



TAMPEREEN  
AMMATTIKORKEAKOULU

# SUOMALAISEN TAVARAMERKIN HALTIJAN HAASTEET JA OIKEUDET EUROOPASSA

Sonja Lius

Opinnäytetyö  
Toukokuu 2018  
Liiketalouden koulutusohjelma  
Oikeudellinen asiantuntijuus



## TIIVISTELMÄ

Tampereen ammattikorkeakoulu  
Liiketalouden koulutusohjelma  
Oikeudellinen asiantuntijuus

LIUS SONJA

Suomalaisen tavaramerkin haltijan ongelmat ja haasteet Euroopassa

Opinnäytetyö 59 sivua  
Toukokuu 2018

---

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia tavaramerkin haltijalle ja toimeksiantajalle eli Victor Finland Oy:lle oppaana ja informatiivisena lähteenä tavaramerkeistä. Opinnäytetyössä käsiteltiin asioita, joita tavaramerkin haltijan on tarpeellista tietää ja on otettava huomioon toimiessaan elinkeinoharjoittajana. Tutkimuksen näkökulma oli lainopillinen. Opinnäytetyö keräsi tietoa laeista ja muista lainopillisista lähteistä sekä toimialan erilaisilta sivustoilta ja uutisista.

Victor Finland Oy on kokenut erilaisia tavaramerkkioikeuden loukkauksia omalla toimialueellaan eli Suomessa. Tavaramerkkioikeuden loukkaukset ovat aiheuttaneet epävarmuutta ja tarpeen selvittää tarkemmin käytännön asioita tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä erilaisista toimenpiteistä tavaramerkkioikeuden loukkaamistapauksissa. Victor on kansainvälinen brändi, ja Victor Finland Oy on aikoinaan rekisteröinyt Victor-tavaramerkin itselleen Suomessa, kun muualla Euroopassa tavaramerkkioikeudet omistaa aasialainen yritys. Euroopassa tämä tilanne aiheuttaa ajoittain ongelmia kummallekin yritykselle.

Työn tuloksena todettiin, että Euroopassa sama tavaramerkki on rekisteröity kahdelle taholle. Tärkeimpänä johtopäätöksenä, että on tärkeää puolustaa omia oikeuksiaan ja estää oman tavaramerkin hyväksikäyttö. Joissakin tapauksissa se voi olla erittäin haasteellista ja tulkinnanvaraista, kuten tuomioistuinten päätöksistä voidaan huomata. Tavaramerkki on yritykselle arvokas omistuskohde.

## **ABSTRACT**

Tampereen ammattikorkeakoulu  
Tampere University of Applied Sciences  
Degree Programme in Business Administration  
Option of Legal Expertise

LIUS SONJA:

The Challenges and Rights of a Finnish Trademark Holder in Europe

Bachelor's thesis 59 pages

May 2018

---

The purpose of this thesis was to act as a guide and informative source for the trademark holder who is called Victor Finland Oy. The thesis deals with the issues that the trademark holder needs to consider when acting as a trader. The approach of the study was legal, and it gathered information from legislation and other legal sources, as well as from various sites and news in the field.

Victor Finland Oy has experienced various violations of trademark rights in Finland. The violations of the trademark rights have caused uncertainty and created a need to study the practical issues about the trademark holder's rights, obligations and different methods to deal with trademark violations. Victor is an international brand and Victor Finland Oy owns the Victor trademark rights in Finland. The Victor trademark rights elsewhere in Europe are owned by an Asian company and this situation causes problems to both companies.

The thesis figured out that in Finland the Victor trademark has been registered to two parties. The trademark is a valuable property to the company. It is important to defend trademark rights and prevent abuses. In some cases, this can be very challenging and interpretative, as can be seen in the case studies.

---

Key words: trademark, Trademark Act, trademark rights

## SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	7
2	OIKEUSLÄHTEET .....	9
2.1	Lainsäädäntö tavaramerkkioikeudessa .....	9
2.2	Markkinaoikeuden toimivalta .....	10
2.3	Tavaramerkkilainsäädännön uudistus.....	10
2.3.1	Oleellisimmat muutokset .....	11
2.3.2	EUIPO ja muita muutoksia .....	11
2.4	Sopimukset Euroopassa .....	12
2.4.1	Pariisin yleissopimus.....	13
2.4.2	TRIPS-sopimus .....	13
2.4.3	SEUT.....	14
3	TAVARAMERKKI.....	15
3.1	Tavamerkin merkitys .....	15
3.2	Tavaramerkkioikeuden saaminen .....	15
3.3	Kansallinen ja Euroopan unionin tavaramerkki.....	16
3.4	Tavamerkin menetys.....	17
3.5	Yleistä kielto-oikeudesta.....	18
4	TOIMEKSIANTAJA .....	20
4.1	Victor Finland Oy:n ongelmat .....	20
4.2	Tavamerkin päällekkäisyys .....	21
4.2.1	Victor Finland Oy:n tarjoamat tuotteet ja palvelut .....	23
4.2.2	CASE: Saman tavamerkin rekisteröinti samoja tavaroita varten.....	24
4.2.3	CASE: Suomessa aikaisempi rekisteröity tavaramerkki.....	26
5	TAVARAMERKIN KÄYTTÖ MAINONNASSA.....	27
5.1	Perusteet sallitulle käytölle .....	27
5.2	Laajalti tunnettu merkki Suomessa.....	27
5.2.1	CASE: Hullut Päivät .....	28
5.2.2	CASE: Oiva-, Marga-, Ingma-, ja Keijuriini .....	28
5.3	Toisen tavaramerkkiin viittaaminen .....	30
5.4	Vertaileva mainonta .....	31
5.5	Tavamerkin käyttö internetissä mainoksen yhteydessä.....	31
5.6	Lisenssisopimus .....	32
6	TUONTI .....	34
6.1	Tuoteväärännös .....	34
6.1.1	CASE: Tuoteväärännösten myynti Suomessa.....	35
6.1.2	CASE: Verkkopaikan ylläpitäjän vastuu .....	37

6.2	Tullin tehtävät .....	38
6.3	Rinnakkaistuonti .....	39
6.4	Rinnakkaistuoja .....	40
6.5	Tuonti EU-maan ulkopuolelta .....	41
6.5.1	CASE: Verkkokauppatilaus kolmannesta maasta .....	41
6.5.2	CASE: Kauttakuljetus .....	43
7	TAVARAMERKKIOIKEUDEN LOUKKAAMINEN .....	45
7.1	Yleisimmät loukkaukset .....	45
7.2	Seuraukset .....	46
7.3	Hyvitykset ja vahingonkorvaukset .....	46
7.4	Väliaikaisen suojan hakeminen .....	47
7.5	Rikosoikeudellinen vastuu laissa .....	48
8	ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA .....	50
8.1	Riita-asian käsittely .....	50
8.2	Valitusasian käsittely .....	51
9	JOHTOPÄÄTÖKSET .....	53
	LÄHTEET .....	55

## LYHENTEET JA TERMIT

CTM	Community Trademark (Euroopan yhteisön tavaramerkki)
EU	Euroopan unioni
EUIPO	European Union Intellectual Property Office (Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto)
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
EUTM	Euroopan unionin tavaramerkki
HelHo	Helsingin hovioikeus
KHO	Korkein hallinto-oikeus
KKO	Korkein oikeus
KO	Käräjäoikeus
MAO	Markkinaoikeus
OHIM	Office for Harmonisation in the Internal Market (Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto)
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
SEUT	Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
SopMenL	Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1061/1978
SopS	Suomen säädöskokoelman sopimussarja 5/1995
TekijäL	Tekijänoikeuslaki 404/1961
TMerkkiD	Tavaramerkkidirektiivi
TMerkkiL	Tavaramerkkilaki 7/1964
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kaupan liittyvistä näkökohdista)
WIPO	World Intellectual Property Organization (Maailman henkisen omaisuuden järjestö)
WTO	World Trade Organization (Maailman kauppajärjestö)

## 1 JOHDANTO

Globaalistumisen kasvaessa yritykset ovat tukalassa tilanteessa, koska eivät voi ennalta tietää, mistä syntyy seuraava immateriaalioikeudellinen ongelma, riita tai muu yhteenotto. Olipa kyse Aasian tuotevääreännöksistä, samankaltaisten tunnusten käytöstä tai rinnakkaistuonnista, niin kehittämällä oikeudellisia strategioita ja lisäämällä omaa tietopohjaa, suojellaan omaa tavaramerkkiä markkinoilla ja yrityksen liiketoimintaa.

Opinnäytetyössä käsitellään tavaramerkkioikeutta toimeksiantajan Victor Finland Oy:n näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietopaketti yritykselle erilaisista tavaramerkkioikeudellisista seikoista koskien tavaramerkkioikeuden omistamista, sen loukkaamista ja suojauskeinoja, omistamista sekä mahdollisen oikeudenkäynnin kulkua. Yrityksellä on ollut ongelmia tavaramerkkioikeuksien loukkauksien kanssa sekä epäselvyyttä kilpailevan yrityksen kanssa Euroopassa koskien maahantuontia ja markkinointia. Yrityksellä on ollut myös muutamia tuotevääreännöstapauksia, joissa kuluttaja on kääntynyt toimeksiantajan puoleen vaatiessaan virhevastuun ottamista. Tuotevääreännökset on tilattu Aasiasta ja sieltä lähtöisin olevista verkkokaupoista kuten esimerkiksi Ali Express. Toimeksiantaja on myös tutkiessaan tuotevääreännösasiaa tilannut tavaramerkillään varustettuja tuotteita Ali Express -verkkokaupasta ja todennut tuotteiden olevan vääreännöksiä.

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia tavaramerkkioikeuden haltijan mahdollisuuksia suojella omaa tavaramerkkiään ja puuttua tavaramerkkioikeuden loukkauksiin. Tavaramerkkioikeuden perusteet käsitellään nopeasti työn painopisteen pysyessä tavaramerkkioikeuden loukkauksissa sekä tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksien suojaamisessa. Koska kyseessä on kansainvälinen brändi ja tavaramerkkiloukkauksia on tullut, käsitellään lyhyesti myös tavaramerkin rekisteröintiä Euroopan ja Suomen tasolla, Euroopan talousaluetta tavaramerkkihaltijan näkökulmasta sekä lisenssisopimuksen perusteita yhtenä ratkaisuna tavaramerkin käytön päällekkäisyyksissä.

Tärkeimmät lähteet ovat tavaramerkkejä koskevat oikeuslähteet, oikeuskäytäntö sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja asiantuntija-artikkelit. Näkökulmaan vaikuttaa yrityksen kertomat ongelmat ja kysymykset, joihin yritetään etsiä vastausta. Kysymykset ovat seuraavat:

- miten puututaan tavaramerkkioikeuden loukkaukseen,

- mikä ei ole tavaramerkkioikeuden loukkaamista,
- miten Euroopan unioni vaikuttaa tavaramerkkihaltijaan ja
- kuinka tavaramerkki voidaan menettää.

Opinnäytetyössä esitellään aluksi taustalla vaikuttava lainsäädäntö tavaramerkin haltijan näkökulmasta. Lisäksi asiaan vaikuttavat myös monet eri sopimukset. Lainsäädännön jälkeen selvitetään lyhyesti perusteet siitä, mikä on tavaramerkki ja miten se saadaan tai menetetään. Työn painopiste on toimeksiantajan esittämissä kysymyksissä, joten tavaramerkin perusteiden jälkeen käydään läpi toimeksiantajaan liittyvät asiat. Painopiste on markkinointiin, tuontiin ja loukkaukseen puuttumiseen liittyvissä asioissa, minkä vuoksi käydään myös riita- ja valitusasian käsittely markkinaoikeudessa.



## 2 OIKEUSLÄHTEET

### 2.1 Lainsäädäntö tavaramerkkioikeudessa

Tavaramerkkioikeutta käsitellään useissa oikeuslähteissä suomalaisen tavaramerkkihaltijan näkökulmasta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää tavaramerkkirekisteriä, ja olennaisin sitä koskeva laki on tavaramerkkilaki (TMerkkiL) 10.1.1964/7, joka on päivitetty lailla tavaramerkkilain muuttamisesta 616/2016. Tavaramerkin hakemiseen, rekisteröintiin ja kuuluttamiseen on tarkempia ja käytännöllisempiä säännöksiä tavaramerkkiasetuksessa 29.5.1964/296. (Aalto-Setälä, Sundman, Tuominen & Uhlbäck 2016, 9.)

Suomen ollessa Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltio myös EU-lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus. Tärkeimpänä mainittakoon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2015/2424. EU:n tavaramerkkiasetus 2015/2424 sääntelee Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröintiprosessia. Tavaramerkkiasetus (2015/2424) sisältää myös tavaramerkkiä koskevat muut Euroopan unionin säännökset. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto eli EUIPO noudattaa toiminnassaan kyseistä asetusta. EU:n tavaramerkkidirektiivi 2015/2436/EU ohjaa kansallista lainsäädäntöä ja siitä syystä on tärkeä EUIPO:lle sekä kansallisille tavaramerkkiviranomaisille. Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin (2015/2436/EU) vuoksi kansallista lainsäädäntöä on yhdenmukaistettu direktiiviin sopivaksi. (Aalto-Setälä ym. 2016, 9.)

Euroopan unionin tuomioistuimella (EUT), Suomen korkeimmalla oikeudella (KKO), sekä korkeimmalla hallinto-oikeudella (KHO) on lainsäädäntöä ohjaava vaikutus kotimaisessa lainkäytössä. Niiden antamat ratkaisut luovat oikeuskäytäntöä, joita käytetään perusteluina oikeusprosessin eri vaiheissa. Päätökset luovat pohjan lainsäädännön soveltamisesta. (Aalto-Setälä ym. 2016, 10.)

## 2.2 Markkinaoikeuden toimivalta

Vuonna 2013 markkinaoikeuden tehtävä muuttui olennaisesti. Markkinaoikeuden toimivalta laajeni 1.9.2013 hoitamaan teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat sekä teollisoikeudelliset valitusasiat. Teollisoikeudelliset riita-asiat käsiteltiin ennen muutosta Helsingin käräjäoikeudessa, jonka ratkaisuun haettiin muutosta Helsingin hovioikeudelta. Helsingin hovioikeuden ratkaisuun haettiin muutosta korkeimmalta oikeudelta, johon vaadittiin valituslupa. Yleiset tuomioistuimet käsittelivät tekijänoikeutta koskevia asioita, joka oli useimmiten vastaajan kotipaikan käräjäoikeus. (Kauppakamaritieto 2016; Aalto-Setälä ym. 2016, 295-296.)

Muutos tehtiin, koska tilanne oli kirjava ja oikeudenhaltijan kannalta huonolaatuinen. Esimerkiksi jos joku käytti tuotteissaan samankaltaista tavaramerkkiä, joka oli jo rekisteröity, pyrkien hyötymään sen goodwill-arvosta, kanne nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli vedottiin tavaramerkkioikeuden loukkaukseen. Toiminta on myös SopMenL:n vastainen, johon vedottaessa nostettiin kanne markkinaoikeudessa (MAO). Vahingonkorvausta vaatiessa lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) 1061/1978 perusteella kanne piti nostaa vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. (Kauppakamaritieto 2016.)

Muutoksen tavoitteena oli parantaa päätösten laatua ja oikeellisuutta MAO:n erityisosaimista hyödyntäen sekä nopeuttaa käsittelyä. Käsittelyn nopeus perustuu siihen, että MAO:n jälkeen valitusasteena toimii KKO. MAO on riita- ja hakemusasioissa ensimmäinen toimivaltainen tuomioistuin immateriaalioikeudellisissa asioissa. Rikosasioita ei käsitellä MAO:ssa. (Kauppakamaritieto 2016.)

## 2.3 Tavaramerkkilainsäädännön uudistus

Euroopan tavaramerkkilainsäädännöllä oli vuonna 2016 edessään suurin uudistus sitten vuoden 1996. Uudistuksella tuotiin merkittäviä muutoksia Euroopan unionin lainsäädäntöön ja myös kansallisten tavaramerkkien omistajille. Uudistus koostuu tavaramerkkidiirektiivistä (2015/2436/EU) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (2015/2424/EU), joka sisältää tavaramerkkeihin sovellettavat säännöt, jotka astuivat voimaan 23. maaliskuuta 2016. Uudistus sisältää maksurakenteiden muutoksia,

tavaramerkkien rekisteröintiä ja menettelytapoja koskevia kriteereitä, sekä muutoksia joita sovelletaan rikkomusmenettelyihin ja tullin takavarikointiin. (Dismier-Mikus, Fields, Gruebler, & Hoy, 2016.)

Uusi EU:n tavaramerkkidirektiivi (2015/2436/EU) astui voimaan 15.1.2016, ja sen tarkoituksena oli yhtenäistää eri maiden tavaramerkkilainsäädäntöä ja tehostaa immateriaalioikeudellista varmuutta. Kansalliseen täytäntöönpanoon on aikaa 14.1.2019 asti. Muutokset Suomen tavaramerkkilakiin tehtiin kokonaisuudistuksella lailla tavaramerkkilain muuttamisesta (616/2016). Muutos astui voimaan 1.9.2016. (PRH 2017a.)

### **2.3.1 Oleellisimmat muutokset**

Selkein muutos on merkkien graafisesta esittämistavasta luopuminen. Käytännössä voidaan rekisteröidä jatkossa myös äänitallenteena yrityksen mainonnassa käytettävää ääntä, kun ennen melodia esitettiin nuoteilla tavaramerkkirekisterissä. Tavaramerkeiksi voidaan hakea helpommin äänen lisäksi myös väriä ja muotoa. Aiemmassa järjestelmässä äänimerkit rekisteröitiin vain, kun musiikkiedosto oli toimitettu, eli muutoksen myötä äänitehosteet voidaan rekisteröidä. Toinen muutos on, että rekisteröinnin voimassaolo laskeaan hakemuspäivästä, eikä rekisteröintipäivästä. (Dismier-Mikus ym. 2016; PRH 2017a.)

Luokituskäytäntöihin tuli suuria merkittäviä muutoksia Euroopan unionin tavaramerkin haltijan kannalta. Vanhan lainsäädännön perusteella riitti, kun käytti Nizzan luokituksen mukaista luokkaotsikkoa. Toisin sanoen rekisteröinti kattoi laajasti tavarat ja palvelut oman tavaramerkin alle pelkällä luokkaotsikolla. Kokonaisuudistuksen jälkeen jokainen tavara ja palvelu on mainittava selkeästi ja yksilöitävä luokkaotsikon alle. (TmerkkiD 2015/2436/EU, 39 artikla.)

### **2.3.2 EUIPO ja muita muutoksia**

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto eli OHIM muuttui uudistusten myötä Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO:ksi. Euroopan yhteisön tavaramerkki eli CTM, muuttui Euroopan unionin tavaramerkiksi EUTM:ksi. (Savolainen, 2016.)

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) tutkii ja vastaanottaa tavaramerkki- ja mallihakemuksia. Se tukee myös toiminnan yhdenmukaistamista EU-maiden immateriaalioikeusvirastoissa. Erilaisten projektien ja tutkimusten kautta se tarjoaa tietoa tekijänoikeuksien rikkomisesta. (EUIPO)

EU-tavaramerkkiä haetaan jatkossa suoraan EUIPO:sta, kun aiemmin sitä haettiin PRH:n kautta. Rekisteröintimaksu suoritetaan luokittain, kun ennen maksu käsitti kolme tavara- tai palveluluokkaa. Hakemus- ja ylläpitomaksut halpenivat EU-tavaramerkkien kohdalla. (Savolainen, 2015.)

Direktiivi muuttaa myös PRH:ssa väiteprosessia. Pyritään, että väiteasian osapuolet pääsisivät asiassa sovintoratkaisuun, joten yhteisestä pyynnöstä on annettava kaksi kuukautta neuvotteluaikaa osapuolille. Ennen Suomen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluneet menettämisen- ja mitätöintimenettelyt siirrettiin PRH:lle, joka tutkii ja ratkaisee tavaramerkin mitätöinti- tai menettämisvaatimuksen. (PRH 2017a.)

## 2.4 Sopimukset Euroopassa

Oikeudenhaltijoiden sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi on aikoinaan säädetty immateriaalioikeuksia myös ylikansallisesti. Immateriaaliset yleissopimukset määrittelevät vähimmäissuojan. Ne myös velvoittavat antamaan suojaa toisissa valtioissa oikeudenhaltijoiden suojatuille teoksille ja keksinnöille. (Bonsdorff 2016, 33.)

Merkittävin kansainvälisen tason sopimus on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alaisen Maailman henkisen järjestön (WIPO) hallinnoima Pariisin yleissopimus vuodelta 1883. Sen on allekirjoittanut 176 valtiota. Toinen tärkeä yleissopimus on niin kutsuttu TRIPS-sopimus, joka on Maailman kauppajärjestön (WTO) hallinnoima. TRIPS-sopimuksella viitataan WTO:n perustamissopimukseen sisällytettyyn liitesopimukseen teollisoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökulmista. Eri valtioiden sääntelyt immateriaalioikeuksista eroavat sopimuksista huolimatta edelleen. (Bonsdorff 2016, 33.)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) on kirjattu neljä perusvapautta. Ne ovat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus, joiden turvaaminen on yksi komission päätavoitteista. (Bonsdorff 2016, 20.)

#### **2.4.1 Pariisin yleissopimus**

Pariisin yleissopimus sääntelee teollisoikeuksien suojan vähimmäissisältöä ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina sekä mahdollistaa poikkeavuudet jäsenvaltioiden säännöksissä toisistaan, koska vaatimukset ovat vähäiset. WIPO perustettiin vuonna 1967, sen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää immateriaalioikeuksien suojaa. Suomi liittyi Pariisin yleissopimukseen vuonna 1921. (IPR University Center 2007, 3-5; HE 24/2016.)

Sopimuksen tärkeimmät periaatteet ovat kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteet. Kansallisen kohtelun periaatteella kielletään ulkomaalaisten diskriminointi, eli kaikki jäsenmaiden kansalaiset ovat oikeutettuja samanlaiseen kohteluun kuin kotimaan kansalaiset. Vähimmäissuojan periaatteella taataan vähimmäissuoja, joka jokaisen jäsenvaltion tulee varmistaa toisen jäsenvaltion kansalaisille. Lisäksi tärkeänä periaatteena pidetään niin sanottua konventioprioriteettia. Sen mukaan sillä joka on hakenut tavaramerkkisuoja jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus hakea samaa suoja muissakin jäsenvaltioissa 6 kuukauden kuluessa. (IPR University Center 2007, 3-4.)

#### **2.4.2 TRIPS-sopimus**

TRIPS-sopimus on WTO:n alainen sopimus immateriaalioikeuksia eli henkisiä teollis- ja tekijänoikeuksia varten. Se käsittää patentit, tekijänoikeudet ja tuotemerkit. TRIPS-sopimus on tehty vuonna 1995. TRIPS-sopimuksesta löytyy säännöksiä tavaramerkkioikeuteen. Esimerkkinä mainittakoon, että tavaramerkin rekisteröinnin ja uudistamisen tulee olla vähintään 7 vuotta voimassa eikä sen uudistettavuutta saa rajoittaa. (SopS 5/1995)

Yksi suurimpia kiistoja TRIPS-sopimuksen sisällössä on elämänmuotojen ja lääkkeiden patentointiin liittyvät säädökset. Sen mukaan WTO:n jäsenmaiden täytyy antaa patenttien omistajille väliaikainen monopoli tai lisenssi, jolloin lääkepatentin haltija saa TRIPS-

sopimuksen mukaan 3-20 vuoden lisenssin. Tällainen säädös voi estää pitkäksi aikaa geenieristen lääkkeiden kehittämisen ja myynnin. (Maailmantalous n.d.)

### 2.4.3 SEUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tavoitteena on mm. yhtenäistää toimintaa, jotta voidaan taata kilpailun rehellisyys ja kasvun vakaus. Teollisoikeudellisesta näkökulmasta merkitykselliset artikkelit ovat SEUT 34 ja 35, jotka sääntelevät tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Artikloissa on säädetty kielletyksi kaikki määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet tuonnissa ja viennissä jäsenvaltioiden välillä. Artikloissa ei tarkemmin määritellä käsitteitä ”määrälliset rajoitukset” ja ”vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet”. SEUT 34 artikla sisältää tuontiin, kauttakulkuun ja rinnakkais-tuontiin liittyvä asiat. (Bonsdorff 2016, 25-26.)

SEUT 36 artiklassa selvennetään vielä, etteivät sellaiset kiellot ja rajoitukset ole voimassa, jotka voidaan perustella

- julkisen moraalin,
- yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta,
- ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi,
- taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Kaikkea tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta ei voida estää. Kieltojen ja rajoitusten avulla ei saa syrjiä mielivaltaisesti tai peitellä jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoittamista. (SEUT 36.)

### 3 TAVARAMERKKI

#### 3.1 Tavaramerkin merkitys

Tavaramerkki on tunnusmerkki, jonka tarkoituksena on erottaa myytäviksi tarjottavia tuotteita tai palveluita toisista elinkeinoharjoittajista. Se identifioi markkinoilla tuotteet ja palvelut, mikä helpottaa tuotteen valintaa eri tuotteiden välillä ja auttaa kuluttajaa löytämään haluamansa tuotteen. (Pihlajarinne 2012, 128.)

Tunnusmerkkioikeudella suojataan kaupankäynnissä käytettäviä tavaramerkkejä, joiden avulla edistetään tuotteen, palvelun tai elinkeinoharjoittajan tunnettavuutta sekä erottautumiskykyä. Tavaramerkin arvo tulee sen välittämästä viestistä, joka eroaa muista immateriaalioikeuksista. Tavaramerkkioikeus ja toiminimioikeus kuuluvat tunnusmerkkioikeuksiin. (Pihlajarinne 2012, 127.)

Monen tyyppiset tunnukset voivat toimia tavaramerkkinä. Yleensä tavaramerkistä löytyy sanamerkki, joka koostuu sanasta, sanojen yhdistelmästä, kirjaimista, numeroista, tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmästä. Tavaramerkkinä voivat olla myös sloganit eli mainos- tai iskulauseet, musta-valkoinen tai värillinen kuviomerkki, sana- ja kuviomerkkien yhdistelmä, paikkamerkki kuten poikkeava tikkaus farkuissa, kolmiulotteinen kuva eli hologrammi, värimerkki, äänimerkki, kolmiulotteiset merkit sekä animaatiomerkit. Eräänlainen ohje on, että kaikki sellaiset merkit, jotka voidaan perusnäppäimistöllä tietokoneella kirjoittaa, ovat sanamerkkejä, esimerkkeinä FAZER ja AUDI. (Aalto-Setälä ym. 2016, 11-14)

#### 3.2 Tavaramerkkioikeuden saaminen

Suomessa yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada tavaramerkkilain (7/1964) 4 §:n mukaan rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkkilaisissa (7/1964) tavaramerkin tarkoitus on erottaa elinkeinotoiminnassa tavarat toisten tavaroista. Nykyään tavaramerkkiin oikeus voidaan saada kahden eri lain perusteella Suomen tai EU:n lainsäädännön mukaan.

Patentti- ja rekisterihallitus Suomessa käsittelevät kansallisen tavaramerkkihakemuksen. Ne tutkivat, onko olemassa estettä tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle. Esteenä ovat muun muassa:

- jos merkki tai tunnus ei ole erottumiskykyinen,
- se on sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityihin merkkeihin tai toiminimiin tai muihin oikeuksiin,
- se on lain, hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen,
- harhaanjohtava tavaran tai palvelun ominaisuuksien suhteen,
- sisältää virallisia tunnuksia tai merkkejä, esim. valtion vaakuna, lippu tai kansainvälisen järjestön lippu tai
- se on sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myös Suomessa käytössä olevan sukunimen tai nimen sisältäminen tavaramerkkiin on este. Tavaramerkin pitää olla siis erottumiskykyinen monella tapaa. Kun tavaramerkkihakemus hyväksytään, tavaramerkin haltija saa kaikki oikeudet merkin käyttöön. (PRH 2017b.)

### **3.3 Kansallinen ja Euroopan unionin tavaramerkki**

Vuonna 1994 annettiin yhteisötavaramerkistä Euroopan unionin tasolla säädös, josta on syytä käyttää Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen nimitystä Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmä. Jos EUIPO hyväksyy tavaramerkkihakemuksen se käytännössä antaa yksinoikeuden haettuun tavaramerkkiin Euroopan unionin alueella, eli tällä hetkellä 28 jäsenvaltiossa. Tavaramerkki on haltijalla 10 vuotta kerrallaan, minkä jälkeen se voidaan uudistaa suorittamalla uudistamismaksut. Ajallisesti ei ole rajattu yksinoikeuden kestoja. Kansallinen tavaramerkki Suomessa kattaa vain Suomen alueen. Euroopan unionin tavaramerkin voi menettää, jos rekisteröinnistä viiden vuoden kuluttua merkkiä ei ole otettu käyttöön. Kuitenkin riittää, että tavaramerkkiä käytetään yhdessä Euroopan unionin maassa. (Haarman & Mansala 2012, 112-113; Pihlajarinne, Pokela & Ruuhonen 2010, 17, 25-26.)

On täysin mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinsä kansallisella tasolla sekä Euroopan unionin tavaramerkkinä. Suomesta löytyy monia yrityksiä kuten Valio ja Fazer, jotka yl-läpivät rinnakkaisia rekisteröintejä. Syynä on, että oikeusprosessin lopputuloksena



voidaan Euroopan unionin tavaramerkki julistaa mitättömäksi, jos se loukkaa esimerkiksi kansallista tavaramerkkiä yksittäisessä maassa. EUIPO tutkii pelkästään, onko rekisteröitäväksi haettu merkki sekoitettavissa muihin yhteisön tavaramerkkeihin, eli kansallisia tavaramerkkejä ei selvitetä. Rinnakkaisrekisteröinnillä tavaramerkkiä voidaan suojata tehokkaammin tavaramerkin menettämislä. (Haarman & Mansala 2012, 112-113; Pihlajarinne ym. 2010, 20-23.)

### 3.4 Tavaramerkin menetys

Tavaramerkkilain (7/1964) 27 §:n mukaan tavaramerkkioikeus voidaan julistaa mitättömäksi tai lakata menettämisen johdosta. Tavaramerkin voi menettää, jos tavaramerkin oikeuden haltija ei ole hakenut rekisteröinnin uudistamista (TMerkkiL 24 §). Jos tavaramerkkioikeus on rekisteröity tavaramerkkilain vastaisesti, se voidaan julistaa mitättömäksi (TMerkkiL 25 §).

Tavaramerkkilain (7/1964) 26 §:n mukaan yksinoikeuden tavaramerkkiin voidaan menettää, jos tavaramerkki menettää erottumiskykynsä muista tuotteista, tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen jälkeen muuttunut harhaanjohtavaksi tai lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi, tai sitä ei ole käytetty ilman hyväksyttävää syytä viimeisen viiden vuoden aikana. Tavaramerkki voidaan menettää, jos se on muuttunut jonkin tavaran lajinimitykseksi. Puhutaan rappeutumisesta eli degeneroitumisesta, jolloin merkki muuttuu yleiskielen sanaksi ja sitä käytetään muissa vastaavissa tuotteissa tai palveluissa. Esimerkkinä KKO:n (118/2005) päätöksessä vahvistettiin, ettei sana ”turvaura” kuulunut tavaramerkin tuoman suojan piiriin, koska kyseessä oli yleiskielen ilmaisu. (Aalto-Setälä ym. 2016, 64.)

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella vilpillisessä mielessä tehty rekisteröintihakemus johtaa mitätöintiin. Tavaramerkkidirektiivin (2015/2436/EU) 16 artiklan mukaan mikäli tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa ottanut käyttöön jäsenvaltiossa tavaramerkkiä, voidaan se julistaa menetettyksi 19 artiklan mukaan, ellei hyväksyttävää syytä ole käyttämättä jättämiseen. (Pihlajarinne 2012, 133-134.)

Esimerkkitapauksessa Classic Pizza oli rekisteröinyt sanan ”HANGOVER” yhteisön tavaramerkiksi vuonna 2014 luokassa 30 eli pizzat. Classic Pizza nosti kanteen Pizza Express -ketjua vastaan, koska se oli käyttänyt toiminnassaan tunnuksia HANGOVER EXPRESS ja HANGOVER. Pizza Express vastakanteella haki yhteisön tavaramerkin mitättömäksi tai menetetyksi julistamista. (Weckström 2016, 651-652.)

Pizza Express perusteli vastakannettaan sanan olevan vailla erottamiskykyä, kuvaileva, ja tavanomainen. Tämän vuoksi Pizza Express syytti Classic Pizzaa vilpillisestä menettelystä. Markkinaoikeus julisti HANGOVER -yhteisömerkin mitättömäksi äänestysratkaisulla ja hylkäsi Classic Pizzan kanteen tavaramerkkiloukkauksesta. Classic Pizza ei osoittanut käytön myötä vakiinnuttaneensa HANGOVER -merkkiä. (Weckström 2016, 651-652.)

### 3.5 Yleistä kielto-oikeudesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2015/2436EU) 10 artiklan mukaan tavaramerkkioikeuden haltijalla on rekisteröinnin myötä yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus estää kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä elinkeinotoiminnassaan, jos merkki on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään samoissa tavaroissa tai palveluissa, mikä aiheuttaa sekaannusvaaraa.

Mikäli tavaramerkki on laajalti tunnettu, kielto-oikeuden olemassaolo edellyttää, että merkkien välillä vallitsee yhdistettävyyden ja myöhemmin tullut merkki hyödyntää epäoikeudenmukaisesti aikaisemman merkin mainetta tai erottamiskykyä ja on haitaksi aikaisemman merkin maineelle tai erottamiskyvylle. Haltijan kielto-oikeutta voidaan myös kohdistaa toiminimiin, aputoiminimiin, rinnakkaistoiminimiin ja verkkotunnuksiin. Tavaramerkin haltijan aktiivisuus on kielto-oikeuden toteuttamisen kannalta edellytys. Tavaramerkin haltijalla on oikeus puuttua tavaramerkkioikeuden loukkaukseen. Yleisin tapa loukata toisen tavaramerkkiä on käyttää täysin samanlaista tai toisen rekisteröityyn tai vakiinnutettuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä elinkeinotoiminnassa. (Aalto-Setälä ym. 2016, 67; Salmi, Häkkänen, Oesch & Tommila 2008, 647.)

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:ssä on kirjoitettu yksinoikeudesta tavaramerkkiin, jonka tavoitteena on 3 §:n mukaisesti lisätä kuluttajien erottamiskykyä tuotteiden välillä

markkinoilla. Tavaramerkkisuojalla voidaan vaikuttaa vain rajoitetusti markkinoiden rakenteeseen verrattuna patenti- tai tekijänoikeussuojaan. Tavaramerkin haltija ei voi estää toista vastaavanlaista tuotetta tulemasta markkinoille, kuten voidaan tehdä patentin tai tekijänoikeuden avulla. (Alkio & Wik 2009, 380-381.)

## 4 TOIMEKSIANTAJA

### 4.1 Victor Finland Oy:n ongelmat

Yrityksellä on ollut muutamia yhteentörmäyksiä EU:n alueella Victor International GmbH:n sekä asiakkaiden taholta. Tämän vuoksi olikin tarpeen selvittää lainsäädäntöä Euroopan unionin alueella sekä kotimaassaan Suomessa tavaramerkin haltijan näkökulmasta.

Ongelmat Victor International GmbH:n kanssa johtuvat siitä, että molemmat toimivat EU:n alueella. Victor International GmbH harjoittaa elinkeinotoimintaa koko Euroopassa lukuun ottamatta Suomea ja toistaiseksi vielä Ruotsia. Victor International GmbH myy tuotteitaan suurille yrityksille, jotka toimivat useassa maassa. Myös Suomeen näiden ”ketjukauppojen” kautta on rantautunut VICTOR-tuotteita. Tuotteissa on käytetty VICTOR -logoa, ja tuotteet ovat olleet selvästi esillä kyseisten yritysten verkkokaupan sivuilla ja myymälöissä. Ongelma on ratkaistu ainakin yhdessä tapauksessa lisenssisopimuksella. (Hieta 2017.)

Verkkokauppojen yleistyessä ja laajentuessa ongelmana ovat myös kuluttajien tilaukset kolmannesta maasta, tilaukset EU:n alueella toimivista verkkokaupoista sekä mahdolliset tuoteväärennökset. Tuoteväärennökset valmistetaan lähes poikkeuksetta Aasian markkinoilla ja ovat siellä kaikille tuotemerkeille todellinen ongelma. Aasialaiset verkkokaupat toimittavat väärennöksiä myös Suomeen. Joissakin tapauksissa kuluttaja on saanut tuoteväärennöksen, joka on rikkoutunut pian käyttöönoton jälkeen, ja hän on vaatinut Victor Finland Oy:ltä takuuta tuoteväärennökseen. Kaikki tuoteväärennökset eivät edes tule yrityksen tietoon, mutta heikentävät yrityksen tuotteiden mainetta yleensä väärennösten huonon kestävyuden vuoksi. Kuluttajat tilaavat tuotteita muualta, koska hintataso on alhaisempi, esimerkiksi Saksassa arvonlisävero on selvästi edullisempi kuin Suomessa, mikä heijastuu tuotteiden hinnassa. (Hieta 2017.)

Jotkin voittoa tavoittelemattomat rekisteröidyt yhdistykset ja yksittäiset kuluttajat tilaavat myös isompia määriä tuotteita Euroopasta sekä Aasiasta myyntitarkoitusta varten. Tämä on yleistä erityisesti sulkapallojen kohdalla. Näistä saatetaan ottaa myös pientä voittoa myydessä tuotteita pelikavereille tai oman seuran jäsenille. Pienillä voitoilla seurat

saavat tuloja erilaisia kustannuksia varten, ja yksityishenkilöillä saadut tulot menevät omaksi hyödyksi. Tämäkin toiminta vahingoittaa suomalaisen tavaramerkkihaltijan liiketoimintaa. (Hieta 2017.)

## 4.2 Tavaramerkin päällekkäisyys

PRH:n Internet-sivuilta löytyy helppokäyttöinen hakutyökalu, jolla voi tarkistaa yritysten rekisteröimät tavamerkit. Victor Finland Oy omistaa tavaramerkin luokassa 28, joka sisältää: pelit, lelut ja leikkivälineet; videopelilaitteet; voimistelu- ja urheiluvälineet; jouluukuusenkoristeet. Tavaramerkki on onnistuneesti rekisteröity kansallisella tasolla, mikä selviää kuvasta 1.



KUVA 1. Victor Finland Oy:n tavaramerkki (www.PRH.fi)

Suomessa ovat voimassa kansallisen tavaramerkin lisäksi EU-tavamerkit, jotka löytyvät EUIPO:n palvelusta. Euroopassa laajasti toimiva VICTOR International GmbH tarjoaa samanlaisia tuotteita ja palveluita, kuin Suomessa toimiva Victor Finland Oy. VICTOR International GmbH on saanut ja hakenut itselleen useampia tavaramerkkejä (kuvat 2, 4, 5), jotka koskevat koko EU:n aluetta ja sitä kautta Suomessa toimivan Victor Finland Oy:n yrityksen toimintaa läheisesti.



KUVA 2. VICTOR International GmbH:n rekisteröity tavaramerkki kuviona (EUIPO n.d)

VICTOR International GmbH on saanut rekisteröityä EU:n tavaramerkin (kuva 2), joka on täsmälleen samanlainen kuin Victor Finland Oy:n tavaramerkki. EUIPO:n sivuston mukaan kuvassa 2 esiintyvällä tavaramerkillä on tällä hetkellä ongelma, joka ilmenee kuvassa 3 esiintyvistä symbolista. Tämän kaltainen ongelma, saattaa johtaa tavaramerkin rekisteröinnin poistamiseen. Kuvassa 3 näkyy symboli ja EUIPO:n selitys symbolista, joka siis on merkinä siitä, ettei kaikki ole kunnossa.



**LIVE/APPLICATION/Cancellation/Invalidation Pending**

This trade mark application has been registered with the Office, but it is currently undergoing a challenge which may result in its removal from the registry.

KUVA 3. VICTOR International GmbH:n tavaramerkin ongelman kuvaus ja symboli (EUIPO n.d)

VICTOR International GmbH:llä on myös onnistuneita hakemuksia (kuva 4, 5), joissa on samanlaisia elementtejä kuin Victor Finland Oy:llä Suomessa rekisteröidyssä kansallisessa tavaramerkissä. Victor Finland Oy käyttää Suomessa myös kuvassa 4 ja 5 näytettyä kuviota ja sanaa yksinään tuotteissaan.



**Trade mark information**

Trade mark number **006551931**  
 Type **Figurative**  
 Filing date **12/12/2007**  
 Registration date **21/11/2008**  
 Nice Classification **18, 25, 27, 28**  
 Trade mark status **Registered**  
 Basis **EUTM**  
 Reference **WzAusl-2007-03538**

**Owner information**

Owner ID number **176677**  
 Owner name **VICTOR International GmbH**

**Representative information**

Representative ID num... **10478**  
 Representative name **HARMSSEN UTESCHER**

**Last publication**

26/07/2017 **D.1**

KUVA 4. VICTOR International GmbH:n tavaramerkin onnistunut rekisteröinti kuviona (EUIPO n.d)

008409963 - VICTOR [+ info](#) 

eSearch Plus

No preview

Trade mark information		Owner information	
Trade mark number	<b>008409963</b>	Owner ID number	<b>176677</b>
Type	<b>Word</b>	Owner name	<b>VICTOR International GmbH</b>
Filing date	<b>07/07/2009</b>	<b>Representative information</b>	
Registration date	<b>28/09/2017</b>	Representative ID num...	<b>10478</b>
Nice Classification	<b>28, 35</b>	Representative name	<b>HARMSSEN UTESCHER</b>
Trade mark status	<b>Registered</b>	<b>Last publication</b>	
Basis	<b>EUTM</b>	02/10/2017	<b>B.2</b>
Reference	<b>WzAusl-2009-00495pa</b>		

KUVA 5. VICTOR International GmbH:n tavaramerkin onnistunut rekisteröinti sanana (EUIPO n.d)

Kuvien (kuvat 1-2, 4-5) perusteella näkyy, että rekisteröidyt tavaramerkit ovat päällekkäiset ja voimassa Suomessa. Mielenkiintoista onkin, mitä tuosta seuraa ja millaisia oikeusvaikutuksia sillä on sekä voiko asialle tehdä jotakin. PRH ei käsittele EU:n tavaramerkkejä koskevia valitusasioita.

EUIPO:n verkkosivustolta löytyvät ohjeet valituksen tekemiseen. Valitusmaksu on vuonna 2018 800 € suuruinen. Valitusilmoitus tulisi toimittaa kirjallisena kahden kuukauden kuluessa sen päätöksen ilmoittamisen päivämäärästä, mistä valitetaan. Määräaikoja ei voi pidentää, koska määräajat perustuvat yhteisömallista annettuun asetukseen. Ainoana vaihtoehtona on toimittaa hakemus menetetyn määräajan palauttamisesta. Edellytyksenä on, että henkilö osoittaa pyrkineensä kaikin keinoin noudattamaan määräaikoja. Hakemus menetetyn määräajan palauttamisesta on toimitettava kahden kuukauden kuluttua siitä, kun määräajan noudattamatta jättämisen syy on poistunut. (EUIPO, 2018)

#### 4.2.1 Victor Finland Oy:n tarjoamat tuotteet ja palvelut

Yritys myy tennis-, squash- ja sulkapallotarvikkeita, kuten nylon-, sulka-, ja tennispalloja. Tarvikkeina voi pitää myös jäniteitä, jänneholkkeja, kahvanauhoja, sulkapalloverkkoja, sulkapallotolppia ja kenttämattoja. Yritys tuo maahan myös teknisiä urheiluvaatteita, jotka käsittävät sortseja, sukkia, paitoja, verryttelyasuja ja takkeja. Valikoimaan kuuluvat

myös sulkapalloon tarkoitettut sisäpelikengät ja lajiin erityisesti suunniteltu laukku. (Victor n.d.)

Kyseisen yrityksen tavaramerkin luokitukseen sopisivat samat luokat kuin VICTOR International GmbH:n rekisteröidyissä tavaramerkeissä kuten ne näkyvät kuvissa 1 ja 2. PRH:n verkkosivuilta löytyvät luokkien selitykset:

- luokka 18, nahat, nahanjäljitelmät ja tietyt näistä valmistetut tavarat (esim. kengät),
- luokka 25, vaatteet, jalkineet, päähineet (tähän luokkaan eivät kuulu esimerkiksi tietyt erikoiskäyttöön tarkoitettut vaatteet ja jalkineet),
- luokka 27, pääasiassa tuotteet, jotka on tarkoitettu lisättäviksi valmiiden lattioiden ja seinien päällysteeksi (sulkapallokenttä, matto),
- luokka 28, eri urheilulajeissa ja peleissä käytettävät varusteet, ei urheiluvaatteet.

#### **4.2.2 CASE: Saman tavaramerkin rekisteröinti samoja tavaroita varten**

Asiassa C-482/09 olivat asianosaisina Budějovický Budvar, národní podnik (jäljempänä Budvar) eli olutpanimo, jonka kotipaikka on České Budějovicen kaupungissa (Tšekin tasavalta), ja Anheuser-Busch Inc. (jäljempänä Anheuser-Busch) eli olutpanimo, jonka kotipaikka on Saint Louisissa (Yhdysvallat). Asia koskee tavaramerkkiä Budweiser, jonka haltijoita molemmat ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa 19.5.2000 lukien.

Direktiivin (89/104) 4 artiklassa sanotaan, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki samoja tuotteita varten. Direktiivin (89/104) 9 artiklassa sanotaan, että jos aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa sallinut viiden vuoden ajan myöhemmin rekisteröidyn merkin käytön tästä tietoisena, hänellä ei ole oikeutta vaatia myöhäisemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi. (C-482/09.)

Asiassa C-482/09 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division pyysi ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

- 1) Mitä tarkoitetaan neuvoston direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan käsitteellä 'sallinut', ja erityisesti

--



b) jos 'sallinut' on yhteisön oikeuden käsite, voidaanko tavaramerkin haltijan katsoa sallineen toisen pitkään käyttämän saman tavaramerkin vaikiintuneen vilpittömän käytön, jos tavaramerkin haltija on jo pitkään tiennyt käytöstä muttei ole kyennyt estämään sitä

— —  
2) Mistä ajankohdasta 'yhtäjaksoinen viiden vuoden aika' alkaa kulua, ja erityisesti voiko se alkaa (ja jos voi, voiko se päättyä), ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään; jos näin on, minkä edellytysten vallitessa aika alkaa kulua?

3) Sovelletaanko — — direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa niin, että aikaisemman tavaramerkin haltijalle annetaan siinä etusija, vaikka kahta samaa tavaramerkkiä on käytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkinä pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, jolloin aikaisemman tavaramerkin alkuperän takaaminen ei merkitse sitä, että tavaramerkillä tarkoitettaisiin aikaisemman tavaramerkin haltijan eikä kenenkään muun tavaroita, vaan sitä, että tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkin haltijan tai toisen käyttäjän tavaroita? (C-428/09.)

Tuomioistuin toteaa ensimmäinen kysymyksen b-kohdasta, että käsite "käytön salliminen" koskee niitä tilanteita, joissa tavaramerkin haltija ei pysty estämään kolmatta käyttämästä samaa tavaramerkkiä. Olosuhteiden pakosta Anheuser-Busch ja Budvar ovat sallineet sanamerkin "Budweiser" käytön yli 30 vuoden ajan Yhdistyneessä kansakunnassa. Tuomioistuin tulkitsee asian niin, jos tavaramerkin haltijalla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vastustaa tavaramerkin käyttöä, että sitä ei katsota sallimiseksi.

Toisen kysymyksen kohdalta tuomioistuin toteaa, ettei aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti ole edellytys määräajan kulumisen alkamiselle. Määräaika alkaa kulua, kun seuraavat edellytykset täyttyvät. Ensimmäinen edellytys on myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti jäsenmaassa. Toinen edellytys, että tavaramerkkiä on haettu vilpittömässä mielessä, kolmanneksi tulee se, että myöhemmän tavaramerkin haltija on käyttänyt tavaramerkkiään siinä jäsenvaltiossa, jossa se on rekisteröity. Neljäs edellytys, että aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen myöhemmin rekisteröidystä merkistä ja sen käyttämisestä rekisteröinnin jälkeen. (C-482/09.)

Kolmanteen kysymykseen tuomioistuin vastaa, että tässä tapauksessa esitettyjen seikkojen perusteella tavaramerkkejä voidaan käyttää rinnakkain, niin kauan kun kyse on vilpittömästä käytöstä. Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkitaan niin, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei voi saada myöhempää tavaramerkkiä julistettua mitättömäksi, jos käyttö on ollut vilpittömää ja samanaikaista pitkään. Käyttö ei aiheuta tässä tapauksessa sekaannusvaaraa tavaroiden alkuperästä kuluttajille. (C-482/09.)

### 4.2.3 CASE: Suomessa aikaisempi rekisteröity tavaramerkki

Suomen oikeuskäytännöstä löytyi melko tuore KHO:n päätös koskien rinnakkaisia rekisteröintejä sekä rekisteröintiyritystä. PRH hylkäsi MTV Oy:n tavaramerkin mtvSPORT (kuvio) rekisteröintihakemuksen. Sen hyväksymisestä olisi seurannut sekaannusvaara kolmeen aikaisempaan EU-tavaramerkkiin. EU-tavamerkit koostuivat kirjainyhdistelmästä MTV. MTV Oy vetosi KHO:ssa toiminimioikeuteensa sekä aikaisempiin tavaramerkkirekisteröinteihinsä MTV (kuvio) ja MTV-KANAVA. (KHO:2017:109.)

KHO:n mukaan TmerkkiL 3 §:n 1 momentista (39/1993) ei ollut mahdollista johtaa yksinoikeutta toiminimen rekisteröintiin tavaramerkiksi. Rekisteröintiesteitä ei voitu jättää huomioimatta myöskään sillä perusteella, että MTV Oy:llä oli jo kirjainyhdistelmä MTV-sisältävät tavaramerkkirekisteröinnit. MTV Oy:n yksi perustelu oli myös, ettei Viacom International Inc. ole vastustanut tavaramerkkien rekisteröintiä, johon KHO totesi, ettei sitä voida rinnastaa rekisteröintisuostumukseen. (KHO:2017:109.)

MTV Oy osoitti MTV-tunnusten ja estemerkkien rinnakkaiskäytön olevan pitkäaikaista ja rauhanomaista. Keskinäiset väitemenettelyt olivat rauenneet tai jääneet tutkimatta. Väitemenettelyjä koskevista selvityksistä johtuen, yhtiöt eivät olleet unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan passiivisia. (KHO:2017:109.)

Suurimmaksi esteeksi muodostui sekaannusvaara. MTV Oy ei pystynyt osoittamaan, ettei MTV-tunnusten rinnakkaiskäytöstä olisi seurannut sekaannusvaaraa ja mahdollisesti epäoikeudenmukaista maineen hyväksikäyttöä laajalti tunnetulla tavaramerkillä tulevaisuudessa. MTV Oy tavaramerkin rekisteröinti olisi voinut vaarantaa palvelujen alkuperän tunnistettavuutta ja erottamiskykyä. MTV Oy ei saanut rekisteröidä tavaramerkkiään, vaikka olikin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki sekä aikaisemmin rekisteröity. (KHO:2017:109.)

## 5 TAVARAMERKIN KÄYTTÖ MAINONNASSA

### 5.1 Perusteet sallitulle käytölle

Tavaramerkin käyttö on tietysti sallittua, mikäli tavaramerkkioikeuden haltija antaa siihen suostumuksensa. Ongelmaksi muodostuu, kuinka pitkälle tavaramerkkioikeuden haltijan yksinoikeus kantaa. Tavaramerkin haltija ei voi kieltää kaikissa tilanteissa tavaramerkin käyttöä. (Pihlajarinne 2010, 13.)

Markkinoilla kilpailijoilla voi olla tarvetta käyttää toisen tunnusmerkkiä vertailevassa mainonnassa, tuotteiden yhteensopivuuden kertomiseksi, tuotteen raaka-aineen ilmoittamiseksi tai kuvailla tuotteen ominaisuutta. Kuluttajan kannalta on tärkeää, että tuotteiden yhteensopivuudesta tai samankaltaisista ominaisuuksista voidaan kertoa. (Pihlajarinne 2010, 86-87.)

### 5.2 Laajalti tunnettu merkki Suomessa

Vuonna 2007 PRH:n päätöksellä perustettiin erillinen luettelo, johon hakemuksen hyväksytyä kirjataan Suomessa laajalti tunnettuja merkkejä. Ensimmäinen laajalti tunnettu merkki oli Oy Gustav Paulig Ab:n tunnus PAULIG. Luettelo toimii varoituksena muille mahdollisesta kielto-oikeudesta, eli luettelomerkinnästä ei etukäteen tiedä, miten se aikanaan konkretisoituu. (Weckström 2010, 1-2.)

Korkeimman oikeuden (KKO:2016:16) päätöksessä käsiteltiin Verkkokauppa.com-tavaramerkkiä ja Oy Waltic Ab:n käyttämää verkkotunnusta veneilijänverkkokauppa.com sekä tunnusta Veneilijän verkkokauppa.com. Korkein oikeus totesi, että Verkkokauppa.com on laajalti tunnettu tavaramerkki, ja siitä huolimatta, että se käsittää tavanomaisen puhekielisen ilmaisun ”verkkokauppa” voidaan katsoa, että Oy Waltic Ab saa perusteetonta hyötyä toisen tavaramerkin avulla. Laajalti tunnettu tavaramerkki saa myös laajempaa suojaa. Suoja perustuu tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5 artiklan 2 kohdan mukaiseen periaatteeseen laajemman suojan antamisesta, ja tätä on tulkittava yhdenmukaisesti unionin alueella.

### 5.2.1 CASE: Hullut Päivät

Stockmann ja Maskun Kalustetalo Oy on käsitellyt oikeusriitaansa markkinaoikeudessa, sekä Helsingin käräjäoikeudessa. Markkinaoikeus katsoi ”Hullut Päivät” -ratkaisussa, että Maskun Kalustetalo Oy toimi hyvän liiketavan mukaisesti. Masku käytti mainoksissaan ”Hullut Ale Päivät” -, ja ”6 Hulvattoman Hullua Päivää” -otsikkoa. Helsingin käräjäoikeus taas tuli siihen tulokseen, että yritysten mainonta oli sekoitettavissa tavaramerkkilain nojalla toisiinsa. Lisäksi KO totesi, että Maskun mainonta saattoi olla haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle. (MAO:2004:132, KO:2005:5736.)

Stockmann nosti kanteen Helsingin käräjäoikeudessa, koska Masku oli loukannut heidän Hullut Päivät -tavaramerkkiään sekä toiminimen rekisteröintiin ja vakiintumiseen perustavaa oikeutta. Masku argumentoi, että ”Hullut Päivät” -sanoihin ei voi olla yksinoikeutta, koska kyseessä ovat yleiskielen sanat. KO katsoi, että vakiinnuttamisen kautta sanat olivat tulleet erottamiskykyisiksi, vaikka olivatkin yleiskielen sanoja. Maskua kiellettiin jatkamasta loukkaavaa toimintaa. (KO:2005:5736.)

Markkinaoikeudessa Stockmann vaati SopMenL:n perusteella sakon uhalla kieltämään Maskun jatkamasta mainontaansa, jossa käytetään ”hullut” ja ”päivät” -sanoja samassa yhteydessä. MAO hylkäsi Stockmannin hakemuksen, koska katsoi yritysten mainosten olevan erilaisia, eikä saanut vaikutelmaa näiden kahden yhteydestä. MAO:n mukaan Maskun Kalustetalo ei menetellyt elinkeinotoiminnassaan hyvän liiketavan vastaisesti. (MAO:2004:132)

### 5.2.2 CASE: Oiva-, Marga-, Ingma-, ja Keijuriini

Suomessa on käsitelty KKO:ssa, KHO:ssa ja MAO:ssa leviterasvoja koskevia tavaramerkkien kiistoja. Ratkaisuissa on arvioitu yleisön mieltämän yhteyden olemassaoloa ja toisen merkin hyödyntämistä. Erilaisista oikeusasteiden lopputuloksista päätellen voidaan tulkita hyvinkin eri tavalla lakia ja miellelyhtymää. (Oesch, Eloranta, Heino & Kokko 2017, 182-184.)

Ratkaisussa KKO:2010:12 käsiteltiin Valio Oy:n ja Arla Ingman Oy:n tavaramerkkien samankaltaisuutta. Valio Oy oli rekisteröinyt tavaramerkit VOIMARIINI, OIVARIINI ja

MARIINI. Arla Ingman Oy Ab oli rekisteröinyt myöhemmin tavaramerkin INGMARIINI, jota käytettiin leviterasvan tunnuksena. Valio vetosi tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 ja 2 momenttiin, jonka perusteella se katsoi INGMARIINI-tavaramerkin loukkaavan Valion rekisteröityjä tavaramerkkejä.

KKO katsoi, ettei merkkien välillä ollut tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin mukaisesti sekoitettavuutta eikä 2 momentin edellyttämää yhteyttä, joka aiheuttaisi kohdeyleisössä virheellistä yhdistettävyyttä yritysten tuotteiden välillä. KKO:n mukaan VOIMARIINI ja OIVARIINI olivat laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Koska merkkien samankaltaisuus johtui enimmäkseen loppupäätteistä -RIINI tai -ARIINI, katsottiin sen antavan keskivertokuluttajalle lähinnä viitteen tavarán laadusta. (Oesch ym. 2017, 182-183.)

KHO käsitteli myös edellä mainittua tapausta. Ratkaisussa KHO:2011:1996 käsiteltiin INGMARIINI-tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä. KHO katsoi, että INGMARIINI-tavaramerkin rekisteröinnille oli olemassa este. KHO:n mukaan merkkien välillä oli sellainen samankaltaisuus, jonka vuoksi kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa. Myös Valion laajasta tunnettavuudesta johtuen Arla Ingman hyödynsi sen mainetta. KHO päättyi erilaiseen loppuratkaisuun. Ratkaisussa tuotiin esiin ettei edellytetä sekoitettavuutta, vaan riittää, että kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa. (Oesch ym. 2017, 183-184.)

MAO:n ratkaisussa 2014:809 sovellettiin lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978). Tapauksessa Valion mukaan, Bunge oli käyttänyt hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti hyväksi Valion tavaramerkkien laajaa tunnettavuutta markkinoidessaan KEIJURIINI-tuotettaan. MAO:n mielestä keskivertokuluttaja ymmärtää sanan ”RIINI” viittaavan voikasvirasvalevitteisiin ja tietävät Keijun ja Oivariinin olevan toisistaan erillisiä tavaramerkkejä alkuperältään. Myös mainokset olivat eronneet selvästi Valion Oivariini-mainoksista. Kokonaisuutta arvioiden markkinointi ei luonut mielleyhtymään Valion Oivariiniin tai Voimariiniin, eikä Bunge käyttänyt hyväkseen toisen mainetta ja tunnettavuutta. (Oesch ym. 2017, 184.)

### 5.3 Toisen tavaramerkkiin viittaaminen

Yleisimmät tilanteet, jotka edellyttävät toisen tavaramerkkiin viittaamiseen, ovat varaosien ja lisätarvikkeiden myynti sekä korjaus- ja huoltopalveluiden mainostaminen. Ajatuksena on, että näillä osa-alueilla on yhteys ns. päätuotteeseen, joka on tavaramerkillä varustettu. Päätuotteena voi olla esimerkiksi kopiokone, johon tarvitaan värikasetteja, ja molemmat tuotteet saadaan samalta tavaramerkinhaltijalta. Värikaseteilla voi olla kuitenkin useampi valmistaja, ja ne voivat sopia toisen valmistajan tunnusmerkillä varustettuun kopiokoneeseen, jolloin syntyy tilanne, ettei ole tiedon välittämiseksi muuta vaihtoehtoa kuin viitata toiseen tavaramerkkiin. (Pihlajarinne 2010, 90-91.)

Toisen tavaramerkkiin viittaaminen on sallittu, kunhan siitä ei aiheudu mielikuvaa, että tuotteet tulevat tavaramerkin haltijalta tai haltijalta on saatu suostumus tavaramerkin käyttöön. Käytännössä tavaramerkkiin viittaaminen on sallittua yhteensopivuuden kertomiseksi. Ilman tätä säännöstä tavaramerkin haltija voisi saada esimerkiksi monopolin tuotteeseen sopivien varaosien markkinoinnissa, mikä nostaa taas hintoja kilpailun puuttuessa. Säännöksellä suojataan myös tavaramerkin haltijan mainetta ja estetään hyväksikäyttöä, jottei esimerkiksi epälaadukkaita varaosia yhdistetä päätuotteen valmistajaan. Korkeimman oikeuden (KKO 1956 II 90) mukaan tavaramerkin haltijan logon käyttö erilaisissa varaosissa on oikeuskäytännön mukaan kiellettyä, mutta vakiokirjasintyyppin käyttö sallittua. (Vedenkannas 2002, 245-246.)

Toisin sanoen toisen tavaramerkkiä ei saa käyttää yhtään sen enempää, kuin on tarve. Ostajalle ei saa syntyä mielikuvaa, että varaosa olisi alkuperäisen valmistajan tekemä tai suostumuksella tehty. Tavaramerkin mainetta tai liikearvoa ei saa hyödyntää tai huonontaa. (Vedenkannas 2002, 246).

Yksi kuuluisimpia tapauksia viittaamisesta toisen tavaramerkkiin on ns. ”Gillette-tapaus”. Partakoneenterien pakkauksissa oli mainittu Gillette-tavaramerkki yhteensopivuuden kertomiseksi tarralla. KKO katsoi, että tavaramerkin käyttäminen kyseisellä tavalla oli tarpeellista terien käyttötarkoituksen kertomiseksi ja viittauksessa oli noudatettu hyvää liiketapaa. (KKO:2006:17.)

## 5.4 Vertaileva mainonta

Vertaileva mainonta voi olla suoraa, jolloin tunnustetaan kilpailija kyseisestä mainoksesta. Systemivertailusta puhutaan silloin, kun ei viitata suoraan valmistajaan vaan vertaillaan yleisesti muihin oleviin ratkaisuihin, esimerkiksi sähköauton ja polttoaineella kulkevan auton vertailua. Mainonta voi olla tuotteiden välisiä eroja tai samankaltaisuutta korostavaa vertailua. (Pihlajarinne 2010, 87.)

Vertailevassa mainonnassa toisen tavaramerkin käyttö on sallittua, jos sitä ei käytetä totuudenvastaisella tai harhaanjohtavalla menetelmällä. Lähtökohtaisesti ketään ei voida estää antamasta tietoja, jotka perustuvat totuuteen. Vertailussa ei saa johtaa harhaan valitsemalla sopivia tuotteita luodakseen mielikuvaa hintojen erosta. Vertailevassa mainonnassa ei saa syntyä mielikuvaa tuotteiden liikeyhteydestä, jos sitä ei ole. Eikä vertailussa saa esittää toisen tuotetta huonossa valossa verrattuna omaan tuotteeseen. (Vedenkannas 2002, 245.)

Vertailevan mainonnan hyväksyttävyyttä arvioidaan sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) perusteella. Vertailevassa mainonnassa voidaan rikkoa myös tavaramerkkilakia, eli loukata tavaramerkkiä, joten elinkeinoharjoittajan on mietittävä, kumman lain mahdollistamiin oikeussuojakeinoihin vedotaan. (Vedenkannas 2002, 245, 252.)

## 5.5 Tavaramerkin käyttö internetissä mainoksen yhteydessä

Nykyään toimitaan paljon Internetissä verkkokauppojen välityksellä ja mainostetaan erilaisten verkkosivujen kautta tuotteita ja palveluita. Monien yritysten toiminta ylittää näin maantieteelliset rajat tahallisesti tai tahattomasti, ja ongelmaksi muodostuu, milloin kyseessä on tavaramerkin haltijan oikeuden loukkaus.

Google ylläpitää verkossa mainos- ja indeksointipalvelua nimeltä AdWords, jonka avulla voidaan luoda Googlen hakukoneessa monipuolisia näkyviä mainoksia. Palvelun avulla voidaan kohdistaa mainos paikallisesti tai eri maille. Palveluun voidaan syöttää ns. avainsanoja, jotka tarkoittavat mainostettavia tuotteita tai palveluja. Käyttämällä haussa näitä avainsanoja mainostajan mainos ilmestyy hakutuloksiin mukaan. (Google n.d.)

Avainsanana voi käyttää myös suojattuja tavaramerkkejä, jolloin mainostaja pääsee hyödyntämään tavaramerkin tunnettavuutta ja saa oikeudetonta hyötyä. Mikäli tavaramerkin käyttö avainsanamarkkinoinnissa johtaa keskivertokäyttäjää harhaan 1) tavaroiden tai palveluiden alkuperästä tai 2) tavaramerkinhaltijan ja mainostajan välisestä yhteydestä, syntyy tavaramerkinhaltijalle oikeus kieltää tavaramerkkinsä käyttäminen avainsanana markkinoinnissa. (Nahkala 2017, 37.)

## 5.6 Lisenssisopimus

Käyttöoikeus- eli lisenssisopimuksella voidaan luovuttaa käyttöoikeus tavaramerkkiin toiselle elinkeinoharjoittajalle. Tavaramerkin omistusoikeutta ei luovuteta pois, vaan annetaan siihen käyttöoikeus. Lisenssisopimuksessa on tärkeää määrittää mahdollisimman tarkkaan oikeudet ja velvollisuudet, ainakin tavaramerkin omistajan osalta, ettei toinen pääse hyödyntämään tarkoitettua enempää lisenssiään. Lisenssin myöntämisen edellytyksenä on yleensä rahavastike, mutta vastike voi olla muunlainen tai jopa vastikkeetonkin. (Salmi ym. 2008, 573-575.)

Kun lisenssisopimusta tehdään, on otettava huomioon kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n kilpailusäännöt. Lisenssisopimukseen lisenssisajaan sallituiksi velvoitteiksi on katsottu EU:n oikeuskäytännössä mm. pidättäytyminen sopimustuotteiden viennistä EU:n ulkopuolelle, minimilaatuvaatimusten noudattaminen sopimustuotteiden osalta, asiakkaisiin yhteyden ylläpitäminen, alilisenssien tai lisenssin myöntäminen tai luovuttaminen, valmistusmenetelmien salaaminen kolmansilta osapuolilta, pidättäytyä lisenssialueen ulkopuolelle myynnistä, olla valmistamatta tai myymättä kilpailevia tuotteita. (Salmi ym. 2008, 575-576.)

Tavaramerkin käyttöluvasta eli lisenssistä on suositeltavaa tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Jos käyttölupaa ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei ole voimassa oikeuden vilpittömässä mielessä saanutta kolmatta osapuolta kohtaan. Hakemuksen PRH:lle voi tehdä tavaramerkin haltija tai käyttöluvan saaja. PRH vaatii hakemukseen seuraavat tiedot ja asiakirjat:

- tavaramerkin rekisterinumero,



- käyttöluvan saajan nimi, kotipaikka ja osoite,
- mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite sekä valtakirja ja
- tieto käyttöluvasopimuksen päivämäärästä ja mahdollisista rajoituksista kopio käyttöluvasopimuksesta. (PRH 2017c.)

Lisenssisopimuksen sisältöä laadittaessa on hyvä ottaa huomioon molempien osapuolten odotukset toisiaan kohtaan ja tavoitteet, joihin sopimuksella pyritään. Sopimukseen olisi hyvä kirjata vähintään seuraavat asiat: sopimuksen osapuolet, käyttöoikeuden laajuus (emo- ja tytäryhtiöt), alue jossa käytetään, mitä lisensoidaan (eli tavaramerkeissä viitataan rekisteröintiin), lisenssimaksun muodostuminen (esim. rojaltipohjainen vai valmistusmäärään sidottu), muut mahdolliset velvoitteet, sopimuksen kesto ja päättyminen, edelleen ja alilisensointi, riitojen ratkaisu sekä minkä maan lakia sovelletaan riitatilanteessa. (Haarman & Mansala 2012, 150-152.)

## 6 TUONTI

### 6.1 Tuotevääreennös

Yksi tavaramerkkioikeuden loukkauksen muodoista on tuotevääreennösten tekeminen. Käytännössä kyseessä ovat sellaiset tuotteet, jotka on valmistettu ilman tavaramerkkioikeuden haltijan lupaa, minkä vuoksi se tuomitaan aina rikolliseksi teoksi. Suomessa ei ole omaa tuotevääreännöksiä koskevaa lainsäädäntöä, vaan toimintaan puututaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä sekä neuvoston asetuksella. Neuvoston asetus mahdollistaa tuotevääreännöksien maahantuonnin pysäyttämisen EU:n ulkorajalle, koska ns. tuotevääreännösasetuksessa (Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, ns. tuotevääreännösasetuksen asetus) tulliviranomaisilla on omat sallitut toimenpiteet epäiltäessä loukkausta. (Haarman & Mansala 2012, 157; Pihlajarinne ym. 2010, 139.)

TRIPS-sopimuksen 51 artiklassa tavaramerkkioikeutta loukkaavalla tuotevääreännöksellä tarkoitetaan:

Mitä tahansa tavaroita, pakkaus mukaan lukien, joihin on ilman asianmukaista oikeutta liitetty tavaramerkki, joka on identtinen sellaisen asianmukaisesti rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, joka koskee samoja tavaroita, tai joita ei voida sen olennaisten piirteiden osalta erottaa sellaisesta tavaramerkistä, mikä siten tuontimaan lain mukaan loukkaa kyseessä olevan tavaramerkin oikeuden haltijan oikeutta. (SopS 5/1995 liite 1 C.)

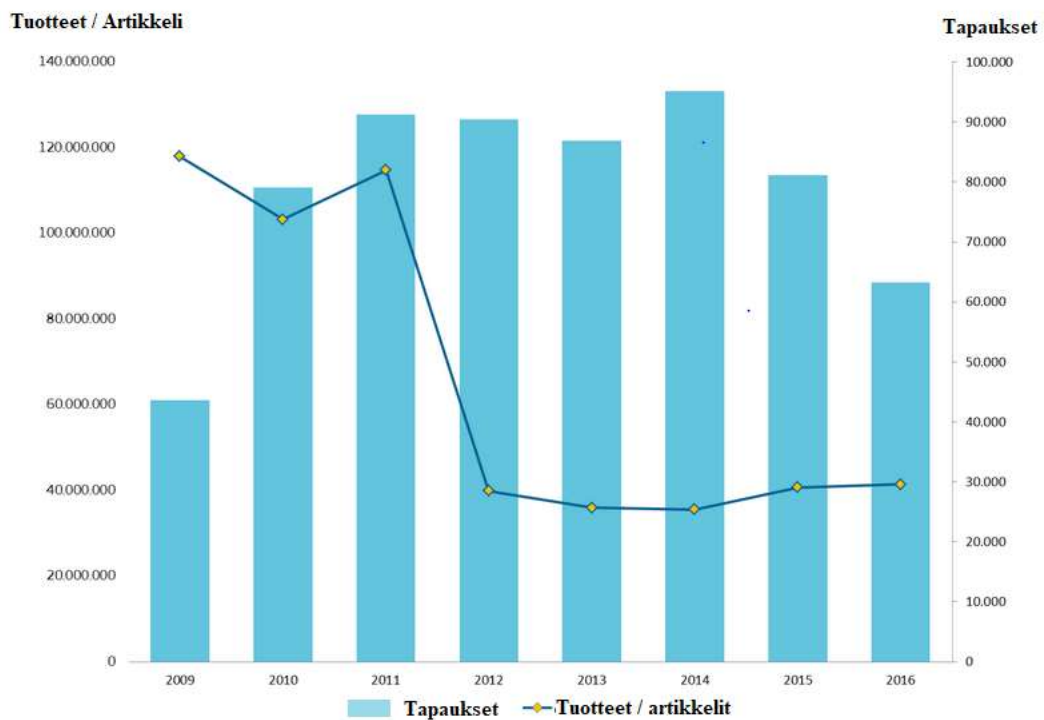
Tekijänoikeuslain (404/1961) 56 a §:n mukaan Suomessa piraattituotteiden yksityinen maahantuonti on kiellettyä, joka koskee mm. musiikkia ja elokuvia. Yksityishenkilö voidaan tuomita edellisen pykälän mukaan tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon, mikäli hän tuo maahan tekijänoikeutta loukkaavia tuotteita.

Euroopan komissio julkaisee vuosittain raportin, jossa kuvataan tavaroiden tulliselvityksiä, joiden epäillään loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia, kuten tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja patenteja. Tilastoihin sisällytetään ainoastaan Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetuksessa (608/2013EU) säädettyjen menettelyjen mukaiset pidätykset. (European Commission n.dB.)

Euroopan komission 20. heinäkuuta 2017 julkaisemat tilastot osoittavat, että teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamista epäiltyjen artikkeleiden määrä on edelleen suuri. Vuonna 2016 tullilaitos rekisteröi yli 63 000 pidätysasiaa (kuva 6). Yli 41 miljoonan pidätetyn artikkelin arvo on hieman yli 672 miljoonaa euroa. Suomessa vuonna 2016 pidätettiin yli 18 000 tuotetta. Verrattuna vuoteen 2015 määrä on noussut 279 %. (European Commission, n.dB; European Commission 2017, 17.)

## Rekisteröidyt tapaukset ja tuotteet



KUVA 6. Euroopan komission julkaisema tilasto. (European Commission n.dB.)

### 6.1.1 CASE: Tuoteväärennösten myynti Suomessa

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa annettiin päätös koskien (KO:2016:114095) tuoteväärennösten myyntiä Internetin kautta. Yksityishenkilö oli myynyt Playstation 3 DualShock -ohjaimia, ohjainten akkuja ja ratteja, joiden tavaramerkit Sony omistaa.

Lisäksi henkilö myi laukkuja ja kasseja, jotka oli varustettu Marimekko Oyj:n tavaramerkillä. (IPR University Center n.d.)

Syyttäjä vaati rangaistusta teollisoikeusrikoksesta, tekijänoikeusrikkomuksesta, tekijänoikeusrikoksesta sekä tavaramerkkirikkomuksesta. Syyttäjä perusteli vaatimuksensa sekoitettavuudella asianomistajan tavaramerkkeihin, saamatta jääneisiin tuloihin sekä goodwill-arvon vähenemiseen. Marimekko vaati hyvitystä ja vahingonkorvausta sekä tavaramerkkilain nojalla että tekijänoikeuslain nojalla ja lisäksi vahingonkorvauslain nojalla vahingonkorvausta. (IPR University Center n.d.)

KO tuomitsi tekijän tekijänoikeusrikoksesta ja ohjainten osalta tavaramerkkirikkomuksesta. KO katsoi, ettei kyse ollut teollisoikeusrikoksesta, koska myynti oli ollut sivutoimista. Tekijä tuomittiin 40 päiväsakkoon eli 840 euron sakkoihin sekä korvaamaan Marimekko Oyj:lle 4500 € ja yhtiön oikeudenkäyntikulua 18 000 euroa. (Kaleva 2016.)

KO perusteli päätöstään:

X on yksityishenkilö, joka on myynyt erilaisia tuotteita Huutonetin välityksin. X:llä ei ole näytetty olleen kiinteää toimipaikkaa tai että myynti olisi ollut niin laajaa, että X on pyrkinyt hankkimaan sillä pääasiallisen elantonsa. Kaiken kaikkiaan asiassa ei ole esitetty näyttöä, jonka valossa X:n toimintaa voitaisiin luontevasti pitää elinkeinotoimintana. Eli X:n menettelyä ei voi pitää teollisoikeusrikoksena. (Meritähti, 2016)

Immateriaalioikeuksiin keskittynyt lakimies Jani Kaulo on huolestunut päätöksestä. Hänen mukaansa päätös vaikeuttaa tuoteväärengösten myynnin kitkemistä. Kaulo kommentoi myös, että käräjäoikeuden päätöksellä ei ole ennakkopäätösarvoa, mutta jokainen tuomio on kuitenkin oikeuskäytäntöä perusteluineen, johon voidaan myöhemmin vedota. Kaulon mielestä päätös saattaa vaikuttaa mitä oikeusreittiä lähdetään tapauksia jatkossa viemään. Asiakkaita saatetaan neuvoa välttämään rikosjuttuja, jotka käsitellään vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa, eli asiakkaat veisivätkin asian siviilikanteena immateriaalioikeuksiin erikoistuneeseen markkinaoikeuteen. (Meritähti, 2016.)

Vaikka tavaramerkin loukkauksesta ei tullut lakimiehen mielestä riittävää rangaistusta, voisi ajatella, että perustuloiselle henkilölle rangaistus on kuitenkin niin kova, ettei tuoteväärengösten myynti houkuttele pienen lisäansion toivossa. Korvaussumma on kuitenkin yli 23 000 €, joten sivutoiminen tuoteväärengösten myynti ei tässä mittakaavassa tuota mitään hyötyä tekijälle.

### 6.1.2 CASE: Verkkopaikan ylläpitäjän vastuu

EU:n tuomioistuin on selventänyt Internetissä kauppapaikkojen ylläpitäjien vastuuta käyttäjien tekemistä tavaramerkkioikeudellisista rikkomuksista ja katsoo, että tietyissä tilanteissa operaattori voi olla vastuussa tavaramerkin rikkomisesta. Kansallisten tuomioistuinten on voitava määrätä tekemään toimenpiteitä, joilla pyritään lopettamaan immateriaalioikeuksien rikkomista, ja rikkomusten jatkumisen.

Unionin tuomioistuin antoi vuonna 2011 päätöksen asiassa C-324/09, jossa kyse oli High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Yhdistynyt kuningaskunta) ennakkoratkaisupyynnöstä koskien palveluntarjoajan velvollisuudesta puuttua tavaramerkkiloukkaukseen. Huutokauppasivusto eBay ylläpitää sähköistä markkinapaikkaa, jossa oli myyty L'Oréalin tuotevääreännöksiä sekä sellaisia tuotteita, joita ei ollut tarkoitettu myyntiin. Osa tuotteista oli näytteitä ja näytepakkauksia ja osa tuotteista oli tarkoitettu Pohjois-Amerikkaan eikä Eurooppaan. EU:n tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää online-markkinapaikan ylläpitäjää mainostamasta tavaramerkillä varustettuja tavaroita käyttäen tavaramerkkiä vastaavaa avainsanaa, jos kyseinen mainonta ei salli tarkkaavaista Internet-käyttäjän selvittää helposti, ovatko kyseiset tavarat peräisin tavaramerkin haltijalta tai sidoksissa olevasta yrityksestä vai päinvastoin peräisin kolmannelta osapuolelta. (C-324/09.)

Huutokauppasivusto eBay ja sen käyttäjät rikkoivat L'Oréalin tavaramerkkioikeuksia väärennyttujen tuotteiden, maksuttomien näytepakkausten, pakkaamattomien tuotteiden ja muualle kuin EU:n alueelle tarkoitettujen tuotteiden myynnin osalta. eBay ostaessa avainsanoja verkossa tapahtuvaa markkinointia varten (Googlen AdWords), jotka vastaavat L'Oréalin tavaramerkkien nimeä, eBay ohjaa käyttäjiään kohti tuotteita, joita myydään heidän verkkosivuillaan. Vaikka eBay ei olisikaan vastuussa tavaramerkkioikeuksien rikkomisesta, L'Oréalille olisi myönnettävä oikeus kieltää tuotteiden myynti direktiivin artikla 11 nojalla (2004/48). (C-324/09.)

Sähköisen kaupankäynnin direktiivin 14 artiklan 1 (2000/31/EY) kohdassa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa käyttäjistään, jos sillä ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta ja viipymättä poistaa tarvittavat tiedot saatuaan tällaisista seikoista. Avainsanojen käytön vuoksi katsottiin myös ylläpitäjällä olevan aktiivinen rooli tarjotessaan apua käyttäjille myynninedistämisessä. Vaikkei ylläpitäjällä olisikaan aktiivista roolia mutta

ollessaan tietoinen tosiseikoista ja olosuhteista, ylläpitäjän olisi pitänyt ymmärtää tarjouksien olevan lainvastaisia ja viipymättä poistaa tuotteet verkkosivuiltaan. (C-324/09.)

L'Oréalin ja eBayn oikeusriidan lopputulos on erinomainen päätös tavaramerkkioikeuksien omistajille, koska se luo suuremman taakan verkkokaupan operaattoreille. Verkkokauppojen ylläpitäjät eivät voi piiloutua direktiivin artiklan 1 taakse (2000/31/EY).

## 6.2 Tullin tehtävät

Suomessa Tulli valvoo maasta tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta. Tullin oikeus valvontaan perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta. Asetuksessa määritellään, millaista menettelyä tulliviranomaisen on noudatettava, kun huomataan tullivalvonnassa tai tarkastuksessa tuotteita, joiden otaksutaan loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia, erityisesti kun kyse on tavaroista, jotka

- ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, vientiin tai jälleenvientiin,
- tuodaan unionin tullialueelle tai viedään sieltä tai
- asetetaan suspensio-menettelyyn tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Tehtävänä on estää sellaisten tavaroiden kulkeminen, jotka rikkovat teollis- tai tekijänoikeuksia tai ovat tuoteväärennöksiä. Tullille voi jättää toimintahakemuksen, jonka perusteella Tulli valvoo kyseisiä tuotteita oikeudenhaltijan pyynnöstä. (Tulli n.dB.)

Tullit ovat etulinjassa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvomisessa EU:n rajalla. Tehtävien tehokasta suorittamista varten tarvitaan oikeudenhaltijoiden aktiivista osallistumista. Yhteistyöllä tunnistetaan helpommin oikeudenhaltijoiden tavaramerkkien loukkaukset. Yhteistyötä tehdään toimintahakemuksen avulla, joka on vuoden voimassa jäsenmaassa. Toimintahakemuksen jättäminen Tullille on maksutonta ja perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta. Lomakkeessa annetaan tietoa oikeudenhaltijan immateriaalioikeuksista. (European Commission n.dA.)

### 6.3 Rinnakkaistuonti

Harmaatuonnilla tarkoitetaan rinnakkaistuontia, eli alkuperäisiä merkkituotteita tuodaan maahan, vaikka tuotteille olisi valtuutettu yksinmyyjä. Oikeus rinnakkaistuontiin perustuu tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 7 artiklan 1 kohtaan, jossa todetaan, että mikäli tavarat on laskettu tavaramerkin haltijan suostumuksella tai tämän toimesta liikkeelle Euroopan talousalueella, tavaramerkin haltija ei voi kieltää tavaramerkin käyttöä tavaroissa. Tämän säännöksen on koskettava jokaista yksittäistä kappaletta, ja ilman tavaramerkin haltijan suostumusta on oikeus myydä, vuokrata tai käyttää laillisesti näin laskettuja tavaroita elinkeinotoiminnassa. Puhutaan ns. yksinoikeuden sammumisesta, jolloin yksinoikeuden haltija ei voi estää laillisesti lasketun tavarahan edelleen vaihdantaa. (Vedenkannas 2002, 249.)

Rinnakkaistuonti perustuu Euroopan unionin alueella tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan periaatteeseen, kilpailuoikeuteen sekä immateriaalioikeuksien sammumiseen (Tervo 2006, 4). SEUT:n perustamissopimuksen 28 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuontimäärän rajoitukset ovat kiellettyjä tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi.

Tärkein periaate rinnakkaistuonnissa on yksinoikeuden sammumisen periaate. Rinnakkaistuontia voidaan jakaa kahteen kategoriaan 1) Euroopan talousalueen sisällä tapahtuvaan, tai 2) se voi kohdistua Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevaan rinnakkaistuontiin. Jos tuotteet tuodaan Euroopan talousalueen ulkopuolelta, voi oikeuksien haltija estää rinnakkaistuonnin. Yhteistä on, että tuotteet ostetaan edullisemmasta maasta virallisia kanavia pitkin, tuodaan kalliimpaan maahan ja myydään tietysti korkeammalla hinnalla kuin ostohinta, mutta myyntihinta voi olla halvempi kuin virallisen tavaramerkkioikeuden haltijan sama tuote. Tavaramerkkilain 8 §:n mukaan yksinoikeuden sammumista ei sovelleta sellaisessa tilanteessa, jos on aihetta epäillä tuotteen muuttuneen tai huonontuneen, kun normaalissa tilanteessa tavaramerkin haltija ei voi estää rinnakkaistuontia Euroopan talousalueen sisällä, mikäli on itse laskenut tavarat liikkeelle. (Tervo 2006, 5-6.)

Ongelmaksi muodostuvat sisämarkkinaoikeuden periaatteet vapaasta kaupasta ja tavaroiden liikkumisesta. Immateriaalioikeudet kannustavat innovointiin, mutta myös haittaavat tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Tavaramerkinhaltija voi esimerkiksi estää suojatun tuotteen tuonnin jäsenvaltioon tai jopa kauttakulun. Ongelmat nousevat esiin

rinnakkaistuonnissa, miten oikeudenhaltijoiden oikeutta voidaan tasapainottaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. SEUT 36 artiklasta löytyvät oikeuttamisperusteet, jotka mahdollistavat SEUT artikla 34:stä poikkeamisen. (Bonsdorff 2016, 33-34)

#### **6.4 Rinnakkaistuoja**

Rinnakkaistuojalla saattaa olla myös oikeus käyttää tunnusmerkkejä, joita käytetään alkuperäisen maahantuojan tuotteissa. Sallittu rinnakkaistuonti edellyttää, että tavaramerkkioikeuden haltija on laskenut tuotteet liikkeelle Euroopan talousalueella, jolloin puhutaan ns. yksinoikeuden sammumisesta. Tuotteita voi myydä tai vuokrata, kunhan ne on laillisesti laskettu liikkeelle eikä niitä muuteta millään tavalla. (Vedenkannas 2002, 249-250.)

Rinnakkaistuoja voi myös markkinoida tuotteita. Tapauksessa C-337/95 yritys toi maahan hajuvesiä virallisen maahantuojan ohitse. Yritys markkinoi tuotteita kuvastossa, jossa näkyi tuotteiden pakkausten kuvia. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, ettei rinnakkaistuoja rikkonut toisen tavaramerkkioikeutta. Päätös perusteltiin sillä, ettei tavaranmerkin haltijalla ole oikeutta kieltää markkinointia, koska jälleenmyyjälle kyseessä on tavanomainen tapa markkinoida tuotteitaan toimialallaan ja tapa tavoittaa asiakkaat. Edellytys oli tuotteiden lainmukainen liikkeelle lasku. Rooman sopimuksen 28 ja 30 artiklojen nojalla rinnakkaistuojalla on joissakin tapauksissa oikeus markkinoinnissaan käyttää toisen kuvio-tavaramerkkejä, jos se vain tulkitaan toimialalla tavanomaiseksi menettelyksi.



## 6.5 Tuonti EU-maan ulkopuolelta

Kolmannesta maasta tuonnilla tarkoitetaan tavaran tuomista EU:n ulkopuolisesta maasta. EU:n ulkopuolelta tulleet tavarat on tullattava, vaikka kyseessä olisi yksityishenkilön tuontia omaan käyttöön. Kun tuotteet on tuontitullattu, ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. (Tulli n.d.A)

Ennen tavaran myyntiä tai käyttöönottoa tavarat on tulliselvitettävä. Joissakin tapauksissa tuontia on rajoitettu, minkä tarkoituksena on ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnin turvaaminen. (Yrittäjät 2014.)

### 6.5.1 CASE: Verkkokauppatilaus kolmannesta maasta

Vuonna 2010 Tanskassa asuva Blomqvist tilasi yksityiskäyttöön kiinalaiselta sivustolta Rolex-kellon. Tuote toimitettiin Hong Kongista postipaketina, jonka tanskalaiset tulliviranomaiset tarkastivat. Tulliviranomaiset epäilivät tuoteväärennöstä, tekijänoikeuden loukkausta ja lykkäsivät kellon luovutusta, mistä ilmoitettiin Blomqvistille sekä Rolexille. (C-98/13.)

Kello todettiin väärennökseksi, ja Rolex vaati kanteessaan Sø- og Handelsrettenissä (meri- ja kauppaoikeus) hyväksymään kellon luovutuksen lykkäämisen ja tuhoamisen ilman korvauksia, minkä tuomioistuin hyväksyi. Rolexin pyyntö perustui tulliasetuksessa säädettyyn menettelyyn tuoteväärennöksen saapuessa maahan. Blomqvist valitti päätöksestä Højesteretiin, Tanskan korkeimpaan oikeuteen. Blomqvistin mukaan hän oli ostanut kellon laillisesti. Højesteret pyysi Unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, koska tulliasetuksen soveltaminen edellyttää immateriaalioikeuden loukkausta kyseisessä jäsenvaltiossa. (C-98/13.)

Blomqvist oli todistettavasti ostanut kellon henkilökohtaiseen käyttöönsä ja noudattanut tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia Tanskan lakeja. Ennakkoratkaisun kysymys kuuluukin, onko myyjä loukannut tekijänoikeutta ja tavaramerkkioikeutta Tanskassa. Højesteret pyysi lisäselvitystä Euroopan unionin tuomioistuimelta; onko käsiteltävässä asiassa kyse tekijänoikeusdirektiivissä tarkoitettusta levityksestä yleisölle ja

tavaramerkkidirektiivin ja yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa tarkoitettua käyttämisestä elinkeinotoiminnassa. (C-98/13.)

Højesteretin ennakkoratkaisukysymykset (C 98/13):

1) Onko tekijänoikeusdirektiivin 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tekijänoikeudella suojatun tavaran 'levitykseksi yleisölle' jäsenvaltiossa katsotaan se, että yritys tekee internetsivuston välityksellä kolmannessa maassa sopimuksen tavaran myynnistä ja lähettämisestä yksityiselle ostajalle myyjän tuntemaan osoitteeseen sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa tavara saa tekijänoikeudellista suojaa, ottaa vastaan maksun tavarasta ja lähettää sen ostajalle sovittuun osoitteeseen, vai edellytetäänkö tällöin lisäksi sitä, että siinä jäsenvaltiossa, johon tavara toimitetaan, on ennen myyntitapahtumaa suunnattu myyntitarjouksia tai mainoksia kuluttajille tai näytetty niitä heille suunnatulla internetsivustolla?

2) Onko tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin 'käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa' jäsenvaltiossa katsotaan se, että yritys tekee internetsivuston välityksellä kolmannessa maassa sopimuksen tavaramerkillä varustetun tavaran myynnistä ja lähettämisestä yksityiselle ostajalle myyjän tuntemaan osoitteeseen sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity, ottaa vastaan maksun tavarasta ja lähettää sen ostajalle sovittuun osoitteeseen, vai edellytetäänkö tällöin lisäksi sitä, että kyseisessä valtiossa on ennen myyntitapahtumaa suunnattu myyntitarjouksia tai mainoksia kuluttajille tai näytetty niitä heille suunnatulla internetsivustolla?

3) Onko yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin 'käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa' tietyssä jäsenvaltiossa katsotaan se, että yritys tekee internetsivuston välityksellä kolmannessa maassa sopimuksen yhteisön tavaramerkillä varustetun tavaran myynnistä ja lähettämisestä yksityiselle ostajalle myyjän tuntemaan osoitteeseen jäsenvaltiossa, ottaa vastaan maksun tavarasta ja lähettää sen ostajalle sovittuun osoitteeseen, vai edellytetäänkö tällöin lisäksi sitä, että ennen myyntitapahtumaa on suunnattu myyntitarjouksia tai mainoksia kuluttajille tai näytetty niitä heille suunnatulla internetsivustolla kyseisessä valtiossa?

4) Onko tulliasetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta ymmärrettävä siten, että 'laittomasti valmistettujen tavaroiden' vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen estämistä ja tuhoamista jäsenvaltiossa koskevien säännösten soveltaminen edellyttää sitä, että tavaroita on 'levitetty yleisölle' jäsenvaltiossa ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessä kuvattujen perusteiden mukaisesti?

5) Onko tulliasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta ymmärrettävä siten, että 'väärennettyjen tavaroiden' vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen estämistä ja tuhoamista jäsenvaltiossa koskevien säännösten soveltamisen ehtona on, että tavaroita on 'käytetty elinkeinotoiminnassa' jäsenvaltiossa toisen ja kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessä kuvattujen perusteiden mukaisesti?

Ennakkoratkaisu asiaan:

Tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22.7.2003 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1383/2003 on tulkittava siten, että sellaisen teollis- tai tekijänoikeuden haltija, joka koskee kolmannessa maassa sijaitsevasta, internetsivustolla pidetystä sähköisestä kauppapaikasta jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle myytyä tavaraa, saa jo kyseisen tavarantoiminnan perusteella tämän asetuksen mukaista suojaa tavarantoiminnan saapessa tämän jäsenvaltion alueelle. Ei ole tarpeen, että kyseinen tavara on lisäksi ollut ennen myyntiä tässä samassa valtiossa kuluttajille kohdistetun tarjouksen tai mainonnan kohteena. (C 98/13.)

Myynti katsottiin yleisölle levitykseksi jäsenvaltion alueella, koska sopimus tuotteen myynnistä tehtiin ja tuote toimitettiin asiakkaalle. Tulliasetuksen suojan saamista ei estä, että kaupankäynti on tapahtunut Internetissä kolmannessa maassa. Blomqvistin tapauksen perusteella voidaan laajentaa levitysoikeuden koskemista kaikkiin verkkokauppoihin, joista kuluttaja pystyy tuotteita tilaamaan kotimaahansa huolimatta siitä, onko myyjä markkinoinut tuotteitaan kohdemaan vai ei. Suomalaisille tavaramerkinhaltijoille EUT:n ratkaisu voi olla merkittävä keino suojata tavaramerkkiään. Kuluttajat voivat siis menettää Blomqvistin tapauksen perusteella tuotteet ja rahat.

Aikaisemmassa EUT:n tuomiossa C-324/09 vuodelta 2011 käy ilmi, että mainonnan tai myyntitarjouksen pitää olla kohdistettua kuluttajille tiettyyn maahan/alueelle, missä tavaramerkki on rekisteröity, jotta tavaramerkkiloukkaus syntyisi. Tapauksessa kyseessä oli L'Oréal-kosmetiikkajätin tuotteiden toimittamisesta verkkokaupan kautta maahan, jossa tuotteissa käytetyt merkit oli suojattu, eikä tuotteita ollut hankittu virallisia reittejä pitkin. Tuomion mukaan verkkosivuille pääsy, ei tarkoita tavaramerkkioikeuden loukkausta. Blomqvistin tapauksen myötä tavaramerkin loukkaus myyjän toimesta ei edellytä mainonnan kohdistamista. (Nahkala 2017, 41-42.)

### 6.5.2 CASE: Kauttakuljetus

Helsingin hovioikeuden (HelHo) tapauksessa Kotkan tulli pysäytti 60 000 kenkäparia, joissa käytettiin Adidas-Salomon AG:n tavaramerkkioikeutta loukkaavaa raitatunnusta. Kengät valmistettiin Kiinassa, ja ne olivat matkalla kauttakuljetuksena Venäjälle. Kenkien omistaja haki KKO:lta valituslupaa saadakseen vastauksen kysymykseen, voiko

EU:n ulkopuolisesta maasta Suomen kautta EU:n ulkopuolelle vietävä tavarat loukata tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksia Suomessa. Valituslupaa ei myönnetty, ja kengät hävitettiin. (HelHo:2006:20)

Helsingin hovioikeus vahvisti yksinoikeuden olevan voimassa riippumatta siitä, että tavara tuodaan Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Tavaramerkkilain 6 §:ssä (10.1.1964/7) säädetään kauttakuljetustilanteessa kielto-oikeudesta. Pykälän mukaan ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ei saa käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroitten tunnuksena sekoitettavissa tai samaa tunnusta. Pykälässä todetaan, että käyttämiseksi katsotaan myös tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. (HelHo:2006:20)

## 7 TAVARAMERKKIOIKEUDEN LOUKKAAMINEN

### 7.1 Yleisimmät loukkaukset

Tavaramerkkilaisissa (7/1964) on määritelty, millaiset tunnusmerkit voivat saada suojaa tavaramerkkeinä. Tavaramerkin loukkauksella tarkoitetaan liiketoiminnan arvon, tunnettavuuden, näkyvyyden tai maineen hyväksikäyttöä tai halventamista. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin perusteella loukkaus tapahtuu, jos tunnusmerkit koskevat samaa tai samankaltaista tavaralajia. Keskeisimmät loukkaukset koskevat erottamiskyvyn puutetta ja sekoitettavuutta, jonka pitää tapahtua samoissa tai samankaltaisissa tuotteissa. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos tunnusmerkki on sekoitettavissa laajalti tunnettuun tunnusmerkkiin tässä maassa ilman hyväksyttävää syytä ja tuo oikeudetonta hyötyä laajalti tunnetun merkin kustannuksella. (Julin 2012, 31.)

Yhteenvetona yleisimmistä loukkauksista (Ratia 2015, 61-74, 78):

- asiakas saa kuvan, että tavara on peräisin tavaramerkin omistavalta yritykseltä,
- antaa kuvan, että tuote on valmistettu tavaramerkin haltijan suostumuksella tai lisenssillä,
- toisen tavaramerkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa,
- käytetään harhaanjohtavassa tai totuudenvastaisessa mainonnassa,
- ei täytä tarpeellisvaatimusta käyttötarkoituksen osoittamiseksi,
- tavaramerkit ovat sekoitettavissa toisiinsa tai
- hyvän liiketavan vastaisesti
  - vähättelevä tai panetteleva käyttö,
  - käyttö heikentää tavaramerkin arvoa,
  - vaikutelma kolmannen ja tavaramerkin haltijan välisestä liikesuhteesta.

## 7.2 Seuraukset

Tavaramerkkilain (7/1964) 42 §:n mukaan tavaramerkkilakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Niiden käsittelystä säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013). Tavaramerkin haltijalla on kielloikeus, jolla voidaan kieltää luvattomasti tapahtuvat tavaramerkin käytöt tuotteissa ja palveluissa. Loukkauksista usein seuraa rikosoikeudellisia sekä mahdollisesti taloudellisia seuraamuksia. Taloudelliset seuraamukset käsittävät vahingonkorvaukset sekä korvaukset hyväksikäyttämisestä. Immateriaalioikeuden loukkaukset ja siitä mahdollisesti saatavat korvaukset käsitellään tyyppillisesti kansallisten säännösten mukaisesti. (Haarman & Mansala 2012, 155-157, 159.)

Mikäli tavaramerkkioikeuden luvaton käyttäjä ei lopeta tavaramerkkioikeuden loukkaamista, voi tuomioistuimien kieltää luvattoman, sopimattoman ja loukkaavan käytön jatkamisen (TMerkkiL 38 §). Tavaramerkkioikeuden loukkauksesta voidaan tuomita tavaramerkkilain mukaan sakkoon, mutta pahimmassa tapauksessa rangaistus voi määräytyä teollisoikeusrikoksena (TMerkkiL 39§).

Asianomistajarikos on kyseessä kaikissa loukkaustapauksissa: syyttäjä ei voi nostaa syytettä, ellei loukkaajalle vaadita rangaistusta asianomistajan toimesta. Jos kyseessä on rikoslain teollisoikeusrikoksesta, se käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, koska markkinaoikeudella ei ole valtaa käsitellä rikosasioita. Hyvitys- ja korvausvaatimukset sekä hävittämisen- ja muuttamisvaatimukset voidaan käsitellä rikosasian yhteydessä. (Aalto-Setälä ym. 2016, 304.)

## 7.3 Hyvitykset ja vahingonkorvaukset

Kenen tavaramerkkioikeutta on loukattu tahallisesti tai johtuen huolimattomuudesta, on tavaramerkkioikeuden haltijalla oikeus korvaukseen kärsimästään vahingosta ja kohtuulliseen korvaukseen tavaramerkin luvattomasta käytöstä. Vaikkei loukkaaja olisi menettänyt tahallisesti tai huolimattomasti, voidaan silti määrätä hyvitys. Korvausvaatimukset voidaan esittää vain viideltä edeltäneeltä vuodelta ennen kanteen nostamisesta, tai jos kannetta ei ole nostettu ajoissa viiden vuoden kuluessa, menetetään oikeus korvaukseen ja hyvitykseen. Jos tunnusmerkkiä on käytetty oikeudettomasti, voi tuomioistuin määrätä,

että tunnusmerkki on poistettava tuotteesta tai muutettava, ettei sitä voi käyttää väärin. Myös määräys tuotteiden hävittämisestä tai määräys omaisuuden luovuttamisesta oikeudenhaltijalle lunastusta vastaan on mahdollinen. (TMerkkiL 7/1964, 38§ - 40§.)

Tavaramerkkilain (7/1964) mukaan oikeuden loukkaaja joutuu maksamaan hyvityksen tavaramerkkioikeuden haltijalle, mutta vahingonkorvausta voidaan sovittaa, koska se edellyttää loukkaajalta tahallisuutta tai huolimattomuutta. Hyvityksen perusteena käytetään yleensä tavanomaista lisenssimaksua eli käyttökorvausta. Suomen lainsäädännössä käytetään täyden korvauksen periaatetta. Tavaramerkin haltija, jonka oikeuksia on loukattu, pyritään saattamaan sellaiseen taloudelliseen tilaan, joka tällä olisi ollut ilman tavaramerkkioikeuden väärinkäyttöä ja loukkausta. Oikeudenhaltijan on tosin pystyttävä näyttämään toteen kärsimänsä vahingon määrä yleisten vahingonkorvausoikeuden periaatteiden mukaisesti. Vahingonkorvauksen saaja ei kuitenkaan saa taloudellisesti hyötyä vahingosta. (Aalto-Setälä ym. 2016, 300-301.)

#### **7.4 Väliaikaisen suojan hakeminen**

Tavaramerkkilain (7/1964) 48 a §:n perusteella tavaramerkkioikeuden haltija, jonka oikeutta on loukattu, voi vaatia tuomioistuinta kieltämään mahdollista loukkaajaa käyttämästä loukkaavaa tuotetta uhkasakolla vahvistettuna. Luvattomasti käyttänyt elinkeinoharjoittaja joutuu poistamaan sellaiset tuotteet markkinoilta, joissa on kiellon kohteena oleva tavaramerkki.

Vastapuolelle ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa turvattavaan etuuteen nähden. Väitetyn loukkaajan on oikeus tulla kuulluksi pääsääntöisesti, mutta mikäli asia on kiireellinen, voidaan määrätä väliaikainen keskeyttämismääräys. Väliaikaisessa keskeyttämismääräyksessä on kuultava myös syytettyä loukkaajaa mahdollisimman pian, minkä jälkeen päätetään, pidetäänkö määräys voimassa vai perutaanko se. Hän, joka on vaatinut keskeyttämismääräystä väitetyille loukkaajalle, joutuu korvaamaan loukkaajalle täytäntöönpanosta aiheutuneet vahingot ja kulut, jos kanne hylätään tai perutaan syyistä tai toisesta. (TMerkkiL 7/1964, 8:48 a §.)

Markkinaoikeudelta voidaan hakea turvaamistointia, eli päätöstä loukkaavan toiminnan välittömästä lopettamisesta. Turvaamistoimen edellytykset ovat: 1) hakijalla on

todennäköisesti oikeus vastapuoleen nähden, mikä voidaan vahvistaa ulosottokaassa tarkoitettulla ratkaisulla, 2) hakijan oikeuden toteutumisella tai arvolla on vaarana vähentyä tai heikentyä vastapuolen jollakin teolla tai jollakin muulla tavalla, jonka vastapuolen toimet aiheuttavat, 3) turvaamistoimesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa vastapuolelle. Näiden kaikkien kolmen edellytyksen on täytyttävä. Hakijan on kuukauden kuluessa turvaamistoimen myönnetystä päätöksentekopäivästä pantava kanne vireille. (Aalto-Setälä ym. 2016, 298-299.)

## 7.5 Rikosoikeudellinen vastuu laissa

Niin kuin aikaisemmin on todettu, tavaramerkkioikeuksia loukannut voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Poikkeuksena TekijäL:sta ja TmerkkiL:sta toiminimioikeuden loukkauksesta ei voi seurata rangaistusta teollisoikeusrikoksena toiminimilain (128/1979) mukaan. (Kauppakamaritieto 2016.)

Tekijänoikeuslain (404/1961) 7 luvun 56 a §:n mukaan

Joka

1) tahallaan tai törkeästi huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen yleisön saataviin tämän lain säännösten vastaisesti tai rikkoo 3 §:n säännöksiä moraalisisista oikeuksista,

2) muuten rikkoo sellaista tämän lain säännöstä, jolla suojataan tekijänoikeutta, taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, 51 tai 52 §:n säännöstä taikka 53 §:n 1 momentissa tai 54 b §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa, taikka

3) tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleita, joiden hän tietää tai joita hänellä on perusteltua syytä epäillä valmistetuiksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna tekijänoikeusrikoksena, tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon.

Tavaramerkkilain (7/1964) 7 luvun 39 §:n mukaan

Joka tahallaan loukkaa tavaran tunnusmerkin haltijalle tämän lain mukaan kuuluvaa oikeutta, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon. (21.4.1995/716)



Rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n mukaan

teollisoikeusrikos on kyseessä, kun teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, eli loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin ja on tuomittava sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeuteen.

## 8 ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

### 8.1 Riita-asian käsittely

Riita-asia tulee vireille haastehakemuksella, jossa vaatimuksia ja niiden perusteita kutsutaan kanteeksi. Haastehakemuksesta tulisi löytyä seuraavat asiat:

- tiiviisti kerrottu johdanto asiaan,
- vaatimukset ja niiden oikeudelliset perusteet,
- kantajan käsitys asiaan vaikuttavista tosiseikoista,
- todistelu,
- kannanotto asian käsittelyjärjestyksestä
- sekä muu haastehakemukseen liitettävä aineisto.

(Aalto-Setälä ym. 2016, 296.)

Markkinaoikeuden saatua haastehakemuksen se annetaan tiedoksi vastaajalle haasteena. Haasteeseen pyydetään vastaajalta kirjallista vastausta, johon on annettu määräaika. Esi-tettyihin vaatimuksiin tulee ottaa kantaa. (Aalto-Setälä ym. 2016, 297.)

Asian valmistelu jatkuu markkinaoikeudessa, kun haastehakemus, vastaus ja muut mahdolliset lisäkirjelmät on vastaanotettu. Valmistelun tavoitteena on selvittää asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet sekä

- mistä on erimielisyyttä asianosaisten välillä,
- millaisia todisteita tullaan esittämään ja mitä niillä näytetään toteen
- sekä onko edellytyksiä sovinnolle.

Osapuolet saavat yhteenvedon ennen valmisteluistuntoa. Yhteenvedossa kerrotaan osapuolten vaatimukset ja niiden perusteet, riidattomat ja riitaiset tosiseikat sekä osapuolten todistelu teemoineen. (Aalto-Setälä ym. 2016, 297.)

Valmisteluistunto pidetään ennen suullista pääkäsittelyä todistelun vastaanottamiseksi. Valmisteluistunnossa osapuolet voivat kommentoida ja esittää muutosehdotuksia yhteen-vetoon, joka päivitetään näiden pohjalta ja toimitetaan vielä kertaalleen osapuolille. Valmisteluistunnossa arvioidaan, paljonko aikaa tarvitaan asiaesittelylle pääkäsittelyssä,

kirjallisen todistelun ja henkilötodistelun vastaanottamiselle sekä loppulausunnoille. (Aalto-Setälä ym. 2016, 297.)

Pääkäsittelyssä markkinaoikeuden puheenjohtaja yleensä kertoo lyhyesti yhteenvedon avulla, mihin asian valmistelussa on päädytty, ja kysyy vastaavanko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantoja. Tämän jälkeen alkaa asiaesittely, jossa kantaja sekä vastaaja antavat selvityksen niistä oikeus- ja todistusosioista, joihin vetoavat. Samassa yhteydessä käydään läpi kirjalliset todisteet ja kerrotaan, mitä riittäviä seikkoja henkilötodistajien avulla aiotaan näyttää toteen. (Aalto-Setälä ym. 2016, 297-298.)

Todistelun jälkeen otetaan loppulausunnot asianosaisilta, jossa kommentoidaan esitettyä näyttöä puolin ja toisin sekä esitetään oikeudelliset argumentit. Loppulausunnon päämäärä on olla yhteenvedo ja perusteluna sille, miksi kyseinen asia pitäisi ratkaista loppulausunnon esittäjän eduksi. Tuomion antamispäivä ilmoitetaan pääkäsittelyn päätteeksi, joka annetaan yleensä kirjallisena 30 päivän kuluessa. Markkinaoikeuden tuomio lähetetään asianosaisten sähköpostiosoitteeseen ja myöhemmin postitse. (Aalto-Setälä ym. 2016, 298.)

## 8.2 Valitusasian käsittely

Markkinaoikeus on käsitellyt valitusasioita 1.9.2013 lähtien, jolloin se sai käsiteltäväkseen myös tavaramerkkiä koskevat valitusasiat. Kun rekisteriviranomainen tekee päätöksen, se liittää päätöksen mukaan valitusosoituksen eli ohjeen muutoksenhausta. Tavaramerkkiasioissa valitusaika on 60 päivää tiedoksiantopäivästä. Valitusaikaan ei lasketa mukaan tiedoksisaantipäivää. (Aalto-Setälä ym. 2016, 306.)

Valituskirjelmässä on kerrottava, mihin päätökseen haetaan muutosta ja miltä osin siihen ollaan tyytymättömiä sekä millaisia muutoksia haetaan sekä perusteet muutosten vaatimuksille. Valituskirjelmä toimitetaan markkinaoikeuteen henkilökohtaisesti valittajan tai sen laillisen edustajan allekirjoittamana. Valituskirjelmään liitetään alkuperäinen päätös, josta valitetaan sekä tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys, josta voidaan tarkistaa valitusajan alkamisajankohta sekä tarvittavat asiakirjat valituksen tueksi ja asiamiehen valtakirja tarvittaessa. Omalla vastuullaan voidaan toimittaa valituskirjelmä muillakin tavoin

esimerkiksi sähköpostilla. Valituskirjelmä pitää olla toimitettuna valituksen määräpäivänä klo 16.15 mennessä. (Aalto-Setälä ym. 2016 306-307.)

Yleensä valitusasian käsittely on markkinaoikeudessa kirjallista. Markkinaoikeus saatuun tiedon valituskirjelmästä ja sen tultua vireille ilmoittaa rekisteriviranomaiselle tästä. Samalla pyydetään rekisteriviranomaista toimittamaan kaikki tarpeelliset asiakirjat, ja tämän vuoksi valituskirjelmään ei liitetä viranomaiselle jo toimitettuja asiakirjoja. Valituksen tulee täyttää muodolliset edellytykset. (Aalto-Setälä ym. 2016, 307.)

Rekisteriviranomaisella on määräaika, johon mennessä on toimitettava vastaus markkinaoikeuteen. Määräaikaan voidaan hakea pidennystä. Markkinaoikeus voi tehdä päätöksen ilman rekisteriviranomaisen vastausta, jos se ei saavu määräajassa. Päätöksessä voidaan kumota rekisteriviranomaisen päätös kokonaan tai osittain tai se voidaan palauttaa uudestaan käsittelyyn rekisteriviranomaiselle. (Aalto-Setälä ym. 2016, 307.)

Markkinaoikeuden päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos valituslupa on myönnetty. Valitus pitää tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanista. (Aalto-Setälä ym. 2016, 307.)

## 9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tavaramerkkien hallinta ja väärinkäytösten estäminen voi aika ajoin olla melko monimutkaista. Ristiriitaisuuksia on paljon tuomioistuinten päätösten välillä. Onneksi myös tavaramerkin haltijan kannalta suotuisia tapauksia löytyy oikeuskäytännöstä. Kaikista oikeustapauksista voidaan vetää johtopäätöksenä, että on tärkeää dokumentoida oman tavaramerkin käyttöä, tehdä kunnollisia sopimuksia sekä seurata aktiivisesti markkinoita väärinkäytösten estämiseksi. Jos asiaa viedään esimerkiksi markkinaoikeuteen, on perusteltava todisteilla (myyntiluvut, valokuvat yms.) vaatimuksensa, eli pelkkä väite ei riitä. Kun joku loukkaa tavaramerkkioikeuttasi, dokumentoi se itsellesi esimerkiksi valokuvamalla, ja puutu pikimmiten asiaan ottamalla yhteyttä ko. toimijaan. Globalistuminen ei tee tavaramerkkihaltijan toiminnasta helpompaa, joten asiantuntijoiden käyttö on suotavaa. Asiantuntijoiden käyttäminen on kallista, mutta lopulta se voi tulla edullisemmaksi säädösten mukaisesti hoidettujen asioiden myötä.

Toimeksiantajalle tuli yllätyksenä Victor Internationalin EUTM-rekisteröinti. Nykyisessä tilanteessa olisi suositeltavaa käyttää asiantuntijaa oikeusvaikutuksien selvittämiseen. Victor Internationalin EUTM:n rekisteröinnillä ja Victor Finland Oy:n kansallisen rekisteröinnin välillä on selvästi päällekkäisyys, ja valitusaika on umpeutunut kauan sitten. Suositeltavaa olisi myös laajentaa tavaramerkin rekisteröintiä muihin luokkiin kansallisella tasolla, kuten kilpaileva yritys on tehnyt EU:n alueella. Tavaramerkin rekisteröinti muissa luokissa voi olla ongelmallista voimassa olevan EUTM-rekisteröinnin vuoksi, vaikka yritys on toiminut kyseisellä alalla pitkään. MTV Oy:n tapauksen perusteella aikaisemmalla rekisteröinnillä ei välttämättä ole kuitenkaan merkitystä. Victor International on ollut tietoinen Suomessa voimassa olevasta rekisteröinnistä, joten kyseeseen saattaa tulla myös vilpillisessä mielessä tehty rekisteröinti. Victor Finland Oy:n y-tunnus on tullut voimaan vuonna 1992, joten yritys on varmasti vakiinnuttanut asemansa omalla toimialallaan (Kauppalehti n.d). Näissä asioissa olisi syytä konsultoida alan asiantuntijoita.

Mitä tulee muihin ongelmiin, niin Victor Finland Oy:llä on mahdollisuus puuttua kolmannesta maasta tuleviin tuotteisiin tekemällä Tullin kanssa yhteistyötä ja olemalla valppaana markkinoilla. Kuluttaja-asiakkailta on omat riskit tuodessaan maahan tuotteita EU:n ulkopuolelta, vaikka ne olisikin tarkoitettu pelkästään omaan käyttöön.

Pienimuotoisesta myynnistä voi tulla taloudellisesta vahinkoa itselle, vaikkei syyllistytäkään teollisoikeusrikokseen, mikäli tuotteet on hankittu laittomia väyliä pitkin. Tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopassa tuo ristiriitaa markkinoilla ja on pulmallinen eri osapuolten kannalta.

Mitä tulee Euroopassa tapahtuvaan kaupankäyntiin, niin työn myötä herää kysymys: onko Suomen kuluttajien laillista ostaa eurooppalaisista verkkokaupoista VICTOR-merkillä varustettuja tuotteita? Laissa selvästi sanotaan, että EU:n alueella tavaramerkin haltijan pitää laskea tuotteet vapaaseen vaihdantaan, että niitä voisi laillisesti tuoda maahan muista EU-maista. Euroopassa on kaksi tavaramerkinhaltijaa, toinen laskee tuotteet liikkeelle kaikkialla muualla paitsi Suomessa ja toinen pelkästään Suomessa. Koska Suomessa tavaramerkki on rekisteröity suomalaiselle ja Suomessa toimivalle yritykselle, niin eivät nämä toisen yrityksen laskemat tuotteet liity suoraan siihen. Eli voidaanko tulkita, laajasti toimivan Victor Internationalin tuomat tuotteet eivät ole Suomessa toimivan tavaramerkinhaltijan laskemia, joten niitä ei voisi tuoda laillisesti Suomeen. Tähän asti Euroopassa toimivien verkkokauppojen toimintaa on perusteltu tavaroiden vapaalla liikkuvuudella, mutta se ei olisi voimassa, jos tuotteet eivät ole laillisesti markkinoille lasketuja.

Työ oli varsin haastava yleisen kokemuksen puutteen vuoksi tavaramerkkiasioissa. Aihe on erittäin laaja, joten rajaaminen tuotti vaikeuksia, koska yrityksellä oli kokemuksia melko erilaisista asioista kokemuksista liiketoiminnassaan ja koska siihen liittyviä oikeuslähteitä on ripoteltu moneen eri paikkaan. Työ tarjoaa hyödyllistä ja ajantasaista tietoa yritykselle. Ajantasainen tieto on tärkeää, sillä viime vuosina on tapahtunut muutoksia tavaramerkkilainsäädännössä sekä markkinaoikeuden toimivallassa. Muutamat löydetyt oikeustapaukset sopivat myös yrityksen omaan kokemukseen tavaramerkkiloukkauksista. Ennen kaikkea työn tekeminen päivitti yrityksen tiedot monessa asiassa ajan tasalle ja toivottavasti rohkaisee huolehtimaan paremmin tavaramerkkioikeuksistaan ja konsulttoimaan tavaramerkkioikeuteen erikoistunutta asiantuntijaa.

## LÄHTEET

Aalto-Setälä, M.; Sundman, C.; Tuominen, M. & Uhlbäck, A. 2016. IPR käytännönläheisesti. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari.

Alkio, M. & Wik, C. 2009. Kilpailuoikeus. Helsinki: Talentum.

Asetus 2003/1383EU. Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003 tulliviranomaisten toimienpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimienpiteistä.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM:l11018c>

Asetus 608/2013EU. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0608&from=EN>

Asetus 2015/2424EU. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424>

Asetus 5/1995. Asetus Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta.

<https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950005>

Bonsdorff, J. 2016. Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja oikeuksien sammuminen immateriaalioikeudessa – erityisesti tekijänoikeuden näkökulmasta. Helsingin yliopisto. Pro gradu-tutkielma.

C-337/95

C-324/09

C-482/09

C-98/13

Direktiivi 89/104/ETY. Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Luettu 20.3.2018.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0104>

Direktiivi 2000/31/EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä"). Luettu 20.3.2018.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=FI>

Direktiivi 2004/48EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Luettu 16.3.2018.

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R(01))

Direktiivi 2008/95/EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Luettu 10.3.2018.

<https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/1ac91c50-6e41-40a5-ace8-825836ac751e/language-fi>

Direktiivi 2015/2436/EU. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Luettu 23.3.2018.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&qid=1458023750103&from=FI>

Dismier-Mikus, K.; Fields, D.; Gruebler, U.; Hoy, R. 2016. European Trademark Reform: The 10 most relevant changes for Trademark Portfolio Management. Luettu 23.3.2018

<https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2016/03/10-changes-for-trademark-portfolio-management/>

EUIPO. Nd. eSearch plus. Luettu 26.3.2018.

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/Victor>

EUIPO. 24.2.2018. Valitus. Luettu 26.3.2018.

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/cd-appeal>

European Commission. N.dA. Defend your rights. Luettu 23.3.2018.

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en)

European Commission. N.dB. IPR Infringements: Facts and figures. Luettu 23.3.2018

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en)

European Commission. 2017. Report on EU customs enforcement of intellectual property right – Results at the EU border 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/report\\_on\\_eu\\_customs\\_enforcement\\_of\\_ipr\\_at\\_the\\_border\\_2017.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_eu_customs_enforcement_of_ipr_at_the_border_2017.pdf)

Google. N.d. Mitä sinun pitää tietää digimarkkinoinnista? AdWordsin käyttäminen verkkomarkkinoinnissa. Luettu 24.02.2018

<https://support.google.com/adwords/answer/6227565>



Haarman, P-L. & Mansala, M-L. 2012. Immateriaalioikeuden perusteet. Helsinki: Talentum Media Oy

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016)

HelHo:2006:20

Hieta, I. toimitusjohtaja. Haastattelu 3.8.2017. Haastattelija Lius, S. Tampere.

IPR University Center Immateriaalioikeusinstituutti. 2007. Patenti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet. Helsingin yliopisto. Luettu 23.3.2018  
[http://www.helsinki.fi/finruslaw/pdf/IPR\\_study\\_materials\\_fin.pdf](http://www.helsinki.fi/finruslaw/pdf/IPR_study_materials_fin.pdf)

IPR University Center. N.d. KO:2016:114095. Luettu 24.3.2018  
[https://www.iprinfo.com/oikku/tavaramerkit/ko/fi\\_FI/KO:2016:114095/](https://www.iprinfo.com/oikku/tavaramerkit/ko/fi_FI/KO:2016:114095/)

Julin, S. 2012. Teollisoikeuden loukkaukset – oikeussuojaan liittyvistä haasteista yritystoiminnan kannalta. Lapin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma.

Kaleva. 2016. 6.4.2016. Mies kauppasi netissä Marimekon tuotevääreännöksiä – tuomittiin isoihin korvauksiin. Luettu 24.3.2018  
<http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/mies-kauppasi-netissa-marimekon-tuotevaarennoksia-tuomittiin-isoihin-korvauksiin/724505/>

Kauppakamaritieto. 2016. Loukkaus- ja valitusprosessi markkinaoikeudessa. Luettu 24.3.2018. Vaatii käyttöoikeuden.  
<https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/kirjat/ipr-kaytannonlaheisesti-2016/loukkaus-ja-valitusprosessi-markkinaoikeudessa/>

Kauppalehti. N.d. Victor Finland Oy.  
<https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/victor+finland+oy/08949501>

KHO:2011:1996

KHO:2017:109

KKO:2005:118

KKO:2006:17

KKO:2010:12

KKO:2016:16

KO:2005:5736

KO:2016:114095

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta 5.8.2016/616

Maailman kauppajärjestön perustamissopimus 5/1995

Maailmantalous. N.d. TRIPS. Luettu 23.3.2018.

<http://maailmantalous.net/fi/abc/trips>

Meritähti, P. 17.5.2016. Yle. Lakimies tyrmistyi oikeuden linjauksesta: "Sallii väärennösten myymisen netissä". Luettu 24.3.2018.

<https://yle.fi/uutiset/3-8885532>

MAO:2004:132

MAO:2014:809

Nahkala, L. 2017. Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen. Helsingin yliopisto. Pro Gradu-tutkielma.

Oesch, R; Eloranta, M; Heino, M; Kokko, M. 2017. Immateriaalioikeudet ja yleinen etu. Helsinki: Talentum Media Oy ja tekijät, yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus.

Patentti- ja rekisterihallitus. 2017a. EU:n uusi tavaramerkkidirektiivi yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä. Luettu 19.11.2017. [https://www.prh.fi/fi/uutisli-  
taus/2016/P\\_7313.html](https://www.prh.fi/fi/uutisli-<br/>taus/2016/P_7313.html)

Patentti- ja rekisterihallitus. 2017b. Millainen tavaramerkki rekisteröidään?. Luettu 19.11.2017. [https://www.prh.fi/fi/tavamerkit/tavamerkinhakijalle/rekisteroin-  
ninedellytykset.html](https://www.prh.fi/fi/tavamerkit/tavamerkinhakijalle/rekisteroin-<br/>ninedellytykset.html)

Patentti- ja rekisterihallitus 2017c. Tavaramerkin käyttö lupa eli lisenssi. Luettu 22.12.2017.

[https://www.prh.fi/fi/tavamerkit/tavamerkinhaltijalle/rekisteritietojenmuuttami-  
nen/tavamerkin kayttolupa.html](https://www.prh.fi/fi/tavamerkit/tavamerkinhaltijalle/rekisteritietojenmuuttami-<br/>nen/tavamerkin kayttolupa.html)

Pihlajarinne, T. 2010. Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki: WS Bookwell Oy

Pihlajarinne, T. 2014. Johdatus immateriaalioikeuteen. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Pihlajarinne, T.; Pokela, E. & Ruuhonen, K. 2010. Tavaramerkki ja toiminimi. Immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Ratia, N. 2015. Tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden rajoitukset. Tampereen yliopisto. Yritysjuridiikka. Pro gradu-tutkielma.

Rikoslaki 19.12.1889/39

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

Savolainen, J. 2015. EK: muistuttaa: EU-tavamerkit päivitettävä kevään 2016 aikana. Luettu 23.12.2017. Vaatii käyttöoikeuden.

<https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/uutiset/45168>

Savolainen, J. 2016. KPMG: Mitä EU:n tavaramerkkiuudistus tuo tullessaan yrityksille? Luettu 23.12.2017. Vaatii käyttöoikeuden.

<https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/uutiset/47121>

Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296

Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Tervo, K. 2006. EY:n kilpailuoikeuden soveltuvuus ETAN:n ulkopuolelta tulevaan rinnakkaistuontiin. Jukaistu Edilexissä 5.3.2009. Julkaistu aiemmin teoksessa Teollisoikeudellisia kirjoituksia VII toim. Ari Saarnilehto Turun Yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2006. Luettu 20.12.2017.

[www.edilex.fi/lakikirjasto/5865.pdf](http://www.edilex.fi/lakikirjasto/5865.pdf).

Tulli. N.dA. Tuonti. Luettu 23.3.2018.

<http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti>

Tulli. N.dB. Tuotevääreännökset. Luettu 23.3.2018.

<http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/tuotevaarennokset1>

Vedenkannas, M. Oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin – eräitä tyyppitapauksia. Edilex. Defensor Legis 2002/2 s. 244-258, Asiantuntija-artikkeli. Luettu 20.12.2017. Vaatii käyttöoikeuden.

[https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/defensor\\_legis/1075.pdf](https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/defensor_legis/1075.pdf) ei tarvi olla. sivut kaikki.

Victor. N.d. Luettu 23.3.2018.

[www.victor.fi](http://www.victor.fi)

Weckström, Katja. 2010. Tietysti Pauligin – laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa. Julkaistu Edilexissä 14.4.2011. Julkaistu aiemmin teoksessa Teollisoikeudellisia kirjoituksia XI toim. Katariina Sorvari Turun Yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2010. Luettu 25.3.2018. Vaatii käyttöoikeuden.

<https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/artikkelit/7734.pdf>

Weckström, Katja. 2016. Krapularuoosta mehevä tavaramerkkiriita. Defensor Legis 2016/4 s. 651-659, Asiantuntija-artikkeli. Edilex. Luettu 23.3.2018. Vaatii käyttöoikeuden. [https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/defensor\\_legis/16910.pdf](https://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/defensor_legis/16910.pdf)

Yrittäjät. 15.1.2014. Maahantuonti EU:n ulkopuolelta. Luettu 27.3.2018

<https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/kansainvalistyminen/opas-kansainvalistymiseen/maahantuonti-eun-ulkopuolelta-318874#quickset-valilehti=1>