

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Kauppatieteellinen tiedekunta

Yritysjuridiikka

Kandidaatin tutkimus

## LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA

Protection of trade marks with a reputation

6.5.2012

Tekijä: Erno Lehto

Opponentti: Henri  
Kääriäinen

Ohjaajat: Helena Sjögrén,  
Pasi Tuominen ja Heidi  
Olander

## Sisällysluettelo

1.	JOHDANTO.....	3
1.1	Tutkimuksen aihe, tutkimuskysymykset ja rajaukset.....	4
1.2	Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys .....	5
1.3	Tutkimuksen rakenne.....	6
2	TAVARAMERKIT YLEISTI.....	7
2.1	Yksinoikeus tavaramerkkiin.....	7
2.2	Miksi tavaramerkkiä tarvitaan ja sen funktiot .....	8
3	LAAJALTI TUNNETUT TAVARAMERKIT.....	11
3.1	Yleistä .....	11
3.2	Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin edellytykset .....	13
3.2.1	Laaja tunnettuus.....	13
3.2.2	sekoitettavuus .....	15
3.2.3	Laajalti tunnetulle merkille aiheutuva vahinko ja merkin hyväksikäyttö.....	16
3.2.4	Hyväksyttävä syy .....	19
3.3	Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo .....	20
4	OIKEUDENKÄYNTI.....	22
4.1	Merkin käytön kieltämisen käsittely .....	22
4.1.1	Käräjäoikeus .....	22
4.1.2	Hovioikeus .....	23
4.1.3	Korkein oikeus (KKO 2010:12).....	24
4.2	Rekisteröinnin kumoamisen käsittely .....	25
4.2.1	Patentti- ja rekisterihallitus.....	25
4.2.2	Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta .....	26
4.2.3	Korkein hallinto-oikeus.....	26
4.3	Yhteenvedo tuomioista.....	27
5	YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET.....	30
5.1	Yhteenvedo .....	30
5.2	Johtopäätökset.....	31
6	LÄHTEET.....	32

## Lyhenneluettelo:

HE 302/1992 vp	Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta
KHO	Korkein hallinto-oikeus
KKO	Korkein oikeus
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
TMerkkiL 1964/7	Tavaramerkkilaki
WIPO	World Intellectual Property Organization
(EY) N:o 40/94	Neuvoston asetun yhteisön tavaramerkistä.
104/89/EY	Ensimmäinen neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
2008/95/EY	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto).

## 1. JOHDANTO

Vanhimmat versiot tavaramerkistä ovat olleet omistajaleimat. Niiden rinnalle ilmestyi tavaran alkuperää osoittavat leimat, mm. roomalaiset tiilileimat. 1200-luvulla Ruotsin laissa tuotteen merkitsemättä jättänyt raudan valmistaja rinnastettiin ala-arvoiseen raudan valmistajaan. Leima toimi siis *alkuperä-* ja *garantiamerkkinä*. Rautateollisuudesta merkitseminen levisi vähitellen myös muiden käsityöläisten keskuuteen. Ammattikuntien omissa säännöissä yleensä oli merkintäpakko: tavaroihin oli laitettava ammattikunnan ja valmistajan merkki. (Salmi et al. 2008, 69–70)

1800-luvun puolivälissä tavaroiden merkitsemispakko kumottiin melkein kokonaan ja siirryttiin merkkipakosta merkioikeuteen. Suomessa vuoden 1879 elinkeinoasetus salli tavaran valmistajan merkitä tuotteensa omalla merkillään. Nyt merkin tarkoituksena kehittyi haltijansa tuotteiden menekien edistäminen. Jotta merkki pystyi täyttämään tehtävänsä, sen tuli kyetä erottamaan tuotteet muista markkinoilla olevista tuotteista. Tätä kutsutaan tavaramerkin *erottamisfunktioksi*. (Haarmann 2006, 241–242)

1800-luvun loppupuoliskolla luotiin Euroopan eri maissa tavaramerkkien suoja yksinoikeusjärjestelmän muodossa. Suojat eivät olleet täysin samanlaiset; esimerkiksi Ranskassa oikeus tavaramerkkiin syntyi yksinkertaisesti ottamalla merkki käyttöön, kun taas muun muassa. Saksassa oikeus tavaramerkkiin syntyi rekisteröinnillä. Pohjoismaiden tavaramerkkilainsäädäntö on pohjautunut lähinnä Saksan oikeuteen. Ensimmäinen tavaramerkkilaki Suomessa oli asetus tavaraleimain suojelemisesta vuodelta 1889. Sen mukaan rekisteröinti tuotti elinkeinonharjoittajalle yksinoikeuden tavaramerkkiinsä. Rekisteröimättömiä tavaramerkkejä suojattiin aluksi rikoslain säädöksin ja vuodesta 1930 merkkien suojaksi voitiin vedota lakiin vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi. (Haarmann 2006, 244)

Tavaramerkkien ensisijaisena tehtävänä on siis ollut alkuperän osoittaminen. Tavaramerkkien merkitys on elinkeinotoiminnassa viime aikoina kuitenkin laajentunut; monilla aloilla on siirrytty tuote- ja tuotantokeskeisestä yritystoiminnasta markkinointikeskeiseen ns. brändi-ajattelua painottavaan liiketoimintaan. Olennaista

ei ole pelkästään hankkiiko asiakas tuotteen, vaan kysymys on siitä, ostaako asiakas tuotteen uudestaan. Pyritään luomaan asiakasuskollisuutta ja -tyytyväisyyttä. Tarkoituksena on luoda tavaramerkille liikearvoa (*brand equity*) ja tunnettuutta. Palm 2004, 291–292)

Tuotteen tavaramerkkiä (tai brändiä) vahvistetaan ja tehdään tunnetuksi liittämällä siihen tiettyjä positiivisia viestejä. Ne koskevat tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden laatua ja ominaisuuksia tai sen tavaramerkin heijastamia mielikuvia ja tunteita, kuten elämäntapaa, seikkailua, ylellisyyttä ja nuoruutta. Tavaramerkillä on siis itsenäinen taloudellinen arvo niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, joita varten se on rekisteröity. Etenkin laajalti tunnetun merkin välittämät ja siihen liitetyt viestit antavat sille suuren arvon, jolle tulee antaa suojaa. Näin on etenkin, koska yleensä laaja tunnettuus on tulos tavaramerkin haltijan huomattavasta työstä ja investoinneista. (Salmi et al. 2008, 376–377)

Vuonna 1988 annettu tavaramerkkidirektiivi sallii jäsenvaltioiden antaa tavallista laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille. Suomi on muiden maiden mukana implementoinut direktiivin myös laajalti tunnettujen merkkien suojan osalta.

## 1.1 Tutkimuksen aihe, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tutkimuksen aiheena on tutkia laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa ja sen laajuutta ja suojan saannin edellytyksiä EU-direktiivin, Suomen tavaramerkkilain ja EU-tuomioistuimen ja kotimaisen oikeuskäytännön valossa, sekä tarkastella kuinka se soveltuu tutkimuksen case-tapaukseen.

Tutkimuskysymys:

Millainen on laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Suomessa

Tutkimuksen alakysymys on:

Millä tavalla lain soveltaminen näkyy case-tapauksessa

Case-tapauksena on Valion ja Ingmariinin välinen oikeustaistelu siitä loukkaako Ingmanin INGMARIINI-merkki Valion laajalti tunnettuja tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Oikeutta käytiin KKO:ssa ja KHO:ssa asti, ja tuomioistuimet päätyivät erilaisiin lopputuloksiin. Tarkastelun pääpaino on korkeimpien oikeuksien tuomioissa ja alempien asteiden tuomiot on jätetty vähemmälle huomiolle. Ingman vaati KHO:lta myös tuomion purkua (30.12.2011/3992), mutta koska se ei enää liittynyt laajalti tunnettuihin merkkeihin, sitä ei ole käsitelty lainkaan.

Case-tapauksessa tarkoitus ei ole antaa laajaa oikeustieteellistä analyysiä korkeimpien oikeuksien tuomioista tai ottaa kantaa kumpi on oikea tuomio, vaan tarkastella kuinka lainsäädäntöä on kyseisessä tapauksessa sovellettu ja tarkastella miksi tuomioistuimet päätyivät eri ratkaisuun.

## 1.2 Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys

Tämän kandidaatintutkimuksen tutkimusmenetelmä on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Oikeusdogmatiikka rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan ja sen keskeisimpänä tutkimusongelmana on selvittää mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö käsiteltävässä oikeusongelmassa. Lainoppi on oikeusjärjestyksen sääntöjen tutkimusta ja niiden tulkintaa. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20)

Tutkimuksen teoriaosuudessa aihetta lähestytään aiemman kirjallisuuden ja artikkeleiden, sekä lainsäädännön pohjalta. Aiheeseen liittyvät normit ovat tavaramerkkidirektiivi ja Suomen tavaramerkkilaki sekä niiden viimesijaisena tulkitsijana toimivan EU-tuomioistuimen ratkaisut.

Työssä tutkitaan myös case-tapausta. Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksi tai enintään muutama tietyllä tarkoituksella valittu tapaus. Tarkoitus on valita tutkimuksen kohteeksi mahdollisimman tarkoituksenmukainen tapaus ja analysoida sitä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 154, 157)

Tapaukseksi valittu Valion ja Ingmanin välinen riita siitä, loukkaako Ingmanin merkki INGMARIINI valion laajalti tunnettuja tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI on tuore ja mielenkiintoinen esimerkki kyseisten säädösten soveltamisesta.

### 1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus muodostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi tutkimuksen taustaa, tutkimusongelma, rajaukset ja tutkimusaineisto ja -menetelmä. Toisessa luvussa on käsitelty tavaramerkkejä yleisesti; muun muassa lyhyesti tavaramerkkien historiaa, mitä tarkoittaa yksinoikeus tavaramerkkiin, mitkä ovat tavaramerkin funktiot ja miksi yksinoikeus tavaramerkkiin on perusteltua.

Kolmannessa luvussa käsitellään laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Luvussa selvitetään mikä on laajalti tunnettu tavaramerkki, käydään läpi laajalti tunnettuja merkkejä koskeva lainsäädäntö ja EU-direktiivi sekä tutkitaan millä tavalla EU-tuomioistuin on direktiiviä tulkinnut. Luvut kaksi ja kolme muodostavat tutkimuksen teoriaosuuden.

Neljännessä luvussa käsitellään tutkimuksen case-tapaus ja viidennessä luvussa on yhteenveto tehdystä tutkimuksesta.

## 2 TAVARAMERKIT YLEISTI

### 2.1 Yksinoikeus tavaramerkkiin

Tavaramerkkilain 1.2 § mukaan tavaramerkki täytyy voida esittää graafisesti ja sen täytyy voida erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista (puhuttaessa tavaroista tarkoitetaan aina sekä tavaroita, että palveluita).

Tavaramerkin suoja voi saada vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä merkki. Rekisteröintiin on kolme vaihtoehtoa: kansallinen rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallituksessa, yhteisörekisteröinti OHIMissa ja Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti WIPOssa.

Tavaramerkin olennaisin tehtävä on yksilöidä tavarain tai palvelun alkuperä. Tavaramerkin perusteella annettava oikeussuoja toteutuu tavaramerkin haltijan kielto-oikeutena. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus kieltää toista elinkeinonharjoittajaa tekemästä jotakin ja saada tuomioistuimesta täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu kielto-oikeudestaan. Tämän kielto-oikeuden laajuus määrittelee tavaramerkin oikeudellisen suoja-alueen. Suoja-ala muodostaa alueen, jonka sisällä muiden toimintavapautta on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa. Yksinoikeus on tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan voimassa riippumatta lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeelle Suomessa vai ulkomailla vai tuodaanko se maahan elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. (Pakarinen 2006, 46)

Yksinoikeus tavaramerkkiin tarkoittaa siis, että kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa elinkeinotoiminnassa käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavaroidensa tunnuksena (TMerkkiL 4.1 §). Merkkien katsotaan olevan sekoitettavissa vain jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja (TMerkkiL 6.1 §). Tämä tarkoittaa tavaramerkin suojaa.

Yksinoikeuteen kohdistuu kuitenkin rajoituksia, joilla pyritään sovittamaan yhteen tavaramerkin haltijan intressit, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus sekä muiden elinkeinonharjoittajien oikeudet edut. Jokainen saa esimerkiksi käyttää elinkeinotoiminnassa nimeään tai toiminimeään hyvää liiketapaa noudattaen. Suojan



ulkopuolelle jää myös sellainen käyttö, joka ei tapahdu elinkeinotoiminnassa ja merkin käyttö, kun sitä ei käytetä tavaroiden tunnuksena. Esimerkiksi merkin käyttö puheessa tai lehtikirjoituksessa ei lähtökohtaisesti kuulu yksinoikeuden piiriin. Myös vertaileva mainonta on sallittua silloin, kun se on hyvän tavan mukaista. (Pakarinen 2006, 47; Pokela 2010, 48)

## 2.2 Miksi tavaramerkkiä tarvitaan ja sen funktiot

Tavaramerkille on kaksi taloustieteellistä selitystä. Ensiksikin se vähentää kuluttajien etsintäkustannuksia, koska kuluttajat pystyvät löytämään etsimänsä, aiemmin hyväksi havaitsemansa tuotteen helposti ja välttämään aiemmin huonoksi havaitsemaansa tuotetta. Ainahan tuotteen laatu ei näy tuotteesta ulospäin ostopäätöstä tehtäessä. (Cooter & Ulen 2000, 136–137)

Toiseksi, se antaa tavaramerkin haltijalle kannustimen tuottaa korkealaatuisia tavaroita ja palveluita. Toisin kuin tekijänoikeus tai patenttioikeus, tavaramerkkioikeuden tarkoitus ei ole kannustaa luovaan työhön vaan suojata merkin kaupallista tehtävää. Tavaramerkki on siis tae valmistajan tarjoamasta tietyn tasoisesta laadusta. Jos tavaramerkillä merkitty tuote ei vastaisi kuluttajien odotuksia, sen menekki laskisi kuluttajien siirtyessä paremmin odotukset täyttäviin vastaaviin tuote. Myös valmistajan intressi tehdä laadukkaita tuotteita ja panostaa tuotekehitykseen laskisi, jos kuluttajat eivät pystyisi erottamaan laadukkaita tuotteita vastaavista laadultaan huonoista. (Cooter & Ulen 2000, 136–137; Landes & Posner 2003, 166-167)

1950-luvulla Neuvostoliitossa poistettiin käytöstä merkit, jotka voivat osoittaa tiettyjen tuotteiden alkuperän. Se johti kyseisten tuotteiden laadun laskuun. (Cooter & Ulen 2000, 136–137)

Kun puhutaan miten tavaramerkkiä hyödynnetään ja mitä tavaramerkkisuojalla tarkkaan ottaen suojataan, puhutaan yleensä tavaramerkin tehtävistä eli funktioista.

### *Erottamisfunktio*

Tavaramerkkilain 1 § mukaan ”rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista.” Tavaramerkin tarkoitus on siis tuotteen yksilöiminen eli erottaminen muista tuotteista. Se on tavaramerkin ainoa Suomen laissa mainittu funktio.

### *Alkuperäfunktio*

Alkuperäfunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin tehtävää osoittaa merkittyjen tuotteiden olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Merkin sanotaan viittaavaan anonyymiin lähteeseen, koska merkki ei yksilöi lähdettä. Tuotteet eivät välttämättä ole peräisin samalta valmistajalta; merkki on luovutettavissa ja sen voi lisensoida. Toisaalta elinkeinonharjoittaja voi markkinoida samaa tuotetta eri tavaramerkeillä (merkkidifferointi). (Haarmann 2006, 243)

Tavaramerkki antaa informaatiota kuluttajalle osto- tai valintatilanteessa siitä, että kyse on samasta tavarasta, jonka kuluttaja on aiemmin ostanut. Tavaramerkin olemassaolo siis vähentää niitä kustannuksia, joita ostopäätöksen tekemiseen tarvittavan tiedon hankinnasta aiheutuu. (Salmi et al. 2008, 51)

Tavaramerkin erottamis- ja alkuperäfunktiot ovat tietyllä tavalla samat tai ainakin päällekkäiset. Alkuperäfunktiota on yleensä oikeuskirjallisuudessa pidetty tavaramerkin ensisijaisena funktiona ja saman on EY:n tuomioistuinkin todennut useissa ratkaisuissaan (Salmi et al. 2008, 51–52)

### *Garantia- eli laatufunktio*

Garantiafunktiolla tarkoitetaan sitä, että samalla tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat lähtökohtaisesti laadultaan samanlaisia. Tavaramerkki mahdollistaa kuluttajaa yhdistämään tuotteet henkilökohtaisiin laatuun liittyviin odotuksiinsa, jotka perustuvat mm. aikaisempiin hankintoihin, muiden suosituksiin tai mainontaan. Laatuun tyytyväinen kuluttaja usein ostaa samalla tavaramerkillä varustetun tuotteen jatkossakin. Tavaramerkkien käyttö siis rohkaisee valmistajaa ylläpitämään ja parantamaan tuotteitaan sekä mahdollistaa merkkiuskollisuuden. Jotta tavaramerkki voisi täyttää laatufunktion, on yleensä oltava yksi ainoa yritys, joka vastaa

tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laadusta. (Salmi et al. 2008, 53; Pokela 2010, 51)

#### *Kilpailufunktio*

Merkin haltijalle tärkein on ehkäpä kilpailufunktio. Siinä tavallaan yhdistyvät edellä mainitut funktiot. Kun markkinoilla on paljon samoja tuotteita, voi kuluttaja tavaramerkin perusteella erottaa ne toisistaan. Samalla merkillä varustettujen tuotteiden laadun kuluttaja olettaa olevan sama ja tyytyväinen kuluttaja ostaa samaa merkkiä uudestaan. Syntyy merkkiuskollisuus, jota kilpailijan on vaikea muuttaa. Tavaramerkki toimii symbolina, jonka avulla elinkeinonharjoittaja pyrkii edistämään tuotteidensa markkinointia. (Haarmann 2006, 243)

#### *Mainos- tai kommunikaatiefunktio*

Tavaramerkki on keskeinen yrityksen markkinoinnin apuväline; tuotteita myydään ja markkinoidaan tavaramerkin avulla. Tavaramerkin avulla vähennetään sen informaation määrää, joka markkinoinnissa on tarpeellista antaa. Tavaramerkkiin voidaan liittää erilaisia arvoja, kuten edullinen hinta tai korkea laatu. Sitä kautta tuote voi saavuttaa tietyn imagon, joka tekee tuotteesta haluttavan. Tavaramerkki on siis edellytys sille, että tuotteelle voidaan luoda brändi. (Salmi et al. 2008, 55–56)

#### *Taloudellinen funktio*

Koska tavaramerkit ovat haltijansa aineetonta pääomaa, on niillä myös taloudellinen funktio. Tavaramerkki on yrityksen itsenäinen omaisuus ja yritys voi hyödyntää aineetonta pääomaa esimerkiksi myymällä tai lisensoimalla sitä. Tunnettuja merkkejä omistavien yritysten tuloksesta voi merkittävä osa tulla lisenssituloista ja markkina-arvosta huomattava osa voi olla tavaramerkin arvoa. Esimerkiksi COCA-COLA-merkin arvoksi vuonna 2011 arvioitiin 71,8 miljardia dollaria (Interbrand 2011), joka on melkein puolet yrityksen markkina-arvosta (157 mrd. 1.3.2012). (Salmi et al. 2008, 56–57; Pokela 2010, 51)

## 3 LAAJALTI TUNNETUT TAVARAMERKIT

### 3.1 Yleistä

Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä tietyllä maantieteellisellä alueella. Raja kulkee kansallisten rajojen mukaan, mikä on Euroopassa synnyttänyt ristiriitaa kansallisten tavaramerkkilakien ja EU:n perustamissopimuksen kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten välille. Tämä ristiriita ja tavaramerkkien huomattava taloudellinen merkitys ovat toimineet vaikuttimina jäsenvaltioiden tavaramerkkilakien harmonisointia edistävissä EU-lainsäädäntöhankkeissa. Yhteisömerkkiasetuksen ja tavaramerkkidirektiivin myötä korkein lainsäädäntövalta tavaramerkkioikeuden osalta kuuluu Euroopan unionille ja viimesijainen laintulkinta EU-tuomioistuimelle. Se merkitsee sitä, että kansallisia säädöksiä on tulkittava tavaramerkkidirektiivin sanamuodon ja päämäärän valossa. Kansallisen lainsäädännön tulkintavaihtoehtoista on tällöin valittava direktiivin sisältöä ja tarkoitusta parhaiten vastaava vaihtoehto. Jos direktiivin sisältö on epäselvä, voi kansallinen tuomioistuin tulkita direktiiviä itse tai pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta. (Weckström 2005, 697–698; Castrén 1998, 7)

Euroopan Yhteisön neuvosto antoi vuonna 1988 ns. tavaramerkkidirektiivin (Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä), jolla lähennettiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä.

Direktiivin 5 artiklan 2-kohdan mukaan:

Jäsenvaltio voi säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden

tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

Direktiivin 4 artiklan 4a-kohdan mukaan merkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, mikäli se on sama tai samankaltainen laajalti tunnetun merkin kanssa ja oikeudettoman hyväksikäytön tai haitan kriteerit täyttyvät. Direktiivin on korvannut sen kodifioitu toisinto 2008/95/EY, mutta se ei tuonut muutoksia laajalti tunnettujen merkkin suojalle. Myös Yhteisön tavaramerkkiasetuksessa (Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94) on vastaava artikla 8 (5).

Direktiivi ei vaadi suojaamaan laajalti tunnettuja merkkejä, mutta antaa mahdollisuuden siihen. Suomi implementoi sen kansalliseen tavaramerkkilakiin vuonna 1993. Perusteluksi hallituksen esityksessä on mainittu, että ”kansainvälinen kehitys edellyttää laajalti tunnettujen merkkin suoja-alan käyttöönottamista” (HE 302/1992 vp s.12). Kun jäsenvaltio on saattanut säädöksen osaksi kansallista lakiaan, sen tulkinnasta vastaa viimekädessä Euroopan Unionin tuomioistuin (Weckström 2010, 4).

Direktiivi on implementoitu laajalti tunnettujen merkkin suojan osalta Suomen tavaramerkkilain 6.2 § vuonna 1993. Pykälä kuuluu kokonaisuudessaan:

Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

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

Tämän pykälän 2 momentin säännöstä on sovellettava vastaavasti 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun aputoiminimeen ja toissijaiseen tunnukseseen.

Laajalti tunnettua merkkiä ei tule sekoittaa *hyvin tunnettuun* tavaramerkkiin. Pariisin sopimuksen 6 bis artiklan mukaan sopimusvaltiot ovat velvollisia suojaamaan ulkomaillaakin rekisteröityä hyvin tunnettua tavaramerkkiä. Artiklan tarkoitus on estää kansainväliset ”tavaramerkkivarkaudet”. Säännöksen soveltamisala on rajoitettu kahdessa suhteessa: hyvin tunnettuihin merkkeihin ja samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin. WIPO on vuonna 1999 antanut suosituksen, jonka mukaan arvioidaan onko merkki hyvin tunnettu. Hyvin tunnettu (well-known) on kuitenkin käsitteenä eri kuin laajalti tunnettu (mark with a reputation) ja sen tunnettuus on suurempaa kuin laajalti tunnetun merkin. Hyvin tunnetut merkit ovat usein samoja kuin notorisesti, usein kansainvälisesti tunnetut merkit. Tavaramerkkilaissa muun muassa vakiintumista koskevat periaatteet täyttävät tätä Pariisin sopimuksen velvoitetta. (Oesch 2010, 34–36; Hyvin tunnetut merkit-työryhmän muistio 2009, 9)

## 3.2 Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin edellytykset

Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin edellytyksenä on siis, että:

- kyseessä on aiemmin rekisteröity tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu
- merkit ovat sekoitettavissa
- merkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle
- merkin käyttö tapahtuu ilman hyväksyttävää syytä

Seuraavissa luvuissa on käyty yksitellen läpi eri edellytysten täyttymisen kriteerit niin kuin EU-tuomioistuin on niistä tuomioissaan lausunut.

### 3.2.1 Laaja tunnettuus

Tunnettuuden täytyy olla tietyn asteista, jotta merkki olisi laajalti tunnettu ja saisi laajalti tunnetun merkin suojaa. EU-tuomioistuin on katsonut, että vain silloin kun tavaramerkin tunnettuusaste on riittävän suuri, saattaa yleisö, joutuessaan

kosketuksiin myöhemmän merkin kanssa, mahdollisesti yhdistää merkit toisiinsa niin, että aiemmalle tavaramerkille saattaa aiheutua haittaa vaikka tavarat, joita varten merkkejä käytetään eivät ole samankaltaisia. (c-375/97 kohta 23)

Tavaramerkin täytyy olla tunnettu tavaramerkin kohdeyleisössä, joka saattaa olla markkinoidusta tavarasta tai palvelusta riippuen joko suuri yleisö tai pienempi yleisö, esimerkiksi jokin ammattipiiri. Direktiivin sanamuoto tai tarkoitus ei edellytä, että kohderyhmän jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki vaan vaadittava tunnettuusaste katsotaan saavutetuksi, kun merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee tavaramerkin. (c- 375/97 kohdat 24–26)

Direktiivin sanamuodon mukaan tavaramerkin tulee olla tunnettu ”tässä jäsenvaltiossa”. Koska säännöksessä ei ole täsmennetty, että tavaramerkin tulisi olla tunnettu koko jäsenvaltiossa, riittävää on, että tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa jäsenvaltiota. (c-375/97 kohta 28)

Merkittävä näyttö on puolueettomat tutkimukset, jossa on selvitetty kuinka suuri osa kohdeyleisöstä tuntee merkin. Huomioon otetaan myös kaikki muut relevantit tosiseikat, erityisesti merkin markkinaosuus, sen käytön intensiivisyys ja maantieteellinen laajuus, kestoaika sekä investointien suuruus, jonka tavaramerkin haltija on käyttänyt merkin tunnetuksi tekemiseen. (PRH 2012)

Tärkeimpinä merkkeinä laajasta tunnettuudesta ovat korkea markkinaosuus ja tunnettuustutkimukset. Markkinaosuus kertoo kuinka suuri osuus kohdeyleisöstä tosiasiaassa ostaa tuotetta. Korkea markkinaosuus on yleensä hyvä osoitus laajasta tunnettuudesta. Markkinoiden erikoisuudet on kuitenkin huomioitava. On mahdollista, että merkin tuntee huomattavasti suurempi yleisö kuin ainoastaan sen ostajat. Näin on esimerkiksi ylellisyystavaroiden (mm. Ferrari, Rolex), joihin vain harvoilla on varaa, ja sellaisten tuotteiden osalta, joita usein käyttävät myös muut kuin sen ostajat (mm. aikakauslehdet). Tunnettuustutkimukset kertovat kuinka suuri osa yleisöstä tuntee merkin ja ne ovatkin tärkein osoitus laajasta tunnettuudesta. (Salmi et al. 2008, 381–382; PRH 2012)

Kaiken kaikkiaan kyse on kokonaisharkinnasta, jossa kaikki näyttö otetaan huomioon. Yhteenvetona voidaan todeta, että mitä laajempaa ja täydellisempää näyttö on, sitä helpompaa on pitää merkkiä laajalti tunnettuna.

Helsingin hovioikeus on pitänyt laajalti tunnettuna merkinä (BERNER) merkkiä, jonka tunnettuus oli selvästi yli 50 % (31.5.2007/1805).

Korkein hallinto-oikeus piti Niken Swoosh-kuviomerkkiä laajalti tunnettuna mm. koska yleisöstä 48 % tunnisti sen Niken tavaramerkiksi (KHO 2011:4).

### 3.2.2 sekoitettavuus

#### *Sekoitettavuus*

Tavaramerkkisuojaaja ei voida antaa sellaiselle merkille, joka loukkaa toiselle kuuluvaa aikaisempaa tavaramerkkiä. Muuten aikaisempi tavaramerkki ei täyttäisi erottamisfunktioitaan ja yksinoikeus merkkiin menettäisi merkityksensä. Tavaramerkit sen vuoksi saavat suojaa identtistä tai niihin sekoitettavissa olevaa merkkiä vastaan edellyttäen, että ne koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita (ns. tavallisen tavaramerkin suoja; TMerkkiL 6.1§). Sekoitettavuus tarkoittaa, että yleisö merkkien perusteella erehtyy luulemaan, että tavarat ovat peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta (ns. traditionaalinen sekoitettavuusoppi). Sillä, tuntee ko yleisö sekoitettavissa olevan merkin haltijana olevan elinkeinonharjoittajan, ei ole merkitystä. (Salmi et al. 2008, 274–275; Castrén 1998, 1)

Yleensä puhutaan *sekaannusvaarasta* (likelihood of confusion). Sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa, jos keskivertokuluttaja ei helposti pysty erottamaan merkkejä toisistaan eli eri alkulähteisiin viittaavina. Sekaannusvaaran arviointi perustuu relevanttien seikkojen perusteella tehtävään kokonaisarviointiin. Vaikka arviointi perustuu kokonaisarviointiin ja suurelta osin myös subjektiiviseen arvioon merkkien sekoitettavuudesta, on olemassa myös joitain yksittäisiä tulkintasääntöjä ja oikeuskäytäntöä. (Pakarinen 2006, 50–51)

#### *Mielleyhtymä*

Laajalti tunnettujen merkkien kohdalla sekoitettavuuden merkitys on kuitenkin toisenlainen. Laajalti tunnettu merkki ei saa suoja sekaannusvaaran perusteella vaan erityisen tunnettuuden ja maineen perusteella. EU-tuomioistuin on ratkaisuisaan korostanut, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan suoja ei vaadi sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja myöhempi merkki ovat siinä määrin



samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä. Riittävää on, että samankaltaisuuden aste merkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää tavaramerkin ja merkin toisiinsa (likelihood of association). Laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän merkin samankaltaisuutta koskeva vaatimus, jota direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan, edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa. EU-tuomioistuin on todennut, että 5 (1b) artiklaa sovelletaan vain, kun yleisön keskuudessa syntyy sekaannusvaara merkkien kesken. Ja 5 (2) kohtaa silloin kun suojan edellytys täyttyy sillä, että myöhempää merkkiä käytetään aiheuttomasti tavalla, jolla haitataan merkin erottamiskykyä tai mainetta, tai jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi merkin erottamiskykyä tai mainetta ilman hyväksyttävää syytä, jonka edellytyksenä on siis se, että yleisö yhdistää merkit toisiinsa. (Weckström 2003, 16–18; C-408/01)

Yhdistäminen ei kuitenkaan sekaannusvaaran tavoin toimi ratkaisevana edellytyksenä suojan saannille. Sen perusteella, että kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa ei voi päätellä onko käyttö hyväksyttävää tai onko siitä aiheutunut haittaa erottamiskyvylle tai maineelle. Yhdistäminen on siis edellytys haitalle, mutta yhdistämisestä ei välttämättä seuraa haittaa. (Weckström 2010, 4)

Käsitettä miellelyhtymä tai assosiaatio ei ole Suomen tavaramerkkilainkaan, vaan käsite tulee tavaramerkkidirektiivistä. Tavaramerkkilain 6.2 § puhutaan sekoitettavuudesta, mutta sanamuodosta huolimatta suojan saannin edellytyksenä on miellelyhtymä tai assosiaatio merkkien välillä.

### **3.2.3 Laajalti tunnetulle merkille aiheutuva vahinko ja merkin hyväksikäyttö**

Direktiivin 5.2 artiklan tarkoittamat haitat johtuvat tietynlaisesta samankaltaisuudesta merkkien välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa, vaikkei se niitä sekoittaisikaan. Edellytyksenä ei siis ole, että laajalti tunnetun merkin ja kolmannen käyttämän merkin välillä olisi kohdeyleisön keskuudessa sekaannusvaara. Kohdeyleisöllä tarkoitetaan tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuvan haitan ollessa kyseessä, niitä kuluttajia, jotka ovat niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai joita varten sitä käytetään. Kun on kyse

erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäytöstä, kohdeyleisöllä tarkoitetaan niiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajia, jota varten myöhempää merkkiä käytetään. Tällainen yhteys on välttämätön edellytys, mutta ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että laajalti tunnetulle merkille aiheutuu haittaa tai sen mainetta tai erottamiskykyä käytetään hyväksi. (C-487/07 kohdat 36–37; C-252/07 kohdat 35 ja 36)

Haitat, jotka mainitaan direktiivissä, ovat:

- erottamiskyvylle aiheutuva haitta
- maineelle aiheutuva haitta
- maineen ja erottamiskyvyn epäoikeutettu hyväksikäyttö.

*Erottamiskyvylle aiheutuva haitta* (vesittyminen, hämärtyminen, eng. dilution) tarkoittaa, että tavaramerkin kyky yksilöidä tavarat tai palvelut heikentyy sen vuoksi, että joku muu käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä niin, että merkin identiteetti tai sillä yleisön keskuudessa oleva vaikutus häviää. Niin käy etenkin silloin kun tavaramerkki ei aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity. (C-487/07 kohta 39)

Tavaramerkin *maineelle aiheutuvaa haittaa* kutsutaan pilaamiseksi tai heikentämiseksi. Maineelle aiheutuva haitta ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön niin, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Näin voi käydä, kun kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen laatu tai luonne, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun merkin imagolle. (C-487/07 kohta 40)

USA:ssa on ns. Lanham act, joka suojaa tunnettuja tavaramerkkejä (famous mark) tavaramerkin maineelle aiheutuvalta haitalta (dilution by tarnishment) ja tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvalta haitalta (dilution by blurring). (Maniatis 2006, 710)

Tavaramerkin *erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä* käytetään nimitystä parasitismi tai free-riding. Se ei tarkoita tavaramerkille aiheutettua vahinkoa vaan hyötyä, jonka kolmas on saanut samankaltaisen merkin

käytöstä. Maineen ja erottamiskyvyn epäoikeutetulla hyväksikäytöllä tarkoitetaan sitä, että merkin käyttäjä pyrkii kulkemaan laajalti tunnetun merkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta ja käyttämään hyödyksi ilman vastiketta laajalti tunnetun merkin haltijan, tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä. Esimerkiksi laajalti tunnetun tavaramerkin herättämät mielikuvat tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin. Erottamiskyvyn ja maineen hyväksikäyttö voi olla epäoikeudenmukaista vaikka siitä ei aiheutuisi vahinkoa tavaramerkille tai sen haltijalle.(C-487/07 kohta 41 ja 43;C-252/07 kohta 49)

Tuomiossa c-487/07 tuomioistuin katsoi, ettei vastaavuusluettelon pitäminen ollut hyväksyttävää vertailevaa markkinointia vaan vastaajan oli tarkoitus hyötyä L'Oréalin laajalti tunnettujen merkkien erottamiskyvystä ja maineesta. Kyseisessä tapauksessa Bellure myi ominaisuuksiltaan ja tuotteen ulkomuodolta samanlaisia tuotteita kuin L'Oréal ja sen lisäksi käytti markkinointimateriaalinaan luetteloa, jossa Belluren tuotteet olivat esitetty rinnakkain L'Oréalin laajalti tunnettujen merkkien kanssa.

Laajalti tunnetun merkin haltijalla on näyttövelvollisuus siitä, että myöhemmän merkin käyttö voi haitata tai hyväksikäyttää tavaramerkin mainetta tai erottamiskykyä. Laajalti tunnetun merkin haltijan tarvitsee osoittaa todennäköiseksi, että myöhemmän merkin käytöstä on haittaa.

Sitä, onko merkin käyttö laajalti tunnetun merkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai aiheuttaako se vahinkoa laajalti tunnetulle merkille, on arvioitava kokonaisuutena. Huomioon otetaan silloin kaikki kyseisen tapauksen merkitykselliset seikat. Näitä ovat muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste ja luonne. EU-tuomioistuin on katsonut, että mitä maineikkaampi ja erottamiskykyisempi tavaramerkki on, sitä helpompi on katsoa sille aiheutuneen haittaa. Myös mitä vahvempi ja välittömämpi tavaramerkin herättämä mielikuva on, sitä suurempi vaara on siitä, että merkin käyttö on tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä tai aiheuttaa sille haittaa.(C-487/07 kohta 44)

### 3.2.4 Hyväksyttävä syy

Laajalti tunnetun merkin hyväksikäytön tai vahingoittamisen oikeuttavasta syystä ei ole EU-tuomioistuimen ratkaisua. Hyvän liiketavan mukainen käyttö on lähtökohtaisesti hyväksyttävä syy toisen merkin käytölle. Hyvän liiketavan mukainen käyttö tuskin merkitsee laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi maineelle tai erottamiskyvylle. EU-tuomioistuimen mukaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan rajoituksia sovelletaan kaikissa 5 artiklan tapauksissa, eli myös laajalti tunnettujen merkkien kohdalla (Weckström 2010). Direktiivin 6 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

1. omaa nimeään tai osoitettaan
2. tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä
3. tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

Käyttö ei kuitenkaan voi olla hyvän liiketavan mukaista, jos sillä heikennetään laajalti tunnetun tavaramerkin arvoa tai käytetään perusteettomasti hyväksi sen laajaa tunnettuutta tai erottamiskykyä (Weckström 2010). EU-tuomioistuin on myös määritellyt neljä tilannetta, jossa tavaramerkin käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista:

1. Käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että käyttäjän ja tavaramerkin haltijan välillä olisi liikesuhde
2. Käyttämällä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti erottuvuutta tai laajaa tunnettuutta
3. Käyttämällä vähätellään tai panetellaan tavaramerkkiä

4. Käyttäjä esittää oman tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavarän jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (Pihlajarinne 2007. 378–379)

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa 1998:24 oli kyse merkistä ATRIA, jonka ulkomainen yritys rekisteröi Suomessa. Korkeimman hallinto-oikeuden katsoi, että vaikka merkki oli identtinen aiemman laajalti tunnetun merkin kanssa, merkin käytölle oli hyväksyttävä syy, koska se sisältyi yrityksen toiminimeen.

### 3.3 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo

Laajalti tunnetun merkin suojan toteuttaminen on usein työlästä ja kallista, koska näyttö tunnettuudesta joudutaan usein hankkimaan jokaista tapausta varten erikseen. Sitä ongelmaa korjaamaan Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä ehdotti vuonna 2006, että perustetaan PRH:n ylläpitämä luettelo, joka edistäisi tietoisuutta laajalti tunnetuista merkeistä ja helpottaisi näytön esittämistä laajalti tunnettuudesta. Luettelo on tavaramerkin haltijalle mahdollisuus osoittaa tunnettuus, mutta sillä ei ole mitään oikeusvaikutuksia. Tavaramerkki voi siis olla laajalti tunnettu vaikka sitä ei olisikaan luetteloon merkitty. (Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio 2006, 29–30)

Kesäkuusta 2007 asti Patentti- ja rekisterihallitus on ylläpitänyt luetteloä. Se ei ole osa tavaramerkkirekisteriä, vaan siitä erillinen tietokanta. Luettelo palvelee asiamiehiä, elinkeinoelämää ja muita tahoja, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä tehdessään ennakko- tai sekoitettavuustutkimuksia. Luettelolla on siis informatiivinen tarkoitus ja tavaramerkkiriitoja ehkäisevä vaikutus. (PRH 2012)

Luettelon tietoja ei oteta viranpuolesta huomioon relatiivisena rekisteröintiä vastaan tavaramerkkiä rekisteröitäessä, mutta virasto ilmoittaa aikaisemman tavaramerkin haltijalle ja myöhemmän rekisteröintihakemuksen jättäjälle havaitsemansa sekoitettavuuden. Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi sitten halutessaan tehdä väitteen myöhempää tavaramerkkiä vastaan tai myöhempi hakija voi peruuttaa hakemuksensa. (PRH 2012)

Luettelomerkintä on voimassa viisi vuotta ja sen voi uudistaa aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Uudistamisen yhteydessä hakijan on toimitettava näyttö tunnettuudesta samoin kuin hakuvaiheessa, mutta näyttö voi silloin olla vähäisempikin. Luettelomerkinnän poistoa voi vaatia kuka tahansa, jos merkki ei enää ole laajalti tunnettu tai se on otettu luetteloon vastoin Tavaramerkkilain 6.2 § edellytyksiä. (PRH 2012)

Luetteloon ottamisen edellytyksenä on, että merkki on tavaramerkkilain 6.2 § mukaisesti laajalti tunnettu Suomessa. Hakijan on esitettävä näyttö merkin tunnettuudesta. Merkin tulee olla tunnettu siinä yleisössä, joka on merkin kohderyhmä. Tunnettuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kuten markkinaosuus, markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys ja kesto sekä maantieteellinen laajuus. Erityisen hyvä näyttö tunnettuudesta on markkina- ja tunnettuustutkimukset. Mainonta- ja markkinointimateriaali, vuosikertomukset, merkin arvo ja tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset koskien laajalti tunnettuutta ovat myös tapa osoittaa tunnettuutta. (PRH 2012)

## 4 OIKEUDENKÄYNTI

Valio oli käyttänyt tavaramerkkiä VOIMARIINI vuodesta 1980 asti. Johtuen EU-säädöksestä, voiksi voitiin enää kutsua vain tuotetta, jonka rasvaosa oli kokonaan maitorasvaa. Vuonna 2005 Valio alkoi käyttää vuonna 2004 rekisteröityä tavaramerkkiä OIVARIINI VOIMARIINI-merkin sijasta. Valiolle oli myös rekisteröity tavaramerkki MARIINI, jota on käytetty kesästä 2005 lähtien Enilett-tunnuksella markkinoidussa leviterasvaseoksessa. Valio vetosi TMerkkiL:n 6.1 (tavallinen tavaramerkin suoja) ja 6.2 §:iin.

Ingman on käyttänyt merkkiä INGMARIINI 1980-luvun lopulla parin vuoden ajan ja lanseerannut sen uudelleen vuoden 2005 syyskuussa ja rekisteröinyt sen.

### 4.1 Merkin käytön kieltämisen käsittely

#### 4.1.1 Käräjäoikeus

Valio vaati käräjäoikeutta vahvistamaan, että Ingman loukkasi Valion tavaramerkkejä VOIMARIINI, OIVARIINI ja MARIINI käyttämällä myöhemmin rekisteröityä merkkiä INGMARIINI leviterasvojen tunnuksena. Valio vetosi tavaramerkkilain 6.1 ja 6.2 pykäliin. Ingman vastusti kannetta.

Käräjäoikeus totesi, ettei INGMARIINI ollut sekoitettavissa Valion tavaramerkkeihin tavaramerkkilain 6.1 § mukaisesti. Käräjäoikeus sitten tarkasteli asiaa 6.2 § kannalta. Tutkimuksen mukaan VOIMARIINI-merkin tunsu 87 % yleisöstä ja OIVARIINI-merkin 79 %. Tunnettuuden ja muiden seikkojen vuoksi niitä oli pidettävä laajalti tunnettuina tavaramerkkeinä siitä huolimatta, että VOIMARIINI-merkkiä ei enää käytetty ja OIVARIINI oli ollut käytössä vain vähän aikaa.

Käräjäoikeus totesi, että merkeillä INGMARIINI ja VOIMARIINI oli yhteinen pääte MARIINI ja merkeillä INGMARIINI ja OIVARIINI yhteinen pääte RIINI. Tästä syystä merkit olivat niin samankaltaisia, että kohdeyleisö yhdisti merkit toisiinsa. Arvioidessaan onko Ingmanilla hyväksytty syy merkin käyttöön, käräjäoikeus katsoi, että kun tavaramerkkiin INGMARIINI oli sisällytetty lyhenne yhtiön toiminimestä, kun

tavaramerkki oli linjassa yhtiön aikaisempien tavaramerkkirekisteröintien kanssa ja kun pääte MARIINI tai RIINI margariiniin viittaavana tuli olla vapaasti kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä, että Ingmanilla oli ollut tällainen syy.

Koska tavaramerkit OIVARIINI ja VOIMARIINI eivät saaneet tavaramerkkilain 6.2 § suojaa, käräjäoikeus hylkäsi kanteen.

#### 4.1.2 Hovioikeus

Valio valitti hovioikeuteen ja vaati, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan.

Sekoitettavuusarviossaan hovioikeus oli samaa mieltä kuin käräjäoikeus. Hovioikeus katsoi myös, että VOIMARINI ja OIVARIINI olivat laajalti tunnettuja merkkejä. Identtisistä tai lähes identtisistä loppuosista johtuen merkit olivat 6.2 § tarkoittamalla tavalla yhdistettävissä. Sen vuoksi INGMARIINI-merkin käyttö oli lain mukaan perusteltavissa vain, jos sille oli hyväksyttävä syy. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei hyväksyttävä syy ollut se, että INGMARIINI-merkin käyttö oli sinänsä linjassa Ingmanin aikaisemmin rekisteröimien tavaramerkkien INGMANTAL ja INGMANDAM kanssa.

Tavaramerkkilain 6.2 § mukainen sekoitettavuus tavaramerkeissä liittyi päätteisiin MARIINI tai RIINI. Hovioikeus katsoi, että kyseiset päätteet viittasivat tavaran laatua kuvaavaan sanaan margariini. Tavaran laatuun viittaavaa loppuosaa ei voitu pitää erottamiskykyisenä keksittynä tavaranimityksenä. Siitä syystä päätteiden MARIINI ja RIINI tuli olla kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä. Tämän vuoksi ja huomioon ottaen elinkeinonharjoittajan nimen käyttö tavaramerkissä INGMARIINI sekä merkin linjanmukaisuus Ingmanin aikaisempien tavaramerkkien kanssa, hovioikeus katsoi, että Ingmanilla oli ollut hyväksyttävä syy tavaramerkin INGMARIINI käyttämiselle. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen.

Hovioikeuden eri mieltä ollut jäsen oli enemmistön kanssa samaa mieltä Valion tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta ja Valion ja Ingmanin merkkien 6.2 § mukaisesta sekoitettavuudesta.

Eri mieltä olleen jäsenen mielestä pääte MARIINI ei ollut yleiskielen sana ja tutkimusten mukaan toi mieleen lähinnä sinisen värin. MARIINI oli erottamiskykyinen



uusiosana, joka ei ollut kuvaava tai suggestiivinen. MARIINI ei myöskään ole muuttunut lajia kuvaavaksi yleissanaksi. Ainoastaan VOIMARIINI-assosiaation kautta se voi luoda mielikuvan rasvaveitteeseen, mutta se ei riitä tekemään sanaa kuvailevaksi tai suggestiiviseksi. Sen vuoksi MARIINI ja RIINI eivät olleet menettäneet erottamiskykyään. Jäsen katsoi, että mikäli Valion merkit eivät nauttisi tehokasta tavaramerkkioikeudellista suojaa, erottumiskykyinen MARIINI-pääte vesittyisi ja Valion investoinnit merkkeihin menisi hukkaan. Hän katsoi, ettei ollut selvitetty Ingmanilla olleen hyväksyttävää syytä toisen tavaramerkin käyttöön ja että Ingman oli menettelyllään epäoikeudenmukaisesti hyväksikäyttänyt Valion tavaramerkkien tunnettuutta ja mainetta, sekä vahingoittanut merkkien erottamiskykyä.

#### 4.1.3 Korkein oikeus (KKO 2010:12)

Valio valitti hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, joka myönsi valitusluvan.

KKO hyväksyi alempien oikeusasteiden kannan koskien 6.1 § mukaista sekoitettavuutta. Myös KKO toteaa merkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI olevan laajalti tunnettuja. KKO katsoi, että samankaltaisuus merkkien välillä liittyy niiden yhteiseen päätteeseen ja, että sellaista samankaltaisuuden vaikutelmaa ei voida pitää kovin korkeana. KKO katsoi myös, että merkkien yhteinen osa leviterasvan yhteydessä antaa keskivertokuluttajalle viitteen lähinnä tavarantoiminnan laatu kuvaavasta margariinista. Merkkien alkuosat eroavat selvästi toisistaan, jonka vuoksi merkit kokonaisuutena eroavat toisistaan kirjoitus- ja lausunta-asunsa puolesta. KKO myös arvioi suomalaisen keskivertokuluttajan tietävän Valion ja Ingmanin toisistaan erillisiksi valmistajiksi. Nämäkin seikat KKO:n mukaan puhuvat sitä vastaan, että kuluttajat yhdistäisivät tavaramerkit toisiinsa.

Koska sellaista samankaltaisuutta ei ole, että kuluttajat yhdistäisivät merkit toisiinsa, merkin INGMARIINI käyttäminen ei loukannut tavaramerkkilain 6.2 § tarkoitettua tavoin Valion tavaramerkkiä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Koska merkkien välillä ei ole 6.2 §:ssä tarkoitettua yhteyttä, ei ole tarvetta lausua lainkohdan muista soveltamisedellytyksistä. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

Eri mieltä ollut korkeimman oikeuden jäsen katsoi, että merkkien samankaltaisuuden vuoksi kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa vaikka sekaantumisvaaraa tuotteiden kaupallisesta alkuperästä ei välttämättä olekaan. Ingman on katsonut, että kuluttajat mieltävät kyseisten merkkien tarkoittamien tuotteiden olevan margariininomaisia. Ingmanille on tuotteensa markkinoinnissa ollut siten ilmeistä etua siitä, että kyseessä oleva tuote on ollut Valion käyttämien tavaramerkkien vuoksi markkinoilla tunnettu. Ingman on siis hyväksikäyttänyt Valion tavaramerkkien erottamiskykyä ja mainetta.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että päätteet MARIINI ja ARIINI viittaavat margariininomaiseen tuotteeseen. Päätteiden käytön rajaaminen yksin Valion oikeudeksi rajoittaisi kohtuuttomasti samalla alalla toimivien kilpailijoiden mahdollisuuksia tarjota markkinoilla omia vastaavia tuotteitaan. INGMARIINI-merkin käyttö on myös johdonmukaista jatkoa Ingmanin aikaisemmin rekisteröimille tavaramerkeille INGMANTAL ja INGMANDAM, joissa kaikissa on tuotteen laatuun viittaava loppuosa ja yhtiön toiminimeen viittaava alkuosa. Näillä perusteilla jäsen katsoi, hovioikeuden tavoin, että Ingmanilla oli hyväksyttävä syy INGMARIINI-merkin käyttämiselle. Lopputuloksen osalta eri mieltä ollut KKO:n jäsen oli samaa mieltä kuin enemmistö.

## **4.2 Rekisteröinnin kumoamisen käsittely**

### **4.2.1 Patentti- ja rekisterihallitus**

Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2005 rekisteröinyt tavaramerkin INGMARIINI. Valio pyrki kumoamaan rekisteröinnin ja teki väitteen merkkiä vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi väitteen. Hylkäämistä perusteltiin sillä, että merkkejä ei ollut kokonaisuutena arvioiden pidettävä toisiinsa sekoitettavina. PRH myös katsoi MARIINI ja RIINI päätteiden olevan heikkoja merkkejä niiden viitatessa margariiniin. Myös merkkien alut eroavat selvästi ja ING ja INGMA alkuosat viittaavat merkin haltijan nimeen. Patentti- ja rekisterihallitus katsoi, että Valio ei ollut näyttänyt merkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI olevan laajalti tunnettuja, jonka vuoksi sekoitettavuutta sillä perusteella ei tullut harkittavaksi.

#### 4.2.2 Patenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta

Valio valitti Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Valio perusteli valitusta sillä, että INGMARIINI merkki luo sekaannusvaaran samassa luokassa rekisteröityihin merkkeihin MARIINI, VOIMARIINI ja OIVARIINI. Sen lisäksi INGMARIINI käyttää hyväkseen laajalti tunnettujen merkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI mainetta ja vahingoittaa niiden erottamiskykyä.

Valituslautakunta hylkäsi valituksen ja pysytti Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen. Perusteluissa valituslautakunta katsoi, että merkki INGMARIINI ei ollut sekoitettavissa merkkeihin VOIMARIINI, OIVARIINI ja MARIINI tavaramerkkilain 6.1§ perusteella.

Valituslautakunta hyväksyi, että VOIMARIINI on laajalti tunnettu tavaramerkki ja sen vuoksi saa laajempaa suojaa. Merkkien VOIMARIINI ja INGMARIINI alkuosat poikkeavat selvästi toisistaan niin, ettei merkkejä yhteisestä loppuosasta huolimatta voida pitää samankaltaisina toisintoina tai jäljitelminä. Kun vielä otetaan huomioon, että merkkien samanlainen loppuosa käsitetään viittaavan tavaroiden lajiin ja laatuun, ei kohdeyleisö yhdistä merkkejä toisiinsa. Näin ollen merkki INGMARIINI ei hyväksikäytä merkin VOIMARIINI mainetta tai vahingoita sen erottamiskykyä. Valituslautakunta ei muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

#### 4.2.3 Korkein hallinto-oikeus

Valio valitti Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi valituslautakunnan päätöksen ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin INGMARIINI kumoamista varten.

Perusteluissaan korkein hallinto-oikeus katsoi, että sana MARIINI leviterasvojen yhteydessä saatetaan mieltää margariiniin viittaavaksi tavaramerkin elementiksi. Mutta koska sanalla ei sinänsä ole mitään tekemistä margariinin kanssa, ei sanaa voi pitää kuvailevana tai geneerisenä vaan korkeintaan suggestiivisena, mutta kyseisessä tapauksessa erottamiskykyisenä tavaramerkin elementtinä. Korkein

hallinto-oikeus on pitänyt tavaramerkkiä VOIMARIINI laajalti tunnettuna ja laaja tunnettuus on osaltaan kasvattanut päätteen -MARIINI ja tavaramerkin MARIINI erottamiskykyä. Markkinatutkimus osoittaa kuluttajien mieltävän MARIINI-päätteen viittaavan margariiniin. KHO piti kuitenkin todennäköisenä, että kuluttajien mielleyhtymät eivät perustu merkitystä vailla olevaan sanaan mariini, vaan sen käyttöön Valion tavaramerkeissä, joten on perusteltua olettaa, että INGMARIINI-tuote mielletään kilpailijan tuotetta vastaavaksi ”voimariiniksi”. KHO kuitenkin päätteli, että kuluttajat eivät erehdy INGMARIINI-tuotteen alkuperästä. Sen vuoksi merkit eivät ole sekoitettavissa tavaramerkkilain 6.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla, mutta KHO katsoi, että merkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI välillä on sellainen samankaltaisuus, että yleisö yhdistää merkit toisiinsa. Sen vuoksi tuli tarkastella täyttyvätkö tavaramerkkilain 6.2 § muut kriteerit.

Arla Ingman on esittänyt, että INGMARIINI-merkki muodostuu yhtiöön viittaavasta alkuosasta ja margariiniin viittaavasta päätteestä. Koska MARIINI-sanan yhdistäminen margariiniin perustuu Valion tavaramerkin VOIMARIINI laajaan tunnettuuteen, on KHO:n mukaan ilmeistä, että VOIMARIINI-tavaramerkin laaja tunnettuus on Arla Ingmanille eduksi ja, että sen kanssa samankaltaisen merkin käyttämisellä pyritään hyötymään sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta.

KHO ei pitänyt hyväksyttävänä syynä VOIMARIINI-tavaramerkin maineen hyväksikäytölle sitä, että INGMARIINI viittaa yhtiön toiminimeen ja että se muodostaa tavaramerkkien INGMANDAM ja INGMANTAL kanssa yhtenäisen tavaramerkkisarjan. Tästä syystä INGMARIINI-merkin rekisteröinnille oli este ja rekisteröinti oli kumottava.

### 4.3 Yhteenveto tuomioista

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus päätyivät siis samasta lähtökohdasta erilaiseen lopputulokseen. Kumpikin tuomioistuim, samoin kuin kaikki alemmat asteetkin, Patentti- ja rekisterihallitusta lukuun ottamatta, hyväksyi sen, että VOIMARIINI ja OIVARIINI ovat laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Ero oli siinä, että

ovatko INGMARIINI ja VOIMARIINI ja OIVARIINI sekoitettavissa niin kuin laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saanti edellyttää.

Korkein oikeus oli ainoa joka katsoi, ettei INGMARIINI ollut siinä määrin samankaltainen kuin VOIMARIINI tai OIVARIINI, että kohdeyleisö olisi yhdistänyt merkit toisiinsa. Korkein hallinto-oikeus ja muut oikeusasteet taas katsoivat, että merkit INGMARIINI ja VOIMARIINI sekä OIVARIINI (OIVARIINI-merkin osalta Valio ei valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen) olivat sekoitettavissa tavaramerkkilain 6.2 § tarkoittamassa merkityksessä ja että Ingman pyrki hyötymään Valion merkkien maineesta ja erottamiskyvystä ilman hyväksyttävää syytä.

On mielenkiintoista, että korkein oikeus ei löytänyt yhteyttä merkkien välillä. Merkittävänä erona korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden välillä on sanan mariini merkitys. Korkein oikeus on pitänyt sitä margariiniin viittaavana sanana ja arvio, että sen takia kohdeyleisölle tulee siitä mieleen tavarán laatua kuvaava margariini. Korkein hallinto-oikeus taas otti lähtökohdaksi sen, että sana mariini ei tarkoita margariinia. Ja se, että yleisö saattaa sen yhdistää margariiniin, johtuu siitä että Valio on sitä käyttänyt laajalti tunnetussa merkissään. Tästä lähtökohdasta on helppo päätyä arvioon, että yleisö yhdistää merkin, jossa esiintyy sana mariini, Valion tavaramerkkiin VOIMARIINI.

Samasta lähtökohdasta KHO:n on myös helppo todeta, että INGMARIINI-merkille on ollut hyötyä laajalti tunnetun VOIMARIINI-tavaramerkin arvostuksesta, vetovoimasta ja maineesta. Korkein hallinto-oikeus ei ole maininnut tuomiossaan mitään erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta vaikka Valio väitti myös vahinkoa aiheutuneen.

Korkeimman oikeuden ei ollut tarpeen lausua laajalti tunnetun merkin suojan täyttymisen muista edellytyksistä. Korkeimman oikeuden eri mieltä ollut jäsen kuitenkin totesi, hieman paremmin perustellen, että merkit olivat niin samankaltaisia, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa ja että Ingman saa siitä epäoikeutettua hyötyä. Hän katsoi kuitenkin yhdistettävissä olevan merkin käyttöön olevan hyväksyttävä syy. Vähemmistön jäsen oli siis samoilla linjoilla alempien oikeusasteiden kanssa. Hyväksyttävänä syynä oli pidetty sitä, että sana mariini viittaa margariiniin, joten ei olisi kohtuullista antaa oikeutta käyttää sanaa vain yhdelle valmistajalle, sekä että se on linjassa muiden Ingmanin merkkien kanssa.

Korkeimman oikeuden tuomiosta on sanottu (Oker-Blom 2010), ettei se ota taloudellisia oloja, joissa yritykset toimivat, huomioon. Korkeimman oikeuden erimieltä olleen jäsenen lausunnossa taas oli annettu arvoa taloudellisille seikoille. Hän oli kuitenkin katsonut, että käytölle oli hyväksyttävä syy. Oker-Blom ihmettelee, miksi Ingman olisi asettunut niin lähelle markkinajohtajaa, jollei tarkoitus olisi ollut hyötyä Valion tavaramerkkien maineesta. Olisihan Ingman voinut kilpailla vaikka käyttämällä sanaa levite, mutta silloin se ei olisi voinut hyötyä Valion markkinointitoimista.

Joka tapauksessa kyse on viimekädessä tuomioistuimen subjektiivisesta näkemyksestä asiaan. Moniin tavaramerkkioikeudellisiin arviointeihin liittyy suuressa määrin arvioija subjektiivinen näkemys. Tällaisia ovat kyseisessä tapauksessa tavaramerkkien samankaltaisuus ja miellelyhtymä merkkien välillä sekä arvio siitä aiheutuuko tavaramerkille vahinkoa tai käytetäänkö sitä oikeudettomasti hyväksi. Tällaisissa tilanteissa tuomioistuimen voi olla vaikea perustella omaa kantaansa kovin perusteellisesti. Eri tuomioistuimet ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin kyseisissä, viimekädessä subjektiiviseen tulkintaan liittyvissä seikoissa. Siitä johtuen on vaikea sanoa, mikä tuomio on oikea ja mikä väärä.

## 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

### 5.1 Yhteenveto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lain laajalti tunnetuille merkeille antamaa suojaa sekä sitten tarkastella sitä case-tapauksen avulla.

Tutkimuskysymys oli millainen on laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Suomessa. Alakysymyksenä oli millä tavalla lain soveltaminen näkyy case-tapauksessa.

Laajalti tunnettu tavaramerkki saa laajempaa suojaa kuin tavaramerkki, joka ei ole niin tunnettu. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta on säädetty tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa. Suoja perustuu Euroopan Unionin tavaramerkkidirektiiviin ja viimekädessä sen tulkinnasta vastaa EU-tuomioistuin. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta on kuitenkin vähän oikeuskäytäntöä Suomessa ja myös EU-tuomioistuimessa.

”Tavallinen” tavaramerkki saa suojaa samaa tai samankaltaista merkkiä vastaan silloin, kun ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Myöhemmän merkin täytyy myös olla sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin sillä tavalla, että tavaramerkin kohdeyleisö erehtyy merkkien alkuperästä. Laajalti tunnettu tavaramerkki saa suojaa myöhempää merkkiä vastaan, vaikka tavarat tai palvelut eivät ole samoja tai samankaltaisia. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla myöskään sekoitettavuusarvio ei ole samanlainen. Kohdeyleisön ei tarvitse erehtyä merkin alkuperästä vaan riittävää on, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa. Laajalti tunnetun merkin suojassa kuitenkin pelkkä merkkien välinen miellelyhtymä ei riitä suojan saannin edellytykseksi, vaan on myös oltava vaara siitä, että tavaramerkille aiheutuu vahinkoa tai että sitä käytetään oikeudettomasti hyväksi.

Laajalti tunnetun merkin suojan tarkoitus on suojata nimenomaan tavaramerkin taloudellista funktiota ja mainosfunktiota. Se ei ollenkaan suojaa erottamis- tai alkuperäfunktiota. Tavallinen tavaramerkkioikeudellinen suoja taas suojaa nimenomaan erottamis- ja alkuperäfunktioita. Muiden funktioiden suoja on riippuvainen siitä.

Tällainen laajempi suoja on perusteltua, koska tunnetuilla tavaramerkeillä on tietty brändi sekä itsenäinen taloudellinen arvo, jota halutaan ylläpitää ja kasvattaa, ja jotka ovat seurausta haltijansa, ehkä huomattavistakin, investoinneista ja markkinoinnista. Kuten Coca-Cola-esimerkistä jo huomattiin, tavaramerkin tai brändin arvo voi olla valtava ja ei voida pitää oikeudenmukaisena, jos joku toinen voisi hyödyntää tai aiheuttaa vahinkoa sille.

Case-tapauksen lopputulemana Ingman saa käyttää merkkiään, mutta ei saa sitä rekisteröidä. Korkeimman hallinto-oikeuden Valiolle myönteisestä päätöksestä huolimatta Valio on tässä tapauksessa selkeä häviöjä.

## 5.2 Johtopäätökset

Tavaramerkin haltijalle laajemman suojan suurin merkitys ja ero tavalliseen tavaramerkin suojaan on varmaankin siinä, että se antaa suojaa myös muita kuin identtisiä tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita vastaan eli suojaa saa myös ns. kilpailurelaation ulkopuolella.

Case-tapauksessa nähdään kuinka vaikeita ja tulkinnanvaraisia laajalti tunnetun merkin suojaan liittyvät asiat ovat. Vaikka joitain suuntaviivoja lain tai direktiivin tulkinnalle on saatavilla, viimekädessä arviot perustuvat kuitenkin tuomioistuinten subjektiivisiin arvioihin. Ja kuten huomattiin, ne voivat olla täysin erilaisia täysin samanlaisessa asiassa. Onkin ehdotettu, että immateriaalioikeusjutut tulisi keskittää yhteen tuomioistuimeen, markkinaoikeuteen (IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen 2007). Tällaisissa tilanteissa se tuntuu olevan loistava ehdotus.

Oikeustapauksia liittyen laajalti tunnettuihin merkkeihin on Suomessa ja EU-tuomioistuimessa käsitelty vain vähän. EU-tuomioistuimen ratkaisussa on myös se huono puoli, että se ottaa kantaa vain direktiivin tulkintaa, mutta ei ota kantaa yksittäisen tapauksen tosiseikkoihin eikä siten anna mitään lopullista ratkaisua tapaukseen. Tapauksen vähyydestä huolimatta voidaan löytää joitain ääriäriivivoja, jonka rajoissa tavaramerkkidirektiivin 5 (2) artiklaa ja tavaramerkkilain 6.2 § on tulkittava.



## 6 LÄHTEET

Kirjallisuus ja artikkelit:

Castrén, M. 1998. Sekoitettavuus ja miellelyhtymä (assosiaatio) EY:n ja Suomen tavaramerkkioikeudessa. *Lakimies*, nro 1, sivut 6-17.

Castrén, M. 2000. Sekoitettavuus ja miellelyhtymä tavaramerkkioikeudessa – tavaramerkin funktiot – oikeudelliset ongelmat – oikeuskäytäntöä. *Defensor Legis*, nro 2, sivut 314–325.

Cooter, R., Ulen, T. 2000. *Law & Economics*. 3rd edition, Addison Wesley Longman

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

Husa, J., Mutanen, A., Pohjolainen, T. 2008. *Kirjoitetaan juridiikkaa*. Helsinki, Talentum

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. *Laadulliset menetelmät kauppatieteissä*. Jyväskylä, Gummerus

Landes, W. M. 2003. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. The Belknap Press of Harvard University Press

Maniatis, S. 2006. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. London, Sweet & Maxwell

Oesch, R. 2010. *Tunnusmerkkien kansainvälinen suoja*. Teoksessa Pihlajarinne, T., Pokela, E. & Ruuhonen, K. (toim.) *Tavaramerkki ja toiminimi-immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä*. Vantaa, Lakimiesliiton Kustannus.

Oker-Blom, M. 2010. Vapaamatkustajana tunnetun merkin siivellä. Voimariini-Oivariini-Ingvariini ja taloudelliset realiteetit. IPRinfo, nro 3.

Pakarinen, M. 2006. Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legis, , nro 1, sivut 43–58.

Palm, J. 2004. EY-tuomioistuin historiallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen kynnyksellä. Teoksessa Kolehmainen E. (toim.) Business Law Forum 2004. Helsinki, Edita Publishing.

Pihlajarinne T. 2007. Tavaramerkin käyttö ja erottamistarkoituksen toteutuminen. Teoksessa Kolehmainen E. (toim.) Business Law Forum 2007. Helsinki

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

Weckström, K. 2003. EY:n tuomioistuimesta. Oikeustieto, nro 6, sivut 16–18.

Weckström, K. 2005. Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus. Lakimies, nro 5, sivut 695–717.

Weckström, K. 2010. Tietysti Pauligin – laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa. Teoksessa: Sorvari, K. (toim.) Teollisoikeudellisia kirjoituksia XI. Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

#### Virallislähteet:

(EY) N:o 40/94 Neuvoston asetun yhteisön tavaramerkistä.

104/89/EY Ensimmäinen neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä.

2008/95/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto).

C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. 27.11.2008

C-375/97 General Motor Corporation v. Yplon SA. 14.9.1999

C408/01 Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd. 23.10.2003

C-487/07 L'Oreal SA v. Bellure NV. 18.6.2009

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

Hyvin tunnetut tavamerkit-työryhmän muistio. 2006. [verkkodokumentti] Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja. [viitattu 28.3.2012], saatavilla [ktm.elinar.fi/ktm\\_jur/ktmjur.nsf/All/.../jul9elo\\_2006\\_nettti.pdf](http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/.../jul9elo_2006_nettti.pdf)

IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen, 2007. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007/20.

Patentti- ja rekisterihallitus 2012. [nettisivu] [viitattu 5.4.2012], saatavilla [http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti\\_tunnettujen\\_tavaramerkkien\\_luettelo.html](http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti_tunnettujen_tavaramerkkien_luettelo.html)

Tavaramerkkilaki 1964/7