katsotaan vähentyneen nykyaikaisilla markkinoilla. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että onko tavaramerkillä enää lainkaan alkuperäfunktiota moderneilla markkinoilla.<sup>68</sup> Vaikka EUT pitää alkuperäfunktiota tärkeänä, on sekin katsonut, että tavaramerkillä on myös investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät.<sup>69</sup>

Mainosfunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin kykyä vetää puoleensa ostajia riippumatta merkin symboloimasta tavarankäytöstä tai laadusta. Kun ostajien keskuudessa syntyy merkkitavarauskollisuutta alkaa merkille muodostua goodwill-arvoa. Tällöin merkkiin itseensä kohdistuu vetovoimaa ostajien keskuudessa. Tavaramerkistä voi myös tulla täysin itsenäinen tuotteesta riippumaton ilmiö ja kuluttaja saattaa ostaa itse tavaramerkkiä muun muassa sen statuksen vuoksi.<sup>70</sup>

Mainosfunktion tärkein tehtävä on siis suojata tavaramerkin itseisarvoa eli goodwill-arvoa: arvo tavarasta tai palvelusta riippumatta.<sup>71</sup> Kun merkille muodostuu liikearvoa merkki itsessään on arvokas. Sillä ei pyritä vain erottamaan tuotteita toisistaan, vaan merkillä on arvoa ja merkitystä yli tämän näkökohdan. Mitä tunnetumpi ja yksilöllisempi tällainen merkki on, sitä arvokkaampi se on haltijalleen.<sup>72</sup> Mikäli tällöin tavaramerkin loukkauksen kriteeriksi asetetaan se, että millä tavoin kuluttajat mieltävät, mistä anonyymista kaupallisesta lähteestä merkki on peräisin, voidaan katsoa tarkoittavan, että tunnetun merkin haltijan luoma goodwill-arvo koituu loukkaavan merkin haltijan hyväksi, koska ostajat luulevat tämän

---

<sup>67</sup> Pihjalarinne 2010, s. 53.

<sup>68</sup> Kur 1992, s. 594.

<sup>69</sup> L'Oréal SA, Lancome parfums et beaute & Cie ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, C-487/07, kohta 58.

<sup>70</sup> Tiili 1972, s. 236-237.

<sup>71</sup> Pihjalarinne 2010, s. 51.

<sup>72</sup> Tiili 1972, s. 237.

olevan jonkinlaisessa taloudellisessa yhteydessä tunnettuun merkin haltijaan.<sup>73</sup> Tällaisessa tapauksessa merkkien goodwill-arvoa ja tavaramerkkiuskollisuutta saatettaisiin käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi ja tunnetun tavaramerkin erottamiskyky eli yksilöllisyys heikentyisi markkinoilla, jos markkinoille olisi mahdollista tuoda useita samankaltaisia merkkejä. Tästä näkökulmasta tavaramerkkiä tulisikin oikeudellisesti suojata myös siltä, etteivät sen erottamiskyky ja merkkiin yhdistettävät positiiviset assosiaatiot vesity, vaikka sitä käytettäisiin täysin erilaisissa tavaroissa tai palveluissa.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Kohderyhmän erehdys kaupallisesta lähteestä koituu siis merkin haltijan eikä ostajien vahingoksi. Ks. Salmi et al. 2008, s. 284.

<sup>74</sup> Palm 2002, s. 31.

## 4. Kansainväliset tavaramerkkisopimukset

Kun puhutaan tavara- tai palvelulajit ylittävästä suojasta, edellytetään aina tavaramerkiltä poikkeuksellista tunnettuutta ja mainetta. Tällaista suojaa nauttivien tavaramerkkien sääntely ei kuitenkaan ole yhtenäistä, ei edes Euroopassa. Kokonaisuutena ei voidakaan puhua yhtenäisestä tunnettujen tavaramerkkien suojaamistavasta, vaan erillisistä Pariisin sopimukseen, TRIPS-sopimukseen, tavaramerkkidirektiiviin ja kansallisiin lakeihin sisältyvistä säädöksistä ja/tai suosituksista. Oman kansallisen lain, direktiivin tai kansainväliseen sopimukseen sitoutumisen perusteella valtiot voivat olla sidottuja näihin sääntöihin ja siten merkin haltijat oikeutettuja vaatimaan niiden mukaista suojaa tunnetulle tavaramerkilleen.<sup>75</sup> Kaupankäynnin jatkuvasti kansainvälistyessä tuli entistä tärkeämmäksi luoda kansainvälisiä säännöstöjä immateriaalioikeuden alalle. Niiden tarkoituksena on taata kaikille tavaramerkkien haltijoille yhtäläiset mahdollisuudet hankkia ja saada tavaramerkeillensä suojaa.<sup>76</sup> Tässä jaksossa käsittelen tärkeimmät tavaramerkkeihin liittyvät kansainväliset sopimukset eli Pariisin sopimuksen, TRIPS-sopimuksen sekä WIPO:n soveltamisohjeet.<sup>77</sup>

### 4.1. Pariisin yleissopimus

Pariisin sopimus on yksi merkittävimmistä sopimuksista koskien teollisoikeuksien suojelemista. Se allekirjoitettiin vuonna 1883, mutta sitä on muutettu tarpeen mukaan. Viimeisin uudistus on vuodelta 1967. Suomi

---

<sup>75</sup> Pakarinen 2004, s. 63.

<sup>76</sup> Salmi et al. 2008, s. 91-92.

<sup>77</sup> Muita merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia, joita en tässä tutkimuksessa tarkemmin käsittele, ovat tavaramerkkien kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi luodut kolme yleissopimusta: Madridin sopimus (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks), Madridin pöytäkirja (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ja TLT (Trademark Law Treaty). Ks. Salmi et al. 2008, s. 718.

liittyi siihen vuonna 1921 ja Kiina vuonna 1984.<sup>78</sup> Sopimukseen liittymisen jälkeen maa sitoutuu suojaamaan kansainvälisiä hyvin tunnettuja tavaramerkkejä.<sup>79</sup>

Yleissopimus rakentuu useamman tärkeän periaatteen varaan. *Kansallisen kohtelun periaate* tarkoittaa sitä, että jokainen yleissopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille sopimuksen kattamissa asioissa saman kohtelun kuin omille kansalaisilleen. *Vähimmäissuojan periaate* tarkoittaa, että sopimuksen osoittama suoja on se suoja, joka sopimusvaltion on välttämättä annettava toisen valtion kansalaisille. Kolmas tärkeä periaate on *konventioperiaate*. Sen perusteella tavaramerkin hakija saa kuuden kuukauden etuoikeuden hakea rekisteröintiä myös muissa maissa niin, että hakemuspäiväksi katsotaan ensimmäinen hakemuksen sisäänjättöpäivä.<sup>80</sup> Neljäs pääperiaate on *territorialiteettiperiaate* eli oikeuksien vaikutukset eivät ylety jäsenvaltion rajojen ulkopuolelle. Sopimuksen 6bis artiklan ensimmäinen kohta tekee tähän kuitenkin poikkeuksen tavaramerkkioikeuden osalta. Se ei velvoita antamaan tiettyntasoista suojaa oman maan kansalaisille, vaan ainoastaan muiden jäsenmaiden kansalaisille. Suomen tavaramerkkilaki kuitenkin ylittää tämän vaatimuksen antamalla suojaa myös oman maan kansalaisille.<sup>81</sup>

Pariisin sopimuksen 6bis artiklan mukaan tavaramerkinhaltija saa suojaa, jos toisen osapuolen merkki on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös tavaramerkistä, jonka katsotaan olevan yleisesti tunnettu (well known) ja sitä käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Yleisesti tunnettu tavaramerkki tarkoittaa merkkiä, jota ei ole rekisteröity, vaan yksinoikeus siihen on saatu vakiinnuttamalla.<sup>82</sup> Suomen tavaramerkkilakiin Pariisin sopimuksen 6bis artikla on otettu säätämällä

---

<sup>78</sup> Haarmann 2006, 8-9.

<sup>79</sup> Hartikainen & Helander 2005.

<sup>80</sup> Haarmann 2006, 8-9.

<sup>81</sup> Jokitaipale 2000, s. 86 ja 99.

<sup>82</sup> Pakarinen 2004, s. 64-65.

rekisteröimättömien yleisesti tunnettujen eli vakiintuneiden tavaramerkkien suoja lain 2 §:n 3 momenttiin.<sup>83</sup>

## 4.2. TRIPS-sopimus

TRIPS-sopimus (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on WTO:n (World Trade Organization) sopimus immateriaalioikeuksista. Sopimuksen ponttimena oli Yhdysvaltojen tyytymättömyys immateriaalioikeudellisen suojan tehottomuuteen, joka ilmeni tuoteväärännösten eli väärin tavaramerkkien kansainvälisenä kauppana. Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1995, ja Suomi ja Kiina kuuluvat siihen.<sup>84</sup> Sen tarkoituksena oli laajentaa Pariisin sopimuksen mukaista tavaramerkkien suojaa ja sitä onkin sanottu Pariisin sopimuksen ”lisäsopimukseksi”.<sup>85</sup>

TRIPS-sopimuksen 16(2) ja (3) artiklat kytkeytyvät Pariisin sopimuksen 6bis artiklaan ja ne toivat siihen merkittäviä lisäyksiä tunnettujen tavaramerkkien suojan kannalta. Ensinnäkin 16(2) artiklan mukaan, jotta tavaramerkki olisi hyvin tunnettu, on sen oltava tunnettu yleisön keskuudessa asianomaisella alalla, mukaan lukien sellainen tunnettuus tuon jäsenmaan alueella, joka on saatu myynninedistämisen tuloksena<sup>86</sup>. Sopimuksen 16(3) artiklassa laajennetaan suoja koskemaan myös tavaroita ja palveluita, jotka eivät ole samanlaisia. Jotta tavaramerkki voisi saada tällaista suojaa edellytetään, että tavaramerkin käyttö kyseisissä tavaroissa tai palveluissa loisi vaikutelman yhteydestä merkkien välille ja edellyttäen, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijan etu todennäköisesti

---

<sup>83</sup> Jokitaipale 2000, s. 99.

<sup>84</sup> Haarmann 2006, s. 18 ja Qinghu 2005, s. 710.

<sup>85</sup> Pakarinen 2004, s. 65.

<sup>86</sup> 16(2). Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.



kärsisi sellaisesta käytöstä<sup>87</sup>. Säännöksen mukaan tavaramerkkien tunnettuustason määrää Pariisin sopimuksen 6bis artikla. Täten TRIPS-sopimuksen 16(3) artikla koskee siis vain 6bis artiklan mukaan tunnettuja jäsenvaltioissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Toisin sanoen TRIPS-sopimuksen mukaan tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa tulisi antaa vain rekisteröidyille hyvin tunnetuille tavaramerkeille.<sup>88</sup>

### 4.3. WIPO:n soveltamisohjeet

Hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojaa pyrittiin vahvistamaan ja yhtenäistämään WIPO:n (World Intellectual Property Organization) soveltamisohjeilla (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) Pariisin konventioon ja WIPO:on kuuluvissa jäsenmaissa. Soveltamisohjeiden tarkoituksena oli selventää, yhtenäistää ja jossain määrin myös muuttaa Pariisin sopimuksen ja TRIPS-sopimuksen säännösten tulkintaa.<sup>89</sup> Esimerkiksi siinä luovuttiin TRIPS-sopimuksen tavaramerkin rekisteröintivaatimuksesta. Lisäksi soveltamisohjeilla suojataan hyvin tunnettua tavaramerkkiä sitä loukkaavilta yritystunnuksilta ja verkkotunnuksilta.<sup>90</sup>

Soveltamisohjeiden tarkoitus on antaa vahva ohjaava vaikutus jäsenmaiden lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön, mutta niiden vaatima suojataso voidaan aina ylittää.<sup>91</sup> Ne eivät siis ole jäsenvaltioita sitovia,

---

<sup>87</sup> 16 (3). Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

<sup>88</sup> Jokitaipale 2000, s. 87-89.

<sup>89</sup> WIPO Magazine 1999, s. 5.

<sup>90</sup> Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio 2006, s. 34.

<sup>91</sup> Jokitaipale 2000, s. 90-91. Suomen tavaramerkkilaki ja tavaramerkkidirektiivi antavat laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajempaa suojaa kuin WIPO:n suositukset. Ks. Pakarinen 2006, s. 56.

vaan niin sanottu *soft-law* -tyyppinen normisto, joka pitää sisällään tulkintaohjeita tunnettujen tavaramerkkien suojaamisesta. Soveltamisohjeet jättävät useita ratkaisuja jäsenvaltioiden tarkemman tulkinnan ja harkinnan varaan sekä mahdollistavat useita eri toteuttamismalleja hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojalle.<sup>92</sup> Ne koostuvat kahdesta osasta, jotka käsitellään seuraavaksi.

#### 4.3.1. Tunnettuuden edellytykset soveltamisohjeiden mukaan

Soveltamisohjeiden tarkoituksena on olla ohjeisto, joka auttaa riita-asian ratkaisevaa viranomaista määrittelemään, onko tavaramerkki hyvin tunnettu. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomio yksittäistapauksessa ilmeneviin erityisiin seikkoihin, jolloin kaikki tai ainoastaan jotkut luettelon kriteereistä voivat olla merkityksellisiä. Toisissa tapauksissa puolestaan yksikään seuraavaksi käsitellyistä seikoista ei sovi kyseiseen tapaukseen, jolloin ratkaisun täytyy perustua muihin kuin alla oleviin seikkoihin.<sup>93</sup>

Soveltamisohjeiden 2(1) artiklan mukaan seuraaviin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota hyvin tunnettuuden arvioinnissa:

- 1) Missä määrin asianomainen yleisön<sup>94</sup> osa tuntee tai tunnistaa merkin.
- 2) Miten kauan ja missä laajuudessa merkkiä on käytetty.
- 3) Merkin alle kuuluvien tavaroiden myynninedistämistoimenpiteiden kesto ja laajuus.

---

<sup>92</sup> Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio 2006, s. 22. Kyseisiä ohjeita kutsutaan niin sanotuiksi *puitesäännöiksi*, jolloin niillä ei ole sitovuutta, vaan ne osoittavat niitä tavoitteita, joita työssä mukana olleet valtiot pyrkivät toteuttamaan. Siten niiden noudattamisen motiivina on paremminkin yhteisten etujen noudattaminen kuin sanktioiden pelko. Ks. Mikkola 2004.

<sup>93</sup> Soveltamisohjeiden 2(1)c artikla.

<sup>94</sup> Tähän luetaan i) merkin tarkoittamien tuotteiden todelliset ja potentiaaliset kuluttajat, ii) henkilöt, jotka liittyvät merkin tuotteiden jakelukanaviin ja iii) elinkeinopiirit, jotka ovat tekemisissä merkin tuotteiden kanssa.

- 4) Kuinka kauan ja kuinka laajalla alueella merkki on rekisteröity tai rekisterihakemus ollut vireillä.
- 5) Merkin oikeuksien aikaisempi menestyksellinen puolustaminen. Erityisesti painavaa on, jos viranomaiset ovat aiemmin arvioineet merkin hyvin tunnetuksi.
- 6) Merkin taloudellinen arvo.<sup>95</sup>

Soveltamisohjeiden 2(3)a artiklan mukaan jäsenmaa ei saa vaatia arvioidessaan merkin hyvin tunnettuutta, että merkki on rekisteröity jäsenmaassa tai jossain toisessa jäsenmaassa. Se ei myöskään voi vaatia, että merkki on oltava tunnettu laajan yleisön joukossa jäsenmaassa, vaan riittää, että merkki on tunnettu siinä kohderyhmässä, johon se on suunnattu.<sup>96</sup>

#### **4.3.2. Tavaramerkin suoja-ala suositusten mukaan**

Soveltamisohjeiden neljäs artikla koskee sellaisia tilanteita, joissa toisen merkin haltijan tavaramerkin katsotaan olevan kollisiossa hyvin tunnetun tavaramerkin kanssa. Riippumatta millaisissa tavaroissa tai palveluissa merkkiä käytetään, haetaan rekisteröintiä tai on rekisteröity, merkin katsotaan olevan kollisiossa hyvin tunnetun tavaramerkin kanssa, jos se tai olennainen osa siitä on toisinto, jäljitelmä tai käänös hyvin tunnetusta tavaramerkistä ja ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

- 1) *Tavaramerkin käyttö loisi vaikutelman yhteydestä niiden tavaroiden ja/tai palveluiden, joille merkkiä käytetään, haetaan rekisteröintiä tai se on rekisteröity, ja hyvin tunnetun merkin haltijan välillä ja hänen etunsa todennäköisesti kärsisi tästä.*
- 2) *Merkin oikeudeton käyttö heikentää tai sopimattomalla tavalla vesittää hyvin tunnetun merkin erottamiskykyä.*

---

<sup>95</sup> WIPO:n soveltamisohjeiden 2 artiklan (1) kohdan 1-6 alakohdat.

<sup>96</sup> Mikkola 2004.

3) *Merkin käyttö merkitsisi hyvin tunnetun tavaramerkin tunnettuuden epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.*<sup>97</sup>

WIPO:n soveltamisohjeita on arvosteltu siitä, että ne jättävät hyvin avoimeksi tavaramerkin suoja-alan laajuuden.<sup>98</sup> Arvostelua on saanut, myös se, että ero hyvin tunnetun (well known) ja laajalti tunnetun (has a reputation) tavaramerkin välillä ei ole täysin selventynyt. Toisaalta maailmalla suositukset on otettu positiivisesti vastaan. Niitä pidetään hyvin tunnettuja tavaramerkkejä koskevien säännösten yhtenäistäjänä ja täydentäjänä. Muutamissa maissa ne on lainmuutosprosessin yhteydessä otettu osaksi tavaramerkkilakia. Esimerkiksi Kiinan tavaramerkkilain 14 artikla, joka käsittelee tavaramerkin hyvin tunnettuuden arviointia, on yhteneväinen suositusten 2 artiklan kanssa<sup>99</sup>, mutta monille maille suurin merkitys suosituksista on niiden soveltaminen yksittäistapauksiin. Suomessa ei kuitenkaan katsottu olevan tarvetta lainmuutoksiin, vaan viranomaisia vain kehoitettiin viittaamaan WIPO:n suosituksiin. *Mikkola* uskoo, että suositusten painoarvoa nostanevat tulevana vuosina se, kun kansallisia tavaramerkkilakeja aletaan muuttaa. Tulevaisuudessa suositukset saatetaankin sisällyttää kansallisiin tavaramerkkilakeihin muutosten yhteydessä. Täysin maailmanlaajuista yhtenäistä tulkintaa ei kuitenkaan tulla saavuttamaan erilaisista kulttuuri- ja oikeustaustoista johtuen.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> 1. kohta tarkoittaa tilannetta, jossa merkkien välillä on sekaannusvaara. Kohtien 2 ja 3 voidaan katsoa vastaavan EU:n tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan laajennettua tavaramerkkisuojaa ja kokonaisuutena tavaramerkin vesittymissuojaa. Ks. Jokitaipale 2000, s. 95-96.

<sup>98</sup> Palm 2002, s. 274.

<sup>99</sup> Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmä 2006, s. 39.

<sup>100</sup> Mikkola 2004.

## 5. Suomen tavaramerkkisääntely

Suomessa keskeiset tavaramerkkioikeudelliset säädökset on otettu tavaramerkkilakiin<sup>101</sup>. Se perustuu edelleen vuonna 1964 säädettyyn tavaramerkkilakiin, mutta siihen on vuonna 1993 tehty tavaramerkkilainsäädännön harmonisointia koskevan tavaramerkkidirektiivin edellyttämät muutokset.<sup>102</sup> Suomessa on siis hyväksytty EU:n lainsäädännön ensisijaisuus suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön, sillä Suomen tavaramerkkilaki on muutettu keskeisiltä osiltaan yhdenmukaiseksi tavaramerkkidirektiivin kanssa. Tavaramerkkidirektiivin ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen myötä korkein lainsäädäntövalta tavaramerkkioikeuden alalla kuuluu EU:lle ja Euroopan unionin tuomioistuin toimii viime kädessä säännösten tulkitsijana. Tulkinnan lähtökohtana on unionin perustamissopimus.<sup>103</sup> Kansallisilla tuomioistuimilla onkin *lojaliteettivelvollisuuteen* perustuva velvoite tulkita kansallista oikeutta direktiivin sanamuodon ja päämäärän valossa. EU:n oikeudessa oikeustapauksilla on varsin korostunut merkitys, joten EUT:n ratkaisuilla on huomattava merkitys tulkittaessa Suomen tavaramerkkilakia, vaikka niillä katsotaan olevan vain ohjeellinen ennakkoratkaisuarvo, eivätkä ne ole sitovia jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.<sup>104</sup> Näin ollen Suomen oikeuskäytäntöä tutkittaessa on otettava huomioon myös EUT:n ennakkoratkaisut.

Kansallisten tavaramerkkilakien harmonisoinnissa keskeisintä on sisämarkkinoiden häiriötön toiminta, joka on aina otettava huomioon, kun tarkastellaan ja tulkitaan EU:n oikeuslähteitä.<sup>105</sup> Jäsenvaltioihin nähden näkökulma on kansainvälinen, jolla pyritään yhdistämään kansallisesti

---

<sup>101</sup> Tämän lisäksi Suomessa tavaramerkkeihin liittyvää sääntelyä on otettu lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL 1061/1978) ja Kuluttajasuojalakiin (1978/38). Ks. Salmi et al. 2008, s. 82-85.

<sup>102</sup> Pakarinen 2004, s. 34.

<sup>103</sup> Weckström 2005, s. 698.

<sup>104</sup> Salmi et al. 2008, s. 88.

<sup>105</sup> Raitio 2006, s. 234.

jaetut markkinat, eikä huomioimaan eri markkinatoimijoiden välisiä suhteita kansallisilla markkinoilla. Sen sijaan kansallisessa ratkaisutoiminnassa keskitytään konkreettisemmin huomioimaan tavaramerkkioikeudellisen suojan suhde muuhun kansalliseen markkinaoikeudelliseen lainsäädäntöön, jolloin esimerkiksi tavaramerkin suoja-ala muotoutuu tavaramerkkilaisissa säädetyn tavaramerkin tehtävän ja sen rajauksen mukaan.<sup>106</sup> Seuraavaksi paneudutaan tarkemmin siihen, kuinka merkin haltija voi suojata merkkiään tavaramerkkilain ja -direktiivin mukaan sekä tarkastellaan niiden tulkintaa koskevia keskeisimpiä tuomioistuinten ratkaisuja.

## 5.1 Suojan laajuus, kun tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia

Kun samaa tai samankaltaista merkkiä käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa, jakaantuu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan suoja kahteen osaan: a) identtisyysuojan<sup>107</sup> ja b) sekaannusvaaraan<sup>108</sup>. Suomen tavaramerkkilain 4§:n 1 momentissa puolestaan sanotaan, että kukaan muu kuin merkin haltija ei saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroidensa tunnuksena toista siihen *sekoitettavissa* olevaa merkkiä. Lain 6§:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa

<sup>106</sup> Tästä johtuen kansallinen lainsäätäjät joutuu pohtimaan erikseen EU-oikeuden yhteisvaikutuksia kansallisen lainsäädännön kanssa, vaikka lainsäädännön harmonisointiaste olisi alalla korkea. Ks. Weckström 2005, s. 699.

<sup>107</sup> TMerkkiDir. 5 artikla 1 kohdan a alakohta: *Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa: tavaramerkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.*

<sup>108</sup> TMerkkiDir. 5 artikla 1 kohdan b alakohta: *...merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.*

sekoitettavissa vain, kun ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tuotteita. Suomen tavaramerkkilaissa käytetyn sekoitettavuustermin katsotaan sisältävän sekä identtisyysuojan että suojan sekaannusvaaran perusteella.<sup>109</sup>

### 5.1.1. Identtisyysuoja

Identtisyysuojaan vaaditaan, että osapuolten merkit ja tavarat tai palvelut ovat identtiset<sup>110</sup>. Tällöin merkin haltijan saama suoja on vahvimmillaan eikä sekaannusvaaran arviointia tarvita.<sup>111</sup> Identtisyysuojan päätarkoitus on suojata tavaramerkin ensisijaista tehtävää eli alkuperäfunktiota tehokkaasti selvimmissä väärennöstapauksissa.<sup>112</sup>

Viime aikoina EUT on kuitenkin laajentanut identtisyysuojaa koskemaan myös mainosfunktiota. Aiemmin tavaramerkin mainosfunktion suoja on rajoittunut ainoastaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan. Suojan saaminen on tällöin edellyttänyt, että tavaramerkki on ollut erityisen tunnettu, ja että loukkaavan merkin käyttö on vahingoittanut tavaramerkin mainosfunktiota aiheuttamalla direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisia haittoja. *Pihjalarinteen* mukaan EUT:n L'Oréal-ratkaisun<sup>113</sup> myötä se hyväksyi antaa identtisyysuojaa myös mainos- ja investointifunktion vahingoittamisen perusteella. Tämä tulkintatapa saattaa hänen mukaansa avata ovia erittäin laajalle tavaramerkkisuojalle, joka olisi kilpailun kannalta epätoivottavaa. Kilpailun kannalta parempi olisi, että vain

---

<sup>109</sup> Pakarinen 2006, s. 49.

<sup>110</sup> *Palmin* mukaan lähtökohtana identtisyysuojassa on, että merkit ovat identtiset. Yhdenkin kirjaimen tai muun sellaisen ero poistaa tämän edellytyksen. Esimerkiksi, jos kelloja myytäisiin ROLLEX-merkillä, ei identtisyysuojasäännös soveltuisi. Ks. Palm 2002, s. 144.

<sup>111</sup> Pakarinen 2006, s. 49.

<sup>112</sup> Griffiths 2007, s. 318.

<sup>113</sup> Tapauksessa kyse oli siitä, voiko kantaja 5 artiklan 1 a kohdan nojalla kieltää vastaajaa käyttämästä hajuvesiensä tavaramerkkejä vastaavuusluettelossa. Ks. L'Oréal SA, Lancome parfums et beaute & Cie ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, C-487/07, kohta 27.

alkuperätehtävän vahingoittaminen tulisi katsoa identtisyysuojan perusteeksi. Tällöinkin tulisi noudattaa suppeaa arviointitapaa siten, että vain alkuperästä erehtymisen vaaraa aiheuttava käyttö tulisi katsoa alkuperätehtävää vahingoittavaksi.<sup>114</sup>

### 5.1.2. Sekaannusvaara

Sekaannusvaaralla (likelihood of confusion) on tavaramerkkisuojan sisällön ja ulottuvuuden kannalta keskeinen merkitys. Suomen tavaramerkkilaisissa sen sijaan käytetään termiä *sekoitettavuus*, jolla tarkoitetaan sitä, kun merkit ovat vaarassa sekoittua toisiinsa ja niitä käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa. Tällöin identtisetkään merkit, joita ei käytetä samankaltaisissa tavaroissa, eivät ole tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa. Tavaramerkkioikeudellinen sekoitettavuus on olemassa vain silloin, kun merkit antavat väärän kuvan tavaroiden kaupallisesta lähteestä.<sup>115</sup> Sekoitettavuustermiä pidetään kuitenkin kielellisesti harhaanjohtavana, sillä se viittaa siihen, että sekoitettavuus on kiellon määräämisen edellytys. Näin tiukkaa tulkintaa ei Suomen oikeuskäytännössä ole kuitenkaan noudatettu, vaan merkin haltijan on näytettävä, että vaara merkkien sekoitettavuudesta kuluttajien keskuudessa on todennäköinen eli puhutaan direktiivinmukaisesta sekaannusvaarasta.<sup>116</sup>

EUT on jakanut sekaannusvaaran kolmeen osa alueeseen: 1) *välitön sekaannusvaara*: tilanne, jossa kohderyhmä sekoittaa merkit toisiinsa 2) *välillinen sekaannusvaara* on tilanne, jossa kohderyhmä erehtyy luulemaan, että merkkien välillä on kaupallinen yhteys ja 3) *vaara miellelyhtymästä sen varsinaisessa merkityksessä*. Tällöin katsojalle tulee mielikuva tavaramerkistä, mutta hän ei sekoita niitä keskenään. EUT on kuitenkin todennut, että vaara merkkien välisestä miellelyhtymästä ei

<sup>114</sup> Pihjalarinne 2010, s. 235

<sup>115</sup> Haarmann 2006, s. 282-283.

<sup>116</sup> Drockila 1986, s. 114-115, Palm 2002, s. 140 ja Haarmann 2006, s. 282.



sellaisenaan ole riittävää sekaannusvaaran syntymiseksi. Se ei ole vaihtoehto sekaannusvaaralle, vaan miellelyhtymä ainoastaan täsmentää sekaannusvaaraa.<sup>117</sup> Julkisasiamies *Jacobsin* mukaan miellelyhtymä eli assosiaatio on alun perin lähtöisin Benelux-maiden yhteisestä tavaramerkkilaista. Kyseisen säännöksen turvin merkin haltija on voinut kieltää samankaltaisen merkin käytön tilanteissa, joissa kuluttaja ei mitenkään erehdy kaupallisesta lähteestä, vaan kahden merkin välillä on ainoastaan jonkinlainen miellelyhtymä.<sup>118</sup> Kun ottaa huomioon, että tavaramerkkidirektiivin päätavoite on tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus, niin pelkän miellelyhtymän hyväksyminen sekaannusvaaran perusteeksi merkitsisi hyvin laajan suoja-alan hyväksymistä. Se puolestaan olisi omiaan kaventanut tätä päätavoitetta.<sup>119</sup>

### 5.1.3. Sekaannusvaaran arviointi

EUT on oikeuskäytännössään linjannut, että sekaannusvaaraa tarkastellaan kokonaisarviointin perusteella ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat yksittäistapauksessa merkityksellisiä.<sup>120</sup> Kokonaisarviointin avainasemassa ovat merkkien sekä tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden arviointi. Nämä osatekijät ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään. Tällöin tavaroiden vähäisen samankaltaisuuden korvaa merkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.<sup>121</sup>

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arviointi perustuu siihen, ovatko tavarat tai palvelut niin samankaltaisia, että niiden asianomainen kohderyhmä saattaisi erehtyä luulemaan, että ne tulevat samasta

---

<sup>117</sup> SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, kohdat 16 ja 18.

<sup>118</sup> Julkisasiamies *Jacobsin* ratkaisuehdotus tapauksessa SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95.

<sup>119</sup> Castrén 2000, s. 321. Miellelyhtymä on siis ainoastaan yksi elementti, joka tulee sekaannusvaaran arvioinnissa ottaa huomioon. Käsitteenä miellelyhtymä ei kuitenkaan voi olla sekaannusvaaraa laajempi. Ks. *Ibid.*

<sup>120</sup> SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, kohta 22.

<sup>121</sup> Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc, C-39/97, kohta 17.

kaupallisesta lähteestä.<sup>122</sup> Pääsääntönä on, että vaikka markkinoilla olisi rinnakkain kaksi identtistä tai samankaltaista merkkiä, kunhan merkkien kattamat tavarat ovat niin kaukana toisistaan, että tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ei saata erehtyä luulemaan tavaroiden tulevan samalta valmistajalta<sup>123</sup>. Tällöin keskivertokuluttaja ei todennäköisesti erehtyisi luulemaan, että elintarvikevalmistaja valmistaa tietokoneita. Tilanne on toinen, jos molemmat valmistavat esimerkiksi samoja elintarvikkeita. Tällöin kuluttaja saattaa erehtyä tavarankäytön kaupallisesta lähteestä, jos myös merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa.<sup>124</sup>

Merkkien välisen samankaltaisuuden arvioinnin lähtökohtana on kokonaisarvio merkkien visuaalisesta, foneettisesta ja merkityssisällöllisestä<sup>125</sup> samankaltaisuudesta. Arvioinnin tulee perustua merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, jossa erityisesti on otettava huomioon merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat<sup>126</sup>. Ratkaisevaa arvioinnissa on se, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää merkit kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia

---

<sup>122</sup> Drockila 1986, s. 136.

<sup>123</sup> Tavaroiden ja palveluiden välisen samankaltaisuuden täytyy aina ylittää tietty vähimmäisaste, jotta suoja voi saada. Samankaltaisuuden vähimmäisvaatimus on enemmän kuin ”täydellinen erilaisuus”. Ks. Pihjalarinne 2010, s. 35.

<sup>124</sup> Salmi et al. 2008, s. 345. Tavaramerkit rekisteröidään aina yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkiin, joka perustuu Nizza-sopimukseen. Siinä on 45 eri tavara- ja palveluluokkaa. Tavaralajien samankaltaisuutta arvioitaessa ei kuitenkaan ole ratkaisevaa se, onko merkit rekisteröity samoihin tavaraluokkiin, vaan luokitus toimii vain apuvälineenä. Ks. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 28. Luokituksella voi kuitenkin olla merkitystä tapauksessa, jossa tavaramerkin rekisteröinti kohdistuu kokonaiseen tavaramerkkiluokkaan. Ks. Salmi et al. s. 347.

<sup>125</sup> Merkityssisällöllinen samankaltaisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sanamerkit SUSI ja HUKKA tai KETTU ja REPO olisivat sekoitettavissa, jos ne tarkoittavat samankaltaisia tavaroita. Ks. Haarmann 2006, s. 284.

<sup>126</sup> Tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa on pyritty kehittämään yhtäläisyysääntö, jonka mukaan merkeissä olevilla yhtäläisyyksillä on suurempi merkitys kuin niissä olevilla eroavaisuuksilla. Ks. Haarmann 2006, s. 283.

yksityiskohtia.<sup>127</sup> Huomioitava on myös se, että kuluttajalla on harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, joten hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Keski- ja alakuuluttajan tarkkaavaisuusaste voi myös vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen mukaan. Esimerkiksi autoa ostaessa kuluttaja on tarkkaavaisempi kuin ruokaostoksilla. Tällöin vähäisemmätkin erot riittävät poistamaan sekaannusvaaran.<sup>128</sup>

Sekaannusvaaran arviointiin vaikuttaa myös aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky. EUT on linjannut, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Mikäli aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen merkkiin itseensä johtuvista syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa, voi sekaannusvaara syntyä pelkästään siksi, että kahdessa merkissä käytetään kuvia, joilla on sama merkityssisältö<sup>129</sup>. Mikäli aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen tunnettu ja kuvio on vain vähäisessä määrin mielikuvituksellinen, ei merkkejä sekoiteta pelkästään siksi, että kuvien merkityssisältö on sama.<sup>130</sup> Toisin sanoen vanhempi tavaramerkki, joka on erittäin erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se tunnetaan markkinoilla, suojataan sitä laajemmin kuin merkkiä, jonka erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla kyseessä, vaikka merkit eivät olisi kovin samankaltaisia, jos tavarat tai palvelut, jotka nämä merkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia, ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.<sup>131</sup>

---

<sup>127</sup> SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, kohta 23.

<sup>128</sup> Salmi et al. 2008, s. 367-370.

<sup>129</sup> Sekaannusvaara voi syntyä myös jos merkit lausutaan samankaltaisella tavalla. Ks. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GbmH v. Klijsen Handel BV. C-342/97, kohta 28.

<sup>130</sup> SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, kohta 24-25.

<sup>131</sup> Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc, C-39/97, kohdat 17-19.

#### 5.1.4. Tavaramerkkiperhe voi lisätä sekaannusvaaran mahdollisuutta

Sekaannusvaaran arviointiin ja merkin haltijan suojan vahvuuteen yleisesti voi vaikuttaa myös se, onko kyse kahdesta yksittäisestä merkistä vai tavaramerkkiperheestä. Jälkimmäisessä tilanteessa merkin haltijalla on useita tavaramerkkejä, joissa kaikissa on jokin yhteinen osa. Tällainen tavaramerkkien sarja muodostaa perheen, joka voi saada suojaa muita saman yhteisen osan sisältäviä merkkejä vastaan.<sup>132</sup> Tavaramerkkiperheen suojan laajuudesta oli kyse Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen CITIGATE-ratkaisussa. Tapauksessa vastaaja yritti rekisteröidä kyseistä tavaramerkkiä samoille palveluille kuin aiemmin rekisteröidyt kantajan merkit. Citigroup Inc. oli puolestaan aiemmin rekisteröinyt citi-sanan sisältäviä tavaramerkkejä, kuten CITIBANK, CITICARD, CITIGOLD, CITIQUITY, CITIBOND ja CITICORP.<sup>133</sup> Näin ollen kyseisten merkkien katsottiin muodostavan tavaramerkkiperheen. Sekaannusvaaran arvioinnissa tuomioistuin kiinnitti huomion merkkien yhteiseen hyvin erottamiskykyiseen alkuosaan "CITI". Tämän vuoksi tuomioistuin katsoi, että keskivertokuluttaja voi hyvin todennäköisesti luulla, että vastaajan tavaramerkki kuuluu uutena jäsenenä kantajan tavaramerkkiperheeseen.<sup>134</sup> *Rantalan* mukaan tuomio osoitti, että tavaramerkkiperheen suoja voi olla vahvempi kuin tilanteessa, jossa kahta merkkiä arvioidaan yksittäin. Siten tuotesarjojen nimien rekisteröimisestä voi olla merkinhaltijoille hyötyä, sillä useiden samankaltaisten nimien rekisteröinti voi johtaa vahvempaan tavaramerkkisuojaan.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Rantala 2013.

<sup>133</sup> IG Communications Ltd v. OHIM ja Citigroup Inc., Citibank, NA., T-301/09, kohdat 2, 3 ja 6.

<sup>134</sup> IG Communications Ltd v. OHIM ja Citigroup Inc., Citibank, NA., T-301/09, kohdat 87-89.

<sup>135</sup> Rantala 2013.

### **5.1.5. Sekaannusvaara tapauksessa VOIMARIINI/OIVARIINI v. INGMARIINI**

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko vastaajan tavaramerkki INGMARIINI niin samankaltainen, että se oli sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin VOIMARIINI ja OIVARIINI. Kantajan ja vastaajan tavamerkit oli rekisteröity samaan tavaraluokkaan 29 (rasvat, levitteet, margariini) eli kyse oli samoista tai samankaltaisista tuotteista. Tuomioistuin arvioi ensin kantajan tavamerkkien omaperäisyyttä ja tunnettuutta todeten, että niiden alkuosat VOI, VOIMA ja OIVA koostuvat tavarajan lajia ja laatua kuvailevista osista ja loppuosat MARIINI ja RIINI viittaavat sanaan margariini. Loppuosa on heikosti erottamiskykyinen ja sellaisenaan sen tulee olla vapaasti kaikkien elinkeinoharjoittajien käytettävissä. Kun merkki muodostuu tuotetta kuvailevista osista, sitä ei voida merkkinä pitää kovin omaperäisenä eikä vahvana. Lisäksi merkkien alkuosat VOI tai OIVA ja ING tai INGMA ovat foneettisesti, kirjoitusasultaan ja merkitysisällöltään täysin erilaiset.<sup>136</sup>

Kokonaisvaikutelman osalta tuomioistuin totesi, että kyseisiä tuotteita ostava kuluttaja tekee tyypillisesti nopeita ostopäätöksiä ja ne perustuvat vähäiseen tietämykseen, mutta niiden käyttötottumukset ja mieltymykset vaikuttavat ratkaisevasti. Päivittäistavarakaupoissa kyseisiä tuotteita myydään rinnakkain, jolloin kuluttajalla on mahdollisuus verrata tuotteita toisiinsa. Tällöin vähäisetkin erot merkkien hallitsevissa osissa ovat riittäviä erottamaan tavamerkit toisistaan. Yhtiöiden tunnettisuus ja vahva kilpailuasema ovat myös omiaan vähentämään sitä mahdollisuutta, että kohdeyleisö erehtyisi tavaroiden alkuperästä. Tähän vaikuttaa myös se, että loukkaavaksi väitetyn INGMARIINI-tavaramerkin hallitseva osa viittaa vahvasti yhtiön toiminimeen. Edellä mainituin perusteluin tuomioistuin katsoi, että INGMARIINI ei ole tavaramerkkilain 6§:n 1

---

<sup>136</sup> HelHO 2007:10 Valio Oy v. Ingman Oy Ab

momentissa tarkoitetulla tavalla sekoitettavissa tavaramerkkeihin VOIMARIINI tai OIVARIINI.<sup>137</sup>

Olen tuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että kyseiset merkit eivät ole sekoitettavissa toisiinsa, sillä kokonaisuutena tarkasteltuna merkit eroavat selkeästi toisistaan. Ainoana yhteisenä elementtinä voidaan pitää loppuosaa MARIINI, ARIINI tai RIINI. Kaksi jälkimmäistä on helppo sulkea merkin haltijan kielto-oikeuden ulkopuolelle, koska nehan esiintyvät useissa ruokiin liittyvissä aineissa, kuten mandariini ja fariini. Sen sijaan loppuosan MARIINI merkitys sekoitettavuuden kannalta on mielenkiintoinen. Valion mukaan kukaan muu ei ole käyttänyt MARIINI-sanaa leviterasvan merkkinä<sup>138</sup>. Näin ollen erottamiskykyisenä merkkinä sille pitäisi antaa vahvempaa suojaa. Loppuosaa MARIINI ei kuitenkaan ole niin vahvasti erottamiskykyinen, että se yksinään estäisi kantajan tavaramerkin alkuperäfunktion toteutumisen. Kun myös ottaa huomioon, että vastaajan merkin alkuosa viittaa hyvin vahvasti yhtiön toiminimeen Ingman, niin tavaramerkkilain 6§:n 1 momentin mukaista sekoitettavuutta merkkien välillä ei mielestäni ole. Eri asia kuitenkin on, voisiko tavaramerkit VOIMARIINI ja OIVARIINI saada laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa? Tästä näkökulmasta kyseistä tapausta tarkastellaan myöhemmin tutkimuksessa.

## **5.2. Suojan laajuus, kun tavara tai palvelut ovat erilaiset**

Pääsääntö siis on se, että rekisteröity tavaramerkki saa suojaa, kun kyse on sekaannusvaaran aiheuttavista merkeistä, joita käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroista tai palveluista. Jos riidan osapuolten tavarat tai palvelut ovat erilaiset, niin tällöin aikaisemman tavaramerkin haltija voi kieltää samankaltaisen merkin käytön vain mikäli hänen tavaramerkkinsä täyttää direktiivin 5 artiklan 2 kohdan ja vastaavasti lain 6§:n 2 momentin vaatimukset. Kyse on siitä, että toinen elinkeinoharjoittaja käyttää samaa

---

<sup>137</sup> HelHO 2007:10 Valio Oy v. Ingman Oy Ab.

<sup>138</sup> HelHO 2007:10 Valio Oy v. Ingman Oy Ab.

tai samankaltaista merkkiä siten, että sekaannusvaaraa kaupallisesta lähteestä ei synny. Tällöin aikaisempaa laajalti tunnettua merkkiä vesitetään, mutta kuluttajat eivät oleta, että kyseessä olisi suoraan tai epäsuorasti samasta lähteestä peräisin olevasta tuotteesta, johon voi yhdistää tiettyjä laatuodotuksia. Esimerkiksi kyse voi olla tilanteesta, jossa autoille rekisteröityä CHEVY-merkkiä käytetään pesuaineissa.<sup>139</sup>

Sekaannusvaaraa laajemman suojan saamiseksi direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija voi estää toisen elinkeinoharjoittajan merkin rekisteröinnin, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- 1) aikaisempi rekisteröity tavaramerkki on *laajalti tunnettu* ("has a reputation") jäsenvaltiossa
- 2) vastaajan merkki on *sama tai samankaltainen* kuin aiempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tavaroille tai palveluille, jotka *eivät ole samoja tai samankaltaisia*<sup>140</sup>
- 3) vastaaja käyttäisi merkkiä *ilman perusteltua syytä*
- 4) ja se merkitsisi aikaisemman tavaramerkin *erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä* taikka olisi niille *haitaksi*.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Palm 2002, s. 260.

<sup>140</sup> EUT on laajentanut kyseistä kohtaa koskemaan myös tapauksia, joissa tavarat tai palvelut ovat identtisiä tai samankaltaisia. Ks. Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd, C-292/00, kohdat 23-30. Laajennettu suoja koskee näin ollen kaikkia sellaisia tilanteita, joissa laajalti tunnetun tavaramerkin mainetta tai erottamiskykyä vahingoitetaan. Ks. Pihjalarinne 2010, s. 39.

<sup>141</sup> TMerkkiL:n 6§:n 2 kohdassa sanotaan, että tavaramerkkien sekoitettavuuteen voidaan 6§:n 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

### 5.2.1. Tunnettuus

Ensimmäinen edellytys tavara- tai palveluluokat ylittävälle suojalle on se, että tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu jäsenvaltiossa. Toisin sanoen merkin on ylitettävä tietty tunnettuuskynnys. Tunnettuusaste on saavutettu, kun *merkittävä (significant)* osa kohderyhmästä tuntee merkin.<sup>142</sup> Se, mitä tarkoitetaan merkittävällä osalla, on EUT jättänyt avoimeksi. *Palmin* mukaan sen tulisi olla vähintään 30-50 prosenttia kohderyhmästä. Jos on kyse suppeasta kohderyhmästä, olisi vaatimustason oltava korkeampi. Hänen mukaansa termi ”merkittävä” asettaa vaatimuksen kuitenkin kohtuullisen korkealle.<sup>143</sup> Termi ”tässä jäsenvaltiossa” ei edellytä tunnettuutta koko jäsenvaltiossa, vaan riittää, että merkki on tunnettu merkittävässä osassa jäsenvaltiota. EUT on määritellyt, että esimerkiksi Benelux-maissa rekisteröidyn tavaramerkin osalta ei voida vaatia, että se olisi laajalti tunnettu koko Benelux-alueella. Riittää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu tämän alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa osa yhdestä Benelux-maasta.<sup>144</sup>

Yhden yksittäisen tekijän sijaan EUT korostaa kokonaisarvioinnin merkitystä tunnettuuden arvioinnissa. Kansallisen tuomioistuimen tulee muun muassa ottaa huomioon merkin markkinaosuus, merkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä kuinka paljon on käytetty varoja merkin tunnetuksi tekemiseksi.<sup>145</sup> Sen lisäksi kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös kunkin tuotteen markkinoiden olosuhteet ja erityispiirteet. Käytännössä kuitenkin korkeat tunnettuutta osoittavat prosenttiluvut voivat olla sellaisenaan tai yhdessä vähäisen muun näytön kanssa riittävää näyttöä tavaramerkin laajalti tunnettuudesta.<sup>146</sup>

<sup>142</sup> General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97, kohdat 24-26.

<sup>143</sup> Palm 2002, s. 283.

<sup>144</sup> General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97, kohdat 28-29.

<sup>145</sup> General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97, kohta 27.

<sup>146</sup> Salmi et al. 2008, s. 380.



### 5.2.1.1. Luettelo laajalti tunnetuista tavaramerkeistä Suomessa

Tunnettuuden todistaminen on usein työlästä, kallista ja se on myös näytettävä toteen joka kerta, kun merkin haltija aikoo saada merkilleen tavara- tai palveluluokat ylittävää suojaa. Todistustaakan helpottamiseksi Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettiin vuonna 2007 luettelo laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.<sup>147</sup>

Toisin kuin merkinnällä tavaramerkkirekisteriin, ei luettelolla ole lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia. Merkintä toimii kolmansille varoituksena mahdollisesta kielto-oikeudesta. Suojan olemassaoloa tai laajuutta on mahdoton arvioida periaatteellisella tasolla, koska kielto-oikeus määrittyy vastaajan kiellettävän menettelyn valossa.<sup>148</sup> Luettelon tarkoituksena on auttaa kaikkia tahoja, jotka ovat tekemisissä laajalti tunnettujen tavaramerkkien kanssa. Sen avulla voidaan ennalta ehkäistä tavaramerkkiriitoja, sillä luetteloa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi tavaramerkkien ennako- ja sekoitettavuustutkimuksissa. Mikäli Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) havaitsee myöhemmissä tavaramerkkihakemuksissa merkin, joka on sekoitettavissa luettelon merkittyyden laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, ilmoitetaan siitä sekä merkin hakijalle että laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle.<sup>149</sup>

Jos tavaramerkki hyväksytään kyseiseen luetteloon, on se voimassa viisi vuotta luetteloon merkinnästä. Merkinnän uudistamisen yhteydessä hakijan on todistettava tunnettuutensa uudestaan. Tapauskohtaisesti todistusmateriaali voi kuitenkin olla alkuperäistä suppeampi. Uudistamisen voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa, mutta todistusmateriaali

---

<sup>147</sup> Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio 2012, s. 26. 13.4.2012 luettelossa oli 72 laajalti tunnettua tavaramerkkiä. Luetteloon hyväksytyjä merkkejä ovat muun muassa VALIO ja OIVARIINI. Kaikki PRH:n hyväksymät laajalti tunnetut tavaramerkit löytyvät täältä:  
<http://tavaramerkki.prh.fi/lm/search.php?lang=fi>

<sup>148</sup> Weckström 2010, s. 2.

<sup>149</sup> Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo 2011.

tunnettuudesta on toimitettava joka kerta.<sup>150</sup> *Pakarinen* on kritisoinut tällaisia luetteloita siitä, että koska tunnettuus on aina aikaan sidottu ominaisuus, voi se muuttua hyvinkin nopeasti markkinoilla tapahtuvien muutosten takia.<sup>151</sup> Mielestäni tämä asia on otettu huomioon, koska kenellä tahansa on mahdollisuus vaatia laajalti tunnetun tavaramerkin poistoa luettelosta, jos se on hänen mielestään otettu vastoin tavaramerkkilain 6§:n 2 momentin edellytyksiä tai tavaramerkin tunnettuus ei enää täytä vaadittuja kriteerejä.<sup>152</sup>

### 5.2.2. Vaadittu merkkien välisen yhteyden voimakkuus

EUT on Chevy-tapauksen yhteydessä linjannut, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen suojan saamisen ensimmäinen edellytys on, että tavaramerkin tunnettuus yleisön keskuudessa on tietynasteista. Kun tunnettuusaste on riittävän suuri, yleisö saattaa joutuessaan kosketuksiin myöhemmän tavaramerkin kanssa mahdollisesti *yhdistää (link)* nämä kaksi merkkiä toisiinsa, vaikka tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia, jolloin aiemmalle tavaramerkille voi aiheutua haittaa.<sup>153</sup> Yhdistämisellä tarkoitetaan sitä, että mikäli aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki on hyvin vahva tunnus niiden tuotteiden symbolina, joille se on rekisteröity, niin on mahdollista, että samankaltaisen myöhemmän merkin käyttäminen *tuo mieleen* vanhemman merkin. Kyse on siitä, kuinka vahvasti ne ihmiset, jotka näkevät esimerkiksi CHEVY-merkin pesuaineessa, yhdistävät tämän merkin laajalti tunnettuun automerkkiin.<sup>154</sup>

---

<sup>150</sup> Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo 2011.

<sup>151</sup> Pakarinen 2004, s. 68.

<sup>152</sup> Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo 2011.

<sup>153</sup> General Motors v. Yplon SA, C-375/97, kohta 23.

<sup>154</sup> Julkisasiamies *Jacobsin* ratkaisuehdotus tapauksessa General Motors v. Yplon SA, C-375/97, kohta 43.

Myös merkkien välisen yhteyden olemassa oloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki yksittäistapauksessa merkittävät tekijät.<sup>155</sup> EUT on linjannut, että näitä tekijöitä ovat:

- Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste.<sup>156</sup>
- Tavaroiden tai palveluiden erilaisuuden ja samankaltaisuuden aste ja kohdeyleisö.<sup>157</sup>
- Aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus.<sup>158</sup>
- Sen lisäksi on otettava huomioon aikaisemman merkin erottamiskyky.<sup>159</sup>
- Lopuksi yhteys syntyy merkkien välille, jos kyse on sekaannusvaarasta.<sup>160</sup>

---

<sup>155</sup> Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, C-408/01, kohta 30.

<sup>156</sup> Tämä edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa. Ks. Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd., C-408/01, kohta 28. Suomen oikeuskäytännössä on katsottu, ettei laajalti tunnetun tavaramerkin TEFLON ja myöhemmän merkin TEFLI välille syntynyt lain 6§:n 2 kohdan vaadittua yhteyttä. Lyhyinä kokonaisuuksina merkit ovat niin selvästi erilaiset, että yhteinen TEF-alkuosa ei riittänyt yhteyden muodostamiseen. Tähän vaikutti myös se, että TEFLON-merkin erottamiskyky oli degeneroitumisen myötä heikentynyt ja siten heikensi muutoin merkin vahvaa suojapiiriä. Ks. KHO 696/3/01.

<sup>157</sup> Jos kohdeyleisö on kyseisillä merkeillä täysin erilaiset, vaikka vanhempi merkki olisi laajalti tunnettu, voi se olla täysin tuntematon nuoremman merkin kohdeyleisössä. Tällöin kummankaan merkin kohdeyleisö ei koskaan kohtaa toista tavaramerkkiä, eikä siten muodostu mitään yhteyttä näiden merkkien välille. Toisaalta tavaramerkki on voinut saavuttaa sellaisen laajalti tunnettuuden, joka voi ylittää ne tavara- tai palveluluokat, joille se on rekisteröity. Ks. Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 48 ja 50-51.

<sup>158</sup> Yhteyden olemassaolon selvittämiseksi voi olla myös tarpeellista arvioida, ulottuuko aikaisemman merkin maine yli kohdeyleisönsä. Ks. Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohta 53.

<sup>159</sup> Mitä ainutlaatuisempi tavaramerkki, sitä erottamiskykyisempi se on. Intel-tavaramerkkiä pidetään joko ainutlaatuisena tai erityisen ainutlaatuisena, koska kukaan muu elinkeinoharjoittaja ei ole vastaavaa merkkiä koskaan käyttänyt. Ks. Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 54-56.

<sup>160</sup> Laajennetun suojan saamiseksi ei kuitenkaan vaadita näin vahvan yhteyden olemassa oloa. Ks. Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 57-58.

Kyseisen luettelon perusteella on helppo huomata, että vastaavanlaisia seikkoja on otettava huomioon myös sekaannusvaaran arvioinnissa. *Tiili* kysyykin, riittääkö yhteyden eli mielikuvan syntymiseen se, että merkkien välinen samankaltaisuus on vähäisempi kuin sekoitettavuuden arvioinnissa? Vai onko kysymys siitä, että itse säännöksessä puhutaan erilaisista tavaroista eikä näin ollen voida puhua sekoitettavuudesta? Tähän kysymykseen oikeuskäytäntö ei anna vastausta.<sup>161</sup>

EUT mukaan se seikka, jos myöhempi merkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, on yhteys syntynyt. Mitä välittömämpi ja vahvempi nuoremman merkin herättämä mielikuva vanhemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi vaara on siitä, että nuoremman merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsisi vanhemman tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi.<sup>162</sup> Siten mikäli merkkien välille syntyvä yhteys on niin voimakas, että merkit ovat sekoitettavissa, todennäköisyys seuraavaksi käsiteltävien haittojen syntymiselle on melko korkea.<sup>163</sup>

### 5.2.3. Haitan olemassaolo

Kohderyhmän mieltämä yhteys on siis välttämätön edellytys haitan syntymiselle, mutta ei sellaisenaan riitä haitan syntymisen toteamiseksi.<sup>164</sup> Laajalti tunnetulle tavaramerkille aiheutettavia haittoja ovat 1) laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös erottamiskyvyn hämärtämiseksi tai vesittämiseksi, 2) laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta eli maineen

---

<sup>161</sup> Tiili 2012.

<sup>162</sup> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 63-64 ja 67.

<sup>163</sup> Pihjalarinne 2010, s. 41.

<sup>164</sup> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 31-32.

tahraaminen ja 3) laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, jota kutsutaan myös vapaamatkustamiseksi.<sup>165</sup> Yhteisnimityksenä näistä haitoista voidaan käyttää termiä *vesittäminen (dilution)*.<sup>166</sup> EUT:n mukaan yhdenkin haitan olemassa olo aiheuttaa sen, että laajalti tunnetulle tavaramerkille voidaan myöntää normaalia laajempaa suojaa.<sup>167</sup>

Myös haittojen olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki yksittäisessä tapauksessa merkitykselliset tekijät, kuten muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ja tavaroiden tai palveluiden luonne ja samankaltaisuus. EUT:n mukaan, mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi merkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Sen lisäksi, mitä välittömämpi ja vahvempi myöhemmän merkin herättämä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi vaara on siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä tai on niille haitaksi.<sup>168</sup> Seuraavaksi paneudutaan tarkemmin näihin haittoihin.

### 5.2.3.1 Erottamiskyvyn heikentäminen

Tavaramerkin erottamiskyvyn heikentämisen käsitteen toi ensimmäisenä julki yhdysvaltalainen tutkija *Frank I. Schechter*. Hän kuvasi erottamiskyvyn heikentämisen (blurring) aiheuttamaa vahingon laatua tiettyjen tavaramerkkien tunnistettavuuden ja vaikutuksen asteittaiseksi häviämiseksi tai hajoamiseksi ihmisten mielissä.<sup>169</sup> *Schechterin* mielestä

---

<sup>165</sup> Pihjalarinne 2010, s. 38.

<sup>166</sup> Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus tapauksessa Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 10-12.

<sup>167</sup> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohta 28.

<sup>168</sup> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 67-69.

<sup>169</sup> Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus tapauksessa Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux v. Fitnessworld, C-408/01, kohta 37.

mitä erottamiskykyisempi tavaramerkki on sitä tehokkaampi on sen myyntivoima. Siksi vahvasti erottamiskykyiset merkit, kuten ROLLS ROYCE pitäisi suojata tuotteilta, jotka rapauttavat merkin ainutlaatuisuutta ja myyntivoimaa. Näin hänen mielestään. jos sallitaan Rolls Royce -ravintolat, Rolls Royce -kahvilat, Rolls Royce -housut ja Rolls Royce -makeiset, 10 vuoden kuluttua ei enää ole olemassa alkuperäistä Rolls Royce -tavaramerkkiä.<sup>170</sup>

Tavaramerkin erottamiskyvyn heikentymistä voidaan myös selittää *ampiaispiistoteorian* (*stung by hundreds of bees*) avulla. Teorialla tarkoitetaan sitä, että yhden nuoren ja heikon merkin vahinko kuuluisalle tavaramerkille on vähäinen, mutta jos kuuluisan tavaramerkin haltija ei voi kieltää tällaisten merkkien tuloa markkinoille, niin suuri määrä samankaltaisia merkkejä heikentäisi kuuluisan merkin erottamiskykyä.<sup>171</sup> Tällöin merkki muuttuu tavanomaiseksi eli se banalisoituu, eikä se voi enää synnyttää välitöntä miellelyhtymää niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään.<sup>172</sup> Jos tavaramerkki kuitenkin on lähtökohtaisesti erottamiskyvyltään heikko ja tavarat tai palvelut ovat hyvin erilaiset, ei erottamiskyvyn heikentymistä yleensä katsota syntyneen.<sup>173</sup> Näin on, jos aikaisempi tavaramerkki koostuu ilmaisusta, joka on merkitykseltään hyvin yleinen ja jota käytetään usein muussa yhteydessä kuin kyseisessä tavaramerkissä.<sup>174</sup>

EUT on oikeuskäytännössään linjannut, että laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta on kyse, kun vanhempi tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa

<sup>170</sup> Bone 2008, s. 9-10. *Schechter* kertoi teoriastaan artikkelissa *The Rational Basis of Trademark Protection*, joka julkaistiin vuonna 1927.

<sup>171</sup> Dinwoodie ja Janis 2008 s. 384.

<sup>172</sup> Tiili 1972, s. 253.

<sup>173</sup> Salmi et al. 2008, s. 391.

<sup>174</sup> Sigla v. SMHV, T-215/03, kohdat 38 ja 62. Markkinoilla on käytössä tavaramerkkejä, jotka ovat tavanomaisia ja yhtä aikaa käytössä useiden eri tuotteiden tavaramerkkeinä (STAR, LUX, KULTA), eikä tästä yhtäaikaaisuudesta ole yleensä mitään haittaa merkinhaltijoille. Ks. Pakarinen 2004, s. 50.

niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity.<sup>175</sup> Tästä seuraa se, että näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle edellyttää, että osoitetaan kohderyhmään kuuluvan keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuneen myöhemmän merkin käytön seurauksena tai on vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa. Sillä, saako nuorempi merkin haltija mitään todellista taloudellista hyötyä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn johdosta, ei ole merkitystä. Myöhemmän merkin ensimmäinen käyttö voi riittää aiheuttamaan haittaa aikaisemman merkin erottamiskyvylle.<sup>176</sup>

EUT:n linjaus oli pettymys laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille. Näyttö siitä, että merkin haltija osoittaa keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuneen nuoremman merkin käyttämisen seurauksena tai että on vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa, pidetään vaikeana.<sup>177</sup> EUT jätti avoimeksi sen, kuinka kuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muutos näytetään toteen. Esimerkiksi yksistään alentunut myynti tai pienempi liikevaihto eivät riitä, koska niihin vaikuttavat myös monet muutkin tekijät. Todistaminen on vaikeampaa, jos väitetään, että jo ensimmäinen käyttö aiheuttaa tavaramerkin erottamiskyvyn heikentymisen. Tällöin merkin haltijan täytyy perustaa väitteensä oletukseen kuluttajan käyttäytymisen muutoksesta tulevaisuudessa.<sup>178</sup> Mielestäni EUT:n linjaus erottamiskyvyn heikentämisestä merkitsee sitä, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat tulevat tulevaisuudessa vähemmän vetoamaan siihen, varsinkin rajanvetotapauksissa. Siten linjaus selkeästi rajoittaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa. Toisaalta tulkinta koskee ainoastaan tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettua haittaa, joten merkin haltijan

---

<sup>175</sup> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohta 29.

<sup>176</sup> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, kohdat 77-78 ja 81.

<sup>177</sup> Sunila 2010.

<sup>178</sup> Hide & Clark 2009.

kannalta voi olla helpompaa harkita perustaa väitteensä kahteen muuhun seuraavaksi käsiteltävään haittaan.

### 5.2.3.2. Maineelle aiheutettu haitta

Laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle aiheutettu haitta syntyy, kun tavarat, joissa vastaajan merkkiä käytetään, vetoavat yleisöön siten, että sen käyttö vaikuttaa laajalti tunnetun tavaramerkin houkuttelevuuteen.<sup>179</sup> Tällainen vaara voi syntyä, kun vastaajan tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle.<sup>180</sup> Mitä enemmän tunnetun tuotteen markkinointi perustuu positiivisiin mielikuviin, kuten luksus-tuotteet, sitä todennäköisempää on, että sen haltijalla on intressi rajoittaa samankaltaisen merkin käyttöä erilaisessa tuotteessa tai palvelussa.<sup>181</sup>

Suomessa maineen tahraamista on myös nimitetty *rotanmyrkkypiksi*. Siinä oletuksena on, että laajalti tunnettua elintarvikkeiden tavaramerkkiä aletaan käyttää rotanmyrkyin tavaramerkkinä.<sup>182</sup> Benelux-maissa ”maineen suojelemisessa” on menty vieläkin pidemmälle. Siellä toista elinkeinoharjoittajaa kiellettiin käyttämästä ginimerkin kanssa foneettisesti samankaltaista merkkiä puhdistusaineessa (CLAERYN/KLAREIN).<sup>183</sup> Tavaramerkin pilaamiseksi katsotaan myös, jos sitä käytetään epämiellyttävässä, pahennusta herättävässä tai halventavassa yhteydessä. Se voi tulla myös tulla kyseeseen, kun kyse ei

<sup>179</sup> Spa Monopole v. SMHV, T-67/04, kohta 46. Tapauksessa kantaja oli rekisteröinyt SPA-tavaramerkin kosmetiikalle, vastaaja puolestaan yritti rekisteröidä SPA-FINDERS -merkkiä aikakauslehdille.

<sup>180</sup> Sigla v. SMHV, T-215/03, kohta 39.

<sup>181</sup> Palm 2002, s. 300.

<sup>182</sup> Salmi et al. 2008, s. 392.

<sup>183</sup> Ratkaisua perusteltiin sillä, että tunnetun merkin ”kapasiteettia stimuloida merkkiin liittyvää ostohalukkuutta vahingoitetaan” ja ”kuluttajat voivat saada saippuan maun suuhunsa juodessaan giniä”. *Palmin* mukaan tahraantumisaikutus oli varsin teoreettinen ja etäinen eikä tällaisessa tilanteessa rationaalisesti ajatellen voisi rajoittaa merkin käyttöä. Ks. Palm 2002, s. 300-301.



ole epämiellyttävästä yhteydestä, mutta tilanne on yhteensopimaton laajalti tunnetun merkin imagon kanssa. Tähän voidaan katsoa kuuluvan tavaramerkkiparodian.<sup>184</sup>

Haitallista aikaisemman tavaramerkin maineelle voi olla myös se, että myöhemmän merkin haltija käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä sellaisissa tuotteissa, jotka ovat selkeästi huonompi laatuja ja hinnaltaan halvempia kuin aikaisemman merkin alla myydyt tuotteet. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, kun laajalti tunnetun tavaramerkin alla myydään arvokkaita ja korkealaatuisia tuotteita vastaajan massakulutukseen tarkoitetuissa halpamyymälöissä.<sup>185</sup> Tästä oli kyse EUT:n ennakkoratkaisussa C-337/95, *Dior*. Tapauksessa Dior pyrki estämään parfyymiensä markkinoinnin vastaajan (rinnakkaistuoja) supermarketin tarjouskampanjassa muiden merkkisten parfyymien kanssa.<sup>186</sup> EUT linjasi, että Diorin tuotteiden kaltaisten ylellisyystuotteiden jälleenmyyjän velvollisuutena oli huolehtia siitä, ettei se toimi epälojaalisti vastoin tavaramerkin haltijan perusteltuja intressejä. Jälleenmyyjän on yritettävä välttää, että hänen mainontansa heikentäisi tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa kyseisten tavaroiden kiehtovuudesta, arvokkuudesta ja tavaroista saatavaa ylellisyydentuntua. Merkin haltijalla ei kuitenkaan ole kielto-oikeutta, mikäli mainostamisessa käytetään tapoja, jotka ovat tavanomaisia samantyyppisten tuotteiden jälleenmyyjien toimialalla, ellei tavaramerkin käyttö tapauksen erityispiirteiden takia *vakavasti vahingoita* tavaramerkin mainetta.<sup>187</sup>

---

<sup>184</sup> Salmi et al. 2008, s. 392.

<sup>185</sup> Salmi et al. 2008, s. 392.

<sup>186</sup> Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV. v. Evora BV, C-337/95, kohdat 6-7.

<sup>187</sup> Vakava vahinko voi syntyä esimerkiksi, jos jälleenmyyjä jakamassaan mainoslehtisessä sijoittaa tavaramerkin paikkaan, jossa on vaarana, että muu ympäristö *heikentää merkittävästi* sitä kuvaa, jonka merkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan. Ks. Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV. v. Evora BV, C-337/95, kohdat 45-47.

*Pihjalarinteen* mukaan, mikäli laajalti tunnetun merkin haltija katsoo jälleenmyyjän alalla tavanomaisten markkinointiolosuhteiden vahingoittavan tuotteen mainetta, kielto-oikeus edellyttää, että tapaukseen liittyy erityispiirteitä. Näiden erityispiirteiden perusteella merkin haltijan oikeus suojautua merkin liikearvoa vahingoittavalta käyttäytymiseltä on katsottava vahvemaksi kuin jälleenmyyjän oikeus myydä tavaroita alallaan tavanomaisilla tavoilla. Tällöin maineen vahingoittaminen arvioidaan olevan vakavaa.<sup>188</sup> *Palmin* mielestä kyseisessä tapauksessa maineen vahingoittumisen kynnyks asetettiin korkealle. Kyseessä olivat hajuvedet, jotka ovat alttiita maineen tahraamiselle. Hänen mielestään perusteltu lähtökohta on se, että maineen tahraaminen itsessään ei tulisi merkitä kielto-oikeutta merkin käytölle, vaan sen merkitystä tulisi arvioida yhdessä edellä käsitellyn erottamiskyvyn heikentämisen kanssa. Kyseessä tulisi olla kokonaisarvio, jossa pelkkä maineen tahraaminen ei ole riittävää. Myös tahraamisen voimakkuusasteelle olisi annettava sille kuuluva painoarvo.<sup>189</sup>

### **5.2.3.3. Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö**

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeuden mukainen hyväksikäyttö eli vapaamatkustaminen ei liity tavaramerkille aiheutettuun haittaan, vaan hyötyyn, jonka vastaaja saa saman tai samankaltaisen merkin käyttämisellä. Käsite kattaa myös ne tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi. EUT on oikeuskäytännössään linjannut, että vapaamatkustamisesta on kyse silloin, kun toinen elinkeinoharjoittaja pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa

---

<sup>188</sup> Pihjalarinne 2010, s. 209.

<sup>189</sup> Esimerkiksi samankaltaisen merkin käyttäminen kissanruuassa vahingoittaa vähemmän laajalti tunnetun merkin mainetta kuin merkin kytkeminen huumausaineisiin. Ks. Palm 2002, s. 301.

samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin *vanavedessä hyötyäkseen* sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään sitä ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.<sup>190</sup>

Oikeuskirjallisuudessa vapaamatkustamisen estämisen hyödyistä ollaan oltu eri mieltä. *Landes ja Posnerin* mielestä vapaamatkustamisen estäminen lisää halukkuutta investoida ja luoda arvostettuja merkkejä. Jos tunnetun tavaramerkin käyttäminen ilman merkin haltijan lupaa olisi sallittua, siihen tehtyjen investointien hyödyt olisivat pienemmät ja kustannukset luoda arvostettu merkki suuremmat.<sup>191</sup> Sen sijaan *Klermanin* mielestä yhteiskunnallisesti tulisi olla sallittua toisen merkin käyttö, jos nuoremman merkin käyttäjä hyötyy aikaisemman merkin houkuttelevuudesta, mutta se ei aiheuta mitään haittaa (sekaannusvaaraa, erottamiskyvyn heikentymistä, maineen tahraamista) aikaisemmalle tavaramerkille. Hän puhuu pareto-optimista<sup>192</sup>. Olisi pareto-tehokkaampaa sallia merkin käyttö, koska nuorempi merkin haltija hyötyy ja hänen asiakkaansa hyötyvät, eikä ketään ole vahingoitettu. Kun aikaisemman merkin haltijalle annetaan oikeus estää tämä, estetään hyödylliset liiketoimet tai jos osapuolet neuvottelevat merkin käyttöluvasta, lisää se liiketoimen kustannuksia.<sup>193</sup> Esimerkiksi Yhdysvaltain vesittymissuojalaissa (Trademark Dilution Revision Act, TDRA) ei vapaamatkustamista koskevaa vahinkoa ole ollenkaan. Tätä pidetään Yhdysvaltain tavaramerkkipiireissä hyvänä asiana, koska heidän mielestä

---

<sup>190</sup> L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, C-487/07, kohdat 41 ja 49.

<sup>191</sup> Landes ja Posner 1987, s. 207-208.

<sup>192</sup> Pareto-optimi on yhteiskunnan hyvinvointiteoriaan liittyvä käsite. Pareto-parannus on muutos, joka parantaa yhden henkilön asemaa huonontamatta samanaikaisesti kenenkään muun asemaa. Pareto-optimissa ei ole mahdollisuutta pareto-parannukseen. Ks.

<http://www.taloussanommat.fi/porssi/sanakirja/termi/Pareto-optimi/0>

<sup>193</sup> Klerman 2006, s. 12.

ei ole mitään uskottavaa taloudellista tai moraalista syytä suojata tavaramerkkiä sen goodwillin vapaamatkustamiselta.<sup>194</sup>

### **5.3. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tapauksessa VOIMARIINI/OIVARIINI v. INGMARIINI**

Aiemmin tapauksen osalta todettiin, että kyseisten merkkien välillä ei katsottu vallitsevan sekaannusvaaraa. Tämän jälkeen korkein oikeus ryhtyi kantajan esittämien todisteiden pohjalta arvioimaan sen tavaramerkkien laajalti tunnettuutta. Kantaja esitti, että VOIMARIINI oli ollut kategoriassaan johtava tuote, jota oli markkinoitu vuodesta 1980 vuoteen 2004. Markkinatutkimuksen mukaan 87 prosenttia vastanneista oli jollakin tavalla tunnistanut kyseisen merkin. Kuluttajat myös yhdistivät OIVARIINI-merkin Valioon. Markkinatutkimuksessa 79 prosenttia vastanneista tunnisti jollakin tavalla kyseisen merkin. Näin ollen molemmat tavaramerkit katsottiin laajalti tunnetuiksi tavaramerkeiksi.<sup>195</sup>

Tämän jälkeen arvioitiin merkkien välisen yhteyden olemassaoloa. KKO:n mielestä suomalainen keskivertokuluttaja ei yhdistä merkkejä toisiinsa, koska niiden alkuosat eroavat selvästi toisistaan. Se sai aikaan sen, että merkit eroavat toisistaan kirjoitus- ja lausunta-asunsa puolesta. Lisäksi yhdistämistä vastaan puhui se, että suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa tietävän, että Valio ja Ingman ovat erillisiä yrityksiä. Myöskään merkkien loppuosien MARIINI ja ARIINI samankaltaisuutta ei voitu pitää kovin korkeana. Lisäksi tuomioistuin katsoi, että merkkien yhteiset loppuosat viittaavat sanaan margariini, ja tästä syystä ne tulee olla kaikkien elinkeinoharjoittajien käytettävissä. Näin ollen tavaramerkkien välillä ei voitu katsoa olevan sellaista samankaltaisuutta, että vastaajan merkki herättäisi keskivertokuluttajassa mielikuvan kantajan tavaramerkeistä. Tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen ei täten

---

<sup>194</sup> Bone 2008, s. 193.

<sup>195</sup> KKO 2010:12, Valio Oy v. Arla Ingman Oy Ab, kohdat 5-7.

loukannut tavaramerkkilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu tavoin Valion oikeutta tavaramerkkeihin VOIMARIINI ja OIVARIINI.<sup>196</sup>

Kyseistä tavaramerkkikiistaa käytiin kuitenkin kahdessa rinnakkaisessa prosessissa, korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.<sup>197</sup> Tuomioistuimet päätyivät lopputuloksen kannalta päinvastaisiin kantoihin. Toisin kuin KKO, KHO oli yhdistämisen kannalla. Sen mukaan tavara- ja merkkiyhteys huomioon ottaen loppuliitteen luoma miellelyhtymä margariiniin perustui tavaramerkin VOIMARIINI laajaan tunnettuuteen, joka voi olla vastaajan merkille eduksi. KHO:n mukaan MARIINI ei viitannut sanaan margariini, vaan kuluttajat yhdistivät sanan MARIINI Valion tavaramerkkiin sen pitkäaikaisen käytön seurauksena. Sen mielestä myöskään sillä, että merkkejä ei sekoiteta toisiinsa, ja että kuluttajat tiesivät Valion ja Ingmanin olevan eri yrityksiä, ei ole merkitystä. Tavaramerkin ollessa laajalti tunnettu se nauttii laajennettua suojaa, ja sen mainetta ei saa käyttää hyväksi. KHO:n mielestä tavaramerkki INGMARIINI ei täyttänyt tavaramerkin rekisteröinnille asetettuja vaatimuksia, joten se palautti asian takaisin PRH:lle rekisteröinnin kumoamiseksi.<sup>198</sup>

### 5.3.1. KKO:n tuomio sai runsaasti kritiikkiä asiantuntijoilta

Tavaramerkkiasiantuntijoiden piirissä KKO:n ratkaisu sai runsaasti kritiikkiä. *Palmin* mielestä KKO ei ymmärtänyt oikein, mitä tavaramerkkioikeudellinen yhdistäminen tarkoittaa. Yhdistäminen ei liity siihen, kuinka kuluttajat ymmärtävät tuotteiden valmistajat, vaan yhdistämiseen vaaditaan, että merkit ovat edes vähäisessä määrin

<sup>196</sup> KKO 2010:12 Valio Oy v. Arla Ingman Oy Ab, kohdat 13-16.

<sup>197</sup> KKO:n ratkaisu koski sitä, loukkaako vastaajan tavaramerkki kantajan tavaramerkkejä tavaramerkkilain 6§:n 2 momentin tarkoittamassa mielessä. KHO:n antama päätös puolestaan koski sitä, muodostavatko Valion merkit rekisteröintiesteen vastaajan merkille tavaramerkkilain 6§ 2 momentin perusteella. Ks. IPRInfo Uutiset 9.1.2012

<sup>198</sup> KHO 421/2/09.

samankaltaisia. Merkkien ja yritysten välillä ei tarvitse olla minkäänlaista sekaannusta. Hänen mukaansa yhdistäminen on helpommin kyseessä, kun aiempi merkki on hyvin arvostettu ja tunnettu sekä tietyssä tuotekategoriassa ”uniikissa positiossa”. Mikään yritys ei siis ollut ennen Valiota käyttänyt levitteissä samantyyppistä merkkiä Suomen markkinoilla. Näin ollen Valion tavaramerkki oli ainutlaatuinen. *Palm* viittaa englantilaiseen tuomioistuimeen, joka oli kuvannut yhdistämistä silmäniskuksi (”wink”). Tästä oli hänen mielestään tässäkin tapauksessa kyse: INGMARIINI iskee silmää tavaramerkin VOIMARIINI suuntaan.<sup>199</sup>

Myös *Oker-Blom* oli KKO:n ratkaisusta eri mieltä. Hänen mielestään KKO:n olisi pitänyt ottaa huomioon ratkaisussaan ne taloudelliset olot, joissa kyseiset yritykset toimivat. *Oker-Blomin* mukaan kilpailullisesta näkökulmasta katsottuna Ingmanin ei olisi tarvinnut asemoitua sillä tavalla kuin se teki. Se olisi voinut keksiä jonkin täysin erilaisen merkin. Esimerkiksi kilpailua olisi voinut käydä sanalla ”levite”. Vuonna 2004 EU:n direktiivimuutoksen vuoksi Valio joutui muuttamaan tavaramerkin VOIMARIINI OIVARIINI-tavaramerkiksi. Pian sen jälkeen tavaramerkki INGMARIINI otettiin käyttöön. Hänen mukaansa on vaikea välttyä ajatukselta, ettei Ingman olisi hyödyntänyt tilannetta. *Oker-Blom* toteaaakin, että toki kilpailun luonteeseen kuuluu, että hyödynnetään kilpailijan heikkouksia ja markkinoilla vallitsevaa tilannetta, mutta riidan alkaessa tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa kantaa siihen, oliko kyse vapaamatkustamisesta, ja missä kilpailun raja kulkee, sillä tavaramerkithän ovat yksi kilpailuväline eli niillä on kilpailufunktio.<sup>200</sup>

Olen KHO:n kanssa samaa mieltä siitä, että riidan osapuolten tavaramerkit ovat sen verran samankaltaiset, että yhteys niiden välille syntyi. Perustelen asiaa sillä, että ensinnäkin tavaramerkki VOIMARIINI on hyvin ainutlaatuinen, koska mikään muu yritys ei ollut vastaavanlaista merkkiä

---

<sup>199</sup> *Palm* on artikkelissaan siis samaa mieltä KHO:n kanssa siitä, että kyseisten merkkien välillä on yhteys, ja että INGMARIINI vesittää laajalti tunnettuja tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. *Palm* 2011, s. 10-11.

<sup>200</sup> *Oker-Blom* 2010.

koskaan käyttänyt. Myös markkinatutkimuksen perusteella se oli erittäin tunnettu. Tällöin sen vahvan erottamiskyvyn ja maineen perusteella olisi pitänyt saada laajempaa suojaa. *Palmin* kanssa olen samaa mieltä siitä, että KKO katsoi virheellisesti yhteyden olemassaolon. Se siis totesi, että yhdistämistä vastaan puhui se, että suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa tietävän Ingmanin ja Valion olevan erillisiä yhtiöitä. Toisin sanoen KKO viittasi tulkinnallaan tavaramerkkilain 6§:n 2 kohdassa mainittuun merkkien väliseen *sekoitettavuuteen*. Näin vahvaa merkkien välistä samanlaisuutta ei EUT:n tulkinnan mukaan kuitenkaan siis tarvitse olla. Tältä osin mielestäni tavaramerkkilaki on jokseenkin harhaanjohtava ja vaatisi selkeyttämistä.<sup>201</sup>

Lopputuloksesta olen kuitenkin KKO:n kanssa samaa mieltä. Kuten KKO totesi, päätteiden -mariini, -ariini tai -riini voidaan katsoa viittaavan sanaan margariini. Tällöin ne on pidettävä yksinoikeuden rajoitussäännösten perusteella kaikkien elinkeinoharjoittajien käytettävissä, ja niiden antaminen vain Valion käyttöön rajoittaisi liian paljon muiden elinkeinoharjoittajien mahdollisuuksia kilpailla samoilla tuotteilla. Mikäli tuomioistuimet olisivat olleet yhtä mieltä yhteyden olemassaolosta, olisi se mielestäni saattanut antaa Valion tavaramerkeille liian laajan suojan ja vahvan aseman levitemarkkinoilla, jolloin se olisi hankaloittanut kilpailijoiden mahdollisuuksia kilpailla samoilla markkinoilla. KKO:n toisenlainen tuomio olisi merkinnyt sitä, että kaikkien muiden elinkeinoharjoittajien, jotka toimivat samoilla levitemarkkinoilla pitäisi kehittää jokin täysin erilainen tavaramerkki. Jonkin hyvin erilaisen merkin iskostaminen kuluttajien mieleen puolestaan vaatisi pieneltäkin kilpailijalta suuria markkinointitoimenpiteitä.

---

<sup>201</sup> Tavaramerkkilain uudistamista pohtinut työryhmä sanoo, että nykyisen lain sanamuoto viittaa edellytykseen (*sekoitettavuuteen*), jonka soveltaminen on EUT:n mukaan direktiivin säännösten virheellistä tulkintaa. Säännöksen sanamuotoa olisi hyvä täsmentää poistamalla viittaus sekoitettavuuteen sekä selkeyttämällä suojan saamisen edellytykset 5(2) artiklaa vastaaviksi. Ks. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 49.

### 5.3.2. Tuomioistuin uudistuksen vaikutus tavaramerkkisuojaan

On myös syytä todeta, että KKO:n ja KHO:n ristiriitaiset ratkaisut eivät olleet lopulta kummankaan osapuolen kannalta riittäviä. *Tiilin* mielestä tuomioistuinten erilaiset lopputulokset johtivat molempien yhtiöiden kannalta huonoon ratkaisuun: toisaalta vastaaja saa käyttää merkkiään, toisaalta hän ei voi sitä rekisteröidä. Hänen mukaansa nämä ratkaisut yhtenä esimerkkinä osoittavat sen, että immateriaalioikeutta koskevat oikeudenkäynnit tulisi keskittää markkinaoikeuteen.<sup>202</sup> Syksyllä 2012 hallitus antoikin esityksen eduskunnalle, että teollis-tekijänoikeuksien riita- ja valitusasiat keskitettäisiin markkinaoikeuteen. Vain IPR-asioihin erikoistuva tuomioistuin aloittaisi toimintansa syksyllä 2013. Markkinaoikeuden päätöksestä valituslupa olisi suoraan, joko korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.<sup>203</sup>

Tämä ei *Palmin* mielestä ole hyvä ratkaisu. Hän myöntää, että uudistus toisi kustannussäästöjä, parantaisi joissakin tapauksissa käsittelyä ja lopputulosta laadullisesti sekä sujuvoittaisi yritysten ja oikeuden välistä vuorovaikutusta. Ehdotetut uudistukset muutoksenhakuprosessiin eli valitusmenettelyyn kuitenkin veisivät asianosaisilta oikeuden saada IPR-asioilleen perustuslain takaaman asianmukaisen ja todellisen muutoksenhakumahdollisuuden. Uusikin valituslupajärjestelmä mahdollistaa ratkaisun saattamisen uuteen tarkasteluun, mutta *Palmin* mukaan vain teoriassa, ei käytännössä, sillä valitusluvan saaminen korkeimpaan oikeuteen on hyvin vaikeaa. Hänen mukaansa IPR-asioita käsiteltäviä tuomioistuinkäsittelyjä ei tulisi virtaviivaistaa, sillä esimerkiksi tavaramerkin sekoitettavuuden ja erottamiskyvyn määrittelevät usein moniulotteiset kuluttaja- ja kulttuurisidonnaiset tekijät. Tällöin varmuutta ratkaisun absoluuttisesta oikeellisuudesta ei useinkaan ole.<sup>204</sup> Mielestäni *Palmin* argumentit oikeusturvan puolesta ovat aiheellisia, mutta

---

<sup>202</sup> Tiili 2012.

<sup>203</sup> HE 124/2012.

<sup>204</sup> Palm 2012.



uudistuksen tuomista positiivisista vaikutuksista olen *Aalto-Setälän* kanssa samaa mieltä. Hän korostaa, että oikeuden tehokkaalla, nopealla ja asiantuntevalla toiminnalla on merkittävä vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Asiantuntemuksen keskittäminen parantaa ratkaisujen laatua, joka myös vähentää muutoksenhakutarvetta ja kustannuksia. Tällä on suora vaikutus ratkaisujen ennakoitavuuteen ja yritysten oikeusturvaan.<sup>205</sup>

*Pakarisen* mukaan ennustettavuudella on olennainen merkitys molemmille riidan osapuolille. Jo ennen uuden tuotteen lanseerausta tavaramerkkiin joudutaan tekemään huomattavia investointeja tutkittaessa ja suojattaessa merkkiä potentiaalisilla markkina-alueilla. Huolellisella merkin valinnalla ja suojauksella pystytään ainoastaan minimoimaan, mutta ei koskaan täysin poistamaan riskiä tavaramerkkioikeudellisen konfliktin syntymisestä. Uuden merkin ennakkotutkimuksella pyritään löytämään mahdollisia konfliktin aiheuttavia merkkejä. Tässä arvioinnissa sekoitettavuutta koskevien ratkaisujen ennustettavuus on erittäin tärkeää: mitä vaikeammin ennustettavia ratkaisut ovat, sitä vaikeampaa on minimoida uuden merkin valintaan liittyvät riskit. Tällä voi olla pienille ja keskisuurille yrityksille jopa suurempi merkitys kuin mahdollisimman laajan suojan saannilla omalle merkille. Mikäli ratkaisujen ennustettavuus on heikkoa, kasvattaa se suurten merkin haltijoiden valtaa ja niiden tavaramerkkien suoja-alaa, koska tällöin pienemmillä resursseilla toimivan yrityksen ei ole taloudellisesti järkevää tai edes mahdollista ryhtyä oikeusprosessiin. Tällöin pienemmillä resursseilla toimiva yritys saattaa luopua merkkinsä käytöstä, jolloin suuremmat resurssit omaava yritys voi laajentaa oman merkkinsä suoja-alaa. Näin ollen aikaisemman merkin lähelle ei käytännössä tule muita edes vähääkään samankaltaisia merkkejä ja siksi tällaisen merkin tosiasiallinen suoja-ala voi muodostua oikeudellista suoja-

---

<sup>205</sup> Aalto-Setälä 2012. Argumenttien erilaisuudessa on huomioitava myös se, että *Palm* on suuren suomalaisen IPR-lakitoimiston osakas ja IPR-lakimies, jolloin intressinä voi olla asiakkaan kannalta negatiivisen ratkaisun uudelleen käsittely useammassa oikeusasteessa, kun taas *Aalto-Setälä*, joka on Keskuskauppakamarin lakimies, tarkastelee asiaa enemmän koko yrityskentän näkökulmasta.

alaa laajemmaksi.<sup>206</sup> Mielenkiintoista onkin nähdä, millä tavalla Suomessa käynnissä oleva immateriaaliloukkausten käsittelyn keskittäminen markkinatuomioistuimeen vaikuttaa ratkaisujen ennustettavuuteen ja yleisesti riidan osapuolten saamaan suojaan. Uskon, että keskittäminen parantaa ratkaisujen ennakoitavuutta, kun päätös tehdään ”yhdeltä luukulta”, jolloin ehkä jossakin tapauksissa turhat asioiden pitkittämiset jäävät pois ja sitä kautta osapuolten oikeusprosessiin uppoavat kulut jäävät pienemmiksi. Tämä parantaa mielestäni molempien osapuolten suojaa, kun merkin haltijat tietävät ennalta tarkemmin, kuinka samankaltaisen merkin he voivat kieltää. Toisaalta kilpailijat voivat kehittää merkkejä, jotka eivät ole liian samankaltaisia, jolloin heidän ei välttämättä tarvitse aina ryhtyä alusta asti kehittämään täysin erilaista merkkiä samoille markkinoille merkin haltijan kanssa.

---

<sup>206</sup> Pakarinen 2004, s. 86-89.

## 6. Kiinan tavaramerkkisääntely

Kiinassa immateriaalioikeudellinen sääntely on kehittynyt melko myöhään, mutta viime aikainen kehitys on ollut hyvin nopeaa. Ensimmäinen modernin ajan tavaramerkkilaki julkistettiin vuonna 1982, kun Kiina *Deng Xiaopingin* johdolla muutti poliittista ja talouspoliittista linjaansa radikaalisti. Hyvin tunnettujen tavaramerkkien erityinen suoja tuli mahdolliseksi ensimmäistä kertaa vuonna 1985, kun Kiina liittyi Pariisin konventioon. Jotta Kiina pystyi liittymään WTO:n jäseneksi ja täyttämään TRIPS-sopimuksen vaatimukset, julkaisi se vuonna 2001 uudistuneen tavaramerkkilain.<sup>207</sup> Sen tarkoituksena on turvata tavaramerkin haltijan yksinoikeus käyttää merkkiään sekä kuluttajien etujen suojelemiseksi että edistää sosialistisen markkinatalouden kehittämistä ja kannustaa merkin haltijaa ylläpitämään tuotteidensa laatua ja merkkinsä mainetta.<sup>208</sup> Merkittävää nykyisessä laissa on se, että ensimmäistä kertaa lainsäädännöllisellä tasolla siinä esiteltiin hyvin tunnetun tavaramerkin suoja. Kiinan liittyttyä WTO:n jäseneksi vuonna 2001 hyvin tunnettujen (well known) tavaramerkkien suojaaminen nousi Kiinassa ensisijaiseksi painopisteeksi tavaramerkkien suojaamisessa.<sup>209</sup> Niitä koskeva sääntely perustuu Pariisin ja TRIPS -sopimukseen, WIPO:n soveltamisohjeisiin sekä Kiinan omiin käytäntöihin.<sup>210</sup>

Yli miljardin ihmisen markkina-alueena Kiina on houkutteleva paikka investoida, mutta immateriaalioikeuksien heikko suoja on yksi ulkomaisten yritysten suurimmista huolenaiheista Kiinan markkinoilla. Tuoteväarennökset ja tavaramerkkiloukkaukset ovatkin erittäin yleisiä Kiinassa. Kiinaan tähyävien ja siellä jo toimivien ulkomaisten yritysten onkin tarpeellista huolehtia siitä, että omat oikeudet on hyvissä ajoin

---

<sup>207</sup> Chen 2010, s. 27.

<sup>208</sup> TMerkkiL:n 1 artikla.

<sup>209</sup> Luo & Ghosh 2009, s. 3.

<sup>210</sup> Lainsäädännön lisäksi tärkeässä asemassa ovat myös korkeimman oikeuden laintulkintaohjeet ja hallinnolliset säännöt. Tietyissä maakunnissa on lisäksi myös omia lakeja ja muuta sääntelyä koskien hyvin tunnetun tavaramerkin suojaamista. Ks. Lim 2009.

kattavasti suojattu. Tästä huolimatta ulkomainen yritys törmää usein ongelmiin immateriaalioikeuksiensa puolustamisessa. Tässä jaksossa paneudutaankin ensin lyhyesti siihen, millainen merkitys Kiinan kulttuurilla ja taloudellisilla intresseillä on immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Tämän jälkeen paneudutaan Kiinan tavaramerkkisäätelyyn ja keskeisiin oikeustapauksiin, joissa kantajana on ollut ulkomainen merkin haltija.

## **6.1. Kulttuurin ja taloudenvaikutukset immateriaalioikeuksien suojaamiseen**

Kiinalainen kulttuuri perustuu kungfutselaisuuteen. Se ei ole uskonto, vaan enemmän siveys- ja valtion-oppi, joka vaikutti Kiinan koulutus- ja yhteiskuntajärjestelmään yli 2000 vuotta, mutta sen vanhat opetukset vaikuttavat edelleenkin kiinalaisiin.<sup>211</sup> Kungfutselaisuuden käsite ”laista” eroaa suuresti länsimaiseen ajatteluun. Se korostaa yhteisöllistä harmoniaa ja pyrkii välttämään ristiriitoja ja sääntelyä, kun taas länsimaissa lainsäädännöllä on keskeinen merkitys. Kungfutselaisuus korostaa uskollisuutta valtiolle ja asettaa kollektiivisuuden yksilöllisyyden edelle. Yksityisen omaisuuden suojaamisen katsotaan aiheuttavan yhteiskunnallista epäyhtenäisyyttä. Näin ollen kollektiivinen kulttuuri pyrkii minimoimaan immateriaalioikeudet, koska se asettaa yksilön yhteisön edelle.<sup>212</sup> Perinteisessä kiinalaisessa kulttuurissa piratismi, jakaminen, kopiointi ja oikeuksien loukkaaminen olivat suuressa arvossa.<sup>213</sup>

Kiinassa ei nykyisinkään piratismia juurikaan pidetä rikoksena eikä sen seurauksia pelätä. Kiinalainen oikeustieteiden opiskelija onkin osuvasti

---

<sup>211</sup> [http://www02.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi4/sivu\\_4\\_4\\_3.html](http://www02.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi4/sivu_4_4_3.html)

<sup>212</sup> Levine 2007, s. 6. Viime vuosina immateriaalioikeuksista on Kiinassa alettu tiedottaa tiedotusvälineissä tehokkaammin ja siihen liittyvää koulutusta on lisätty. Suuren yleisön tietoisuutta immateriaalioikeudellisesta sääntelystä halutaan lisätä ja luoda sosiaalinen ilmapiiri, jossa työtä, tietotaitoa ja osaamista arvostetaan. Ks. Hartikainen & Helander 2005.

<sup>213</sup> Lin 2011, s. 3.

tiivistänyt kiinalaisten asenteen immateriaalioikeuksia kohtaan. Hänen mukaansa Kiina elää tällä hetkellä voimakasta murroskautta, jossa jatkuva kasvu edellyttää tilapäistä ”vapautusta” teollisoikeuksien käyttöön.<sup>214</sup> *Levinen* mukaan myös koulutusjärjestelmä, joka perustuu Kungfutsen oppeihin, eroaa länsimaisesta järjestelmästä. Kiinassa kopiointi on osa oppimisprosessia, ja se marginalisoi immateriaalioikeuksien suojaamisen arvon, kun taas länsimaissa koulutuksessa pyritään kehittämään kriittistä ajattelukykyä, luovuutta ja keksintöjä. Kiinan ja länsimaiden väliset erot koulutuksessa ja kungfutselaisuuden sosialisointi voivat antaa yhden vastauksen siihen, miksi immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat niin yleisiä Kiinassa.<sup>215</sup>

Kulttuurinäkökulman lisäksi on myös huomioitava hyvin painavana tekijänä liiketaloudellinen näkökulma. *Pattloch*n mukaan tietyissä tapauksissa helpoin tapa tehdä Kiinassa liiketoimintaa on piratismi. Väärennösten tehtaailija ei ota liiketoiminnallista riskiä juuri ollenkaan: väärentäjät tekevät tuotteita, joita ihmiset haluavat ehdottomasti ostaa, ei markkinointikustannuksia eikä kustannuksia työlainsäädännöstä tai muustakaan sääntelystä ja raaka-aineina voi käyttää heikkolaatuisia aineita. Myös kate on usein väärennetyissä tuotteissa hyvin korkea. Lisäksi monet Kiinan teollisuuden alat eivät ole vielä itse kehittyneet tuottamaan korkealaatuisia lopputuotteita. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevaa on tehdä liiketoimintaa immateriaalioikeuksien loukkauksilla, ja toisaalta vaikeuttavat luoda Kiinaan laillista teollisuutta, joka toimisi oikeilla omilla aineettomilla oikeuksillaan. *Pattloch* toteaaakin, että vain mikäli olet itse kehittänyt oman tuotteesi ja yrität tuoda sen markkinoille, tulee sinulle luontainen kiinnostus suojella sitä.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup> Poropudas 2007.

<sup>215</sup> Levine 2007, s. 6.

<sup>216</sup> Yang 2007.

Ennen tavaramerkkiloukkaussyytteen nostamista Kiinassa ulkomaisen merkin haltijan on tarpeen olla tietoinen kyseisen alueen yritys kentästä ja erityisesti siitä, missä asemassa tavaramerkkiloukkauksen tehnyt osapuoli alueella on. Niin sanotulla ”paikallisella protektionismilla” (”local protectionism”) voi olla hyvinkin suuri vaikutus viranomaisten päätöksentekoon. Mitä merkittävämpi tekijä loukkaava merkin haltija paikallisesti on, sitä vaikeampi se on saada vastuuseen. Paikalliset viranomaiset voivat olla haluttomia katsoa tapausta vain lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Ne saattavatkin pitää tärkeämpänä tekijänä esimerkiksi alueellisen työllisyyden vakautta tai muita vääristäviä tekijöitä. Ennen kuin kiinalaisesta merkin haltijasta tulee paikallisesti vahva tekijä, olisi ulkomaisen merkin haltijan kannalta erittäin tärkeää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ryhtyä voimakkaisiin toimiin loukkaajaa vastaan. Kun tähän päätetään ryhtyä, voi olla hyödyllistä tehdä jonkin verran ”forum shoppingia” eli mieluummin valita tuomioistuin alueelta, jossa loukkaavalla merkillä varustettuja tuotteita myydään kuin alueelta, jossa tuotantolaitokset sijaitsevat eli missä paikallinen protektionismi on todennäköisintä.<sup>217</sup>

## **6.2. Tavaramerkin rekisteröinnillä suuri merkitys**

Merkin haltijan tärkein tehtävä on rekisteröidä tavaramerkki Kiinassa, sillä ainoastaan tällä tavoin hän voi vähentää tavaramerkkiloukkauksien riskiä. Rekisteröimättömille merkeille ei Kiinassa anneta paljoa merkitystä, sillä tavaramerkkilaki antaa pääsääntöisesti suojaa vain rekisteröidyille tavaramerkeille.<sup>218</sup>

Tavaramerkin rekisteröinti ei kuitenkaan ole Kiinassa yhtä yksinkertaista kuin esimerkiksi Suomessa. Ulkomaisen merkin haltijan on ensinnäkin

---

<sup>217</sup> China IPR Helpdesk, Trademarks 2012.

<sup>218</sup> Harris 2007. TMerkkiL:n 51 artiklassa sanotaan, että ”The exclusive right to use a registered trademark is limited to a trademark which has been registered and to the goods in respect of which registration has been made”.

suunniteltava se maantieteellinen alue, jonne tavaramerkki aiotaan rekisteröidä, sillä manner-Kiinalla, Taiwanilla, Hong Kongilla ja Macaolla on oman tavaramerkkijärjestelmänsä. Toisin sanoen, mikäli merkin haltija rekisteröi merkkinsä vain Taiwanissa, ei se ole rekisteröity manner-Kiinassa. Täten tavaramerkki on rekisteröitävä jokaisessa näissä alueissa erikseen, jotta se voi saada suojaa koko Kiinan valtion alueella.<sup>219</sup> Itse merkiltä vaaditaan, että sen täytyy olla erottamiskykyinen ja silmin havaittavissa.<sup>220</sup> Lisäksi merkin rekisteröinti on tietyissä valtion määrittelemissä tuotteissa pakollista, muuten kyseisiä tuotteita ei saa Kiinassa myydä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi lääkkeet ja tupakka. Mikäli yritys käyttää näissä tuotteissa rekisteröimätöntä merkkiä, ei se nauti Kiinassa minkäänlaista tavaramerkkisuojaa.<sup>221</sup>

Tavaramerkin rekisteröinnissä on Kiinassa käytössä first-to-file-järjestelmä. Tällä tarkoitetaan sääntöä, jonka mukaan ensimmäinen hakija, joka hakee merkin rekisteröintiä, estää muiden mahdollisuuden rekisteröidä samaa merkkiä samaan luokkaan. Tavaramerkin ensimmäisenä rekisteröinyt osapuoli saa siis täyden yksinoikeuden merkkiinsä. Sille, joka tosiasiallisesti on ensimmäisenä kyseistä merkkiä käyttänyt, ei merkin rekisteröintiä vastustaessa anneta paljoa painoarvoa.<sup>222</sup> Myös Manner-Euroopan maissa on first-to-file -periaate käytössä. Se kuitenkin eroaa siltä osin, että tavaramerkin suoja alkaa pääsääntöisesti siitä, kun hakemus on jätetty viranomaiselle, kun Kiinassa suoja alkaa vasta, kun merkki on rekisteröity.<sup>223</sup> Tällä erolla on merkittävä vaikutus merkin haltijoille, sillä Kiinassa merkin rekisteröintiprosessi kestää

---

<sup>219</sup> Luo 2007.

<sup>220</sup> Tällöin siis tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä ainoastaan sanamerkkejä, logoja ja 3D-merkkejä. Ks. TMerkkiL:n 8 artikla. Suomessa voi rekisteröidä visuaalisten merkkien lisäksi muun muassa ääni- ja hajumerkkejä, liikkuvia merkkejä, hajuja, tuoksuja ja makuja. Ainoa varsinainen rekisteröitävä merkkiä koskeva rajoitus on, että merkin on oltava *graafisesti esitettävissä* paperilla, esimerkiksi nuotteina. Ks. Salmi et al. 2008, s. 120-121 ja 131-135.

<sup>221</sup> Xiang 2008.

<sup>222</sup> Li 2012.

<sup>223</sup> Intellectual Property Systems: China/Europe Comparison, s. 1.

kahdesta kolmeen vuoteen<sup>224</sup>. Tällöin riskinä on, että kolmas osapuoli alkaa käyttää samanlaista merkkiä tavaroissaan ennen merkin haltijan merkin rekisteröintiä. Kun tavaramerkki on hyväksytty ja rekisteröity, voi merkin haltija alkaa käyttää sitä liiketoiminnassaan ja kieltää samankaltaisen luvattoman merkin käyttämisen. Pitkästä rekisteröintiajasta johtuen suositeltavaa onkin, että ulkomainen merkin haltija rekisteröi tavaramerkkinsä Kiinassa niin aikaisessa vaiheessa kuin se on mahdollista.<sup>225</sup>

Myös Kiinassa tavaramerkin rekisteröinti perustuu Nizzan sopimukseen. Merkittävä ero Suomen ja Kiinan välillä on kuitenkin se, että Kiinassa jokainen pääluokka (45) on jaettu vielä useisiin alaluokkiin.<sup>226</sup> Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli merkin haltija haluaa täysin suojata tavaramerkkinsä on hänen rekisteröitävä se jokaiseen pää- ja alaluokkaan. Yksittäinen merkki yksittäisessä luokassa suojaa merkkiä vain siinä luokassa. Tämä voi jättää tavaramerkin kolmansille osapuolille taloudellisesti hyödynnettäväksi johonkin toiseen alaluokkaan.<sup>227</sup> Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tavaramerkit on rekisteröity samaan luokkaan, mutta eri alaluokkaan, tavarat katsotaan *erilaisiksi*. Esimerkiksi urheilupaita (alaluokka 2501) katsotaan erilaiseksi tavaraksi kuin urheilukengät (alaluokka 2507), vaikka molempia usein myydään markkinoilla yhdessä. Näin ollen samanlaiset tavaramerkit, joita käytetään tavaramerkkioikeudellisesti ”erilaisissa” tavaroissa saattavat aiheuttaa tosiasiallisesti sekaannusta markkinoilla kuluttajille ja vahinkoa alkuperäiselle merkin haltijalle.<sup>228</sup>

Tavaramerkin rekisteröinnissä on myös erittäin tärkeää ottaa huomioon ne kulttuuriset erot, jotka ovat länsimaiden ja Kiinan välillä. Pääasiassa

---

<sup>224</sup> Suomessa rekisteröintiprosessi kestää kolmesta neljään kuukauteen. Ks. <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html#06>

<sup>225</sup> Lallemand 2011, s. 7.

<sup>226</sup> Wild 2007, s. 55.

<sup>227</sup> Lallemand 2011, s. 7.

<sup>228</sup> Wu 2013.



huomio täytyy kiinnittää kiinan kieleen. Monet ulkomaisten yritysten tekemät virheet tavaramerkkiensä suojaamisessa johtuvatkin kielellisistä eroista.<sup>229</sup> Kun Euroopassa esimerkiksi englannin kielistä tavaramerkkiä rekisteröidään, ei sitä tarvitse käntää Suomen kielelle.<sup>230</sup> Kiinassa sen sijaan ulkomaankielisen tavaramerkin käntäminen on lähes elinehto, jos merkin haltija haluaa saada kattavampaa suojaa merkilleen. Ulkomainen yritys, joka ei tunnista oman tavaramerkin kiinankielisen version rekisteröinnin tärkeyttä, luo mahdollisuuden kolmansille osapuolille rekisteröidä kyseinen kiinankielinen tavaramerkki.<sup>231</sup> Myös kaupallisessa mielessä merkin haltijan kannattaa käntää omasta tavaramerkistään kiinankielinen käännös, koska kiinalaiset tunnistavat heikosti englanninkielisiä tavaramerkkejä.<sup>232</sup> Tästä syystä ei auta sekään, vaikka vieraskielinen merkki olisi arvostettu tai hyvin tunnettu. Kiinalaiset kuluttajat ja media käyttävät aina mieluummin kiinankielistä käännöstä kuin englanninkielistä tavaramerkkiä. Tämä pätee myös maailman kuuluisimpiin brandeihin, kuten McDonald`s ja Coca-Cola.<sup>233</sup>

Se, kuinka laajasti ulkomainen merkinhaltija haluaa tavaramerkkinsä rekisteröitävän Kiinassa, riippuu täysin käytettävissä olevasta rahamäärästä ja toiminnan laajuudesta. Jos ulkomainen yritys vain valmistaa vientiä varten tuotteita Kiinassa riittää, että rekisteröi vain oman tavaramerkkinsä. Mikäli tuotteita on tarkoitus myydä Kiinassa ja kyse on suuresta monikansallisesta yrityksestä, on tarpeen rekisteröidä myös kiinankieliset tavaramerkit. Suuren yrityksen tulisi harkita rekisteröivän kaikki mandariinikiinan ja ehkä myös kantoninkiinan, shanghainkiinan sekä muut mahdolliset versiot. Näistä merkeistä tulisi rekisteröidä myös sound-a-like -versiot ja mikäli kiinalaiset kuluttajat alkavat kutsua tavaramerkkiä jollakin eri versiolla, jota merkin haltija ei ole vielä rekisteröinyt, tulisi se

<sup>229</sup> Chow 2012, s. 110.

<sup>230</sup> Intellectual Property Systems: China / Europe Comparison, s. 2.

<sup>231</sup> Making Your Mark in China.

<sup>232</sup> Gang 2008, s. 83.

<sup>233</sup> Chow 2012, s. 87-88. Tutkimuksen mukaan 95 % osallistujista ei osannut kirjoittaa oikein sanaa McDONALD`S, mutta kiinankielinen käännös mai dang lao oli useimmille tuttu. Ks. Gang 2008, s. 83.

myös rekisteröidä.<sup>234</sup> Tärkeää tavaramerkin rekisteröinnissä on kuitenkin luoda merkistään sellainen kiinakielinen käännös, joka vastaa brandin identiteettiä<sup>235</sup>. Mikäli merkin haltija ei itse kehitä sitä tai jollakin tavalla epäonnistuu siinä, voi se heikentää brandin arvoa ja siitä muodostua huvittaviakin versioita.<sup>236</sup>

### 6.3. Rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuus

Kiinan tavaramerkkilain 52(1) artiklan mukaan rekisteröity tavaramerkki saa suojaa, kun kyse on identtisestä tai samankaltaisesta tavaramerkistä, jota käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa ilman merkin haltijan lupaa. Myös Kiinassa rekisteröidyn tavaramerkin suoja perustuu *sekaannusvaaran (likelihood of confusion)* olemassaoloon. Kiinassa tuomioistuinten käytännöt eri yhteyksissä kuitenkin vaihtelevat hyvin suuresti siitä, kuinka sekaannusvaara ymmärretään ja mitkä tekijät vaikuttavat sen arviointiin.<sup>237</sup> Tämä aiheuttaa epävarmuutta osapuoliin riidan lopputuloksesta.<sup>238</sup>

---

<sup>234</sup> Harris 2012

<sup>235</sup> Vieraskielinen tavaramerkki on mahdollisuus kääntää kolmella tavalla kiinaksi: 1. translitteraatio: Siemens on kiinaksi "xi men zi", 2. vapaa käännös: Microsoft "wei ruan" tarkoittaa "pien-ohjelmistoa" ja 3. yhdistelmä edellisistä: Coca-Cola on kiinaksi "ke kou ke le", joka tarkoittaa "herkullista ja nautinnollista". Ks. Hong 2009, s. 84-85. Coca-Colan kiinankielistä merkkiä pidetäänkin erittäin onnistuneena tavaramerkkinä. Molemmat merkit kuulostavat kiinaksi ja englanniksi lausuttuna samoilta, jonka avulla yhtiö pystyy hyödyntämään tavaramerkin maailmanlaajuisesta goodwill-arvoa, kuitenkin niin, että osuvilla kiinankielisillä sanavalinnoilla siitä on pystytty tekemään paikallisesti vieläkin houkuttelevampi. Ks. Acuna 2012.

<sup>236</sup> Epäonnistuneina esimerkkeinä pidetään tavaramerkkiä Ralph Lauren Polo, joka tunnetaan Kiinan markkinoilla nimellä San Jiao Ma eli kolmijalkainen hevonen ja Quaker Oatmeal -tuotteiden kuluttajat yhdistivät logon lempinimeen "Lao Ren Pai" eli "vanhan miehen brandi". Ks. Making Your Mark In China.

<sup>237</sup> Songyan 2011, s. 55.

<sup>238</sup> Yangfang 2010, s. 87-88.

### 6.3.1. Sekaannusvaaran arviointi

Kun Suomessa edellytetään, että loukkaavaa merkkiä käytetään *elinkeinotoiminnassa*<sup>239</sup>, niin Kiinan tavaramerkkilain 52 artiklassa mainitaan, että kielletään *rekisteröidyn tavaramerkin käyttäminen (to use the registered trademark)*. Epävarmuutta tuomioistuinten päätöksiin on luonut se, vaikuttaako merkin haltijan tavaramerkin käyttäminen tai käyttämättömyys sekaannusvaaran olemassaoloon. Eräissä tapauksissa kantajan rekisteröidyn tavaramerkin käyttämättömyys on ollut esteenä sille, että vastaajan saman tai samankaltaisen merkin käyttäminen ei ole katsottu aiheuttavan sekaannusvaaraa. Tällöin on katsottu, että kuluttajat eivät tiedä kantajan merkin olemassaoloa, koska sitä ei ole koskaan käytetty, joten se ei voi aiheuttaa sekaannusvaaraa vastaajan tavaramerkkiin. Joissakin tapauksissa kuitenkin merkin käyttöä ei ole otettu huomioon, vaan niin kauan, kun tavaramerkki on laillisesti rekisteröity, saa se suojaa tavaramerkkilaisissa riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei.<sup>240</sup>

Vastaajan ja kantajan merkkien välistä samankaltaisuutta arvioidaan Laintulkinnan<sup>241</sup> 9 artiklan perusteella. Siinä selvennetään, että lain 52(1) artiklan mukaisella merkkien samankaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että asianomainen yleisö saattaa erehtyä tavaroiden kaupallisesta lähteestä tai he luulevat, että vastaajan tavaroiden lähteellä on jonkinlainen yhteys kantajan tavaramerkkiin. Merkkien vertailussa otetaan huomioon niiden muoto, ääntäminen, merkitys, rakenne, värit taikka kaikkien näiden eri osien yhdistelmä. Samaisen Laintulkinnan 10 artiklan mukaan tuomioistuimen tulisi myös ottaa huomioon merkkien samankaltaisuus vertailussa seuraavat tekijät: 1) asianomaisen kohdepiirin keskimääräinen tarkkaavaisuus, 2) merkkejä vertaillaan sekä kokonaisuutena että niiden hallitsevia osia ja vertailu tehdään erillään merkkien tuotteista ja 3)

---

<sup>239</sup> TMerkkiL:n 4§:n 1 momentti.

<sup>240</sup> Songyan 2011, s. 56.

<sup>241</sup> Supreme People's Court Interpretation of Several Issues on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases.

rekisteröidyn tavaramerkin maine ja erottamiskyky.<sup>242</sup> 10 artiklan mukaan merkkien samankaltaisuutta on arvioitava tavanomaisesti merkkejä tarkkailevan asianomaisen yleisön näkökulmasta.<sup>243</sup>

Kuten Suomessakin, mitä erottamiskykyisempi tai maineikkaampi kantajan tavaramerkki on sitä laajempaa suojaa se Kiinassa saa kuin heikommin erottamiskykyinen tai vähemmän maineikkaampi merkki. Näin ollen suojan saannin kannalta kantajan merkin erottamiskyvyn voimakkuus ja maine ovat tärkeitä tekijöitä myös Kiinassa.<sup>244</sup> Toisaalta sekaannusvaaran arviointiin voi vaikuttaa myös *vastaajan* merkin maine. Mikäli molempien osapuolten merkit ovat maineikkaita ja kuluttajat tunnistavat molemmat tavaramerkit, on sekaannusvaara merkkien välillä epätodennäköinen, vaikka tavarat tai palvelut olisivat samankaltaiset.<sup>245</sup> *Liun* mukaan tuomioistuinten tekemissä merkkien samankaltaisuusarvioinneissa on tehty ristiriitaisia ratkaisuja. Eräissä tapauksissa osapuolten selkeästi erilaiset merkit on arvioitu samankaltaisiksi, vaikka kantajan tavaramerkki on ollut melko maineikas ja erottamiskykyinen. Toisissa tapauksissa visuaalisesti samannäköiset merkit on puolestaan arvioitu erilaisiksi, ja siten ne ovat voineet esiintyä yhtä aikaa markkinoilla.<sup>246</sup> <sup>247</sup>

---

<sup>242</sup> Supreme People's Court Interpretation of Several Issues on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases.

<sup>243</sup> Supreme People's Court Interpretation of Several Issues on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases.

<sup>244</sup> Wang 2010, s. 90.

<sup>245</sup> Songyan 2011, s. 59.

<sup>246</sup> Hyvä esimerkki mielestäni tästä on tapaus *Toyota Motor Corp. v. Geely Group Corp.* Kyse oli vastaajan halvan hintaluokan autoille rekisteröidystä Merrie-logosta, joka oli hyvin samanlainen kuin Toyotan logo (ks. liite 1.). Toyota oli rekisteröinyt logonsa vuonna 1990 ja vastaaja vuonna 1996. Toyotan teettämän markkinatutkimuksen mukaan 67 prosenttia vastaajista oletti vastaajan logon kuuluvan Toyotalle. Kuitenkin tuomioistuimen mielestä kuluttajat eivät yhdistä merkkejä toisiinsa, koska osapuolten tuotteiden kohderyhmät ovat erilaiset ja tuotteiden hinnat ovat hyvin erilaiset. Näin ollen vastaajan merkki ei aiheuttanut sekaannusvaaraa Toyotan tavaramerkkiin. Ks. Tembo 2010.

<sup>247</sup> Liu 2010.

Laintulkinnan 11 artiklan mukaan tavaramerkkilain 52(1) artiklan mukainen tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus tarkoittaa sitä, että tavarat tai palvelut ovat jollakin tavalla yhteydessä toisiinsa tai ne saattavat aiheuttaa *sekaannuksen (likely to cause confusion)* osassa asianomaista yleisöä. Tarkemmin sanottuna tavarat ovat samankaltaiset, mikäli niiden toiminta, käyttö, valmistaja, myyntikanava ja kohderyhmä ovat samat tai asianomainen yleisö luulee, että kyseiset tavarat ovat yhteydessä toisiinsa jollakin tavalla tai jos tavarat ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Tässä arvioinnissa tavaroiden ja palveluiden kansainvälinen Nizza-sopimuksen mukainen luokitus voi tarjota kehyksen samankaltaisuusarvioinnille. Käytännössä kuitenkin samaan pääluokkaan, mutta eri alaluokkaan rekisteröidyt tavarat voidaan katsoa erilaisiksi tavaroiksi. Näin ollen samankaltaisen merkin olemassaolo tavaramerkkioikeudellisesti erilaisissa tavaroissa voi aiheuttaa vahinkoa aikaisemman tavaramerkin haltijalle.<sup>248</sup>

#### **6.4. Rekisteröimättömän tavaramerkin suojan laajuus**

Kiinassa on hyvin tavallista tilanne, jossa ulkomainen tavaramerkin haltija huomaa, että hänen merkkiään yritetään kolmannen osapuolen taholta rekisteröidä tai se on jo rekisteröity Kiinassa. Tällaisessa tilanteessa merkin haltijalla on vain vähän puolustuskeinoja käytettävissä. Mikäli ulkomainen merkin haltija ei ole koskaan toiminut Kiinassa eikä siten käyttänyt merkkiään siellä, on hänen mahdollisuutensa estää merkin käyttö hyvin pienet.<sup>249</sup> Usein ainoana vaihtoehtona voi olla joko keksiä uusi nimi tai maksaa oikeuksista tavaramerkin käyttöön merkin rekisteröineelle osapuolella. Joskus ulkomainen merkin haltija saattaa tyytyä jakamaan brandinsa ja logonsa kiinalaisen osapuolen kanssa, jos se on rekisteröity erilaisille tuotteille. Tällöin ulkomainen merkin haltija on voinut katsoa, että ei ole kannattavaa ryhtyä pitkään oikeusprosessiin,

---

<sup>248</sup> Li 2012.

<sup>249</sup> China-IPR Helpdesk 2012.

koska samanlaisen merkin olemassaolo ei vaikuta hänen tuotteidensa myyntiin.<sup>250</sup>

Mikäli merkin haltija pystyy keräämään riittävästi pitäviä todisteita, että hän on intensiivisesti käyttänyt merkkiään Kiinassa, ovat mahdollisuudet loukkauksen menestymiseen olemassa. Tavaramerkkilain 31 artikla kieltää rekisteröidä tavaramerkin, joka on käytössä<sup>251</sup> ja on *jonkin verran maineikas (enjoys certain reputation)*.<sup>252</sup> Kyseiseen artiklaan merkin haltija voi vedota, mikäli hän pystyy osoittamaan, että hänellä on ensisijainen oikeus kyseiseen merkkiin ja se on saavuttanut jonkin verran mainetta ennen kuin toinen osapuoli täytti rekisteröintihakemuksen samanlaisesta merkistä tai vastaavasti mikäli tavaramerkkihakemus on tehty *vilpillisessä mielessä (in bad faith)*.<sup>253</sup> Wu mukaan monet asianajajat voisivat käyttää 31 artiklaa, mutta se jätetään kuitenkin usein huomiotta sen epämääräisyyden takia, vaikka käytännössä sen avulla on usein saatu yllättävän positiivisia tuloksia aikaiseksi.<sup>254</sup>

Rekisteröimättömän merkin haltijalla on myös mahdollisuus vedota merkkinsä hyvin tunnettuuteen. Lain 13(1) artikla kieltää rekisteröimästä ja

---

<sup>250</sup> Esimerkiksi brittiläinen kuuluisa jalokivien valmistaja päätti olla ryhtymättä oikeustoimiin kiinalaista yhtiötä vastaan, koska se ei katsonut sillä olevan merkitystä myyntiin. Kiinalainen yhtiö oli rekisteröinyt tavaramerkin "Theo Fennell" lasten vaatteille. Ks. Moore ja Cooper 2012a.

<sup>251</sup> Tällä tarkoitetaan sitä, että kyseistä merkkiä on käytetty Kiinassa tuotteiden tunnuksena ja, että kiinalaiset kuluttajat tunnistavat sen tiettyjen tuotteiden tunnusmerkiksi. Näin ollen 31 artikla ei sovellu sellaisille ulkomaisille tavaramerkeille, joita ei ole koskaan käytetty Kiinassa. Ks. Harris 2010.

<sup>252</sup> TMerkkiL:n 31 artikla: An application for registration of a trademark shall not be of such a nature as to infringe the existing earlier right of another person. An application shall not be made with intent to register a trademark which is used by another person and enjoys certain reputation.

<sup>253</sup> Vilpillisellä mielellä tarkoitetaan kolmannen osapuolen tietämystä ennen rekisteröintihakemuksen täyttämistä siitä, että oikeudet merkkiin kuuluvat toiselle haltijalle. Ks. Chan 2008, s. 52.

<sup>254</sup> Wu 2013, s. 74. Suomessa tavaramerkin käyttö antaa TMerkkiL:n 14§:n 1 momentin mukaan suojaan vilpillisessä mielessä tehtyä rekisteröintihakemusta vastaan. Tällöin myös ulkomailla tapahtuneen käytön katsotaan antavan suojaan. Ks. Salmi et al. 2008, s. 405.

käyttämästä merkkiä, jota käytetään samoissa tai samankaltaisissa tuotteissa ja se on toisinto, jäljitelmä tai käännös tavaramerkistä, joka on Kiinassa rekisteröimätön hyvin tunnettu tavaramerkki ja loukkaavan merkin käyttö aiheuttaisi sekaannusvaaran.<sup>255</sup> Merkin haltijan vetoamista tavaramerkkinsä hyvin tunnettuuteen ei kuitenkaan suositella ulkomaiselle merkin haltijalle. *Wun* mukaan teoriassa rekisteröimätön merkki voi saada suojaa tätäkin kautta, mutta kriteerit tavaramerkin hyvin tunnettuudesta ovat niin korkeat, että vain harvoin ulkomainen yritys pystyy osoittamaan olevansa hyvin tunnettu Kiinassa. Erityisen vaikeaa se on, koska vaatimus tulee täyttää ennen kuin toinen osapuoli ryhtyi rekisteröimään loukkaavaa merkkiä. Sen lisäksi merkin haltijan on pitänyt ennen syytteen nostoa käyttää rekisteröimätöntä merkkiään vähintään viisi vuotta laajassa mittakaavassa Kiinassa.<sup>256</sup> Tarkemmin hyvin tunnettuuden vaatimuksia käsitellään kappaleessa 6.6.1.

## 6.5. Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisellä mielellä

Rekisteröimättömien tavaramerkkien heikon suojan vuoksi tavaramerkkikaappaukset (trademark squatting) ovat suuri ongelma ulkomaisille merkin haltijoille. Tavaramerkin kaappauksessa kyse on siitä, että kolmas osapuoli rekisteröi ennen oikeaa merkin haltijaa identtisen tai samankaltaisen merkin samoihin tai lähes samoihin luokkiin kuin, joissa ulkomainen merkin haltija käyttää tavaramerkkiään.<sup>257</sup> Mikäli kiinalainen osapuoli ehtii rekisteröidä saman tavaramerkin samoille tuotteille ennen

---

<sup>255</sup> TMerkkiL:n 13(1) artikla: A trademark shall not be registered and its use shall be prohibited where the trademark constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, of a well-known trademark of another person not registered in China and is likely to create confusion, if the trademark is the subject of an application for registration in respect of goods which are identical or similar to the goods to which the well-known trademark applies.

<sup>256</sup> Wu 2013, s. 74. Sen sijaan Suomessa tavaramerkki voi yleisesti tunnettu eli vakiintunut hyvinkin nopeasti esimerkiksi TV-mainonnan avulla.

Vakiintumiseen vaikuttavat kuitenkin lisäksi merkin erottamiskyky, kuinka laajalti sitä on käytetty, käytetyt resurssit sen tunnetuksi tekemiseksi ja sen kohderyhmä. Ks. Salmi et al. 2008, s. 112.

<sup>257</sup> Lam 2011.

ulkomaista merkin haltijaa, pystyy valtaaja estämään oikean merkin haltijan mahdollisuuden käyttää tavaramerkkiään Kiinassa.<sup>258</sup> Tällöin usein tarkoituksena on myydä kyseinen tavaramerkki sen oikealle omistajalle suurella summalla. Toisaalta tavaramerkin valtaajan riskit ovat erittäin pienet, sillä yleensä ainoa hänen kärsimänsä tappio on merkin rekisteröintikustannukset. Wong on todennut, että Kiinan first-to-file -rekisteröintijärjestelmä on miinakenttä merkin haltijoille, mutta kultakaivos tavaramerkkivaltaajille.<sup>259</sup> Monille kiinalaisille yksityishenkilöille ja yrityksille tavaramerkkivaltauksista onkin tullut isoa liiketoimintaa.<sup>260</sup> Seuraavaksi käsitellään muutamia esimerkkitapauksia, joissa ulkomainen merkin haltija on joutunut kiinalaisen tavaramerkkivaltaajan kohteeksi.

### 6.5.1. MusicNow

Hollantilaisen pienen kaiutinvalmistaja MusicNow:n tapaus on melko tyypillinen. Yhtiöllä oli tehdas Kiinassa, jossa se valmisti kaiuttimia myytäväksi Euroopan markkinoilla. Se ei katsonut tarpeelliseksi rekisteröidä tavaramerkkiään Kiinassa, koska yhtiö ei myynyt tuotteita siellä. Joitakin vuosia myöhemmin yhtiö päätti siirtää tuotannon toiselle kiinalaiselle yritykselle. Kun uusi tavaraerä oli tarkoitus viedä ulos maasta, yhtiölle ilmoitettiin, että rahti oli takavarikoitu ja tullin hallussa<sup>261</sup>. Myöhemmin selvisi, että sen entinen kiinalainen kumppani oli laillisesti

---

<sup>258</sup> Lu 2012.

<sup>259</sup> Wong 2012, s. 14.

<sup>260</sup> Tavaramerkeille on Kiinassa perustettu oma Internet-pohjainen kauppapaikka, ”tavaramerkkien supermarket”, joka on Kiinan valtioneuvoston hyväksymä. Ulkomainen yritys saattaakin löytää oman tavaramerkkinsä olevan myynnissä kyseisessä ”marketissa”. Ks. China-IPR Helpdesk. Bad Faith Registrations 2012. Esimerkiksi Apple joutui maksamaan IPAD-tavaramerkistään 60 miljoonaa dollaria kiinalaiselle yritykselle, joka oli ehtinyt rekisteröidä sen Kiinassa ennen Applea. Ilman sopua kiinalainen yritys olisi voinut estää Applen IPAD-tuotteiden myynnin Kiinassa ja niiden viennin ulos Kiinasta. Ks. Sloan 2012.

<sup>261</sup> Kiinassa merkin haltija voi ilmoittaa oikeuksistaan Kiinan tullivirastolle, jolloin hänellä on oikeus keskeyttää samalla tai samankaltaisella merkillä varustettujen tavaroiden vienti ulkomaille yli kolmesta sadasta satamasta Kiinassa. Ks. China IPR Helpdesk Issue 6 - Focus on Trademarks.



rekisteröinyt hollantilaiselle yhtiölle kuuluvan tavaramerkin, tarkoittaen sitä, että MusicNow ei pystynyt enää valmistamaan tuotteitaan kyseisellä tavaramerkillä Kiinassa. Tavaramerkin rekisteröinyt kiinalainen yhtiö yritti myydä sen takaisin oikealle omistajalleen neljällä miljoonalla eurolla. MusicNow ei maksanut kyseistä summaa, eikä se pystynyt peruuttamaan tavaramerkin rekisteröintiäkään, koska rekisteröinnistä oli kulunut yli viisi vuotta. Yhtiö oli näin pakotettu valmistamaan tuotteensa uudelleen ilman tavaramerkkiä. Merkkinsä rekisteröimättömyyden ja siitä seuranneen tavaramerkkiloukkauksen takia yhtiö menetti miljoonien eurojen tulot. Se maksoi suuret oppirahat tärkeimmästä asiasta, jonka Kiinaan aikovan tai siellä jo toimivan yrityksen tulee tehdä: rekisteröi tavaramerkkisi Kiinassa!<sup>262</sup>

### 6.5.2. Hérmes

Ranskalainen luksustuotteiden valmistaja Hérmes rekisteröi Kiinassa jo vuonna 1977 tavaramerkit Hérmes ja sen kiinankielisen version 埃尔梅斯 (Äiërméisi), mutta ei jostain syystä sen nimestä yleisimmin Kiinassa käytettyjä versioita 爱玛仕 (Àimăshi)<sup>263</sup> ja 爱玛仕 (Àimăshi)<sup>264</sup>. Sen sijaan kiinalainen yritys Dafeng Clothing Company rekisteröi ne onnistuneesti vuonna 1995. Hérmes hävisi kaikki oikeustaistelut kyseisistä tavaramerkeistä, koska se ei ensinnäkään pystynyt todistamaan, että se olisi käyttänyt kyseisiä merkkejä ennen kuin kiinalainen yritys rekisteröi ne ja toisekseen se epäonnistui todistamaan, että kyseiset merkit olisivat olleet hyvin tunnettuja tavaramerkkejä manner-Kiinassa ennen Dafengin rekisteröintihakemuksia. Tuomioistuin totesi, että suurin osa tunnettuuden todistusaineistosta oli ajalta, kun kiinalaisen osapuolen merkit oli jo

---

<sup>262</sup> China IPR Helpdesk Issue 6 - Focus on Trademarks.

<sup>263</sup> Suomeksi se tarkoittaa virkamiehiä, jotka rakastavat hevosia. Ks. Understanding the Trademark Struggles of Luxury Brand Hérmes 2012

<sup>264</sup> Tämä puolestaan tarkoittaa suomeksi virkamiehiä, jotka rakastavat marmorikuulia. Ks. Understanding the Trademark Struggles of Luxury Brand Hérmes 2012

rekisteröity. Lisäksi aineisto koski pääasiassa mediaraportteja Hong Kongissa eikä se siten todista hyvin tunnettuutta manner-Kiinassa.<sup>265</sup>

### 6.5.3. Viagra/Weige

Yhdysvaltalainen lääkealan yritys Pfizer taisteli yli kymmenen vuotta Viagra-tavaramerkkinsä kiinankielisestä versiosta Weige (伟哥). Merkin ehti ensimmäisenä Kiinassa rekisteröimään Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company. Se täytti rekisteröintihakemuksen Weige-merkistä ja useista sen eri kiinankielisistä versioista toukokuussa 1998, kun taas Pfizer täytti hakemuksen Weige-merkistä saman vuoden elokuussa. Näin ollen kiinalaisesta yhtiöstä tuli first-to-file -periaatteen mukaisesti Weige-merkin laillinen haltija. Vuonna 2009 päättyneen oikeusprosessin lopputulos oli se, että Viamen omistaa edelleen kyseisen tavaramerkin, Weige-merkillä valmistettavien piraattilääkkeiden markkinaosuus on Kiinassa 70-80 prosenttia ja Pfizer joutui kehittämään tuotteelleen uuden nimen, Wan Aike.<sup>266</sup> Lehtitietojen mukaan oikeusprosessin jälkeen kiinalainen yhtiö yritti myydä Weige-merkin Pfizerille erittäin suurella summalla. Pfizer ei kuitenkaan suostunut tähän, vaan jatkaa edelleen lääkkeen myyntiä kilpailevalla ja vähemmän houkuttelevalla tavaramerkillä Wan Aike.<sup>267</sup>

Jotta Pfizer olisi välttänyt pitkän ja tuloksettoman taistelun, olisi sillä ollut kaksi vaihtoehtoista tapaa rekisteröidä Weige-merkki itselleen. Ensinnäkin sen olisi pitänyt rekisteröidä se jo muutamaa vuotta aikaisemmin ennen kuin se julkaisi englanninkielisen tavaramerkin Viagra. Koska kyse on brandista, joka herättää laajaa kiinnostusta ja huomiota, ei riitä, että

---

<sup>265</sup> Sun, s. 22.

<sup>266</sup> Chow 2012, s. 90-92 ja 101.

<sup>267</sup> Chow 2012, s. 97-98. Weige tarkoittaa englanniksi "Great Older Brother". Sen neutraali, mutta humoristinen nimi oli välitön menestys koko kiinankieltä puhuvassa maailmassa. Sen sijaan Wan Aike on lattea käänös Viagra-merkistä eikä se tarkoita kiinaksi juuri mitään. Ks. Chow 2012, s. 89-90.

rekisteröi vain oman kiinankielisen käännöksen tavaramerkistään, vaan merkistä pitäisi rekisteröidä myös kaikki mahdolliset kiinankieliset versiot yhtä aikaa, koska englanninkielisestä merkistä saattaa olla mahdollista tehdä useita erilaisia kiinankielisiä versioita, jotka kuulostavat samalta.<sup>268</sup>

Toinen vaihtoehto olisi ollut rekisteröidä englannin- ja kiinankieliset tavaramerkit yhtä aikaa yhtiön kotimaassa Yhdysvalloissa. Tällöin se olisi voinut käyttää hyväksi Pariisin sopimuksen konventioperiaatetta, jolloin yhtiöllä olisi ollut kuusi kuukautta aikaa täyttää rekisteröintihakemus Kiinassa. On tärkeää kuitenkin huomioida, että ajallinen ero Yhdysvalloissa ja Kiinassa rekisteröimisen välillä voi olla yli vuosi. Ennen kuin tavaramerkkivirasto Kiinassa on myöntänyt rekisteröinnin yrityksen merkeille, ei merkin haltijalla ole niihin yksinoikeutta. Näin ollen, mikäli ulkomainen yritys julkaisee englanninkielisen tavaramerkkinsä ennen kuin sen kiinankielinen versio on rekisteröity Kiinassa, ei merkin haltijalla ole mitään oikeuksia estää kolmansia luomasta ja rekisteröimästä kilpailevia käännöksiä kyseisestä tavaramerkistä. Tästä syystä, vaikka tämä rekisteröintitapa on helpompi, antaa se heikomman suojan kilpailevia tavaramerkkikäännöksiä vastaan. Mikäli Pfizer olisi pitänyt Viagra-merkin nimen salassa siihen saakka, kunnes se ja Weige-merkki olisi rekisteröity Kiinassa, on konventioperiaatteen käyttäminen hyvä vaihtoehto. Kun rekisteröinnit on myönnetty, voi merkin haltija julkaista merkit ja vaatia, että media käyttää kyseistä kiinankielistä versiota, joka on rekisteröity tavaramerkiksi Kiinassa.<sup>269</sup>

## 6.6. Suojan laajuus, kun tavarat tai palvelut erilaiset

Mikäli merkin haltija haluaa saada tavaramerkilleen suojaa, kun samanlaista tai samankaltaista merkkiä käytetään erilaisissa tavaroissa tai palveluissa, on merkin haltijan vedottava tavaramerkkilain 13(2) artiklaan. Laajempaa suojaa saadakseen tavaramerkin on oltava sekä *rekisteröity*

<sup>268</sup> Chow 2012, s. 105 ja 107.

<sup>269</sup> Chow 2012, s. 108-109

Kiinassa että *hyvin tunnettu tavaramerkki* siellä. Lisäksi kyse täytyy olla rekisteröidyn hyvin tunnetun tavaramerkin kopiosta, jäljitelmästä tai käännöksestä ja merkin käytön tulee *johtaa yleisöä harhaan ja vahingoittaa rekisteröidyn hyvin tunnetun merkin haltijan etuja*.<sup>270</sup>

Hyvin tunnetun tavaramerkin täytyy olla *laajalti tunnettu (widely known)* asianomaisessa kohderyhmässä ja lisäksi sen tulee *nauttia melko korkeaa mainetta Kiinassa (enjoy relatively high reputation in China)*. Sille, kuinka laajalti tunnettu merkin tulee olla asianomaisessa kohderyhmässä, ei ole asetettu mitään määrällisiä vaatimuksia. Käytännössä vaaditaan, että merkin on oltava hyvin tunnettu asianomaisen yleisön joukossa koko tai suurimmassa osassa Kiinaa. Kiinan ulkopuolinen hyvin tunnettuus ei tee siitä hyvin tunnettua tavaramerkkiä Kiinassa.<sup>271</sup> Hyvin tunnetun tavaramerkin laadullisella vaatimuksella eli ”melko korkealla maineella” viitataan tavaramerkkilain ensimmäiseen artiklaan, jossa sanotaan, että tavaramerkkilain tarkoituksena on kannustaa tuottajia ja kauppiaita takaamaan tavaroiden ja palveluiden laatu ja ylläpitää tavaramerkkiensä mainetta kuluttajien, tuottajien ja kauppiaiden etujen suojelemiseksi sekä sosialistisen markkinatalouden edistämiseksi.<sup>272</sup>

### 6.6.1. Hyvin tunnettuuden kriteerit

Tavaramerkin hyvin tunnettuutta arvioidaan tavaramerkkilain 14 artiklan merkityksellisten tekijöiden avulla. Niitä ovat: 1) tavaramerkin maine

---

<sup>270</sup> Tavaramerkkilaki 13 artikla 2 kohta: Where a trademark in respect of which the application for registration is filed for use for non-similar goods is a reproduction, imitation or translation of the well-known trademark of another person that has been registered in China, misleads the public and is likely to create prejudice to the interests of the well-known mark registrant, it shall be rejected for registration and prohibition from use.

<sup>271</sup> Jing ja Ye 2013.

<sup>272</sup> Yu 2011.

asianomaisessa kohderyhmässä<sup>273</sup> Kiinassa 2) kuinka kauan merkin haltija on keskeytyksettä käyttänyt merkkiä, 3) merkin mainonnan kesto, määrä ja maantieteellinen laajuus<sup>274</sup>, 4) aiemmat merkinnät, jolloin tavaramerkkiä on suojattu hyvin tunnettuna merkkinä ja 5) muut tekijät.<sup>275</sup> Kaikkia edellä mainittuja tekijöitä on kattavasti arvioitava, mutta jokaista tekijää ei merkin tarvitse ollakseen hyvin tunnettu tavaramerkki.<sup>276</sup>

Käytännössä merkin haltijan on kuitenkin esitettävä riittävät todisteet merkin hyvin tunnettuudesta Kiinan markkinoilta viimeiseltä viideltä vuodelta<sup>277</sup>. Todisteiksi kelpaavat tavaramerkkiin liittyvä markkinointimateriaali, lehdistötiedotteet, branditutkimukset, merkkiin tehdyt investoinnit Kiinassa, merkin rekisteröinti ja aiemmat arvioinnit merkin hyvin tunnettuudesta.<sup>278</sup> Suuren todistusaineistovaatimuksen takia hyvin tunnetun tavaramerkin tunnustuksen saamista pidetään Kiinassa erittäin vaikeana. *Chanin* mukaan vain kaikkein luottavaisin merkin haltija vetoaa tavaramerkin hyvin tunnettuuteen.<sup>279</sup> Korkeilla tunnettuusvaatimuksilla katsotaankin olevan hyvin kielteisiä vaikutuksia

---

<sup>273</sup> Kohderyhmäksi katsotaan kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden ostajat sekä niiden valmistukseen ja jakeluun osallistuvat henkilöt. Ks. Provision on the Determination and Protection of Well-Known Marks.

<sup>274</sup> Eräissä länsimaissa tunnettuja tavaramerkkejä koskevissa ratkaisuissa mainonnan määrällä on ollut erittäin suuri merkitys tapausten lopputulosten kannalta. Ferrari-ratkaisussa tuomioistuimien katsoi, että se ei ollut riittävästi erikseen mainostanut sen hevoslogoaan, joten sitä ei katsottu hyvin tunnetuksi tavaramerkiksi, ja Ferrari hävisi jutun. Sen sijaan Starbucksin kiinankielinen tavaramerkki Xingbake katsottiin hyvin tunnetuksi massiivisen mainoskampanjansa ansiosta, ja se voitti riidan. Ks. Luo & Ghosh 2009, s. 150.

<sup>275</sup> TMerkkiL:n 14 artikla. Muihin tekijöihin katsotaan kuuluvan tavaramerkin alla myytävien tavaroiden myyntimäärät ja -tulot, voitot sekä verot edelliseltä kolmelta vuodelta. Ks. Provision on the Determination and Protection of Well-Known Marks, 3 artikla

<sup>276</sup> Provision on the Determination and Protection of Well-Known Marks, 10 artikla

<sup>277</sup> Rekisteröity tavaramerkki on pitänyt olla rekisteröity vähintään kaksi vuotta ja käytetty vähintään viisi vuotta Kiinassa ennen loukkaussyytteen nostoa. Ks. Yu 2011.

<sup>278</sup> Hickey, et al. 2012.

<sup>279</sup> Chan 2008, s. 53.

etenkin ulkomaisten merkkien määrittämiseksi hyvin tunnetuiksi. *Yunin* mukaan esimerkiksi tavaramerkki ”TWITTER” on maailmanlaajuisesti hyvin tunnettu, mutta on ollut rekisteröitynä Kiinassa alle kaksi vuotta, joten on epätodennäköistä, että se katsottaisiin Kiinassa hyvin tunnetuksi tavaramerkiksi.<sup>280</sup>

### 6.6.2. Tunnettuuden arvioi joko hallinnollinen viranomainen tai tuomioistuin

Hakemus hyvin tunnettuuden arvioinnista lähetään joko hallinnolliselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle samanaikaisesti rekisteröinnin estämistä tai mitätöimishakemuksen kanssa. Hallinnollista kautta hyvin tunnetun tavaramerkin tunnuksen voi saada riippuen tapauksen luonteesta kolmelta eri hallinnolliselta viranomaiselta: Tavaramerkkivirastolta, sen Valituslautakunnalta (TRAB) tai paikalliselta Administrations for Industry and Commercelta (AIC)<sup>281</sup>. Tuomioistuimelta tunnustusta haettaessa hakemus toimitetaan tavaramerkkiloukkauskanteen ohessa sille People’s Court:lle, jonka alueella loukkaava teko on tapahtunut tai jossa sillä on seurauksia.<sup>282</sup> Yhteensä hyvin tunnetun merkin haltija voi käydä läpi kolme hallinnollista menettelyä sekä tuomioistuimessa kaksi menettelyä, joiden yhteiskesto voi olla jopa yli 10 vuotta.<sup>283</sup>

Hyvin tunnettuuden arvioinnissa on Kiinassa käytössä *tapauskohtainen passiivisen suojan periaate (case-by-case passive protection doctrine)*. Eli vasta, kun tavaramerkkiriidan yhteydessä merkin haltija pyytää tunnusta

---

<sup>280</sup> Yu 2011.

<sup>281</sup> Tavaramerkkiriidan viemistä AIC:hen pidetään kaksiteräisenä miekkana. Toisaalta riidankäsittelyn kustannukset ovat melko alhaiset, mutta vahingonkorvauksia ei tätä kautta ole mahdollista saada. Niitä voi saada ainoastaan tuomioistuimen kautta. Toisaalta AIC:n sanotaan suosivan paikallista protektionismia ja sen viranomaisia pidetään korruptoituneina, koska usein ne toimivat yhteistyössä tavaramerkkiloukkaajien kanssa. Ks. Luo & Ghosh 2009, s. 136.

<sup>282</sup> Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmä 2006, s. 39.

<sup>283</sup> Luo & Ghosh 2009, s. 152.

hallinnolliselta viranomaiselta tai tuomioistuimelta, voidaan arvio tehdä tavaramerkin hyvin tunnettuudesta.<sup>284</sup> Arviointi tehdään siis erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Sitä ei kuitenkaan välttämättä suoriteta joka kerta uudelleen, mikäli tavaramerkki on aiemmin hallinnollisessa tai tuomioistuinmenettelyssä arvioitu hyvin tunnetuksi eikä vastaaja ole sitä vastaan. Tavaramerkin haltijoille tällä on merkitystä, koska hyvin tunnettuuden arviointi kestää usein jopa vuosia.<sup>285</sup>

## 6.7. Tunnustuksen saamiseen liittyneet väärinkäytökset

Hyvin tunnetun tavaramerkin tunnustuksen saamista pidetään laajemman suojan lisäksi myös kaupallisena ”palkintona”, koska sitä voidaan käyttää tuotteiden mainonnassa. Verrattuna muihin tuotteisiin tunnustuksen saaneet tuotteet ovat kuluttajien silmissä haluttavampia, koska he uskovat, että monet muutkin kuluttajat ovat tuotteen hyväksyneet ja käyttävät sitä.<sup>286</sup> Kriitikoiden mielestä tästä syystä tunnustusta käytetään usein väärin, ja merkin haltijat järjestävät tavaramerkkiloukkauksen ainoastaan siksi, että he saavat ”hyvin tunnetun” leiman merkilleen ja siten taloudellista etua tuotteilleen.<sup>287</sup> Kiinassa onkin ollut tapauksia, joissa merkin haltija on palkannut ihmisiä jollakin tavalla loukkaamaan hänen tavaramerkkiään, jotta merkin haltija on voinut viedä loukkauksen tuomioistuimeen ja mahdollisesti saada nopeasti hyvin tunnetun tavaramerkin tunnustuksen tavaramerkilleen.<sup>288</sup>

---

<sup>284</sup> Gao, s. 15.

<sup>285</sup> Hyvin tunnettuuden arviointi on nopeinta AIC:ssa, jossa prosessi kestää noin 7 kuukautta. Tavaramerkkivirastolla ja sen Valituslautakunnalla kesto on 3-5 vuotta tapauksesta riippuen. Tuomioistuimella tunnettuuden arvioiminen kestää noin 12 kuukautta. Ks. China IPR SME Helpdesk. Trademarks 2012.

<sup>286</sup> Chen 2010, s. 42

<sup>287</sup> Luo & Ghosh 2009, s. 157 sekä Zhang 2009.

<sup>288</sup> Zhang 2009. Tekaistujen tavaramerkkiloukkausten sanotaankin olevan kiinalaisten yritysten keskuudessa avoin salaisuus, jotta ne voisivat saada nopeasti tunnustuksen tuomioistuimista tuotteidensa markkinointiin. Ks. Jing ja Ting 2011.

Hallinnollista viranomaista ja tuomioistuimia onkin arvosteltu siitä, että tunnustuksia on annettu väärin perustein kiinalaisille yrityksille. Se on johtanut siihen, että tunnustuksen ovat saaneet myös sellaiset merkit, jotka eivät täytä kaikkia tunnettuuden kriteereitä.<sup>289</sup> Hallinnollisella puolella SAIC:n (State Administration for Industry and Commerce) roolia pidetään ongelmallisena, koska sen tulisi olla sekä hyvin tunnetun tavaramerkin tunnustuksen myöntäjä että niiden valvoja. Toisin sanoen sitä vaaditaan ensinnäkin kannustamaan yrittäjiä kehittää enemmän hyvin tavaramerkkejä, mutta toisaalta sen tulisi olla tarkkana tunnusten myöntämisessä. Arvostelijoiden mielestä SAIC on valinnut matalat kriteerit ja enemmän hyvin tunnettuja tavaramerkkejä -roolin, koska tunnusten myöntäminen on ollut viime vuosina kovassa kasvussa<sup>290</sup>. Toisaalta myös hallinnon sisällä halu puuttua tavaramerkkiongelmiin on vaihtelee. Kun keskushallinnon tasolla voi olla halua puuttua merkkien suojaamiseen liittyviin ongelmiin, aluehallinnossa tämä ei toteudu. Syynä haluttomuuteen puuttua ongelmiin voivat olla niiden vaikutukset paikalliseen talouteen, poliittinen paine, korruptio tai jotkin muut syyt.<sup>291</sup>

Myös tuomioistuinta kohtaan epäilyt ovat nousseet tunnustuksien epätavallisen korkeista määristä. Kun vuonna 2002 tuomioistuimet myönsivät tunnustuksen ainoastaan kahdelle merkin haltijalle, niin vuonna 2006 määrä oli kasvanut yli sataan tunnustukseen. Toisaalta myös suurin osa tunnustuksen hakijoista tuli Kiinan hyvin kehittyneiltä alueilta, kun taas riidat lähes aina käsiteltiin maan syrjäisillä seuduilla. Vuosina 2001-2009 Pekingin ja Shanghain tuomioistuimet myönsivät ainoastaan yhdeksälle tavaramerkille kyseisen tunnustuksen, kun taas niiden kokonaismäärä on vuodesta 2006 on ollut siis yli sata kappaletta per vuosi.<sup>292</sup> Toisaalta myös kriteerit, joilla tuomioistuimet ovat arvioineet merkkien hyvin tunnettuutta

---

<sup>289</sup> Chen 2010, s. 43.

<sup>290</sup> Vuonna 2007 tavaramerkkivirasto ja TRAB myönsivät 197 tavaramerkille tunnustuksen, mutta vuoden 2009 viiden ensimmäisen kuun aikana kyseiset virastot myönsivät jo 390 tunnustusta. Chen 2010, s. 39

<sup>291</sup> Yang 2007.

<sup>292</sup> Chen 2010, s. 40.



ovat olleet hyvin epäyhtenäiset. Samalla ajanjaksolla syrjäisillä alueilla jopa 80 prosenttia tunnustuksen hakijoista katsottiin hyvin tunnetuiksi, kun taas esimerkiksi Pekingin tuomioistuimissa vastaava luku oli alle 30 prosenttia. Vaihtelevat tunnettuisuuden kriteerit on mahdollistanut merkin haltijoille *forum shoppingin* eli valita omille tavoitteilleen suotuisin tuomioistuin.<sup>293</sup>

### 6.7.1. Väärinkäyttöksiin puuttumisen vaikutukset tavaramerkin suoja-alaan

Lopettaakseen tunnustuksien myöntämiseen liittyvät väärinkäytökset Kiinan korkein oikeus kiristi sääntöjä julkaisemalla vuonna 2009 Laintulkinnan<sup>294</sup>. Sen mukaan tuomioistuimen tulee myöntää tunnustus vain, kun se on *ehdottoman välttämätöntä (absolutely necessary)*. Tämä tarkoittaa sitä, että arviointi on tehtävä ainoastaan, kun se on ainoa mahdollisuus ratkaista tavaramerkkiloikkaus. Täten Laintulkinnalla rajoitettiin sitä, että merkin haltijan ei edes kannata yrittää hakea tunnustusta kuin vain tietyissä rajatuissa tapauksissa<sup>295</sup>. Mikäli hyvin tunnetulle tavaramerkille haetaan tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa, on tapaus tutkittava huolellisesti. Toisin sanoen rekisteröity hyvin tunnettu tavaramerkki ei saa automaattisesti suojaa kaikkiin tavara- tai palveluluokkiin. Laintulkinnan mukaan vain mikäli merkkien välillä on merkittävä samankaltaisuus ja hyvin tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta vesitetään tai vahingoitetaan, tulisi tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa antaa.<sup>296</sup> Lisäksi Laintulkinnan 10 artiklan mukaan, kun rekisteröity hyvin tunnetun tavaramerkin haltija pyrkii tuomioistuin menettelyssä kieltämään loukkaavan merkin käytön

<sup>293</sup> Luo ja Ghosh 2009, s. 63.

<sup>294</sup> Interpretation on Hearing Civil Dispute with Respect to a Well-Known Trademark.

<sup>295</sup> Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hallinnollinen viranomainen tai tuomioistuin katsoo, että perinteinen tavaramerkkisuoja riittää ratkaisemaan kyseisen tapauksen, se ei tutki merkin hyvin tunnettuutta, koska se on tarpeetonta. Ks. Hickey et al. 2012.

<sup>296</sup> McDermott 2009.

erilaisissa tavaroissa tai palveluissa, tulee tuomioistuimen arvioida kantajan tavaramerkin erottamiskyky, tavaroiden tai palveluiden merkitys riidan osapuolille ja missä määrin kohderyhmä oli tietoinen hyvin tunnetun tavaramerkin olemassaolosta, kun se osti tai käytti vastaajan tavaroita tai palveluita. *Tsoin* mukaan tällä arvioinnilla tuomioistuin pyrkii välttämään antamasta liian laajaa, ”kaikki luokat” kattavaa suojaa hyvin tunnetuille tavaramerkeille.<sup>297</sup>

Käytännössä Kiinan korkeimman oikeuden Laintulkinta merkitsi sitä, että se merkittävästi tiukensi niitä sääntöjä, joiden perusteella hyvin tunnettu tavaramerkki voisi saada tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa. Olen *McDermottin* kanssa samaa mieltä siitä, että käytännössä sääntelyn kiristyminen merkitsi vaikeuksia erityisesti sellaisille ulkomaisille yrityksille, jotka ovat kotimaassaan tunnettuja, mutta Kiinassa eivät ole vielä saavuttaneet hyvin tunnettuuden statusta. Tällaisissa tapauksissa kiinalainen osapuoli saattaa käyttää hyväksi sääntelyn kiristymistä ja rekisteröidä loukkaavia merkkejä, ja näin pyrkiä hyödyntää arvokkaita ulkomaisia tavaramerkkejä. Kiristynyt sääntely merkitsi siis sitä, että ulkomaisten tavaramerkin haltijoiden on entistä vaikeampaa estää yksinoikeutta loukkaavat merkit Kiinassa. *McDermottin* mukaan siksi onkin tärkeää, että ulkomaiset tavaramerkin haltijat tarkastelevat säännöllisesti heidän globaalia tavaramerkkisalkkuaan, sillä periaatteella, että ennalta ehkäisevästi estetään loukkaavat merkit, joita käytetään erilaisissa tavaroissa tai palveluissa.<sup>298</sup> On kuitenkin hyvä muistaa, että merkin rakentaminen ja ylläpitäminen hyvin tunnettuna tavaramerkkinä Kiinassa ei ole mahdollista kovin pienille ulkomaisille yrityksille. Merkin rekisteröinti, brandin rakentaminen ja yksinoikeuden tarkka valvonta luonnollisesti merkitsevät korkeita kustannuksia merkin haltijalle. Mahdollisimman aikainen ja laaja rekisteröinti ovat mielestäni ainoita keinoja useimmille ulkomaiselle merkin haltijalle saada mahdollisimman laajaa suojaa ja pitää se yksilöllisenä Kiinan markkinoilla.

---

<sup>297</sup> Tsoi 2009.

<sup>298</sup> McDermott 2009.

## 6.8. Merkkien välisen yhteyden voimakkuudesta ei Kiinassa ole yhtä selkeää linjaa

Tavaramerkkilain 13(2) artikla antaa suojaa rekisteröidylle hyvin tunnetulle tavaramerkille yli tavara- ja palveluluokkien, kun hän osoittaa, että samankaltainen merkki *harhaanjohtaa kuluttajia (mislead the public)*. Tämän termin sanotaan pohjautuvan sekoitettavuusteoriaan, ja käsittää kaksi tilannetta: 1) kuluttaja luulee tavaran tai palvelun tulevan hyvin tunnetun merkin haltijalta (suora sekoitettavuus); tai kuluttaja luulee, että tavaroiden tai palveluiden välillä on jokin yhteys, esimerkiksi lisenssi (epäsuora sekoitettavuus).<sup>299</sup> Siten yleisesti ottaen Kiinan tavaramerkkilaki antaa hyvin tunnetuille tavaramerkeille paljon kapeampaa suojaa kuin Yhdysvaltain vesittymissuojalaki (TDRA), joka suojaa kuuluisia tavaramerkkejä vesittymiseltä.<sup>300</sup>

Tavaramerkkilaki ei kuitenkaan selkeästi ilmaise sitä, suojataanko rekisteröityä hyvin tunnettua tavaramerkkiä *sekoitettavuudelta (confusion)* vai *vesittymiseltä (dilution)*. Vesittymissuojaa kannattavien mielestä vuonna 2001 voimaan tulleen tavaramerkkilain tarkoituksena oli seurata TRIPS-sopimuksen 16(3) artiklaa, joka perustuu heidän mukaansa vesittymissuojalle. Sekoitettavuussuojan kannalla olevien tutkijoiden mielestä lainlaatijoiden tarkoituksena ei ollut vesittymissuojan sisällyttäminen 13 artiklaan. Heidän mielestään TRIPS-sopimuksen 16(3) artikla, johon lain 13(2) artikla pohjautuu ei suojaa vesittymiseltä, vaan sekoitettavuudelta.<sup>301</sup>

Myöskin tuomioistuinten käytännöt poikkeavat paljon toisistaan eikä selkeää linjaa ole syntynyt. Tutkija *Hong* kävi läpi sata viimeisintä oikeustapausta eri tuomioistuimissa ja huomasi, että 31 tapauksessa

---

<sup>299</sup> Chen 2010, s. 34.

<sup>300</sup> Chen 2010, s. 32.

<sup>301</sup> Chen 2010, s. 33-34.

viitattiin termiin vesittyminen<sup>302</sup>. Näistä tapauksista ainoastaan kymmenessä tuomioistuimet käyttivät sanaa vesittyminen ilman viittausta, että tapauksessa olisi kyse merkkien välisestä sekoitettavuudesta. 21 tapauksessa vesittymisoppi vain täydensi sekoitettavuusarviointia.<sup>303</sup>

Vaikka Kiinan tavaramerkkilaki antaa siis suojaa vain sekoitettavuutta vastaan, niin viime aikoina Kiinassa on alkanut kasvaa tarve ulottaa rekisteröityjen hyvin tunnettujen tavaramerkkien suoja myös tilanteisiin, joissa kyse on vesittymisestä. Kiinan korkein oikeus julkaisikin vuonna 2009 Laintulkinnan<sup>304</sup>, jonka 9(2) artiklan katsotaan tarjoavan laillisen suojan tavaramerkin vesittymistä vastaan *tuomioistuinmenettelyssä*.<sup>305</sup> Sen 9(2) artiklassa sanotaan, että lain 13(2) artiklan ”*harhaanjohtaa yleisöä ja aiheuttaa vahinkoa merkin haltijan intresseille*”, voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että yleisö saattaa uskoa, että merkkien välillä on jonkinlaisia mielle yhtymiä, jotka voivat heikentää hyvin tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä ja tahrata mainetta tai käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi sen mainetta. Vuonna 2009 Pekingin korkein oikeus käyttikin hyväksi kyseistä artiklaa ratkaistessaan tapausta *Toshiba Corporation v. Dongzhitang Drug Industry Co Ltd*. Siinä kyse oli kantajan hyvin tunnetusta kiinankielisestä tavaramerkistä Dong Zhi (Toshiba) ja vastaajan nuoremasta merkistä Dong Zhi Tang (Toshiba Hall). Kyseiset merkit oli rekisteröity erilaisille tavaroille: kantajan elektroniikalle, vastaajan lääkkeille. Tuomioistuin totesi, että vastaajan samankaltaisen merkin käyttäminen ”vesittäisi ja heikentäisi hyvin tunnettuja tavaramerkkejä TOSHIBA ja DONG ZHI.”<sup>306</sup>

On kuitenkin huomioitava, että kyseinen Laintulkinta koskee vain tuomioistuimia, joten on hyvin epätodennäköistä, että hallinnolliset

---

<sup>302</sup> Lähes vastaaviin tuloksiin pääsi myös *Yougen* tutkiessaan vesittymissuojan käyttämistä tuomioistuimissa. Ks. Chen 2010, s. 34-35.

<sup>303</sup> Hong 2009, s. 27.

<sup>304</sup> Judicial Interpretation concerning the Trial of Civil Cases of Protection of Well-known Marks

<sup>305</sup> Guizeng 2010, s. 2.

<sup>306</sup> Zhu ja Zhou 2011.

viranomaiset alkaisivat käyttää sitä ratkaisuisaan.<sup>307</sup> *Hong* ei usko, että vesittymisdoktriinia sovellettaisiin Kiinassa kovin laajasti, vaan se vain täydentää sekoitettavuusarviointia. Kiistely vesittymissuojasta onkin kaukana lopputuloksesta eikä selkeää päätöstä asialle saada lähitulevaisuudessa.<sup>308</sup>

Useat kiinalaiset tavaramerkkiasiantuntijat myös vastustavat sen ottamista seuraavaan tavaramerkkilakiin. Heidän mielestään yksi suurimmista esteistä sille on itse kiinan kieli. Länsimaalaiset kielet ovat täysin erilaisia verrattuna kiinankieleen, ja siksi osuvan nimen keksiminen brandille on Kiinassa paljon vaikeampaa. Tähän vaikuttaa kolme tekijää. Ensinnäkin kaikki kiinankielen sanat rakentuvat samasta sanavarastosta, joka on noin 3500 useimmin käytettyä kiinankielistä sanaa. Tästä johtuen esimerkiksi tavaramerkkien nimet tarkoittavat aina jotakin. Toisin sanoen kiinankielestä ei pysty kehittämään sellaisia brandin nimiä, joilla ei olisi jotakin tarkoitusta, kuten M&Ms. Toiseksi kiinankieli rakentuu kirjoitusmerkeistä, joten uusien sanojen keksiminen on mahdotonta. Brandin nimi pitää siis kehittää esimerkiksi yhdistelemällä olemassa olevia kirjoitusmerkkejä. Kolmanneksi pitää vielä muistaa, että kiinankieli on toonillinen kieli.<sup>309</sup> Näin ollen se materiaali, josta voisi kehittää hyvin erottamiskykyisen tavaramerkin on paljon vaikeampaa kuin länsimaisissa kielissä. Esimerkiksi sana Chang-cheng on rekisteröity 430 tavaramerkille, joista viisi hyvin tunnettuja ja näistä kaksi on jopa rekisteröity samaan tavaraluokkaan (tietokoneet ja teräksiset mittanauhut). Kaikki nämä tavaramerkit saavat suojaa tavaramerkkilaista.<sup>310</sup>

Kiinassa vesittymissuojaa vastustetaan myös siksi, koska sen ei katsota hyödyntävän kotimaisia yrityksiä. Laajaa tavaramerkkisuojaa vastustavien

---

<sup>307</sup> Zhu ja Zhou 2011.

<sup>308</sup> Hong 2009, s. 28-27.

<sup>309</sup> Hunag, Chan ja Wu s. 5-6. Kiinan kieli sisältää neljä erilaista toonia, ja sama sana eri tavalla lausuttuna tarkoittaa täysin eri asiaa. Jo ensimmäisellä tunnilla kiinankielen kurssia opin, että ma-sana tarkoittaa eri tavalla lausuttuna (eri toonilla) muun muassa äitiä tai hevosta.

<sup>310</sup> Chen s. 56-57.

mielestä Kiinan talouden pitäisi ensin kasvaa ja kehittyä ennen kuin vesittymissuoja otettaisiin käyttöön. Vastustajien mielestä hyvin laaja tavaramerkkisuojaa hyödyttäisi nykyisin ainoastaan ulkomaisia tavaramerkkejä ja ”sitoisi kiinalaisten yritysten jalat ja kädet”.<sup>311</sup>

## **6.9. Uuden tavaramerkkilain vaikutukset tavaramerkin suojaan**

Parantaakseen tavaramerkkien suojaa on Kiinan tarkoitus julkaista kolmas lakimuutos tavaramerkkilaista vuonna 2013.<sup>312</sup> Vuoden 2001 lakimuutoksen jälkeen ehdotuksia uudesta laista on Kiinassa julkaistu muutamien vuosien välein. Lakimuutoksen uusimmassa ehdotuksessa esitetään joitakin helpotuksia muun muassa tavaramerkkien rekisteröintiin ja rajoituksia vilpillisellä mielellä tehtäviin tavaramerkkirekisteröinteihin.<sup>313</sup>

Kun nykyinen tavaramerkkilaki sallii rekisteröidä ainoastaan merkkejä, jotka ovat silmin havaittavissa, niin jatkossa voi olla mahdollista rekisteröidä myös ääni- ja hajumerkkejä. Tämä olisi hyvä askel kohti länsimaissa totuttua käytäntöä ja se parantaisi brandin rakentamisen kannalta tärkeiden elementtien suojaa. Uusin lakiehdotus esittää myös tavaramerkin rekisteröimisen nopeuttamista siirtymällä pois yksi luokka yksi hakemus -periaatteesta. Muutoksen jälkeen hakija voisi hakea rekisteröintiä merkilleen yhdellä hakemuksella useampaan luokkaan. Ulkomaisia merkin haltijoita varmasti helpottaa myös se, että rekisteröintilomakkeet voi jatkossa lähettää sähköisen järjestelmän avulla. Lisäksi esitetään, että tavaramerkin rekisteröintiin liittyvää valitusaikaa pidennettäisiin. Kun nykyisin viranomaisten päätöksestä on aikaa valittaa vain 15 päivää, niin sitä pidennettäisiin 30 päivään.<sup>314</sup> Mielestäni nämä olisivatkin hyvin toivottavia muutoksia ulkomaisille merkin haltijoille, sillä

---

<sup>311</sup> Luo ja Ghosh s. 154-155.

<sup>312</sup> Song & Xie 2013.

<sup>313</sup> The Third Amendment Draft to the China Trademark Law 2009, s. 1.

<sup>314</sup> The Third Amendment Draft to the China Trademark Law 2009, s. 1.

ne säästäisivät merkittävästi niiden aikaa, kustannuksia ja parantaisivat oikeusturvaa.

Mikäli esitetyt muutokset toteutuvat, saavat merkin haltijat vahvemman suojan myös vilpillisellä mielellä tehtyjä rekisteröintejä vastaan. Nykyisen tavaramerkkilain mukaan, mikäli etuoikeuden omaava merkin haltija aikoo syyttää toista osapuolta merkkinsä rekisteröinnistä, on hänen siis osoitettava, että hän on intensiivisesti käyttänyt merkkiään manner-Kiinassa ja merkki on jonkin verran maineikas.<sup>315</sup> Käytännössä tätä vaatimusta pidetään usein vaikeana ulkomaisille merkin haltijoille, sillä sen kriteerejä on erittäin vaikea saavuttaa. Uudistuksen myötä kyseistä tunnettuutta ei tarvitsisi osoittaa, mikäli etuoikeuden merkkiin omaava merkin haltija pystyy osoittamaan, että merkin rekisteröinyt osapuoli selkeästi tiesi merkin kuulumisesta oikealle omistajalleen esimerkiksi liikesuhteen tai muun sopimuksen kautta.<sup>316</sup>

Toinen merkittävä muutosehdotus vilpillisellä mielellä tehtyihin rekisteröinteihin on se, että tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa voisi saada rekisteröity tavaramerkki, jolla on ”tietty maineisuus” (”certain influence”) Kiinassa. Tällöin ei siis vaadittaisi sitä, että tavaramerkkiä olisi virallisesti katsottu hyvin tunnetuksi tavaramerkiksi Kiinassa. Lisäksi tosin vaadittaisiin, että merkki on erityisen erottamiskykyinen ja että kolmannen osapuolen rekisteröinti harhaanjohtaisi yleisöä Kiinassa. *Tsoin* mukaan tämä olisi merkittävä parannus erityisesti ulkomaisille merkin haltijoille, koska hyvin tunnetun tavaramerkin statuksen saaminen Kiinassa on erittäin vaikeaa.<sup>317</sup> *Songin* ja *Xien* mukaan kyseinen lakiehdotus jättää kuitenkin puuttumatta moniin muihin vilpillisellä mielellä tehtyihin rekisteröinteihin. Esimerkiksi ne vilpilliset rekisteröinnit, jotka kohdistuvat merkkeihin, joita ei ole käytetty riittävän laajasti, mutta ovat saavuttaneet tunnettuutta Kiinassa esimerkiksi mainonnan avulla, ei lakiehdotus

---

<sup>315</sup> TMerkkiL:n 31 artikla.

<sup>316</sup> Song & Xie 2010.

<sup>317</sup> Tsoi 2009.

mainitse mitään, vaikka nämä tapaukset ovat käytännössä vakava ongelma Kiinassa.<sup>318</sup>

Lisäksi esitetään rajoituksia väitemenettelyyn ja lyhentämään siihen kuluva aikaa. Kun nykyisin kuka tahansa voi tehdä väitteen toisen tavaramerkkiä vastaan, niin ehdotuksen mukaan jatkossa tämän voisi tehdä vain etuoikeuden omaava osapuoli tai jokin toinen intressiosapuoli. Vaikkakaan termiä ”intressiosapuoli” ei ole määritelty, niin tällä tavoin pyrittäisiin vähentämään tarpeettomia väitemenettelyjä, joita nykyinen järjestelmä aiheuttaa. Nykyisin myös väitemenettelyn kesto on hyvin pitkä. Koko prosessin läpi käyminen kestää jopa kymmenen vuotta ja siten ne ovat kalliita merkin haltijoille.<sup>319</sup> Niiden kesto esitetään lyhennettäväksi niin, että jatkossa väitettä ei tarvitsisi viedä Tavaramerkkivirastoon, vaan suoraan sen valituslautakuntaan eli TRAB:iin. Sen päätöksestä voisi suoraan valittaa People’s Courtiin. Kun kyse olisi tavaramerkin rekisteröinti kelpoisuudesta, olisi TRAB:n päätös lopullinen ja tuomioistuimeen voisi valittaa vain TRAB:n ratkaisun laillisuudesta. *Tsoin* mukaan yksinomaisen toimivallan myöntäminen TRAB:lle tavaramerkin rekisteröinnin kelpoisuudesta ei kuitenkaan merkin haltijoiden näkökulmasta olisi hyvä ratkaisu, sillä sen päätökset eivät ole kovin avoimia.<sup>320</sup> Toisaalta TRAB:n virkamiehet ovat kokeneempia kuin Tavaramerkkivirastossa, joten sen uskotaan parantavan päätösten laatua.<sup>321</sup>

*Songin* ja *Xien* mielestä, vaikka lakimuutoksen ehdotukset pyrkivät estämään vilpillisiä rekisteröintejä ja vahvistamaan merkin haltijoiden oikeuksia, eivät ne ole niin merkittäviä kuin oletettiin. Muun muassa rekisteröimättömien tavaramerkkien suojan parantamisen osalta muutosehdotus jätti aukkoja ja epävarmuutta. He toivovatkin, että tavaramerkkilain lopullisessa versiossa ja sen toimeenpanosäännöissä

---

<sup>318</sup> Song & Xie 2010.

<sup>319</sup> Tsoi 2011.

<sup>320</sup> Tsoi 2009.

<sup>321</sup> Tsoi 2011.



kiinnitettäisiin enemmän näihin asioihin huomiota.<sup>322</sup> *Tsoin* mielestä uusimmat ehdotukset ovat askel taaksepäin verrattuna aiempiin ehdotuksiin. Hänen mukaansa uusimmat ehdotukset ulkomaisten merkkien suojan parantamiseksi näyttävät enemmän tukevan Tavaramerkkiviraston ja TRAB:n nykyistä käytäntöä kuin kansainvälisen yhteisön tarpeita. Ehdotukset ovat edelleen liian riittämättömiä estämään tehokkaasti tavaramerkkivaltauksia.<sup>323</sup> *Changin* mukaan ulkomainen tavaramerkki, jota ei ole rekisteröity eikä käytetty Kiinassa on edelleen täysin vailla suojaa. Mikäli ulkomainen merkin haltija aikoo tehdä liiketoimintaa Kiinassa, tulisi hänen vähintään tehdä yksi tärkeä asia, rekisteröidä tavaramerkkinsä Kiinassa.<sup>324</sup>

---

<sup>322</sup> Song & Xie 2010.

<sup>323</sup> Tsoi 2011.

<sup>324</sup> Chang 2012.

## 7. Yhteenveto

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka laajan suoja-alan merkin haltija voi saada tavaramerkilleen Suomessa ja Kiinassa. Toisin sanoen tutkimuksen aiheena oli tutkia sitä, kuinka laajasti elinkeinoharjoittaja Suomessa ja Kiinassa voi rekisteröinnillä monopolisoida tavaramerkkinsä itselleen. Tutkimuksen aikana voitiin huomata, että molempien maiden pääsääntönä oli se, että ensisijaisesti merkin haltijalle annetaan suojaa, kun tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset. Tämän yli annettava suojaa on aina poikkeuksellista ja sen saamiseksi vaaditaan tunnettuuden lisäksi muita edellytyksiä. Vaikka molemmat maat kuuluvat samoihin kansainvälisiin tavaramerkkioikeudellisiin sopimuksiin ja kielto-oikeuden pääperiaatteet ovat samat, niin tutkimuksessa voitiin huomata, että käytännössä tavaramerkit saavat Suomessa huomattavasti laajempaa suojaa kuin Kiinassa.

Kun pyritään kuvaamaan sitä, millainen ero tavaramerkille annettavan suojan laajuudessa on Suomen ja Kiinan välillä, on mielestäni selkeintä kuvata se kahden vastakkaisen koulukunnan avulla, joita käsiteltiin tutkimuksen kilpailufunktio-osiossa. Suomen tavaraoikeudellisessa sääntelyssä oli selkeästi havaittavissa Chicagon koulukunnan teorian hyväksyntä, joka painottaa brandin luomiseen liittyvien investointien ja goodwill-arvon suojaamista. Kiinassa oli puolestaan havaittavissa Harvardin koulukunnan teorian mukainen tavaramerkkisuoja.

Chicagon koulukunnan oppien laaja hyväksyminen näkyy selkeimmin siinä, että Suomessa tavaramerkkiä suojataan alkuperä- ja erottamisfunktioita laajemmin, sillä suojaa saa myös tavaramerkin mainosfunktio. Tämän on perinteisesti katsottu suojaavan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä vesittymiseltä, mutta tutkimuksessa sen todettiin laajentuneen koskemaan myös identtisyysuojaa. EUT laajensi identtisyysuojaa L'Oréal-ennakkoratkaisun yhteydessä toteamalla siis, että 5 artiklan 1 a kohdan mukainen kielto-oikeus voidaan antaa merkin haltijalle siitäkkin huolimatta,

että tällä samanlaisen merkin käyttämisellä ei vaaranneta tavaramerkin keskeistä tehtävää eli tavaroiden ja palveluiden alkuperän osoittamista, vaan mikäli tällaisella käytöllä vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin muista tehtävistä.<sup>325</sup> *Pihjalarinteen* mukaan tämän tulkintatavan ulottaminen identtisyysuojan saattaa tulevaisuudessa avata ovia erittäin laajalle tavaramerkkisuojalle, joka olisi epätarkoituksenmukaista kilpailun kannalta. Tällaista tavaramerkin käytön seurausten tarkasteluun painottuvassa tavaramerkkioikeudessa vaarana on, että painopiste siirtyy liian paljon merkin haltijan intressien tarkasteluun.<sup>326</sup>

Suomessa merkin haltijan intressejä voidaan suojata laajasti myös alkuperä- ja erottamisfunktion avulla sekaannusvaaran arvioinnissa. EUT:n antaman Canon-ratkaisun myötä sekaannusvaara voi olla silloinkin, kun aikaisempi merkki on erottamiskyvyltään vahva tai se on tunnettu markkinoilla. Tällöin tavaroiden tai palveluiden ei tarvitse olla kovin samankaltaisia, jos tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottumiskykyinen ja tunnettu laajalti.<sup>327</sup> Näin ollen erottamiskyvyltään vahva tavaramerkki voi saada sekaannusvaarasuojaa, kun kyse on tavaroista, joita muuten olisi pidetty erilaisina.<sup>328</sup> *Salmen* mukaan tavaramerkkejä voidaan suojata myös vesittymistä vastaan, kun erottamiskyky otetaan huomioon sekoitettavuusarvioinnissa niin, että vahvasti erottamiskykyiset merkit saavat laajemman suojan verrattuna heikosti erottamiskykyisiin merkkeihin.<sup>329</sup>

---

<sup>325</sup> L'Oréal SA, Lancome parfums et beaute & Cie ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, C-487/07, kohta 65.

<sup>326</sup> Pihjalarinne 2010, s. 235 ja 237.

<sup>327</sup> Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc, C-39/97, kohdat 18-19.

<sup>328</sup> *Palm* puoltaa tässä asiassa Saksassa sovellettua laajaa arviointia, jossa yhteensopivat tuotteet voidaan katsoa samankaltaisiksi. Ks. *Palm* 2002, s. 311.

<sup>329</sup> Salmi et al. 2008, s. 284.

Selvimmin Chicagon koulukunnan teorian soveltaminen näkyy siinä, että Suomessa tavaramerkkejä suojataan myös tilanteissa, joissa sitä vesitetään. Tällöin riittää, että merkit assosioituvat toisiinsa eli nuoremasta merkistä tulee mieleen vanhempi laajalti tunnettu tavaramerkki. Lisäksi nuoremman merkin on aiheutettava direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa mainittua haittaa vanhemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle taikka käytettävä epäoikeudenmukaisesti hyväksi sen erottamiskykyä tai mainetta. Tällöin ei siis suojata sitä, että kuluttajat erehtyisivät luulemaan tavaroiden tulevan samasta yrityksestä, vaan toisiaan muistuttavien merkkien aiheuttamalta vanhemman tavaramerkin mainosarvon vähenemiseltä. Näin ollen merkin suojaamiselta vesittymiseltä on kyse lähes pelkästään merkin haltijan tavaramerkkiinsä tekemien investointien suojaamisesta.

Näin laajaa tavaramerkkisuojaa pidetään melko yleisesti oikeuskirjallisuudessa kilpailulle vahingollisena. Vesittymissuojasta hyötyvät eniten ne kuuluisat brandit, joilla on suuret resurssit käräjöidä ja pitää tavaramerkkinsä mahdollisimman yksilöllisenä. Tällaisissa tapauksissa vesittymissuojan laajentaminen yhä laajemmalle on luonnollisesti näiden yritysten intressissä. Suoja-alan yhä laajentuessa myös kilpailulliset ongelmat lisääntyvät. Tällöin heikommat resurssit omaava yritys saattaa oikeudellisten riskien pelossa jättää samankaltaisen tavaramerkin lanseeraamatta, jolloin sen asemat markkinoilla pärjäämiseksi saattavat heikentyä. Brandi-ajattelun korostuminen merkitsee, että heidän on kalliimpaa ja vaikeampaa tulla markkinoille, vaikka tuotteet olisivat laadultaan samankaltaisia.<sup>330</sup>

Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on oltu myös sitä mieltä, että tavaramerkkisuojan pitäisi olla entistä laajempi. *Levinin* mukaan tavaramerkkiloukkausta ei tulisi rajoittaa sellaisiin tilanteisiin, joissa on olemassa sekaannus- tai vesittymisvaara, vaan loukkaukseen pitäisi riittää

---

<sup>330</sup> Palm 2002, s. 309.

pelkkä tuotteen menekin vähentyminen markkinoilla tavaramerkin ainutlaatuisuuden menetyksen vuoksi.<sup>331</sup> Myös suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on esitetty kritiikkiä siitä, että Suomessa tavaramerkkejä ei suojata riittävästi. Kritiikki on liittynyt aiemmin tutkimuksessa lyhyesti käsiteltyyn lain 6§:n ja direktiivin 5 artiklan kielto-oikeutta koskevien termien ristiriitaisuuteen. Näistä johtuen *Castrén* on epäillyt, suojataanko Suomessa tavaramerkin kilpailu- ja mainosfunktioita riittävän laajasti, ellei lain sanontoja muuteta.<sup>332</sup> *Weckströmin* mielestä nykyisen lain sanamuoto ja sisältö eivät vastaa oikeuden ja nykytalouden vaatimuksia. Sen vaikutukset heijastuvat yhteiskuntaan ja taloudellisten toimijoiden suhteisiin, joka heikon ennakoitavuutensa johdosta johtaa liian suureen varovaisuuteen ja markkinoita vääristävään itsesääntelyyn kuluttajien kustannuksella. Hänen mukaansa ajankohta lain kokonaisuudistukselle olisi nyt otollinen, koska immateriaalioikeudellisten asioiden käsittelyä ollaan keskittämässä markkinaoikeuteen.<sup>333</sup> Mielenkiintoista onkin se, millä tavalla tuomioistuin uudistus vaikuttaa riidan osapuolten saamaan suojaan. Itse olin *Aalto-Setälän* kanssa samaa mieltä, että asiantuntemuksen keskittämisellä parannetaan ratkaisujen laatua, joka myös vähentää muutoksenhakutarvetta ja kustannuksia. Nämä vaikuttavat ratkaisujen ennakoitavuuteen ja yritysten oikeusturvaan.<sup>334</sup>

Oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että EUT:n ratkaisukäytäntö, joka painottaa kokonaisarvioinnin merkitystä niin, että kunkin tapauksen kaikkien relevanttien seikkojen ottamista huomioon, suosisi suuria merkin haltijoita. *Pakarisen* mielestä EUT:n ratkaisukäytännön pitkälle viety tilannekohtaistaminen ei siis ole paras ratkaisu kaikille osapuolille etenäkään, mikäli siihen samanaikaisesti liittyy pyrkimys suoja-alan laajentamiseen. Ratkaisukäytännön ennustettavuuden heikentyminen

---

<sup>331</sup> Levin, *Der Schutz ausserhalb se Gleichartigkeitsbereichs in der EU 1996*, s. 458 alav. 49. Ks. vastaavasti *Castrén 2000*, s. 320.

<sup>332</sup> *Castrén 2000*, s. 324.

<sup>333</sup> *Weckström 2011*, s. 52.

<sup>334</sup> Ks. kappale 5.3.2.

kasvattaa hänen mielestään suurten markkinatoimijoiden valtaa ja heidän tavaramerkkiensä suoja-alaa.<sup>335</sup> Mielestäni EUT:n nykyinen ratkaisulinja on sopiva tämän päivän jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Välttämällä liian yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan ottaa eri tilanteiden erityispiirteet huomioon. Väljemmillä tulkinnoilla EUT ei sido itseään liikaa, vaan jättää kansalliselle tuomioistuimelle ratkaisuvalltaa. Näin mielestäni kansallinen tuomioistuin voi paremmin ottaa huomioon kansallisten markkinoiden erityiset tekijät, jolloin se väljemmän tulkinnan avulla voi tapauskohtaisesti painottaa enemmän joko merkin haltijan investointien suojaamisen tärkeyttä tai samankaltaisen merkin markkinoilla vapaana pitämisen tärkeyttä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että EU:n yksi päätavoitteista on tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, jota merkin haltijan hyvin laaja yksinoikeus voi siis kaventaa<sup>336</sup>. Siksi en usko, että merkin haltijan valta tulee EUT:n ratkaisukäytännössä ja Suomen tavaramerkkioikeudessa merkittävästi kasvamaan tulevaisuudessa. Tavaramerkkien taloudellisen merkityksen yhä kasvaessa ja tavaramerkkimarkkinoinnin kehittyessä myös tavaramerkin suoja-ala Suomessa ja EU:ssa kehittyy vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Tähän vaikuttaa mielestäni se, että kuluttajat ovat yhä enemmän brandikeskeisempiä, joten myös heidän ostokäyttäytymiseen vaikuttaa se, millaiset arvot ja imago brandilla on. Kovassa kilpailussa puolestaan korostuu vahvan brandin merkitys. Yhä useammalle yritykselle brandista tuleekin sen tärkein omaisuus. Tämä voi mielestäni merkitä joissakin tapauksissa merkin haltijan pyrkimystä laajentaa tavaramerkkinsä suoja-alaa. Toisaalta yhä useampi yritys haluaa suojata perinteisen sanamerkin ja logon lisäksi myös muita brandin rakentamiseen tarvittavia tekijöitä. Mahdollisimman laajan suojan rinnalle

---

<sup>335</sup> Pakarinen 2004, s. 88.

<sup>336</sup> *Castrénin* mukaan tätä taustaa vasten on ymmärrettävää EUT:n todenneen, että sekaannusvaaran syntymiseksi ei riitä se, että yleisö saattaisi vain yhdistää nuoremman merkin vanhempaan merkkiin. Eli toisin kuin laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla, ei sekaannusvaaraan riitä pelkkä merkkien välinen miellelyhtymä. Ks. *Castrén* 2000, s. 321.

tulee ja on jo tullut tarve suojata brandia mahdollisimman monipuolisesti. Erottuakseen brandillaan markkinoilla merkin haltijalle voi tulla tarve suojata myös tuotteidensa muoto, väri ja verkkotunnus. Näiden elementtien suojan käsittely vaatisi kuitenkin oman pro gradu - tutkielmansa.

Kokonaisuutena katsottuna merkin haltija voi saada Suomessa tavaramerkilleen siis hyvinkin laajaa suojaa. Sen sijaan Kiinassa merkin haltijan asema on paljon heikompi. Tutkimuksen alussa tavaramerkkiloukkausten yleisyyteen todettiin ensinnäkin vaikuttavan kungfutselaisuuden vaikutukset kulttuuriin, mutta myös taloudelliset olosuhteet, jotka tekevät piratismista ja tavaramerkkiloukkauksista kannattavia. Lisäksi todettiin, että mikäli loukkaava osapuoli on esimerkiksi paikallisesti merkittävä työllistäjä, niin viranomaiset eivät välttämättä ole kovin halukkaita riittävästi puuttumaan loukkaukseen, koska se voi vaikuttaa myös heidän etuihin.

Edellä mainittujen oikeuden ulkopuolisten tekijöiden lisäksi voidaan todeta tutkimuksen pohjalta myös tavaramerkin saavan kapeaa suojaa Kiinassa. Tavaramerkin kilpailufunktiota tarkasteltaessa voi tavaramerkkisuojan katsoa edustavan Harvardin koulukunnan mukaista teoriaa. Sen mukaan tavaramerkki on negatiivinen monopoli, joka lisää markkinoille tulon esteitä ja kustannuksia. Se vaikeuttaa laadultaan samankaltaisten tuotteiden pääsyä markkinoille. Laaja tavaramerkkisuoja johtaa lopulta kuluttajille korkeampiin hintoihin. Tämän teorian soveltaminen oikeudellisesti merkitsee sitä, että tavaramerkkisuoja on pidettävä kapeana, jotta kilpailijat voivat tuoda markkinoille edullisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Coca-Colan kilpailijan on kalliimpaa ja vaikeampaa tulla markkinoille, vaikka itse tuote olisi samankaltainen. Keinotekoista tavaramerkkiuskollisuutta voidaan vähentää käyttämällä samankaltaisia merkkejä ja jäljittelemällä markkinajohtajan merkkejä. Suoja tulisi rajoittaa

vain sellaisiin merkkeihin, jotka auttavat kuluttajia erottelemaan tuotteita.<sup>337</sup>

Harvardin koulukunnan mukainen kapea tavaramerkkisuoja on havaittavissa sekä rekisteröimättömien että rekisteröityjen tavaramerkkien kohdalla. Ensiksi mainittujen merkkien suojan saannille on asetettu korkeat vaatimukset. Mikäli merkille ei ole muodostunut jonkin verran tunnettuutta Kiinan markkinoilla tai merkin haltija ei onnistu osoittamaan vilpillistä mieltä, on hänellä heikot mahdollisuudet estää loukkaavan merkin käyttäminen. Toisaalta rekisteröimätön merkki voi olla myös hyvin tunnettu, mutta myös sen osalta vaatimusten todettiin olevan erittäin korkeat, joten siihen vedotakseen merkin haltijan täytyy olla erittäin hyvin tunnettu Kiinan markkinoilla. Tästä johtuen voikin sanoa, että pääasiassa vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat Kiinassa suojaa. Tutkimuksessa voitiin tosin huomata, että myös rekisteröidyt tavaramerkit saavat kapeaa suojaa. Viranomaisten todettiin sallivan hyvin samanlaisen merkin olemassaolo markkinoilla, kun se on rekisteröity samaan pääluokkaan, mutta eri alaluokkaan. Näin siis esimerkiksi urheilupaita ja urheilukengät katsottiin erilaisiksi tavaroiksi, vaikka tosiasiallisesti samanlaisen merkin käyttäminen saattoi aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa ja vahinkoa merkin haltijalle.<sup>338</sup> Lisäksi todettiin tuomioistuimen sallineen Toyotan logon kanssa hyvin samankaltaisen merkin käyttäminen samoissa tuotteissa. Myös suurin osa kuluttajista luuli vastaajan merkin kuuluvan kantajalle.<sup>339</sup>

Myös tavara- tai palveluluokat ylittävää suojaa on hyvin vaikea saada Kiinassa. Tavaramerkin täytyy siis olla rekisteröity ja hyvin tunnettu sitä saadakseen. Jälkimmäisen vaatimuksen kriteerit voi sanoa olevan huomattavasti korkeammat kuin laajalti tunnettuuden Suomessa. Kiinassa tavaramerkin täytyy siis olla laajalti tunnettu koko Kiinassa, kun taas

---

<sup>337</sup> Palm 2002, s. 40-41.

<sup>338</sup> Wu 2013.

<sup>339</sup> Ks. alaviite 246.



Suomessa riittää, että on tunnettu osassa Suomea. Lisäksi tunnettuuden arviointi kestää hyvin kauan eikä sitä koskevat arvioinnit ole olleet yhtenäisiä Kiinassa. Kehittyvien alueiden ulkopuolella hyvin tunnettuuden saamisen todettiin olleen paljon helpompaa kuin kehittyneillä alueilla. *Chunshengin* mielestä tämä johtuu siitä, että tavaramerkkilainsäädäntö on paikoin epäselvä. Sääntelyä on tulkittu epäyhtenäisesti eri viranomaisten välillä ja jopa niiden sisällä samalla alueella. Hänen mukaansa lain nykytila on arvaamaton, sillä tuomioistuinten päätökset eivät ole luotettava indikaattori siitä, millaiseen ratkaisuun ne tulevat myöhemmissä tapauksissa päätymään.<sup>340</sup> Hyvin tunnettuuden tunnustuksen saamiseksi todettiin liittyvän myös vilpillisiä keinoja sen kaupallisten etujen vuoksi. Tästä syystä Kiinan korkein oikeus julkaisi vuonna 2009 Laintulkinnan<sup>341</sup>, jonka avulla se pyrki yhtenäistämään käytäntöjä tunnettuuden arvioinnissa. Sen kuitenkin todettiin osaltaan kiristäneen suojan vaatimuksia ulkomaisten merkin haltijoiden osalta. Lisäksi kerrottiin, etteivät merkin haltijat saa Kiina tavaramerkkilain mukaan suojaa vesittymistä vastaan ollenkaan, vaan ainoastaan, kun kuluttajat sekoittavat merkit toisiinsa. Tosin tästä ei vallinnut asiantuntijoiden piirissä yksimielisyyttä, sillä *Guizengin* mukaan Laintulkinnan<sup>342</sup> 9(2) artiklan katsottiin tarjoavan laillisen suojan tavaramerkin vesittymistä vastaan tuomioistuinmenettelyssä.<sup>343</sup> Mielestäni *Hong* on tässä asiassa lähimpänä totuutta todetessaan siis, että vesittymissuoja vain täydentää sekoitettavuusarviointia. Kiistely siitä onkin kaukana lopputuloksesta eikä selkeää päätöstä asialle saada lähitulevaisuudessa.<sup>344</sup>

Kiinan heikon tavaramerkkisuojan voikin sanoa suosivan tavaramerkkivaltaajia ja sellaista kiinalaista teollisuutta, jonka liiketoiminta perustuu tuotteiden ja tavaramerkkien kopiointiin. Häviäjiä ovat mielestäni

---

<sup>340</sup> Chunsheng 2012.

<sup>341</sup> Interpretation on Hearing Civil Dispute with Respect to a Well-Known Trademark.

<sup>342</sup> Judicial Interpretation concerning the Trial of Civil Cases of Protection of Well-known Marks

<sup>343</sup> Guizeng 2010, s. 2.

<sup>344</sup> Hong 2009, s. 28-27.

kiinalaiset kuluttajat ja ulkomaiset merkin haltijat. Ensiksi mainitut ovat häviäjiä, koska kuluttajat voivat erehtyä tuotteen kaupallisesta alkuperästä, kun samanlaiset merkit saavat esiintyä samoissakin tavaroissa. Lisäksi halvat, mutta huonolaatuiset piraattituotteet voivat olla vaarallisia kuluttajille. Suuria häviäjiä ovat myös ulkomaiset merkin haltijat, joiden liiketoiminta perustuu omaan tuotekehittelyyn, suunnitteluun ja vahvoin brandeihin. Sallimalla look-a-like -tuotteet ja samanlaisten tavaramerkkien käyttäminen, voivat kiinalaiset yritykset käyttää hyväkseen ulkomaisiin tunnettuihin tavaramerkkeihin sisältyvää tavaramerkkiuskollisuutta ja goodwill-arvoa. Koska länsimaiset yritykset ovat suurimpia häviäjiä Kiinassa sen heikon tavaramerkkisuojan vuoksi ovat Yhdysvallat ja EU jo pitkään tiukasti vaatineet Kiinaa parantamaan tavaramerkeille annettavaa suojaa.<sup>345 346</sup>

*Stenderin* mielestä brandin suojaaminen Kiinassa ei ole helppoa eikä se sitä tule lähitulevaisuudessakaan olemaan. Monien kiinalaisten etujärjestöjen mielestä ulkomaiset yritykset ovat hyötöneet riittävästi Kiinan WTO-jäsenyydestä, joten ei ole erityistä tarvetta auttaa ulkomaisia yrityksiä niiden brandin suojaamisessa ympäristössä, jossa kiinalaisillakin brandeilla on vaikeuksia. En kuitenkaan usko, että heikko tavaramerkkisuoja on tulevaisuudessa hyödyksi Kiinan taloudelle. Suurin tekijä mielestäni tähän on se, että Kiina on siirtymässä pois teollisuustuotantovaiheesta kohti länsimaista kulutukseen perustuvaa yhteiskuntaa. Tämä merkitsee sitä, että kiinalaiset kuluttajat eivät

---

<sup>345</sup> Yhdysvallat solmi Kiinan kanssa Sino-American IPR –sopimuksen vuonna 1989 sen immateriaalioikeuksien vahvistamiseksi. *Xuen* mielestä sopimus on ollut Kiinalle painajainen, sillä sen solmimisen jälkeen Kiina on ollut jatkuvasti Yhdysvaltain ”Tarkkailulistalla”. Yhdysvaltain hallituksen kasvavat vaatimukset immateriaalioikeuksien parantamisen suhteen ovat johtaneet kauppasodan partaalle, jolloin Kiinan on ollut pakko taipua kompromissiin. Ks. Xue 2005, s. 295-296.

<sup>346</sup> EU ja Kiina aloittivat vuonna 2007 IPR2-nimisen yhteistyöprojektin Kiinan immateriaalioikeuksien suojan kehittämiseksi. Tarkoituksena oli parantaa immateriaalioikeuksien suojan luotettavuutta, tehokkuutta ja saatavuutta, luoden kestävä ympäristön immateriaalioikeuksien tehokkaalle täytäntöönpanolle. Ks. <http://www.ipr2.org/aboutipr2.html>

välttämättä halua enää ostaa heikkolaatuisia kopiotuotteita, vaan arvostavat enemmän laatua, tuotekehitystä ja brandia. Noustakseen tuotannon arvoketjussa ylemmäs ja pärjätäkseen markkinoilla länsimaisten yritysten kanssa, on kiinalaisten yritysten kehitettävä uutta teknologiaa, uudenlaisia tuotteita ja menestyviä kuluttajabrändeja. Sen seurauksena myös kiinalaisten yritysten intressiksi tulee suojata patenttejaan, tekijänoikeuksiaan ja tavaramerkkejään entistä vahvemmin. Tästä syystä kiinalaisten viranomaisten on juhlapuheiden sijaan oikeasti vahvistettava tavaramerkkilainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sellaiseksi, että se vahvemmin huomioi merkin haltijan intressit.

Muutos tähän suuntaan vie kuitenkin kauan, sillä mielestäni kyse ei ole vain lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittamisestä, vaan se vaatii muutosta koko yhteiskunnassa. Tällä hetkellä länsimaisten merkin haltijoiden, jotka ovat kotimaassaan tottuneet vahvaan tavaramerkkisuojaan ja melko yhtenäiseen ja vakaaseen oikeuskäytäntöön, joutuvat Kiinassa järjestämään tavaramerkkiensä suojausstrategian uusiksi. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toteutettu ja omille intresseille riittävän laaja tavaramerkin rekisteröinti, loukkaavien merkkien rekisteröintien tehokas valvonta sekä Kiinassa tärkeät hyvät henkilökohtaiset suhteet viranomaisten kanssa ovat vielä pitkään tärkeitä tekijöitä tavaramerkkioikeuksien suojaamisessa Kiinassa. Tämä tietenkin vaatii ulkomaiselta yritykseltä paljon aikaa ja riittävän suuren budjetin, eikä siltikään voida kuin vain vähentää tavaramerkkiloukkausten riskiä. Huolimatta näistä riskeistä, tarjoaa Kiinan nopeasti kasvavat markkinat länsimaisille yrityksille suuria mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Riippuu kuitenkin yrityksestä itsestään, arvioiko se Kiinaan liittyvät riskit suuremmiksi kuin sen tarjoamat mahdollisuudet. Ainakaan tavaramerkkiloukkausten pelossa ei mielestäni ulkomaisen yrityksen kannata jättäytyä pois, sillä niiden estämiseen voi merkin haltija myös omilla tekemisillään vaikuttaa.

## **Lähdeluettelo**

### **Lait ja asetukset**

Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7

Tavaramerkkidirektiivi 2008/95/EY

Kiinan kansantasavallan tavaramerkkilaki 27.10.2001

### **Oikeustapaukset**

Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd., C-408/01.

Bayerische Motorenwerke AG ja BMW Nederland v. Roland Karel Deenik, C-63/97

Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97.

Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd., C-292/00.

General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97.

Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07.

Loreal SA, Lancome parfums et beaute & Cie ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, C-487/07.

Marca Mode CV v. Adidas AG ja Adidas Benelux BV, C-425/98.

Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95.

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

### **Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset**

Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus tapauksessa C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux v. Fitnessworld

Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus tapauksessa C-375/97, General Motors v. Yplon SA

Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus tapauksessa SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95.

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

**Euroopan unionin yleinen tuomioistuin**

Sigla v. SMHV, T-215/03

Spa Monopole v. SMHV, T-67/04

IG Communications Ltd v. OHIM ja Citigroup Inc., Citibank NA., T-301/09

**Suomi**

KKO 2010:12 Valio Oy v. Ingman Oy Ab

HelHO 2007:10 Valio Oy v. Ingman Oy Ab

KHO 421/2/09, Valio Oy v. Ingman Oy Ab

KHO 696/3/01, TEFLON v. TEFLI

**Hallituksen esitykset**

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

**Kirjalliset lähteet**

Aarnio, A. 1988. Laintulkinnan teoria. Juva.

Anderson, J. C., Narus, J. A., Narayandas, D. 2009. Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value. 3. painos. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River NJ.

Castrén, M. 2000. Sekoitettavuus ja miellelyhtymä tavaramerkkioikeudessa – tavaramerkin funktiot – oikeudelliset ongelmat - oikeuskäytäntöä. Defensor Legis N:o 2/2000.

Chamberlin, E. W. 1950. The Theory of Monopolistic Competition. Re-orientation of the Theory of Value. Cambridge, Harvard University.

Chen, Y. 2010. Should China Protect Trademarks against Dilution? A Critical Look at the Experience of the United States and the Prospects for Application in China. Master's Thesis. Munich Intellectual Property Law Center.

Chow, D. 2012: Lessons from Pizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China. Maryland Journal of International Law. Vol. 27:82.

Dinwoodie, G. & Janis, M. 2008. Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research. Edward Elgar Publishing.

Drockila, L. 1986. Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Gillieron, Philippe. 2008. Online Advertising Business Models and Distinctive Signs – Should One Rethink the Concept of Confusion? IIC 2008, Volume 39, Issue 6, s. 688–706.

Griffits, A. 2007. The Trade Mark Monopoly: an Analyses of the Core Zone of Absolute Protection under Article 5.1 (A). Intellectual Property Quarterly 3/2007.

Haarmann, P-L. 2006 Immateriaalioikeus. Helsinki: Talentum.

Hakulinen, Y. J.1954. Tavaramerkkioikeus. Porvoo: WSOY.

Hantula, K. 2012. Näin vältät sudenkuopat Kiinan markkinoilla. Kauppalehti 2. toukokuu 2012. Kauppalehti Oy.

Hyvin tunnetut tavamerkit -työryhmän muistio 2006. KTM Julkaisuja 9/2006.

Jokitaipale, P. Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja Lakimies 1/2000, 85-110.

Klerman. M. D. 2006. Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing. Fordham Law Review Volume 74. s. 1759-1773.

Kotler, P. 1991. Marketing Management. Prentice-Hall International Inc.

Kur, A. 1992. Well Known Marks, Highly Renowed Marks and Marks Having a (High) Reputation – Whats it all about? ICC.

Landes, W. & Posner, R. 1987. Trademark law: An economic perspective. Journal of Law and Economics.

Lin, J. 2011. Fake Stuff: China and the Rise of Counterfeit Goods. Routledge.

Luo, J. ja Ghosh, S. 2009. Protection and Enforcement of Well-known Mark Rights on China: History, Theory and Future. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Volume 7. S. 119-161.

Mikkola, J. Hyvin tunnettujen tavaramerkkien suoja parantunut. IPRInfo 3/2004.

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu. Työ ja yrittäjyys 38/2012.

Oker-Blom, M. 2010. Vapaamatkustajana tunnetun merkin siivellä. Voimariini-Oivariini-Ingmariini ja taloudelliset realiteetit. IPRInfo 3/2010.

Pakarinen, M. 2006. Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legis N:o 1/2006

Pakarinen, M. 2004. Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksena, lisensointityö, 2004.

Palm, J. 2011. Valio voitti INGMARIINI-kiistan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Berggren Legal IPR-uutisia lokakuu/2011 s. 11-12.

Palm, J. 2004. EY-tuomioistuin historiallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen kynnyksellä. Business Law Forum.

Palm, J. 2002. Tavaramerki, kilpailu ja alkuperä. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino Oy.

Pihjalarinne, T. 2010. Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Lakimiesliiton kustannus.

Qinghu, A. 2005. Well-Known Marks & China's System of Well-Known Mark Protection. INTA Trademark Reporter 2005, s. 705-772.

Raitio, J. 2006. Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Helsinki: Talentum.

Salmi, H., Häkkänen, P., Oesch, R., Tommila, M. 2008. Tavaramerkki. Helsinki: Talentum.

Sunila S. 2010. Hyviä uutisia laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille, brändi saa tukea. IPRInfo 1/2010.

Tiili, V. 1972. Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede 1972:2.

Tiili, V. 2012. Rasvasota: Voimariini/Oivariini ja Ingmariini. IPRInfo 1/2012

Weckström, K. 2010. Tietysti Pauligin – laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa.

Weckström, K. 2006. EY:n tuomioistuimesta. Oikeustieto 6/2003.

### **Sähköiset lähteet**

Aalto-Setälä, M. 2012. Odotus palkitaan: Suomeen vihdoin oma IPR-tuomioistuin! [verkkodokumentti]. [Viitattu 27.3.2013]. Saatavilla <http://www.centralfinlandchamber.fi/uutiset/uutiset/odotus-palkitaan-suomeen-vihdoin-oma-ipr-tuomioistuin>

Acuna, L. D. 2012. Best practices for trademark protection in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 9.11.2012]. Saatavilla [http://www.china-window.com/china\\_business/others/best-practices-for-tradem.shtml#\\_ftn1](http://www.china-window.com/china_business/others/best-practices-for-tradem.shtml#_ftn1)

Bone, G. R. 2008. Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road. The Boston University School of Law Working Paper Series 2008 [verkkodokumentti]. [Viitattu 18.4.2011]. Saatavilla <http://www.ssrn.com/abstract=1081341>

Chan, A. Hunag, Y. ja Wu, D. Chinese Brand Names and Global Brand Names: Implications from Two Corpus Analyses [verkkodokumentti]. [Viitattu 1.3.2012]. <http://www.wbiconpro.com/13%5B1%5D.%20Allan-HK.pdf>

Chan, G. 2008. China [verkkodokumentti]. [Viitattu 1.10.2012]. Saatavilla <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.ashx?g=58e2dbb1-8fef-46e0-8ed3-a94544a2eb4e>

Chang, L. 2012. How To Tackle Chinese Trade Mark Squatters [verkkodokumentti]. [Viitattu 15.4.2013]. Saatavilla <http://www.managingip.com/Article/3128602/How-to-tackle-Chinese-trade-mark-squatters.html>

China IPR SME Helpdesk. Bad Faith Registration in China. 2012. [verkkodokumentti]. [Viitattu 16.11.2012]. Saatavilla [http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/China\\_IPR\\_SME\\_Helpdesk\\_Update\\_Issue\\_13.pdf](http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk_Update_Issue_13.pdf)

China IPR Helpdesk Issue 6 - Focus on Trademarks [verkkodokumentti]. [Viitattu 16.11.2012]. Saatavilla [http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/HD\\_Update\\_6.pdf](http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/HD_Update_6.pdf)

China IPR SME Helpdesk. Trademarks. 2012. [verkkodokumentti]. [Viitattu 14.12.2012]. Saatavilla <http://www.china-iprhelpdesk.eu/en/solution-centre/trademarks>

Chunsheng, T. 2012. Foreign Trademarks in China: Why Registering for One is Necessary? [verkkodokumentti]. [Viitattu 3.4.2013] Saatavilla: <http://www.whiteandwilliams.com/resources-alerts-Foreign-Trademarks-In-China-Why-Registering-One-Is-Necessary.html>



Facts and figures on EU-China trade Did you know? 2012

[verkkodokumentti]. [Viitattu 25.2.2013] Saatavilla:

[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc\\_144591.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144591.pdf)

Gang, H. 2008. How to Choose Proper Chinese Trademark for Trademark in Foreign Language [verkkodokumentti]. [Viitattu 11.8.2012]. Saatavilla

<http://www.cpt.cn/uploadfiles/20100316133242485.Pdf>

Gao, P. Insight IP, China [verkkodokumentti]. [Saatavilla].

<http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Trademarks&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=30977>

Guizeng, L. 2010. Protection against the dilution of a trade mark [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.11.2012]. Saatavilla

<https://www.aippi.org/download/commitees/214/GR214china.pdf>

Harris, D. 2007. China Trademark Law: Simple And Effective [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.2.2013]. Saatavilla:

[http://www.chinalawblog.com/2007/12/china\\_trademark\\_law\\_simple\\_and.html](http://www.chinalawblog.com/2007/12/china_trademark_law_simple_and.html)

Harris, D. 2008. China Trademarks – Do You Feel Lucky? Do You? Part 2 [verkkodokumentti]. [Viitattu 4.10.2012]. Saatavilla

<http://www.chinasunbow.com/NewsEvents/China%20Watch-SAIC%20Rules%20on%20Well-known%20Trademark%20Identification.pdf>

Harris, D. 2010. Bad Faith Trademark Registration In China. Good Luck With That [verkkodokumentti]. [Viitattu 27.2.2012]. Saatavilla

[http://www.chinalawblog.com/2010/01/bad\\_faith\\_trademark\\_registrati.html](http://www.chinalawblog.com/2010/01/bad_faith_trademark_registrati.html)

Harris, D. 2012. Hermés' China Trademark Case. Do You What Trademarks You Really Need? [verkkodokumentti]. [Viitattu 22.2.2013]

Saatavilla: <http://www.chinalawblog.com/2012/03/hermes-china-trademark-case-do-you-know-what-trademarks-you-really-need.html>

Hartikainen, H. & Helander, P. 2005. Immateriaalioikeuksien suoja kehitty Kiinassa [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.2.2013]. Saatavilla:

[http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2005/IPRinfo\\_4-2005/fi\\_FI/Immateriaalioikeuksien\\_suoja\\_kehitty\\_Kiinassa/](http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2005/IPRinfo_4-2005/fi_FI/Immateriaalioikeuksien_suoja_kehitty_Kiinassa/)

Hide, F. & Clark, B. 2009. ECJ clarifies dilution test for well-known brands [verkkodokumentti]. [Saatavilla].

<http://www.managingip.com/Article/2088649/ECJ-clarifies-dilution-test-for-well-known-brands.html>

Hong, L. 2009. China`s dilution of the dilution doctrine [verkkodokumentti]. ]Saatavilla

<http://www.worldtrademarkreview.com/Issues/Article.ashx?g=8714843c-72ea-4bf4-9e5a-504495a12229>

Intellectual Property Systems: China/Europe Comparison [verkkodokumentti]. [Viitattu 10.4.2013]. Saatavilla [http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/Intellectual\\_Property\\_Systems\\_China\\_Europe\\_Comparison.pdf](http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/Intellectual_Property_Systems_China_Europe_Comparison.pdf)

Interpretation by the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to Civil Cases involving the Protection of Well-Known Trademarks [verkkodokumentti]. [Viitattu 23.3.2012]. Saatavilla [http://www.procedurallaw.cn/english/law/200905/t20090508\\_217007.html](http://www.procedurallaw.cn/english/law/200905/t20090508_217007.html)

Jing, H ja Ting, G. 2011: Chinese courts further limit scope of protection for well-known trademark [verkkodokumentti]. [Viitattu 17.12.2012]. Saatavilla [http://www.zypartners.com/zjys/blog/show\\_e.asp?newsid=50](http://www.zypartners.com/zjys/blog/show_e.asp?newsid=50)

Jing, X. ja Ye, J. 2013: Judicial Recognition of Well-known Trademarks in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 28.10.2012]. Saatavilla <http://www.kingandwood.com/article.aspx?id=IPBulletin081127-11&language=en#1>

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo. 2011. [verkkodokumentti]. [Viitattu 13.4.2012]. Saatavilla [http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti\\_tunnettujen\\_tavaramerkkien\\_luettelo.html](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti_tunnettujen_tavaramerkkien_luettelo.html)

Lallemand, J. 2011. Trademarks in China. Land of Opportunity Poses Unique Intellectual Property Risks For Brand Owners [verkkodokumentti]. [Viitattu 11.11.2012]. Saatavilla [http://trademarks.thomsonreuters.com/sites/default/files/rsrc\\_assets/docs/china\\_special\\_report.pdf](http://trademarks.thomsonreuters.com/sites/default/files/rsrc_assets/docs/china_special_report.pdf)

Lam, H. 2011. Substantial Progress in Place for the Third Amendments to the Trademark Law [verkkodokumentti]. [Viitattu 4.4.2013]. Saatavilla [http://www.jonesday.com/china\\_substantial\\_progress/](http://www.jonesday.com/china_substantial_progress/)

Levine, J. 2007. Meeting the Challenges of International Brand Expansion in Professional Sports: Intellectual Property Right Enforcement in China through Treaties, Chinese Law and Cultural Mechanisms [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.2.2013]. Saatavilla: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1088184](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088184)

Li, K. W. 2012. Trademark Filing in China, Little Tips, Big Differences [verkkodokumentti]. [Viitattu 11.12.2012] Saatavilla: <http://www.procopio.com/userfiles/file/assets/files1/trademark-filing-in-china-kwl--1812.pdf>

- Lim, A-L. 2009. Protection of Trademark Rights in China – An Update [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.10.2012]. Saatavilla <http://www.marques.org/monthly/200909/China%20Trademark%20Rights.pdf>
- Liu, J. 2010. The ABC of Trade Mark Litigation [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.4.2013] Saatavilla: <http://www.managingip.com/Article/2460216/The-ABC-of-trade-mark-litigation.html>
- Lu, C. 2012. Foreign Trademarks in China: Why Registering for One is Necessary [verkkodokumentti]. [Viitattu 20.6.2012]. Saatavilla <http://www.whiteandwilliams.com/resources-alerts-Foreign-Trademarks-In-China-Why-Registering-One-Is-Necessary.html>
- Luo, B. 2007. Chinese Anti-Dilution Law: Are You Sufficiently Confused [verkkodokumentti]. [Viitattu 26.9.2012]. Saatavilla <http://chinabusinesslaw.blogspot.fi/2007/07/chinese-anti-dilution-law-are-you.html>  
[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/pdf/1999/wipo\\_pub\\_121\\_1999\\_06.pdf](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/1999/wipo_pub_121_1999_06.pdf)
- McDermott, W. & McDermott, E. 2009. The Supreme People's Court set limits on recognition of well-known trademark [verkkodokumentti]. [Viitattu 20.11.2012] Saatavilla <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9617c4b8-1605-40a5-aa55-a8bf47114dfc>
- McDermott, W. & McDermott, E. 2011. Trademark Protection Strategies in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 14.3.2013]. Saatavilla <http://www.natlawreview.com/article/trademark-protection-strategies-china>
- Moore, M. & Cooper, R. 2012a. UK brands lose right to own names in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 10.1.2013]. Saatavilla <http://www.telegraph.co.uk/finance/9235075/UK-brands-lose-right-to-own-names-in-China.html>
- Moore, M. & Cooper, R. 2012b. Asda in China? That'll be Mr Liu in Shenzhen [verkkodokumentti]. [Viitattu 13.2.2013]. Saatavilla <http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/9234766/Asda-in-China-Thatll-be-Mr-Liu-in-Shenzhen.html>
- Palm, J. 2012. IPR-asioiden tuomioistuinmalli heikentää selvästi oikeusturvaa [verkkodokumentti]. [Viitattu 27.3.2013]. Saatavilla <http://www.berggren.eu/2012/jukka-palm-ipr-asioiden-tuomioistuinmalli-heikentaa-selvasti-oikeusturvaa>
- Poropudas, T. 2007. USA lyö WTO-kortilla Kiinan piratismia [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.2.2013]. Saatavilla:

<http://www.digitoday.fi/viihde/2007/04/10/usa-lyo-wto-kortilla-kiinan-piratismia/20078599/66>

Provisions on the Determination and Protection of Well-known Marks [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.3.2012]. Saatavilla [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=181515](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181515) 21.3.2012

Rantala, K. 2013. Tavaramerkkiperheiden vahvempi suoja Law [verkkodokumentti]. [Viitattu 11.3.2013]. Saatavilla [http://www.heinonen.com/fi/news/category/julkaisut\\_artikkelit/tavaramerkki\\_perheiden\\_vahvempi\\_suoja2/](http://www.heinonen.com/fi/news/category/julkaisut_artikkelit/tavaramerkki_perheiden_vahvempi_suoja2/)

Making Your Mark In China. What Do You Need To Know. Thomson Compumark [verkkodokumentti]. [Viitattu 4.5.2012]. Saatavilla [http://thenewsaeGIS.com/PDF/TR\\_China\\_CaseStudy\\_Final.pdf](http://thenewsaeGIS.com/PDF/TR_China_CaseStudy_Final.pdf)

Sloan, H. China – Apple pays 60 million for IPAD mark in China, Proview expected more [verkkodokumentti]. [Viitattu 19.2.2013]. Saatavilla <http://www.worldtrademarkreview.com/daily/detail.aspx?g=da87dcd8-ccac-4c4b-b45f-4565729a3b73>

Song, J. ja Xie, J. 2013. How China's New Trade mark Law Will Improve Protection [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.4.2013]. Saatavilla <http://www.managingip.com/IssueArticle/3181496/Supplements/How-Chinas-new-trade-mark-law-will-improve-protection.html?supplementListId=88447>

Songyan, R. 2011: Determination of Likelihood of Confusion in Trademark Infringement Cases [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.12.2012]. Saatavilla <http://www.cpt.cn/uploadfiles/20110708083422845.Pdf>

Sudhaman, A. 2003. Analysis: Brand IDs under attack in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 27.4.2013]. Saatavilla <http://www.prweek.com/uk/news/441948/ANALYSIS-Brand-IDs-attack-China/?DCMP=ILC-SEARCH>

Sun, H. Well-known Trademark Protection in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 10.2.2013]. Saatavilla [http://andrewchin.com/chin/teaching/iip/Sun\\_slides.pdf](http://andrewchin.com/chin/teaching/iip/Sun_slides.pdf)

Supreme People's Court Interpretation of Several Issues on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases [verkkodokumentti]. [Viitattu 27.9.2012]. Saatavilla <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=2492&CGid=>

Tavaramerkkien suoja Suomessa 120 vuotta (4.6.-15.12.2009) [verkkodokumentti]. [Viitattu 20.5.2013]. Saatavilla [http://www.prh.fi/fi/prh\\_palvelut\\_ja\\_tietoa\\_prhsta/tietoa\\_prhsta/innogalleria/tavaramerikkiensuoja Suomessa 120 vuotta.html](http://www.prh.fi/fi/prh_palvelut_ja_tietoa_prhsta/tietoa_prhsta/innogalleria/tavaramerikkiensuoja Suomessa 120 vuotta.html)

Tembo, L. 2010. Interface between competition law and trademark infringement – part 1 [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.4.2013]. Saatavilla [http://www.postzambia.com/post-read\\_article.php?articleId=4287](http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=4287)

The Third Amendment Draft to the China trademark Law. 2009. [verkkodokumentti]. [Viitattu 3.4.2013]. Saatavilla <http://www.cpahkLtd.com/UploadFiles/20100419151413390.pdf>

The Interpretations of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to the Trial of Cases of Civil Disputes over the Protection of Famous Trademarks [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.3.2012]. Saatavilla [http://www.procedurallaw.cn/english/law/200905/t20090508\\_217007.html](http://www.procedurallaw.cn/english/law/200905/t20090508_217007.html)

Tsoi, A. 2009. China IP Bulletin November 2009 [verkkodokumentti]. [Viitattu 18.12.2013]. Saatavilla [http://www.deaconsLaw.com/eng/knowledge/knowledge\\_345.htm](http://www.deaconsLaw.com/eng/knowledge/knowledge_345.htm)

Tsoi, A. 2011. China Trademark Law Amendments – Latest Round [verkkodokumentti]. [Viitattu 15.4.2013]. Saatavilla [http://www.deacons.com.hk/eng/knowledge/knowledge\\_455.htm](http://www.deacons.com.hk/eng/knowledge/knowledge_455.htm)

Understanding the Trademark Struggles of Luxury Brand Hermès. 2012 [verkkodokumentti]. [Viitattu 18.11.2012]. Saatavilla <http://www.ctw.com.cn/newsletter/Legal%20update%20March%202012%200.pdf>

Weckström, K. 2011. Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.4.2013]. Saatavilla [http://www.tem.fi/files/29323/TEM\\_10\\_2011\\_netti.pdf](http://www.tem.fi/files/29323/TEM_10_2011_netti.pdf)

Wild, J. 2007. The truth about trademarks in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 3.10.2012]. Saatavilla <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=a2f88bca-3570-424d-b25a-6dd38d112126>

Wong, K. 2012. Kung fu trademark hustle. Intellectual Property Magazine [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.12.2012]. Saatavilla [http://www.mayerbrown.com/files/uploads/public\\_docs/121205-ASI-IP\\_014-IPM\\_Nov2012.pdf](http://www.mayerbrown.com/files/uploads/public_docs/121205-ASI-IP_014-IPM_Nov2012.pdf)

Wu, G. 2013. Getting ready for combat. World Trademark Review December/January 2013 [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.12.2012]. Saatavilla <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.ashx?g=20a5473f-5faf-489c-994e-94df655e08bd>

Xiang, L. 2008. A Legal Minefield for the Trademark Squatters [verkkodokumentti]. [Viitattu 18.10.2012]. Saatavilla <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=434>

Xue, H. 2005. Between Hammer and the Block: China's intellectual Property Rights in the Network Age [verkkodokumentti]. [Viitattu 30.4.2013]. Saatavilla <http://www.uoltj.ca/articles/vol2.2/2005.2.2.uoltj.Xue.291-314.pdf>

Yanfang, W. 2010. Determination of Similar Trademark in the Sense of Infringement of Exclusive Right to Use Trademark [verkkodokumentti]. [Viitattu 11.2.2012].

Yang, H. 2007. Enforcement The Main Problem of Intellectual Property Protection in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 15.11.2012]. Saatavilla <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-personality-show.asp?id=355>

Yu, X. 2011. China and Well-Known Trademark Protection [verkkodokumentti]. [Viitattu 18.1.2013]. Saatavilla <http://www.hg.org/article.asp?id=24264>

Zhang, J. 2009. Now you really need to register your trademark in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 20.11.2012]. Saatavilla <http://www.diazreus.com/news-articles-4.html>

Zhu, M. ja Zhou, C. 2011. Anti-Dilution: a powerful tool for well-known mark protection in China [verkkodokumentti]. [Viitattu 3.4.2012]. Saatavilla <http://www.chinalawandpractice.com/Article/2781459/Channel/7576/Anti-Dilution-a-powerful-tool-for-well-known-mark-protection-in-China.html>

## Liite 1.



Toyota

Geely