

Opinnäytetyö (AMK)

Liiketalouden koulutusohjelma

Juridiikka

2014

Noora Jäppinen

# TAVARAMERKKIOIKEUS SUOMESSA

– Centre for sport businessin tavaramerkkisuojan  
saaminen ja sen laajuus



TURUN AMMATTIKORKEAKOULU  
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Liiketalouden koulutusohjelma | Juridiikan suuntautumisvaihtoehto

Kevät 2014 | 49

Vesa Anttila

Noora Jäppinen

# TAVARAMERKKIOIKEUS SUOMESSA: CENTRE FOR SPORT BUSINESSIN TAVARAMERKKISUOJAN SAAMINEN JA SEN LAAJUUS

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, mikä on tavaramerkki, miten tavaramerkkioikeuden saa ja millaista suojaa yksinoikeus tavaramerkkiin antaa yrityksen päivittäisessä toiminnassa Suomessa. Toimeksiantona tutkittiin myös, miten Centre for sport business saa itselleen tarvitsemansa tavaramerkin ja miten sen luoma yksinoikeus suojaa.

Yritysten välisessä kilpailussa brändayksellä on tärkeä rooli, sillä tunnettu ja kiinnostava brändi lisää potentiaalisia ostajia. Brändi ja tavaramerkki ovat käytännössä yhteyksissä toisiinsa, vaikka brändin määritelmä on tavaramerkin määritelmää epämääräisempi. Tavaramerkki on yrityksen tunnusmerkki, millä se pystyy erottumaan kilpailijoistaan edukseen.

Rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla saatua yksinoikeutta omaan tavaramerkkiin voidaan hyödyntää mm. markkinoinnissa, tuotteissa ja asiakirjoissa. Tavaramerkit ovat elinkeinonharjoittajille aineetonta pääomaa.

Opinnäytetyön tutkimusmetodi on lainopillinen. Lainoppi rakentuu voimassa olevan lainsäädännön varaan. Lähteinä käytettiin voimassa olevaa lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja kotimaista kirjallisuutta.

ASIASANAT:

Brändi, tavaramerkki, tavaramerkkilaki, tavaramerkkioikeus, toiminimi, verkkotunnus

BACHELOR'S THESIS | ABSTRACT

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Degree programme in Business Administration | Jurisprudence

Spring 2014 | 49

Vesa Anttila

Noora Jäppinen

## THE RIGHT TO A TRADEMARK IN FINLAND: CENTRE FOR SPORT BUSINESS TRADEMARK AND THE SCOPE OF THE PROTECTION

The present bachelor's thesis explores what a trademark is, how the right to a trademark can be acquired and the protection exclusive rights for a trademark bring in the daily use for a company in Finland. In addition, the thesis focuses on how the Centre for sport business can acquire the trademark it needs and what kind of protection it offers.

Branding plays an important role in the competition between companies because a well-known and interesting brand will increase the number of potential buyers. In practice, a brand and a trademark are connected with each other although the definition of a brand is more obscure than the definition of a trademark. A trademark functions as a distinctive symbol for a company and provides a way to stand out from its competitors.

Exclusive rights for a trademark acquired by registration or established use may be used for example in marketing, in products and in documents. Trademarks are immaterial capital for traders.

The research method used in the present thesis is juridical and the sources used to gather the data consist of the existing law, case law and Finnish literature.

### KEYWORDS:

Brand, trademark, trademark law, trademark rights, trade name, domain

# SISÄLTÖ

<b>KÄYTETYT LYHENTEET</b>	<b>5</b>
<b>1 JOHDANTO</b>	<b>6</b>
<b>2 TAVARAMERKKI</b>	<b>8</b>
2.1 Tavaramerkki käsitteenä	8
2.2 Tavaramerkin funktiot	11
2.3 Tavaramerkin suhde toiminimeen ja yritystunnukseen	12
2.4 Tavaramerkki ja verkkotunnus	14
2.5 Yhteenveto tavaramerkin määritelmästä	15
<b>3 YKSINOIKEUDEN SAAMINEN</b>	<b>17</b>
3.1 Yksinoikeuden edellytyksenä rekisteröinti PRH:n rekisteriin	17
3.2 Rekisteröitävissä olevat merkit	19
3.3 Rekisteröintiesteet	23
3.4 Rekisteröintimenettely Suomessa	24
3.5 Vakiintuminen	27
<b>4 TAVARAMERKIN LUOMAN YKSINOIKEUDEN SISÄLTÖ</b>	<b>31</b>
4.1 Kielto-oikeus	32
4.2 Kielto-oikeuden menettäminen preklusio- ja passiviteettisääntöjen mukaan	34
4.3 Käyttörajoitukset	36
4.4 Ilmoitusvelvollisuus julkaisijan tai kustantajan merkistä	37
4.5 Oikeusvaikutusten sammuminen	38
4.6 Tavaramerkin käyttäminen	39
<b>5 CENTRE FOR SPORT BUSINESSIN TAVARAMERKKIOIKEUDEN ARVIOINTIA</b>	<b>42</b>
5.1 Centre for sport businessin tarvitsemat tavaramerkit	42
5.2 Tavaramerkkioikeuksien saaminen	44
5.3 Tavaramerkkioikeuden laajuus	45
<b>6 YHTEENVETO</b>	<b>46</b>
<b>LÄHTEET</b>	<b>48</b>

## KÄYTETYT LYHENTEET

ICC	Kansainvälinen kauppakamari
HO	Hovioikeus
KHO	Korkein hallinto-oikeus
KKO	Korkein oikeus
KSL	Kuluttajansuojalaki
KäO	Käräjäoikeus
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
SopMenL	Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
TNimiL	Toiminimilaki
TMerkkiA	Tavaramerkkiasetus
TMerkkiDir	Tavaramerkkidirektiivi
TMerkkiL	Tavaramerkkilaki
VerkkotunnusL	Verkkotunnuslaki
WIPO	Maailman henkisen omaisuuden järjestö

# 1 JOHDANTO

Tavaramerkit ovat yrityksen tunnusmerkkejä, joiden avulla yritetään erottaa omat tavarat ja palvelut kilpailijoiden vastaavista asioista. Tavaramerkki voi olla joko kuvio-, sana-, yhdistelmä-, kirjain- tai numeromerkki, mutta myös iskulause voi toimia tavaramerkkinä. (Salmi ym. 2008, 43-45)

Tavaramerkkioikeudesta voidaan käyttää myös nimeä tunnusmerkkioikeus, ja se käsittää tavaramerkit, toiminimet ja verkkotunnukset. (Siivola 2004, 26)

Tavaramerkeillä on tärkeä rooli tämän päivän kaupankäynnissä, ja on lähes välttämätöntä merkitä tuotteensa ja palvelunsa, jotta voitaisiin erottautua kilpailijoista. Jos tuotteita ei merkittäisi millään tavalla, jäisivät kuluttajille epäselviksi niiden väliset hintaa, laatua tai muita ominaisuuksia koskevat tiedot. Kuluttajat tarvitsevat tietoa, joka auttaa heitä tekemään valinnan kilpailijoiden välisten tuotteiden kesken. Ilman tavaramerkkejä yrityksillä ei olisi kannustinta tuottaa korkealaatuisia tuotteita tai mahdollista tunnistaa tuotteita esimerkiksi tietystä alkuperästä tulleeeksi tuotteeksi, eivätkä he voisi niin sanotusti palkita yritystä ostamalla tuotetta uudestaan. Tavaramerkki onkin modernin markkinatalouden ja yritysten välinen peruselementti, ja siksi tuotteille ja palveluille tulee antaa jokin tietty tunnus tai erityinen nimi. (Salmi ym. 2008, 43)

Tutkimuskysymyksiäni tässä opinnäytetyössä ovat, mikä on tavaramerkki, mitkä ovat tavaramerkkien rekisteröinnin edellytykset ja esteet sekä minkälaista suojaava tavaramerkin yksinoikeus antaa Suomessa. Olen saanut lisäksi toimeksianton, jossa minun tulee miettiä Turun ammattikorkeakoulun urheilujohtamiseen keskittyvälle Centre for sport businessille tavaramerkin hankkimista, ja sitä, mitä sen suoja sille antaa. Opinnäytetyöni tutkimusmetodi on lainopillinen, mutta pidän mukana myös liiketaloudellista näkökulmaa. Tutkimuksen lähteinä käytetään voimassaolevaa lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja kotimaista kirjallisuutta.

Turun ammattikorkeakoulun on tarkoitus perustaa urheilujohtamiseen keskittynyt yksikkö, Centre for sport business. Centre for sport business tulee toimi-

maan erillään Turun ammattikorkeakoulusta vaikka se tulee olemaan Centre for sport businessin kotipaikkana. Taloudellinen tavoite onkin Centre for sport businessin tärkein syy hankkia itselleen yksinoikeus tavaramerkkeihin, joita se käyttää toiminnassaan.

Palveluinaaan Centre for sport business tulee tarjoamaan muun muassa koulutusta, seminaareja sekä sponsoriyhteistyön suunnittelua. Myös tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista sekä esimerkiksi urheilijoiden koulutusta loukkaantumisten aikana on tarkoitus tarjota. Yksi Centre for sport businessin palveluista tulee olemaan myös erilaisten tutkimusten tekeminen. Palvelut ovat lähinnä suunnattu yrityksille, urheiluorganisaatioille ja urheilijoille, mutta myös managereille, kunnille ja kaupungeille.

Opinnäytetyö tulee etenemään siten, että ensin käsittelen tavaramerkin määrittelmää ja mitä se käsittää, minkä jälkeen siirryn tavaramerkkioikeuden saamiseen. Siinä käsittelen rekisteröintiä, vakiinnuttamista, rekisteröitävissä olevia merkkejä, rekisteröintiesteitä ja rekisteröintimenettelyä Suomessa. Tämän jälkeen käsittelen tavaramerkin luoman yksinoikeuden sisältöä, ja Centre for sport businessille tavaramerkin hankkimista.

## 2 TAVARAMERKKI

### 2.1 Tavaramerkki käsitteenä

Tavaramerkit ovat yrityksen tunnusmerkkejä, joilla he yrittävät erottaa omat myyntiin menevät tavarat tai palvelut sekä muuten elinkeino toiminnassa liikkeelle laskemat tavarat ja palvelut kilpailijoiden vastaavista asioista. (Salmi ym. 2008, 43) Tavaramerkki toimii yrityksen tuotemerkkien suojaamisen välineenä ja on tärkeänä osana yrityksen ja tuotteen imagoa. Tavaramerkit liittyvät myös mm. brändien kehittämiseen ja markkinointiin. Tavaramerkki onkin helppo tapa suojata esimerkiksi jonkin tietyn tuotteen nimi tai ulkoasu ja välttyä myöhemmillä ikävyyksiltä. Suomessa ei vallitse kuitenkaan merkintäpakkoa tuotteille, vaan kyseessä on lähinnä oikeus. (Vahela & Virtanen, 2014) Vaikka kyseessä on merkintäoikeus, on silti tärkeää merkitä oma merkkinsä, sillä mikäli oma brändi ei eroa kilpailijoiden brändeistä millään tavalla, herää kysymys, miksi kuluttajat valitsisivat juuri sinun yrityksesi tuotteet. Jos yrityksen brändi ei eroa muista, ajaa se väistämättä hintakilpailuun, missä selviytyvät yleensä ne, jotka ovat alusta asti olleet kustannusjohtajuus-strategian tiellä. (Laakso 2003, 105)

Vaikka Suomessa ei ole merkkipakkoa, on mielestäni liiketoiminnan pyörittäminen huolimattomasti, jos yritys ei merkitse tuotteitaan tämän päivän markkinoilla. Kilpailu on kovaa, joten yritysten tulee erottautua kilpailijoista vaikka vain suojaamalla toiminimensä.

Tavaramerkeillä on myös toinen kutsumanimi, tuotemerkki, mikäli tavaramerkkiä käytetään jossain tuotteessa. Tavaramerkkilain mukaan suojatusta merkistä käytetään kuitenkin yleensä nimeä tavaramerkki eikä tuotemerkki. Vaikka tavaramerkki-sana mielletään usein koskevan vain jotain ”tavaraa”, koskevat tavaramerkkisäännökset myös palveluja. Niillä erotetaan esimerkiksi eri vakuutusyhtiöiden palvelut muiden samalla alalla olevien yritysten palveluista. Tavaramerkki ei välttämättä ole vain valmistajan, vaan se voi olla myös myyjän tai maahantuojan käyttämä tunnus.

Yritys voi käyttää joko vain yhtä tavaramerkkiä tai yritys voi käyttää eri tavaramerkkejä eri tuotelinjojen yhteydessä. On täysin yrityksen valinta, käyttääkö se vain yhtä ja samaa tavaramerkkiä sen kaikille tuoteryhmille ja samalla laajentaa tavaramerkin käyttöä, kun uusia tuotteita tuodaan markkinoille, vai ottaako se jokaiselle eri tuoteryhmälle oman tavaramerkin käyttöönsä. Uusi tuote saa kuitenkin huomattavasti hyötyä jo olemassa olevan tavaramerkin imagosta. Toisaalta, jos uudelle tuotteelle halutaan saada täysin erilainen imago kuin muille tuotteille, kannattaa sitä varten rekisteröidä uusi tavaramerkki.

Tavaramerkkejä on erilaisia, mutta viranomaisen rekisteriin voidaan rekisteröidä vain ne, jotka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkki voi olla joko kuvio-, sana-, yhdistelmä-, kirjain- tai numeromerkki, mutta myös iskulause voi toimia tavaramerkkinä. (Salmi ym. 2008, 43-45) Tavaramerkit eivät välttämättä myöskään ole vain tuotteissa olevia tunnusmerkkejä, vaan myös toiminimi tai verkkotunnus voi olla tavaramerkki. (Siivola 2004, 26)

Tavaramerkin ohella käytetään myös usein termiä brändi. Tavaramerkki on yleensä tavaran brändi, mutta on hyvä huomata, että ne eivät välttämättä ole synonyymejä keskenään. Brändi koostuu tavaran ominaisuuksista kuten mielikuvista, jotka ovat syntyneet mainonnalla, nimestä tai pakkauksesta, kun taas tavaramerkki on nimenomaan lain perusteella suojattava merkki. Brändin määritelmä on tavaramerkkiä paljon laajempi eikä se ole niin yksiselitteinen. Tavaramerkki on kuitenkin huomattavan usein tärkeä osa brändiä. (Salmi ym. 2002, 3) Merkittävänä erona on kuitenkin se, että brändi ei ole juridinen termi niin kuin tavaramerkki. (Salmi ym. 2008, 45) Tämä on mielestäni yksi suurimmista syistä, miksi yritysten tulisi merkitä tuotteensa, sillä tavaramerkeillä luodaan brändiä ja asiakkaille mielikuvia. Tämän takia myös Centre for sport business haluaa itselleen yksinoikeuden tavaramerkkiin.

Nykypäivän markkinoille tavaramerkistä on tullut korvaamaton väline tuotteiden valmistusta ja suurkulutusta varten, sillä tavaramerkin taloudellisena tavoitteena on kuluttajien ostohalujen suuntaaminen merkin haltijan tuotteisiin ja palveluihin. Tavaramerkit ovat yrityksillä parhaassa tilanteessa tärkeää aineetonta pää-

omaa. Tästä syystä yritysten täytyykin suojata tavaramerkkinsä esimerkiksi seuraavien syiden takia:

1. varmistaakseen, että heillä on yksinoikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä
2. voidakseen indentifioida tuotteet ja palvelut
3. estääkseen sekaannusvaaraa muiden kilpailevien tuotteiden kanssa
4. voidakseen taata laadun tuotteisiinsa ja palveluihinsa sekä edistääkseen kuluttajien mielikuvaa siitä, että näiden tuotteiden ja palveluiden laadun sen valmistamiin tuotteisiin
5. voidakseen laajentaa brändiään tuomalla markkinoille saman tavaramerkin alle uusia tuotteita tai palveluita
6. saadakseen turvaa muita kopioimasta heidän tavaramerkkiään
7. saadakseen korvausta, kun joku on loukannut haltijan tavaramerkkiä esimerkiksi suoraan kopioimalla tai aiheuttamalla sekaannusvaaraa
8. vakiinnuttaakseen tavaramerkkinsä, josta saattaa tulla arvokas pääoma yritykselle. (Salmi ym. 2008, 45)

Markkinoille on ilmestynyt viimeisinä vuosikymmeninä myös niin sanottuja merkittömiä tuotteita, kuten PIRKKA-tuotteet. Vaikka tuote olisi ns. merkitön, on merkittömyyskin kuin tuotteiden tavaramerkki. Tällaisissa tapauksissa yksilöintiin käytetään jakelijan tunnusta valmistajan sijaan. Nämä Private label-tuotteet ovat usein muita merkkituotteita edullisempia perustuotteita, joita kaupparyhmät valmistavat. Näitä tuotteita myydään usein esimerkiksi tavarataloissa. Tunnettujen tavaramerkkien haltijoista myös jotkut valmistavat näitä perustuotteita käytettäväksi Private label-tuotteina. (Salmi ym. 2008, 46)

On tärkeä kuitenkin huomata, että tavaramerkkioikeuden kilpailua edistävät vaikutukset toteutuvat kuitenkin vain siinä tilanteessa, jos tavaramerkkisuojan saamisen ja ylläpitämisen edellytykset sekä suojan rajat ovat asetettu niin, ettei yksinoikeus kohtuuttomasti rajoita kilpailua markkinoilla. Vain niitä rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita hyödynnetään tavaramerkille ominaisella tavalla, on perusteltua suojata. Turhat rekisteröidyt merkit ovat rasite niille merkeille, joita halettaiisiin käyttää tosiasiallisesti. (Pihlajarinne 2009, 273)

## 2.2 Tavaramerkin funktiot

Tavaramerkkejä käytetään tosiasiallisesti siksi, että voidaan erottautua, taata tietty alkuperä tai laatu ja kilpaillakseen kilpailijoiden kanssa. Näiden lisäksi tavaramerkkiä käytetään myös mm. taloudellista syistä, joka on ehkä tärkein syy rekisteröidä merkki.

Tavaramerkkien tarkoitukseksi on kehittynyt jo kauan sitten sen haltijan tuotteiden ja palveluiden menekin edistäminen, ja tämän takia elinkeinonharjoittajien mielestäni tulisikin merkitä tuotteensa. Tätä ajatusta palveleekin erottamisfunktio. Yritys haluaa erottua muista kilpailijoista, mutta luonnollisestikin yritys voi käyttää myös nimeään tai toiminimeään erottaakseen omat tuotteet kilpailijoiden tuotteista.

Alkuperäfunktiosta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että samalla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden voidaan olettaa olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Merkki ei välttämättä kuitenkaan yksilöi tätä lähdettä, ja siksi sen voidaan sanoa viittaavaan tavaroiden anonyymiin yhteiseen lähteeseen. Tavaramerkillä ei kuitenkaan tavaramerkkilain säännösten mukaan voida sanoa olevan alkuperäfunktiota, sillä samalla tavaramerkillä varustetut tuotteet eivät välttämättä ole peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta. Tavaramerkki on luovutettavissa muille osapuille, ja sen käyttöön voidaan myös myöntää lisenssejä.

Garantiafunktioilla taas viitataan tavaran laatuun. Sillä tarkoitetaan sitä, että saman tavaramerkin tuotteet ovat laadultaan samanlaisia. Mainonnan avulla kuluttajien huomion tuotteisiin kiinnitettyään yrittävät elinkeinonharjoittajat pitää tuotteidensa laadun samanlaisena, jotta kuluttajat pysyisivät niin sanottuina merkkiuskollisina. Takeita garantiafunktion toteutumiselle ei ole kuitenkaan olemassa lain puolesta. Myöskään laadun muuttamista merkkitarvasta ei ole sanktioitu.

Kaikki edellä mainitut funktiot yhdistyvät kilpailufunktiossa. Siinä tavaramerkillä merkityt tuotteet erotetaan toisten kilpailijoiden tuotteista ja samaan aikaan tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden kuluttaja olettaa tulevan samasta lähteestä ja olevan samaa laatua. Kun kuluttaja on tyytyväinen tuotteeseen, hän ostaa sitä

yhä uudestaan. Tässä vaiheessa kuluttajan käyttäytymistä on vaikea muuttaa, ja saada häntä kiinnostumaan kilpailijan uudesta tuotteesta. Tästä syystä tavaramerkkiä voidaan pitää eräänlaisena symbolina, minkä avulla voidaan edistää menekkiä (Haarman & Mansala 2007, 40-41).

Voidakseen kommunikoida kuluttajien kanssa, tarvitsevat yritykset tavaramerkkejä. Tavaramerkkien avulla mainostetaan ja samalla myydään tuotteita, joten niillä on edistävää asema markkinoilla tuotteita ja palveluja kaupallistettaessa. Mainosfunktio on jo pitkään ollut keskeinen funktio tavaramerkkien käytössä. Tavaramerkki onkin ehkä keskeisin mainonnan ja markkinoinnin apuväline. Mainostettaessa tuotteen tavaramerkki yhdistää mainonnan ja tuotteen. Mainonnan avulla tavaramerkki voi myös saavuttaa tietyn imagon, millä tuotteesta saadaan kiinnostava ja haluttava. Brändiä luotaessa tavaramerkki onkin tärkeässä roolissa. Sitä luotaessa tuotteeseen yritetään liittää tiettyjä mielikuvia, ja tavaramerkki on tässä suhteessa keskeisessä roolissa.

Tavaramerkit ovat myös taloudellisia funktioita. Tavaramerkit ovat elinkeinonharjoittajille aineetonta pääomaa, ja niitä voidaan hyödyntää mm. myymällä niitä toisille elinkeinonharjoittajille, myöntämällä lisenssioikeuksia tai tekemällä niihin franchising- tai sponsorointisopimuksia. Tunnetuilla tavaramerkeillä on tämän päivän markkinoilla huomattava taloudellinen arvo, ja tästä syystä suojan tarvekin korostuu. Tällä hetkellä maailman arvokkain tavaramerkki on COCA-COLA, jonka arvoksi on arvioitu 67 miljoonaa euroa vuonna 2008. (Salmi ym. 2008, 55-57)

### 2.3 Tavaramerkin suhde toiminimeen ja yritystunnukseen

Yrityksen toiminimi on tärkeä yksilöimisen väline. TMerkkiL 3 §:n mukaan myös toiminimi voi toimia tavaramerkkinä. Toiminimistä säädetään toiminimilaissa. TNimiL 2 § antaa yksinoikeuden toiminimeen elinkeinonharjoittajalle, mikäli tämä hakee rekisteröintiä tai vakiinnuttaa toiminimeen.

Toissijaisen tunnukseen yksinoikeuden voi saada vain vakiinnuttamalla. Toissijaisella tunnoksella tarkoitetaan ns. puhuttelu nimeä kuten Hesari (Vahela &

Virtanen, 2014). Toissijaisella tunnuksella tarkoitetaan käytännössä toiminimen tai aputoiminimen lyhennyksestä tulevaa nimeä, toisin sanoen kutsumanimeä. Ei ole kuitenkaan olemassa sääntöjä siitä, että toissijaisen tunnuksen tarvitsisi olla nimi, vaan se voi olla esimerkiksi kuviotunnus. Useimmiten toissijainen tunnus on kuitenkin nimi. (Määttä 2005, 155) TNimiL 2 § 2 momentin mukaan toiminimi voidaan merkitä kaupparekisteriin, mikäli se selkeästi erottuu jo rekisterissä olevista toiminimistä ja se on TNimiL:n mukainen.

Kaupparekisterin rekisterissä oleville toiminimille on tärkeä hallinnollinen tehtävä erottaa se muista yrityksistä mm. rahoitustoiminnassa tai sopimuksissa. Toiminimeä käytetään kaikessa toiminnassa aina laskutuksesta tuotteiden pakauksissa viestimässä valmistajaa tai valmistuttajaa. (Salmi ym. 2002, 3)

Tavaramerkeillä identifioidaan yrityksen tuotteet ja palvelut, mutta toiminimellä identifioidaan yritystä. (Pihlajarinne ym. 2010, 53) Toiminimeä tai sen iskuosaa eli dominanttia voidaan myös käyttää tuotteiden identifioimiseksi. Tavaramerkkeinä käytettäviä toiminimien dominanteja Suomessa ovat mm. PAULIG ja VALIO. On tärkeää kuitenkin huomata, että silloin kun yrityksellä on useita merkkituotteita markkinoilla, ei pelkkä toiminimen iskuosa riitä täyttämään tuotteiden yksilöintitarpeita.

Tavaramerkkinä voidaan käyttää myös yrityksen toiminimen osaa. Tästä esimerkkinä voisi sanoa Ford Motor Companyn, jonka automalleja myydään omilla tavaramerkeillä, kuten FOCUS. (Salmi ym. 2002, 3-4)

Useimmiten yrityksen logo muodostaa yritystunnuksen. Se voi kuitenkin olla myös kuvio, sanatunnus, toiminimen iskuosa tai niiden yhdistelmä. Esimerkkinä yritystunnuksesta voisi sanoa NOKIAN sen tietyllä tekstityypillä ja sinisellä värillä. Yritystunnus onkin joko yritystä, yritysryhmää tai tiettyä organisaatiota ja tämän toimintaa identifioiva sekä symboloiva tunnusmerkki. Tämän tunnuksen tarkoituksena on toimia yhteisen liiketoiminnan identifioijana eikä identifioida yrityksen tuotteita ja palveluja, vaikka sitä käytetään myös tähän usein.

Suomen tavaramerkkilaisissa ei ole yritystunnuksesta mainintaa, mutta ICC ja WIPO ovat selvittäneet mahdollisuuksia suojata yritystunnusta. Suojaaminen

voi kuitenkin olla ongelmallista, koska useiden tavaramerkkilakien mukaan merkin rekisteröinti menetetään, jollei sitä ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä sille ole selitettävissä mitään pätevää syytä. Tämän takia yritykset on lähinnä pakotettu käyttämään yritystunnustaan myös tuotteissa tai niiden pakauksissa. (Salmi ym. 2002, 4-5)

## 2.4 Tavaramerkki ja verkkotunnus

Myös verkkotunnus voi olla tavaramerkki. (Siivola 2004, 26) VerkkotunnusL 3 §:ssä määritellään verkkotunnuksen koostuvan numeroista, kirjaimista, merkeistä tai niiden yhdistelmästä, ja muodostavan Internet-tietoverkon fi-maatunnuksen mukaista toisen asteen osoitetietoa.

Maailmalla on aiheutunut paljon tavaramerkkioikeudellisia ongelmia verkkotunnuksista eli Internet-verkoston domain-nimistä. Tunnetuin näistä ongelmista on varmasti nettipiratismi, missä toisen yrityksen tavaramerkki tai toiminimi rekisteröidään verkkotunnukseksi.

Suurimpana ongelmana tavaramerkkien ja domain-nimien välillä on se, että verkkotunnus on globaali, mutta tavaramerkki paikallinen. Domain-nimet ovat globaalisia, kun tavaramerkkilait voivat sallia myös identtisten tavaramerkkien käytön samalla maantieteellisellä alueella eri tavaroissa. Tunnetuilla tavaramerkeillä onkin suuri ongelma domain-nimien kanssa, sillä ulkopuoliset ovat rekisteröineet niitä verkkotunnuksina ja voisivat myydä sen kalliilla hinnalla tavaramerkin haltijalle (Haarmann 2006, 302). Yritysten olisi mielestäni todella tärkeää suojata myös verkkotunnuksensa mahdollisimman pian, sillä verkkotunnuksilla on iso globaali ongelma.

Yritys voidaankin yksilöidä parhaiten Internetissä toiminimestä rakentuvalla verkkotunnuksella. Verkkotunnuksena voi toimia myös samanaikaisesti rekisteröity toiminimi, esimerkiksi [www.windmill.fi](http://www.windmill.fi). Tällainen verkkotunnus on suojattu sekä verkkotunnuslain että toiminimilain nojalla. (Castrén 2008, 19)

VerkkotunnusL:n 1 §:n mukaan verkkotunnuslain tarkoituksena on ”edistää tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista tietoverkossa parantamalla suomalaisten verkkotunnusten saatavuutta ja turvaamalla verkkotunnusten tasapuolinen saatavuus.” Verkkotunnusta voi VerkkotunnusL 5 § mukaan hakea mm. rekisteröitynyt oikeushenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai valtion liikelaitos sekä 15 vuotta täyttänyt yksityishenkilö.

VerkkotunnusL 4 §:n mukaan verkkotunnus ei voi kuitenkaan oikeudettomasti pohjautua toisen suojattuun tavaramerkkiin. Mikäli verkkotunnuksen haluaisi rekisteröidä tavaramerkiksi, ei sille liene esteitä. (Haarnmaan 2006, 303)

Yksinoikeuden verkkotunnukseen saa vain rekisteröimällä. Suomessa rekisteriviranomaisena toimii Viestintävirasto (Siivola 2004, 28). Verkkotunnus myönnetään viiden vuoden määräajaksi sen myöntämispäivästä. Verkkotunnuksen rekisteröinnin voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa, joten sen voimassaoloaika ei ole rajoitettu siltä osin. (Vahela & Virtanen 2014)

## 2.5 Yhteenveto tavaramerkin määritelmästä

Tavaramerkit ovat yrityksen tunnusmerkkejä, joilla he yrittävät erottaa omat myyntiin menevät tavarat tai palvelut kilpailijoiden vastaavista tavaroista. (Salmi ym. 2008, 43) Tavaramerkki toimii yrityksen tuotemerkkien suojaamisen välineenä, mutta tavaramerkkiä käytetään myös markkinoinnin ja kehittämisen apuvälineenä. Tavaramerkki toimii yhtenä olennaisempana osana yrityksen imagoa. (Vahela & Virtanen 2014)

Tavaramerkkejä on erilaisia, mutta viranomaisen rekisteriin voidaan merkitä vain ne, jotka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkki voi olla joko kuvio-, sana-, yhdistelmä-, kirjain- tai numeromerkki, mutta myös iskulause voi toimia tavaramerkkinä. (Salmi ym. 2008, 43-45)

Tavaramerkin ohella käytetään myös usein termiä brändi. Tavaramerkki on yleensä tavarahan brändi, mutta on hyvä huomata, että ne eivät välttämättä ole synonyymejä keskenään. Brändi koostuu tavarahan ominaisuuksista kuten mieli-

kuvista, jotka ovat syntyneet mainonnalla, nimestä tai pakkauksesta, kun taas tavaramerkki on nimenomaan lain perusteella suojattava merkki. (Salmi ym. 2002, 3) Yksi tärkeä erottamiskeino tavaramerkin ja brändin välillä on se, että brändi ei ole juridinen termi toisin kuin tavaramerkki. (Salmi ym. 2008, 45)

Tavaramerkille muodostuu myös niin sanottu itseisarvo eli goodwill-arvo, kun se on ollut markkinoilla pitkään. Luonnollisestikin, mitä suurempi tunnettuus merkillä on, sitä suurempi goodwill-arvo sillä myös on. Sitä goodwill-arvoa, mitä elinkeinonharjoittaja ja hänen tuotteensa saavat myynnin ja markkinoinnin ansiosta, suojataan tavaramerkkilaeilla.

Tavaramerkkiä käyttämällä on tarkoitus saada aikaan niin sanottu yhdysside tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden ja sen elinkeinonharjoittajan välille. Kun tavaramerkin suojaa, annetaan sille oikeudellista suojaa myös tämän käytön seurauksena saadulle tunnettuudelle. Tämä syntynyt arvo on nimeltään goodwill-arvo. Tavaramerkin suojaamisella laintasoisesti on tarkoitus estää muita käyttämästä hyväksi elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä ja erityisesti käyttämättä hyväksi merkin maineen avulla tavaramerkinhaltijan kovan työn tulosta. (Salmi ym. 2002, 11-12)

Tavaramerkkien tarkoituksiksi on kehittynyt jo kauan sitten sen haltijan tuotteiden ja palveluiden menekien edistäminen, ja tämän takia elinkeinonharjoittajien tulisikin merkitä tuotteensa. Tätä ajatusta palveleekin erottamisfunktio. Yritys haluaa erottua muista kilpailijoista, mutta luonnollisestikin yritys voi käyttää myös nimeään tai toiminimeään erottaakseen omat tuotteet kilpailijoiden tuotteista. (Haarman & Mansala 2007, 40-41) Tavaramerkeillä identifioidaan yrityksen tuotteet ja palvelut, mutta toiminimellä identifioidaan yritystä. (Pihlajarinne ym. 2010, 53)

Myös verkkotunnus voi toimia tavaramerkkinä. Yritys voidaankin yksilöidä parhaiten Internetissä toiminimestä rakentuvalla verkkotunnuksella, kun verkkotunnusta rekisteröidään. (Castrén 2008, 19)

## 3 YKSINOIKEUDEN SAAMINEN

### 3.1 Yksinoikeuden edellytyksenä rekisteröinti PRH:n rekisteriin

Ensisijaisen tärkeää tavaramerkin haltijalle on saada nimenomaan yksinoikeus tavaramerkkiin, sillä vain tällöin hänellä on oikeus määrätä merkin käytöstä ja estää muita käyttämästä vastaavaa tavaramerkkiä. Vain tavaramerkin rekisteröinnillä ja sen kautta saadun yksinoikeuden avulla tavaramerkin haltija pystyy hyödyntämään tavaramerkkiin ja sen tunnetuksi tekemisen sijoittamistaan kustannuksistaan. (Salmi ym. 2008, 105-106) Yksinoikeuden voi saada poikkeuksellisesti myös TMerkkiL 2 § 1 momentin mukaan vakiinnuttamalla, mutta rekisteröinti on huomattavasti helpompi tie. Centre for sport businessin olisikin ensisijaisen tärkeää rekisteröidä tavaramerkkinsä jo ensimetreillä, sillä siten voidaan varmistaa yksinoikeus merkkiin jo toiminnan alusta lähtien.

Suomen TMerkkiL:n tarkoituksena on mahdollistaa yksinoikeuden saaminen nimenomaan Suomen alueelle. Tavaramerkkilainsäädännön avulla saavutettu yksinoikeus rajoittaa selkeästi muiden kilpailijoiden mahdollisuuksia valita tavaramerkkiä. Tavaramerkin haltijalla on nimittäin oikeus kieltää muita ottamasta samanlaisia tai sekoitettavia merkkejä käyttöön. Aikaprioriteetin mukaan loukkaavien tavaramerkkien käytön kohdalla riita ratkaistaan sen hyväksi, kuka on saanut ensimmäisenä yksinoikeuden merkkiin. (Salmi ym. 2008, 105-106) Laki on mielestäni toimiva sen suhteen, että rekisteröinnillä voidaan saavuttaa yksinoikeus. Yksinoikeuden avulla kukaan muu ei voi hyödyntää oman merkin saavuttamaa tunnettuutta.

Teollisoikeudet ovat territoriaalisia eli alueellisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat pääsääntöisesti sidottuina joko tiettyyn valtioon tai johonkin muuhun rajoitettuun alueeseen. Teollisoikeuksien olemassaolo on riippuvainen lakimääräisestä tai jostain muusta oikeudellisesta suojasta, minkä ne saavat kyseisen valtion lain perusteella. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa rekisteröity tavaramerkki antaa sen haltijalle yksinoikeuden vain ja aino-

astaan Suomessa. Tämä on usein ongelmallista, koska harvoin tuotteiden markkina-alueet sijoittuvat vain yhden valtion alueelle.

Tämän takia tavaramerkin haltijan tulee rekisteröidä tavaramerkki kaikissa niissä valtioissa, jossa tavaramerkkiä käytetään. Kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi on kuitenkin luotu kolme yleissopimusta, jolla rekisteröinti kansainvälisesti helpottuisi: Madridin sopimus, Madridin pöytäkirja ja Trademark Law Treaty. EU:n alueella on kuitenkin ollut voimassa vuodesta 1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen johdosta uusi kansainvälinen tavaramerkki-järjestelmä. (Salmi ym. 2002, 15-16).

Koska käsittelen tässä opinnäytetyössä tavaramerkkejä kansallisella tasolla, en käy kansainvälisiä rekisteröintejä sen enempää läpi.

Ensisijaisesti Centre for sport business voi saada yksinoikeuden tavaramerkkiin, kun merkki rekisteröidään PRH:n tavaramerkkirekisteriin. TMerkkiL 1 §:n mukaan rekisteröinnillä saadaan tavaramerkkiin yksinoikeus erityisesti tunnusmerkkiksi tavaroiden erottamiseksi kilpailijoiden tavaroista. Suomessa tavaramerkin rekisteröinti tapahtuu jättämällä rekisteröinti hakemus PRH:lle, joka on Suomen kansallinen rekisteriviranomainen. (Salmi ym. 2008, 106)

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa Centre for sport businessin on ilmoitettava hakijan nimi tai toiminimi, merkki sekä ne tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tärkeää on huomata, että itse tavaramerkin tulee olla hakemuksessa selkeästi osoitettavissa. PRH:n mukaan rekisteröintimaksu sisältää vain yhden luokan, mutta lisäluokkia voidaan lisätä 80 euron lisämaksulla jokaiselta lisäluokalta (PRH 2014e; PRH 2014h). Tavaramerkki voidaan rekisteröidä niin moneen luokkaan, kun se on mahdollista tai se voi koskea vain yhtä luokkaa. (Haarmann 2006, 256)

Elinkeinonharjoittajan tulee voida saada tietoa jo voimassa olevista tavaramerkeistä, ennen kuin hän ottaa käyttöön uuden tavaramerkin. Jo voimassa olevat tavaramerkit ovat tavaramerkkirekisterissä, jossa on lisäksi voimassa olevien tavaramerkkien alkamisen ajankohta. Tämä tukee aikaprioriteettikäsitteiden mahdollistamista. Yksinoikeuden syntymisen ajankohtana pidetään sitä päivää,

jolloin tavaramerkkihakemus on jätetty, ja se päivä merkitään tavaramerkkirekisteriin, kun rekisteröinti myönnetään sen haltijalle. (Salmi ym. 2008, 105-106) Centre for sport business voi siis tarkistaa tavaramerkkirekisteristä jo voimassa olevat merkit, ennen kuin suunnittelee oman merkin rekisteröintiä. Koska rekisteröitävä merkki ei voi myöskään olla sekoitettavissa jo rekisteröityyn merkkiin, voidaan tavaramerkkiä kehittää erottamiskykyisemmäksi ennen rekisteröinnin hakemista.

### 3.2 Rekisteröitävissä olevat merkit

TMerkkiL 1 § 2 momentin mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, kunhan se voidaan esittää graafisesti ja se on erottamiskykyinen. Tavaramerkkinä voi toimia sana, henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero tai tavarän päällyksen muoto. Tämä Suomen TMerkkiL 1 § 2 momentin säännös perustuu TMerkkiDir 2 artiklaan.

Jotta rekisteröity tavaramerkki täyttää tehtävänsä, täytyy merkistä olla varma ja muuttumaton havainto. TMerkkiDir 2 artiklan mukaan tavaramerkin voi muodostaa esimerkiksi myös merkki, mitä ei voida näköestein sellaisenaan havaita, jos se voidaan esittää esimerkiksi graafisesti kuvioden tai viivojen avulla niin, että esitys on selkeä. (Salmi ym. 2008, 120-122)

Tavaramerkki ei saa kuitenkaan olla myöskään liian yksinkertainen. Esimerkiksi kivennäisvedelle ei voida antaa tavaramerkiksi merkkiä VESI (Koivumäki & Häkkänen 2012, 248). Toisin sanoen Centre for sport business voi hakea rekisteröitäväksi esimerkiksi kuviomerkkiä, joiden edellytyksenä on kuitenkin merkin esitettävyyys graafisesti ja erottamiskykyisyys. Seuraavaksi esitetään tarkemmin, mitä erilaisia merkkejä voidaan rekisteröidä.

#### **Sanat**

Sanamerkki on yleisin tavaramerkkityyppi. Sanamerkki koostuu joko yhdestä tai useammasta sanasta tai niiden sanayhdistelmästä, joka on keksitty tavarän nimitykseksi. Sanamerkki voi sisältää jo olemassa olevia tai keksittyjä sanoja,

mutta mikäli tavaramerkki sisältää kuitenkin vain olemassa olevia tavaraa tai palveluja kuvaavia sanoja, tulee näiden muodostaa uusi kokonaisuus tavaramerkkiä varten. Esimerkkinä tunnetusta sanamerkeistä voisi sanoa maailman tunnetuimman brändin merkin, COCA-COLA.

On hyvä huomata, että myös henkilön nimi voi olla tavaramerkki. Esimerkiksi GIORGIO ARMANI on hallinnoivan perustajan nimi. (Salmi ym. 2008, 123)

### **Kuviot**

Logo tai kuviomerkki on piirros, kaksiulotteinen kuva, symboli tai jokin muu kuviollinen sommitelma. Kuviomerkit voivat myös sisältää kirjaimia, muotoiltuja sanoja tai numeroita, mutta kuviomerkkinä pidetään merkkiä vasta, mikäli se herättää kokonaisuutena vaikutelman kuviosta. Kuviomerkkejä kutsutaankin usein myös nimellä yhdistelmämerkki. Tunnettuja logoja ovat mm. Mercedes-Benz tähtimerkki tai NIKE yhdistettynä kuvioon.

Niin sanottujen sijaintimerkkien katsotaan pääsääntöisesti kuuluvan kuviomerkkeihin. Sijaintimerkkejä ovat sellaiset merkit, joissa tietty elementti, esimerkiksi kuvio tai väri, esiintyy aina tietyssä tuotteen kohdassa. Sijaintimerkki voi toimia myös kolmiulotteisena merkinä tai se voi sisältyä kolmiulotteiseen merkkiin.

Liikkuva eli kuvio- tai kolmiulotteinen merkki voidaan myös rekisteröidä. Tässä tapauksessa kyseessä on usein lyhyt animaatio, esim. Suomen Posti Oyj:n tavaramerkki. (Salmi ym. 2008, 123-125)

Centre for sport businessin on mielestäni järkevää rekisteröidä kuviomerkki. Tällä hetkellä suunnitelmissa on rekisteröidä merkki, jossa käytetään Turun ammattikorkeakoulun logoa, mutta siihen lisättäisiin teksti ”Centre for sport business”. Tämä on mielestäni hyvin looginen merkki, joka antaa oikeanlaista informaatiota Centre for sport businessin palveluista kiinnostuneille.

### **Kirjaimet ja numerot**

Kirjainmerkki koostuu vain muutamasta kirjaimesta, jotka eivät muodosta kuitenkaan sanaa. Mikäli kirjainmerkki muodostaisi sanan, tulkittaisiin, että kysees-

sä on sanamerkki. Numeromerkki koostuu luonnollisestikin vain pelkistä numeroista. Esimerkkinä voisi kirjainmerkistä mainita BMW:n. (Salmi ym. 2008, 128)

Centre for sport business voisi rekisteröidä myös kirjainmerkin, kuten CSB. Tämä merkki on vielä vapaana. (PRH 2014d)

### **Kolmiulotteiset merkit**

Usein ei ajatella, että tavaramerkki voi olla myös kolmiulotteinen, mutta tämä on mahdollista. Esimerkiksi COCA-COLAN pullo ja TOBLERONE- suklaapatukat ovat kolmiulotteisia tavaramerkkejä. On kuitenkin hyvä huomata, että tavaramerkkinä voi olla vain tietty muoto eikä pelkästään tavaran ominaisuus. (Salmi ym. 2008, 128-129)

### **Iskulauseet**

Tavaramerkkinä voi toimia myös iskulauseet. Tunnettuja iskulausemerkkejä ovat esimerkiksi Niken JUST DO IT tai Coca-Colan IT'S THE REAL THING. (Salmi ym. 2008, 129).

Centre for sport businessin pitäisi mielestäni ehdottomasti olla jokin iskulause rekisteröitynä tavaramerkkirekisteriin, joka kuvaa esimerkiksi heidän toimintaansa. Tämän he voisivat hankkia kuitenkin vakiinnuttamalla myöhemmin.

### **Väri tai väriyhdistelmä**

Tavaramerkkinä voi toimia myös yhdestä tai useammasta väristä koostuva väriyhdistelmä ilman kuvioita. (Salmi ym. 2008, 130). Väreillä voi olla joillekin tavaramerkeille todella keskeinen merkitys niiden liikearvolle. Väreillä pyritäänkin usein luomaan myönteisiä mielikuvia tuotteesta, sen imagosta ja käytännöllisistä hyödyistä. Väritavaramerkeillä voidaan myös erottautua kilpailijoiden tuotteista markkinoilla. (Palm 2002, 66)

### **Äänet**

Äänimerkit voivat myös joissain tapauksissa toimia tavaramerkkeinä, mutta näiden ongelmaksi koituu usein vaatimus graafisesta esittämisestä. Sävelet pysty-

tään nuoteilla esittämään graafisesti, mutta esimerkiksi koiran haukkumista on haasteellista esittää graafisesti. Matkapuhelimien soittoääniä ja jäätelöautojen sävelmiä voidaan kuitenkin rekisteröidä tavaramerkeiksi useissa maissa. (Salmi ym. 2008, 131)

### **Hajut, tuoksut, maut**

Myös hajumerkkejä koskee sama ongelma kuin äänimerkkejä eli graafisen esittämisen vaatimus. Yhä useammat ovat kuitenkin alkaneet merkitä tuotteitaan tuoksuilla. Tästä ilmiöstä puhutaan nimellä sensory branding, millä tarkoitetaan siis aisteihin perustuvaa brändäämistä. Näön, kuulon ja tuntoaistin mukaan on otettu hajuaisti luomaan mieluista mielikuvaa.

Pesuaineen tuoksu on tuotteessa epäolennainen lisäosa, joka saattaa voida tietyin edellytyksin olla tavaramerkki. Ne voivat toimia tavaramerkkeinä vasta, kun niitä on käytetty laajasti ja pidemmän aikaa. Ongelmana on myös, että merkki ei välttämättä ole havaittavissa ostoksen tekohetkellä. Vaikeaa on myös osoittaa, että kuluttajat erottavat nämä tavarat toisten pelkästään niiden tuoksun perusteella. Hajumerkkejä on maailmalla rekisteröity varsin vähän. (Salmi ym. 2008, 135)

Kuluttajat muistavat käyttämiensä merkkien tuoksut yleensä hyvin, ja mielestäni on hyvä, että myös tuoksuja voidaan rekisteröidä. Rekisteröimisen ongelma on mielestäni ikävä, ja lakiin pitäisi mielestäni miettiä uutta kohtaa tuoksujen rekisteröimistä varten.

### **Eleet ja tuntoaistit**

Tavaramerkki voi koostua myös tietyistä eleestä tai merkistä, jonka voi tunnistaa kosketuksen perusteella. Näidenkin ongelmana on vaatimus graafisesta esittämisestä. Näitä merkkejä on vaikea esittää graafisesti niin, että merkki tulee tarkasti kuvailluksi. (Salmi ym. 2008, 139)

#### **KHO 2012:64**

Kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu hymiö :) ei täyttänyt tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä eikä sen takia ollut rekisteröitävissä. Vaikkakaan hymiötä ei ole ”käännettävissä” yksiselitteiseksi sanalliseksi ilmaisuksi, katsoi KHO sen olevan rinnastettavissa tietynlai-

siin kuvaileviin laatua ilmaiseviin sanoihin, joiden ei ole katsottu olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä.

### 3.3 Rekisteröintiesteet

Tavaramerkkilain 1 § 2 momentin mukaan tavaramerkin tulee olla sellainen, että se voidaan esittää graafisesti. Lisäksi TMerkkiL 13 §:n mukaan ”rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista.” Erottamiskykyiseksi ei katsota pelkästään mm. tavaran lajia, laatua, käyttötarkoitusta tai hintaa pienin muutoksin. Tavaramerkkiä, joka myös koostuu pelkästään tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei katsota erottamiskykyiseksi. Kun erottamiskykyä arvioidaan, täytyy kiinnittää huomiota kaikkiin asianhaarioihin, mutta erityisesti siihen, kuinka kauan merkkiä on käytetty ja miten laajasti. Mielestäni on hyvä asia, että tavaramerkkilaki ei pidä erottamiskykyisenä pelkästään tavaran luonteenomaista muotoa, koska sehän rajaisi kilpailua markkinoilla. Toisaalta, jos jokin merkki on käyttänyt samaa muotoa pitkään, on mielestäni oikeudenmukaista, että haltija saa suojaa myös tavaran muotoon kuten Toblerone.

TMerkkiL 14 §:n mukaan Centre for sport business ei saa esimerkiksi rekisteröidä tavaramerkkiä, jos tavaramerkki on mm. hyvän tavan tai lain vastainen, omiaan johtamaan harhaan, siihen on otettu lippu tai vaakuna ilman asianomaisen lupaa tai se on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatusta toiminimestä. TMerkkiL 14 §:n mukaan tavaramerkkiä ei saa myöskään rekisteröidä, jos se muodostuu toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen tai tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin tai se on sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

**KHO 1969 II 182 REGO**

Tavaramerkkiä, joka muodostui toisen toiminimen olennaisesta osasta, ei rekisteröity.

**KHO 1994 A 41 DE-NIC**

TMerkitL14 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittamalla tavalla tavaramerkki DE-NIC oli tavarain ominaisuuden suhteen harhaanjohtava nikotiinia sisältäville savukkeille.

**KHO 2013:94 CARNEVAL KEKSIT**

Tavaramerkiksi rekisteröitäväksi haetun keksin muoto ei ollut erottamiskykyinen sellaisenaan, mutta sen oli katsottava tulleen hakemuspäivää edeltävän laajan ja pitkäaikaisen käytön perusteella erottamiskykyiseksi. KHO totesi ratkaisussaan, että Carneval-keksin rekisteröitäväksi haettu on yksinkertaisen neliömäinen aaltoilevin reunoin. Tämän tyyppinen ulkomuoto on siten rekisteröitävissä tavaramerkiksi ainoastaan, mikäli se on käytön kautta muuttunut erottamiskykyiseksi. Yli vuosi rekisteröintihaemuksen jättämisen jälkeen suoritettu markkinatutkimus voitiin ottaa huomioon erottamiskykyä arvioitaessa, koska hakemuksen kohteena oleva keksimuoto oli ollut käytössä vuosikymmenien ajan eikä asiassa ollut ilmennyt, keksimuodon korkea tunnettuus olisi hakemushetken ja tutkimuksen suorittamisen välisenä aikana merkittävästi muuttunut. KHO katsoi, että keksin ulkomuoto oli tullut erottamiskykyiseksi.

### 3.4 Rekisteröintimenettely Suomessa

Tavaramerkit rekisteröidään PRH:n ylläpitämään tavaramerkkirekisteriin Suomessa. PRH:n tavaramerkki- ja mallilinja käsittelee tavaramerkkiasioita. (Salmi ym. 2008, 429)

Tavaramerkin rekisteröintimenettely alkaa siitä, kun täytetään kirjallinen hakemus PRH:lle. Hakemuksen voi tehdä PRH:sta saatavalla hakemuslomakkeella, mutta lomakkeen käyttö ei ole pakollista, sillä sen voi tehdä myös Internetissä sähköisessä muodossa. Silloin kun tavaramerkkiä haetaan sähköisesti käyttämällä sähköistä hakulomaketta, hakemusmaksu suoritetaan verkkopankin kautta, ja maksun suorittaja katsotaan hakemuksen allekirjoittajaksi.

Paperilomakkeen allekirjoittaa hakija tai mikäli hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, allekirjoittaa hänen asiamiehensä hakemuksen. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä. Hyvin olennaista hakemuksen täyttämässä on kuitenkin se, että hakemuksessa näkyy allekirjoitus selkeästi. Alkuperäistä hakemusta ei kuitenkaan tarvitse koskaan lähettää, vaan siitä voi ottaa kopion.

Centre for sport business voi siis hakea tavaramerkkiä joko sähköisesti tai täytämällä käsin hakemuslomakkeen.

Hakemuksessa tulee olla tiedot hakijasta, eli toisin sanoen hakijan nimi tai toimintanimi, kotipaikka sekä osoite. Hakijana voi olla esimerkiksi yritys tai yksityishenkilö.

Mikäli tavaramerkin hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee hänellä olla asiamies Euroopan talousalueelta. Asiamies edustaa hakijaa kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asiamiehen edustaessa hakijaa, tulee hakemuksessa ilmoittaa myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite se liittyy mukaan valtakirja.

Hakemuksessa on ilmoitettava selkeästi tavaramerkki, jota haetaan. Jokaista tavaramerkkiä varten on tehtävä oma hakemus. (PRH 2014e) Mikäli Centre for sport business hakee tavaramerkiksi vaikka iskulausetta, yhdistelmämerkkiä ja sanamerkkiä, täytyy jokaista merkkiä varten tehdä oma hakemus.

TMerkkiL 16 §:n mukaan tavaramerkki voidaan rekisteröidä yhteen tai useampaan luokkaan. Toisin sanoen Centre for sport businessin tulee valita jo hakemusvaiheessa ne kaikki luokat, mihin merkki halutaan tai koetaan tarpeelliseksi rekisteröidä. Tavaramerkkiluokituksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus. Kun hakemus tulee vireille, ei sen jälkeen tavara- ja palveluluetteloa voida enää laajentaa. Luetteloa ei voida siis laajentaa tässä vaiheessa koskemaan mitään sellaista uutta, mitä luettelossa ei alkujaan ollut. Tavaroiden tai palveluiden supistaminen on sen sijaan mahdollista. (PRH 2014e)

Hakemusmaksun maksaminen on hakemuksen vireille tulon ehdoton edellytys. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 3-4 kuukautta, ja mikäli hakemukselle ei ole rekisteröintiä, voidaan tavaramerkki rekisteröidä. Tämän jälkeen rekisteröinnistä annetaan päätös ja siitä kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. (PRH 2014g)

### **Etu oikeus**

TMerkkiA 17b §:n mukaan etuoikeus voi perustua kunkin tavaran tai palvelun osalta ainoastaan ensimmäiseen Suomen ulkopuolella tehtyyn tavaramerkin

rekisteröintihakemukseen. Centre for sport business voi saavuttaa etuoikeuden merkkiin TMerkkiA 17 §:n mukaan

”jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa vieraassa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen, ja merkin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä vieraassa valtiossa, Suomessa tehty hakemus katsotaan muihin hakemuksiin tai muihin käyttöön otettujen tavaran tunnusmerkkeihin nähden tehdyksi samanaikaisesti kuin vieraassa valtiossa tehty hakemus.”

Etuoikeutta on pyydettävä hakemuksessa tai viimeistään kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa kirjallisesti. Samaan aikaan täytyy ilmoittaa, milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty. (Salmi ym. 2008, 435)

### **Kuulutus, väite ja muutoksenhaku**

Centre for sport businessin rekisteröintihakemuksen täyttäessä muodolliset vaatimukset, tavaramerkkisyys alkaa tutkia rekisteröinnin edellytyksiä. Mikäli hakemus täyttää kaikki vaatimukset eikä sen rekisteröinnille löydy estettä, merkitään tavaramerkki rekisteriin ja siitä kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. Siitä päivästä lähtien, kun kuuluttaminen tapahtuu, alkaa kahden kuukauden määräaika väitteen tekemiselle. Kuka tahansa voi tehdä väitteen tavaramerkkiä vastaan. Väite voidaan hylätä tai hyväksyä, mutta mikäli väite hyväksytään, PRH kumoaa tavaramerkin rekisteröinnin. (Haarman 2006, 256; PRH 2014g)

### **Voimassaoloaika ja uudistaminen**

Tavaramerkki on voimassa aina 10 vuotta kerrallaan rekisteröintipäivästä. Tavaramerkin voi pitää kuitenkin voimassa toistaiseksi uudistamalla tavaramerkin rekisteröinti aina kymmenen vuoden välein maksamalla uudistamismaksun PRH:lle. (PRH 2014e) Tällä hetkellä rekisteröintimaksu on sähköistä jättämisyjärjestelmää käyttäen 215 euroa ja paperilomaketta käyttäen 250 euroa. Hakemusmaksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. Muiden luokkien osalta täytyy maksaa lisämaksua, joka on 80 euroa luokkaa kohden. Tavaramerkin voimassaololle ei ole säädetty mitään enimmäisaikaa, vaan sen voi uusia niin usein kuin haluaa. (PRH 2014h)

Jos kuitenkin halutaan tehdä muutoksia rekisterimerkintöihin, on merkin haltijan tehtävä erillinen uudistamishakemus. Tällainen tapaus on kyseessä TMerkkiL:n 22 §:n 4 momentin mukaan esimerkiksi silloin, kun halutaan siirtää oikeus tavaramerkkiin toiselle yhtiölle tai nimenmuutos. Tavaramerkin haltijan on tehtävä erillinen kirjallinen uudistamishakemus aina, jos uudistamisen yhteydessä tavarat ilmoitetaan luokittain. Tavaramerkin haltijalla on myös velvollisuus ilmoittaa tavarat luokittain, kun kyseeseen tulee vanha rekisteröinti, mihin tällaista merkintää ei ole tehty.

Suomessa rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen kuin rekisteröinnin viimeistä päivää. Jos rekisteröimiskauden päättymispäivään mennessä uudistamista ei kuitenkaan ole tehty, voidaan rekisteröinti uudistaa vielä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tässä tapauksessa peritään kuitenkin korotettu uudistamismaksu. TMerkkiL 22 § mukaan uudistaminen voidaan hakijan halutessa rajoittaa vain tiettyihin tavaroihin tai palveluihin. (Salmi ym. 2008, 562)

### 3.5 Vakiintuminen

Poikkeuksena yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada myös vakiinnuttamalla. TMerkkiL 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa myös ilman rekisteröintiä, mikäli merkki on tullut vakiintuneeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Centre for sport business ei rekisteröi tavaramerkkiään, voi se saavuttaa yksinoikeuden tunnetuksi tulleelle tavaramerkille vakiinnuttamalla.

Vakiinnuttaminen voi tapahtua useimmiten niin, että elinkeinonharjoittaja käyttää tiettyä merkkiä tuotteidensa tunnuksena normaalisti elinkeinoelämässä. Normaalista käyttöä voi olla vaikka pelkkä mainonta. (Haarmann 2006, 253)

TMerkkiL 2 §:n 3 momentin vakiintuminen on tapahtunut, kun tunnusmerkki on haltijan tavaroiden erityinen tunnusmerkki ja yleisesti tunnettu asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä tässä maassa.

Jotta tavaramerkki olisi vakiintunut Suomessa, ei ole merkitystä kuinka tunnettu merkki on ulkomailla. Merkin tulee täten olla yleisesti tunnettu Suomessa, ja tämä tarkoittaa sitä, että merkkiä on käytetty nimenomaan Suomessa. Vaikka laajan käytön ansiosta merkki olisi katsottu vakiintuneeksi Ranskassa, ei tällä ole merkitystä, kun arvioidaan tavaramerkkioikeuden syntymistä Suomessa. (Salmi. ym. 2002, 63) Kuitenkin myös ulkomailla käytössä oleva merkki voidaan tehdä tunnetuksi myös Suomessa esimerkiksi television välityksellä (Haarmann 2006, 253). Centre for sport business voisi vakiinnuttaa merkinsä helpon käyttämällä merkkiä esimerkiksi mainoksissa Suomessa, niin että se tulisi yleisesti tunnetuksi juuri heidän kyseisillä markkinoilla.

Vakiintuneen tavaramerkin ei tarvitse olla kuitenkaan kaikkien tuntema, vaan ratkaisevaa on ainoastaan tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä. Jotta merkkiä pidetään vakiintuneena, ei edes kaikkien asianomaisessa kohderyhmässä tarvitse tuntea merkkiä. Käsitteellä yleisesti tunnettu viitataan siihen, että melkein kaikki kohderyhmän jäsenistä tuntevat merkin. Merkkiä pidetään yleisesti tunnettuna, kun merkittävä osa kohderyhmästä tuntee merkin ja se on saavuttanut merkittävän goodwill-arvon. Kohderyhmän ei tarvitse kuitenkaan tuntea merkin haltijaa, vaan ratkaisevaa on se, että merkki on tietyn tavaran kaupallinen tunnus. (Haarmann 2006, 253-254)

Tavaramerkki saavuttaa vakiintumisen, kun merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa tietyn ennalta määrittelemättömän ajan. Tavaramerkin vakiintuminen ratkaistaan jokaisessa tapauksessa erikseen, koska vakiintuneita tavaramerkkejä ei ole merkitty mihinkään rekisteriin. Ratkaiseminen tavaramerkkioikeuteen pohjautuvasta väitteestä voidaan tehdä esimerkiksi tuomioistuimen loukkauskanteen yhteydessä tai PRH:ssa. Tällöin tavaramerkin vakiintuneisuus on näytettävä toteen. (Salmi ym. 2008, 109-110)

Useimmiten tavaramerkin vakiinnuttaminen vie kuitenkin vuosia. Aikaa voidaan kuitenkin lyhentää tehokkaalla mainonnalla, mutta tavaramerkin vakiinnuttamiseen tarvittavaan aikaan vaikuttaa myös itse merkki sekä kohdepiirin laajuus. (Haarmann 2006, 254).

## Vakiinnuttamisen osoittaminen

Merkin vakiintuneisuutta joudutaan arvostelemaan silloin, kun vakiintuneeseen tavaramerkkiin halutaan vedota myöhemmän tavaramerkin käytön tai rekisteröinnin estämiseksi. Tästä aiheutuu ongelmia usein toteennäyttämässä. Näytövelvollisuus on kuitenkin sillä, joka väittää oman rekisteröimätön tavaramerkkinsä nauttivan vakiintuneen tavaramerkin yksinoikeutta. (Salmi ym. 2008, 113)

Selvityksiä vakiintuneen merkin johdosta ei kuitenkaan ole helppo esittää. Selvitys voi sisältää markkinatutkimuksia, tuotepakkauksia tai mainoksia. Markkinatutkimuksilla ei kuitenkaan voida osoittaa sitä, oliko tavaramerkki jo esimerkiksi viisi vuotta sitten vakiintunut. Usein vakiintumista pyritään selvittämään käytännössä sen alan järjestöjen, kohdepiirin jäsenten, mainostoimiston tai muilla todistuksilla, kuten kuiteilla tai lehtileikkein. (Haarmann 2006, 254) Tämän takia mielestäni olisi erittäin tärkeää rekisteröidä jokainen merkki, jota yritys käyttää ja kokee tärkeäksi elinkeinotoiminnassaan. Vakiintuneita merkkejä on vaikea näyttää toteen, ja jokin toinen elinkeinonharjoittaja saattaa voida ”varastaa” vakiintuneen merkin, jos vakiintumista ei voida näyttää toteen.

Tärkeää on kuitenkin huomata, että tavaramerkin vakiintuminen on rekisteröinnin ohella tasa-arvoinen keino saavuttaa yksinoikeus tavaramerkkiin. (Salmi ym. 2008, 114) On mielestäni hienoa, että tavaramerkkiin voi tasavertaisesti saada yksinoikeuden myös vakiinnuttamalla. Vakiinnuttaminen on vain vaikeampi näyttää toteen, mutta hyvä mahdollisuus niille merkeillä, mitä ei alun perin ajatellut tarvitsevana rekisteröidä.

### **HO 1996/4305 Joka kodin putkipoika = Kodin putkimies**

Kodin putkimies oli aina ollut markkinajohtaja, ja sen merkin lanseerauksesta oli kulunut jo 20 vuotta. KäO katsoi, että tämä osoitti merkin vakiintuneen jo vuonna 1993, jolloin merkkiä loukattiin. HO ei tältä osin muuttanut tuomiota, ja merkin katsottiin vakiinnuttaneen tavaramerkkinsä.

### **KKO 1987:11 Adidas**

KKO katsoi Adidaksen saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella olevat kolme säännöllisen välimatkan päässä toisistaan olevaa, kengänpäällyksestä väristä selkeästi erottuvaa vinoraitaa kengän nauhoituksesta sen anturaan.

HO oli lausunut aiemmin selvitykseksi sen, että Adidas oli elinkeinotoiminnassa Suomessa yli kahden vuosikymmenen ajan käyttänyt tunnusmerkkinä värinsä puolesta voimakkaasti erottuvia kolmea yhdensuuntaista raitaa. Adidas oli myös tuotteitaan markkinoidessaan tehnyt tuon sisänsä heikkona pidettävän tunnusmerkin Suomessa tunnetuksi erityisenä merkkinä.

## 4 TAVARAMERKIN LUOMAN YKSINOIKEUDEN SISÄLTÖ

TMerkkiL 4 §:n 1 momentin mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä missään, edes suullisesti. Saman lain 5 §:n mukaan yksinoikeus tavaran merkkiin ei kuitenkaan voi käsittää merkin sellaista osaa, joka useimmiten tarkoittaa tavaran käyttökelpoisuuden lisäämistä, ja mikä ei ole ominaista sen tunnusmerkille.

Kuitenkaan TMerkkiL 15 §:n mukaan rekisteröinnillä avulla saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei myöskään voi käsittää merkin sellaista osaa, jota ei voida rekisteröidä. (Haarmaan & Mansala 2002, 437-451)

Toisen tavaramerkkiä saa kuitenkin käyttää mm. vertailevassa markkinoinnissa, mutta sen tulee noudattaa hyvää liiketapaa. Vertailevasta markkinoinnista säädetään SopMenL 2 a §:n säännöksessä. Vertaileva markkinointi on sallittua esimerkiksi silloin, kun se ei ole totuuden vastaista tai harhaanjohtavaa sekä se ei aiheuta sekaannusta kilpailijan ja mainostajan tavaramerkkien välillä (Pihlajarinne 2010, 222-223). Vertailevana markkinointina pidetään muun muassa sitä, jos siitä voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tuote. (Paloranta 2008, 167) Kilpailijat saavat siis käyttää Centre for sport businessin tavaramerkkiä vertailevassa markkinoinnissa ilman lupaa kunhan se ei ole omiaan aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan ja Centre for sport businessin tavaramerkin kanssa eikä anna harhaanjohtavia tietoja.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:ssä nimenomaan kielletään totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen markkinoissa. KSL 2 luvun 5 §:ssä säädetään myös siitä, että vertaileva markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannusvaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tavaramerkkien välille. Centre for sport businessin tavaramerkkiä saa käyttää siis loukkaamatta sen yksinoikeutta, mi-

käli se noudattaa hyvää liiketapaa eikä ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa tai totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa tietoa.

Harhaanjohtava markkinointi on laajempi käsitteenä kuin totuudenvastaisuus. Harhaanjohtavuus voi käsittää esimerkiksi laatua, valmistustapaa tai ominaisuuksia. Harhaanjohtavaa on ilmoittaa esimerkiksi tuotteen valmistuspaikaksi jokin toinen maa kuin missä tuote oikeasti valmistetaan. (Mäkinen ym. 2006, 66-67)

#### 4.1 Kielto-oikeus

Tärkein tavaramerkin luoma yksinoikeus on kielto-oikeus. Tavaramerkin haltijalla on kielto-oikeus, jolla se voi kieltää muita käyttämästä oman tavaramerkkinsä kanssa samankaltaisia tai omaan merkkiin sekoitettavia merkkejä. Kielto-oikeus onkin tavaramerkin rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen avulla saatu selkeästi merkittävin yksinoikeus. Kielto-oikeus ja tavaramerkin suoja-ala määräytyvätkin sekoitettavuuden mukaan, sillä vain ja ainoastaan sekoitettavissa olevien merkien käyttöä voidaan kieltää. Koska tavaramerkkejä rekisteröidään juuri sen takia, että niillä voidaan erottaa sen haltijan ja kilpailijan tuotteet, täytyy tämän erottamisfunktion antaa jokin yksinoikeus juuri omalle merkille. Tämä yksinoikeus onkin kielto-oikeus.

Sekoitettavuus tavaramerkkioikeudellisissa asioissa tulee kyseeseen, kun sekaannusvaaraa aiheuttaa kilpailijan merkki. Tämä tarkoittaa sitä, että haltija voi siis käyttää ja rekisteröidä omaa käyttöönsä merkkejä, jotka voivat olla toisiinsa sekoitettavia. Tämän ansiosta merkin haltija voi laajentaa sen merkin suojaa, jota hän käyttää pääsääntöisesti. (Salmi ym. 2008, 505-506) Centre for sport business voisi myös rekisteröidä useampia merkkejä suojellakseen sitä tärkeintä merkkiään, jota käyttää päivittäisessä toiminnassaan.

Koska Suomessa on katsottu, että tavaramerkin haltijan kielto-oikeus koskee vain elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa käyttämistä, antaa se yksityishenkilöille oikeuden merkitä tavaransa millä vain tavaramerkillä ilman TMerkkiL:n rajoituk-

sia. TMerkkiL ei myöskään rajoita yksityishenkilöä ostamasta tavaroita, jotka ovat varustettu loukkaavilla tavaramerkeillä. (Salmi ym. 2008, 506)

#### **Esimerkki kielto-oikeudesta: Coca-Cola**

Kielto-oikeudesta voisi antaa esimerkiksi myös sen, että kuluttajilla ei ole lupaa käyttää toisen tavaramerkkiä edes opinnäytetyössä. Itse lähdin pyytämään lupaa käyttää Coca-Colan tavaramerkkejä tässä opinnäytetyössä. En saanut lupaa tähän. Asiaa perusteltiin sillä, että mikäli jokaisessa 206 maassa, missä Coca-Colalla on tavaramerkki rekisteröitynä, joku saa luvan käyttää tavaramerkkiä esimerkiksi opinnäytetyössä, heikentää se heidän tavaramerkkinsä suojaa loukkaustapauksissa. Mahdollisissa oikeudenkäynneissä ei voitaisi puolustautua yksinoikeudella tavaramerkkiin niin vahvasti, jos poikkeuksia on annettu.

Tavaramerkit voivat olla heikkoja tai vahvoja. Heikoilla tavaramerkeillä on suppea kielto-oikeus, kun taas vahvoilla tavaramerkeillä eli hyvin erottamiskykyisillä tavaramerkeillä kielto-oikeus on laajempi. Heikko tavaramerkki ei ole niin erottamiskykyinen, kun taas vahvat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja. (Tuominen 2008, 14-15)

Mikäli Centre for sport business ei rekisteröi merkkiään eikä pysty osoittamaan toteen saaneen yksinoikeuden vakiinnuttamalla, ei sillä ole oikeutta kieltää muita käyttämästä siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Tässä tapauksessa muilla olisi oikeus kieltää Centre for sport businessia käyttämästä merkkiä, jos se on sekoitettavissa heidän merkkiinsä.

#### **Sekoitettavuus**

Kielto-oikeutta voidaan käyttää vain, jos jokin muu käyttää haltijan merkkiin sekoitettavaa merkkiä. TMerkkiL 6 §:n mukaan tavaramerkit ovat toisiinsa sekoitettavia, mikäli ne tarkoittavat samoja tavaralajeja. Tavaramerkit saavat siis suojaa identtisiä tai sekoitettavissa olevia merkkejä vastaan. Jos kuitenkin tavaramerkkien palvelut ja tavarat ovat erilaisia, eivät edes identtiset merkit tällöin ole sekoitettavissa toisiinsa tavaramerkkioikeudellisesti. (Salmi ym. 2008, 274-275) Centre for sport businessin tavaramerkki voi siis olla samankaltainen kuin jonkin toisen tavaramerkki, jos niitä käytetään eri tavaramerkkiluokissa.

Sekaannusvaaran arviointi riippuu useista tekijöistä, ja se perustuukin aina jokaisen tapauksen kokonaisarviointiin. Sekoitettavuus on täysin selvää luonnollisesti silloin, kun merkit ovat identtisiä ja täysin samanlaisia. Näissä tilanteissa

vertailu keskittyykin vain siihen, ovatko merkkien tavarat samanlaisia. (Salmi ym. 2008, 275)

Sekoitettavuutta ei ole todellisuudessa enää sidottu siihen, että tavarat tai palvelut ovat samoja. Tavaramerkkiä voidaan alkaa käyttämään kokonaan toislaisissa tavaroissa kuin ennen, kuten esimerkiksi linjanlaajennuksen yhteydessä. Tätä tapahtuu useimmiten vahvoilla merkeillä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa tietyillä markkinoilla. Kun merkkiä aletaan käyttää yhä useammissa erilaisissa tuotteissa, myös sekaannusvaaran ulottuvuus kasvaa. (Palm 2002, 259) Centre for sport business voisi rekisteröidä merkkinsä useampaan luokkaan, jolloin sekaannusvaaran ulottuvuus kasvaa ja heidän merkkinsä saa enemmän suojaa. Toisaalta, jos merkkiä ei käytetä kaikissa luokissa, on sen rekisteröinti käytännössä turhaa. Tuoretta tavaramerkkiä ei ehkä vielä kannata rekisteröidä kovin moneen luokkaan, ennen kuin tietää millaiseen suosioon se mahdollisesti lähtee. Tämän jälkeen asia on perusteltua, ja varmasti kannattavaa.

#### **KKO 2010:12 INGMARIINI**

KKO katsoi, että tavaramerkki INGMARIINI ei ollut sekoitettavissa laajasti tunnetuihin merkkeihin OIVARIINI ja VOIMARIINI. Keskivertokuluttajissa ei herännyt mielikuvaa, joka olisi yhdistänyt INGMARIINI:n Valion tavaramerkkeihin. KKO totesi, että VOIMARIINI ja OIVARIINI eivät saaneet laajalti tunnetun merkin suojaa INGMARIINI:Ä vastaan.

#### 4.2 Kielto-oikeuden menettäminen preklusio- ja passiviteettisääntöjen mukaan

Kahden tavaramerkkioikeudellisesti toisiinsa sekoitettavissa olevan tavaramerkin välinen kollisio ratkaistaan TMerkkiL 7 §:n mukaan useimmiten sen hyväksi, kuka pystyy vetoamaan aiempaan oikeusperusteeseen. Tavaramerkkioikeuden saa itselleen joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla, ja se joka on saanut oikeuden näillä perusteilla ennen kilpailijaansa, voittaa kollision tavaramerkkien välillä.

Koska tavaramerkkioikeuden voi saavuttaa kahdella eri tavalla, rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla, on täysin mahdollista, että tavaramerkin hakija saa rekisteröidyksi sekoitettavissa olevan merkin, jonka toinen on ehtinyt vakiinnuttamaan

itselleen. Tilanne on myös mahdollinen toisin päin. Näissä tilanteissa luonnollisesti, se kuka on saavuttanut tavaramerkkioikeuden itselleen aikaisemmin, voi puuttua sekoitettavissa olevaan merkin käyttöön. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, ja tällöin saattaa syntyä tilanne, jossa on olemassa kaksi tavaramerkkioikeudellisesti pätevää oikeutta, jotka ovat kuitenkin sekoitettavissa toisiinsa. Näissä tapauksissa kollisio ratkaistaan etusijaisesti aikaprioriteettisääntöä soveltamalla ja myöhemmän oikeuden on siis väistytävä. (Salmi ym. 2008, 540-541) Tämänkin takia Centre for sport businessin olisi kannattavaa rekisteröidä käyttämänsä merkin, sillä jos joudutaan ratkaisemaan riitaa siitä, kummalle tavaramerkkioikeus kuuluu, on rekisteröinti huomattavasti helpompi näyttää toteen kuin vakiintuminen. Kilpailijan merkki on voinut vakiintua ennen kuin Centre for sport business on saanut rekisteröinnin kautta tavaramerkkioikeutensa, mutta he eivät välttämättä pysty näyttämään asiaa toteen.

TMerkkiL 8 §:ssä säädetään preklusiosäännöstä, mikä tarkoittaa sitä, että jos

”tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan käytetty tavaramerkki on sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin, myöhemmän merkin käyttämistä ei saa kieltää, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä sanotun ajan.”

Tämänkin säännöksen nojalla Centre for sport businessilla olisi oikeus tavaramerkkiin aktiivisen käytön nojalla, mikäli Centre for sport business ei ole tiennyt jo olemassa olevasta merkistä eikä sen haltija ole puuttunut sen käyttöön vaikka on tiedostanut asian.

Passiviteettisäännöstä säädetään sen sijaan TMerkkiL 9 §:ssä. Passiviteettisääntöä sovelletaan tilanteessa, jossa vakiintunut tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aikaisemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Mikäli aikaisemman merkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi, on hän menettänyt kiello-oikeutensa passiivisuutensa johdosta. Tällöin merkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää myöhemmän merkin käyttämistä. (Haarmann & Mansala 2007, 51)

### **HO 1993/4033 Juhla ja Jubileum/Jubilee**

Kantaja oli rekisteröinyt tavaramerkin Juhla 5.11.1965 luokkaan 30 ja vakiinnuttanut kahville merkin Jubileum. Kantaja vaati, että 5.3.1982 vastajan rekisteröimä merkin Jubilee rekisteröinti mitätöitäisiin. Merkit katsottiin raastuvanoikeuden toimesta sekoitettaviksi, mutta hylkäsi kanteen perustellen sitä sillä, että kantaja ei ollut pannut kannetta vireille viidessä vuodessa vilpittömässä mielessä rekisteröidyn merkin Jubilee rekisteröinnistä. Kantaja ei ollut myöskään kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin vastajan merkin estämiseksi. HO oli samaa mieltä asiasta, ja kanne hylättiin.

## 4.3 Käyttörajoitukset

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei ole kuitenkaan kaiken kattava, vaan siihen liittyy yksilöityjä rajoituksia, mitä on laissa säädetty. Rekisteröinnin ja vakiinnuttamisen avulla saatujen yksinoikeuksien lisäksi voidaan tunnusmerkkinä käyttää Suomessa luonnollisia tavarannimityksiä. Nämä muodostavat oman ryhmän, mikä poikkeaa varsinaisista tavaramerkeistä muutamilta kohdilta.

Tavaramerkki viittaa tavarankäytön alkulähteeseen anonymisti, ja se on tälle ominaista. Tavaramerkissä ei kovinkaan usein ole mainintaa merkin haltijasta tai sen alla markkinoitavien tavaroiden valmistajasta. Esimerkkinä tästä voidaan antaa PEPSODENT. Luonnolliset tavarannimitykset taas sen sijaan eroavat varsinaisista tavaramerkeistä siten, että niissä elinkeinonharjoittajan sukunimi, toiminimi tai osoite on merkin pääasiallisena sisältönä. Luonnolliset tavarannimitykset toimivat tällä tavoin nimenomaan tavaroiden tunnuksena. Tästä esimerkkinä voidaan mainita käsityöläinen, joka signeeraa tekemänsä tavarankäytön.

Luonnolliseen tavarannimitykseen on ensisijaisesti käyttöoikeus, mutta ei siis varsinaista yksinoikeutta. TMerkkiL 3 §:n mukaan jokaisella on oikeus käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään. Käyttöoikeuden edellytyksenä ei kuitenkaan ole tämän rekisteröiminen. Mikäli luonnollinen tavarannimitys kuitenkin aiheuttaa sekaannusvaaraa toisen suojatun tavaramerkin kanssa tai jos käytössä olevaan luonnolliseen tavarannimitykseen, ei tässä tilanteessa ole käyttöoikeutta. (Salmi ym. 2008, 520-521)

TMerkkiL 10 §:n mukaan mikäli sekaannusvaaraa aiheutuu toisen luonnollisen tavaranimityksen tai tavaramerkin kanssa, voi tuomioistuin kohtuullisesti määrätä, että luonnollista tavaranimitystä ja siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tai molempia voidaan käyttää vain ”erityisellä tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisäämällä siihen paikannimi tai tekemällä merkkiin muu selvennys.”

Myös luonnollisia tavaranimityksiä voidaan lisätä nykyään tavaramerkkirekisteriin. (Salmi ym. 2008, 522)

Usein esimerkiksi merkkitarvikkeiden varaosia tai lisätarvikkeita valmistavat sekä myyvät myös muut tahot kuin tavaramerkin haltija. Erityisesti varaosien valmistajat haluavat luonnollisesti tuoda esiin, minkä merkin tuotteisiin varaosat soveltuvat. TMerkkiL 4 §:n 2 momentissa tavaramerkin luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan mm. se, että elinkeinonharjoittaja laskee toisen tavaraan soveltuvia varaosia tai lisätarvikkeita liikkeeseen, ja viittaa tämän tunnusmerkkiin niin, että saa aikaan vaikutelman, että liikkeeseen lasketut tavarat ovat lähtöisin tunnusmerkin haltijalta. (Salmi ym. 2008, 524-525)

TMerkkiDir 6 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa mm. omaa nimeään tai tavaramerkkiä, kun sen käyttäminen on pakollista tavarantoiminnan, erityisen lisätarvikkeiden tai varaosien käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Edellytyksenä kuitenkin on, että toisen tavaramerkin käytön tulee noudattaa hyvää liiketapaa. (Pihlajarinne 2010, 145)

Esimerkiksi lisätarvikkeiden tai varaosien valmistajilla ei yleisesti ottaen ole oikeutta käyttää hyväkseen tavaramerkin haltijan mainetta, mihin varaosat ovat tarkoitettu. (Salmi ym. 2008, 526)

#### 4.4 Ilmoitusvelvollisuus julkaisijan tai kustantajan merkistä

Tavaramerkin erottamiskyvyllä on huomattava merkitys yksinoikeutta arvioitaessa. Tavaramerkin erottamiskyky on kyseenalainen, mikäli se esiintyy sanakir-

jassa kyseisten tavaroiden ns. yleisnimityksenä. Tästä johtuen TMerkkiL 11 §:ssä on säädetty seuraavasti:

”Sanakirjan, käsikirjan taikka muun sellaisen painetun tai tietoverkossa olevan julkaisun tekijä, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei julkaisuun oteta tavaramerkin toisintoa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity.”

Teokseen voidaan kuitenkin liittää ilmoitus asiasta joko lisäämällä maininta asiasta tai käyttämällä merkintää © tai ™. (Salmi ym. 2008, 518)

Julkaisijana verkkojulkaisujen osalta ei pidetä palveluoperaattoria tai muuta teknisluonteisen toteuttamismahdollisuuden tarjoajaa.

Internet-kotisivuja pidetään kuitenkin julkaisuna. Ne ovat tietokoneiden kautta kaikkien luettavissa olevia tietoverkkoon kytkettyjä julkaisuja. Näin ollen verkossa oleviin julkaisuihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin käsikirjaan tai sanakirjaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että luonnollisten henkilöiden kotisivut esimerkiksi harrastuksista tai itsestään jäävät säännöksen soveltamisen ulkopuolelle.

Mikäli kustantaja tai muu sellainen, joka on vastuussa, laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, on hän velvoitettu myötävaikuttamaan, että oikaisu asiasta julkaistaan siinä laajuudessa sekä sillä tavalla kuin mitä pidetään kohtuullisena. Samalla kustantajalla on myös velvollisuus kustantaa kyseinen oikaisu. (Salmi ym. 2002, 102).

#### 4.5 Oikeusvaikutusten sammuminen

Tavaramerkin yksinoikeus on territoriaalisesti rajoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa rekisteröidyt ja vakiinnutetut merkit pätevät vain tässä maassa. (Haarmann 2006, 293)

Tavaramerkin yksinoikeus kuitenkin konsumoituu eli raukeaa, kun tavaramerkin haltija saattaa omalla merkillään varustamansa tuotteet vaihdantaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tavaramerkin haltijan suostumuksella hänen omalla tavaramerkillään varustetut tavarat lasketaan vaihdantaan, ei hän tämän jälkeen

pysty kieltämään mm. tavaran jälleenmyyntiä vetoamalla tavaramerkkioikeutensa. (Haarman & Mansala 2007, 50)

TMerkkiL 4 §:n 3 momentin mukaan

”jos joku muu kuin merkin haltija on tehnyt tavaraan olennaisia muutoksia muokkaamalla, korjaamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla, älköön myöskään, kun tavaraa uudelleen ryhdytään laskemaan liikkeeseen tässä maassa, tunnusmerkkiä käytettäväksi, ellei muutosta selvästi ilmoiteta tai ellei se muuten selvästi ilmene.”

Tässä tehdään poikkeus tavaramerkkioikeuden sammumiseen. Tavaramerkin haltijalla on siis tavaramerkkioikeuden sammumisesta huolimatta oikeus kieltää omalla tavaramerkkillään varustettujen tuotteiden liikkuminen vaihdannassa, mikäli tavaroihin on tehty olennaisia muutoksi ilman, että niitä olisi asianmukaisesti tiedotettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ARABIA-tavaramerkillä varustettuja mukeja muutettaisiin jälleenmyyjän toimesta ja saatettaisiin myyntiin ilman tietoa siitä, ettei mukeja oikeasti ole muutettu ARABIA-tavaramerkin haltijan toimesta. (Salmi ym. 2002, 101)

Pääsääntöisesti Centre for sport businessilla kuitenkin on oikeus tavaramerkkiin vain Suomen sisällä, ellei se ole rekisteröinyt tavaramerkkiä myös esimerkiksi Euroopan alueelle. Silloin joku muu voi käyttää samaa tavaramerkkiä muualla eikä Centre for sport business voi kieltää sen käyttöä.

#### 4.6 Tavaramerkin käyttäminen

Tavaramerkin yksinoikeus säilyy sen haltijalla vain, jos merkki otetaan käyttöön tietyn määräajan kuluessa rekisteröinnistä. (Salmi ym. 2008, 543)

Yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään tilanteissa, jos merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua menettänyt erottamiskykynsä merkin haltijan tavaroiden ja muiden tavaroiden välillä. Yksinoikeus merkkiin menetetään myös, jos merkki on tullut harhaanjohtavaksi tai hyvän tavan vastaiseksi rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua. (Norrgård 2002, 258)

TMerkkiL 26 §:n mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään myös siinä tilanteessa, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija pysty osoittamaan siihen hyväksyttävää syytä. Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuitenkaan vaatia tilanteessa, jossa merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyyden jälkeen, mutta ennen kuin menettämistä koskeva vaatimus on tehty. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan oteta huomioon merkin sellaista käyttämistä, mikä on tapahtunut vasta menettämistä koskevaa vaatimusta edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, mikäli tavaramerkin käyttöönoton valmistelut on aloitettu vasta silloin, kun tavaramerkin haltija on tullut tietoiseksi siitä, että vaatimus tavaramerkin menettämistä voidaan tehdä.

Käyttämättömät tavaramerkit ovat luonnollisesti este uusien rekisteröimiselle vapaammalla tarjonnalla. Käyttöönottovelvollisuudella pyritäänkin siihen, että rekisterissä olisi vain ne merkit, joita tosiasiallisesti käytetään. Tavaramerkin yksinoikeuden väärinkäyttämiseksi katsotaankin se, että haltija rekisteröi uusia tavaramerkkejä estääkseen muita käyttämästä samanlaista merkkiä vaikka itse ei käytä eikä haltija tarvitse saamaansa suojaa.

Aina ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on määrällisesti huomattavaa, sillä tosiasiallinen käyttö riippuu tavarantoiminnan ominaispiirteistä niillä markkinoilla, mihin se on tarkoitettu. Tämä ratkaistaan useista tekijöistä ja joista tapausta erikseen arvioiden. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa tavarantoiminnan ominaispiirteet, käytön tiheys, säännöllisyys käytössä, tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö ja käytetäänkö tavaramerkkiä haltijan samanlaisten tavarantoimintojen myynnissä vai pelkästään eräiden tavarantoimintojen myynnissä. (Salmi ym. 2008, 543-548)

Tavaramerkin käyttämättömyydellä saattaa myös olla pätevä syy, ja se on ainoa keino, mikä pätee käyttöönottovelvollisuuden laiminlyöntiin. Hyväksyttävän syyn käyttämättömyydelle muodostaa vain este, jolla on suora yhteys tavaramerkkiin ja joka tekee tavaramerkin käytöstä kohtuuttoman. Esteen tulee myös olla tavaramerkin haltijan tahdosta riippumatonta. Kohtuuton edellytys olisi esimerkiksi sellainen tilanne, jossa tuotemerkin haltijan pitäisi tarjota tavarantoimintaa myyntiin kilpailijoiden myyntipaikkoihin. Pätevänä syynä tavaramerkin käyttämättömyy-

teen voidaan pitää mm. luonnonkatastrofeja ja lakiin perustuvia myynti- ja markkinointikieltoja. (Salmi ym. 2008, 548-551)

Kun Centre for sport business rekisteröi tavaramerkkinsä, tulee sen ottaa merkki aktiiviseen käyttöönsä, jottei se menetä oikeutta merkkiinsä. Viisi vuotta on mielestäni täysin riittävä aika ottaa merkki käyttöön, ja aikaa luulisi olevan tarpeeksi. Tätä käyttöönottoaikaa voitaisiin mielestäni lyhentää, ja turhia rekistereintejä ei tulisi enää niin paljoa.

#### **HO 1996/6429 BECHEROVKA**

KäO katsoi aluksen verovapaassa myymälässä tapahtuneen myynnin pidettävän tapahtuneen Suomessa, kun alus purjehti Suomen lipun alla. Siihen sovellettiin Suomen lainsäädäntöä sekä myös aluksen omistajan laskutusosoitteena oli Turku. Tuotteet olivat yleisesti myynnissä suomalaisille laivamatkustajille. Suomen markkinoille suuntautuneen liiketoiminnan katsottiin olevan sen edellyttämässä laajuudessa. HO piti KäO:n ratkaisun, ja tavaramerkin katsottiin olleen käytössä sen edellyttämällä tavalla.

## 5 CENTRE FOR SPORT BUSINESSIN TAVARAMERKKIOIKEUDEN ARVIOINTIA

Turun ammattikorkeakoulu on parhaillaan perustamassa urheilujohtamiseen keskittyntä yksikköä nimeltään Centre for sport business. Centre for sport business tulee toimimaan erillään Turun ammattikorkeakoulusta vaikka se tulee olemaan Centre for sport businessin kotipaikkana.

Yrityksillä on jatkuvasti tarve etsiä uusia keinoja, millä aineetonta pääomaa, kuten brändiä, voidaan kasvattaa. Useimmiten kulmakiveksi Suomessa nousee urheilun rahoituksessa sponsorointiyhteistyö. Sponsoriyhteistyö on tulevaisuudessa tärkeä markkinointiviestinnän muoto. Osaaminen on kuitenkin melko heikkoa urheiluorganisaatioiden ja yritysten piireissä, ja tässä olisikin Centre for sport businessilla mahdollisuus hankkia muun muassa rahoitusta itselleen kouluttamalla ja sparraamalla yrityksiä tai urheiluorganisaatioita.

Centre for sport businessin palveluina on muun muassa koulutusta, kontaktipintaa, seminaareja sekä tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Tarkoituksena on tarjota myös esimerkiksi sponsorointiyhteistyön suunnittelua ja toteuttamista sekä urheilijoiden koulutusta esimerkiksi loukkaantumisen aikana. Tärkeänä palveluna on myös erilaisten tutkimusten tekeminen. Palvelut ovat lähinnä suunnattu yrityksille, urheiluorganisaatioille ja urheilijoille, mutta myös manage-reille, kunnille ja kaupungeille.

### 5.1 Centre for sport businessin tarvitsemat tavaramerkit

Vaikka Centre for sport business tulee toimimaan erillään Turun ammattikorkeakoulusta, ei Turun ammattikorkeakoulua kuitenkaan ole tarkoitus kokonaan jättää pois Centre for sport businessin toiminnasta. Centre for sport businessin tavaramerkiksi on esimerkiksi tarkoitus käyttää Turun ammattikorkeakoulun logoa muokattuna versiona.

Centre for sport business tarvitsee kuitenkin omat verkkosivut, joilla voidaan viestiä kuluttajille. Verkkotunnus voi toimia tavaramerkkinä, ja se voi koostua myös rekisteröidystä toiminimestä (Castrén 2008, 19).

Verkkotunnukseksi Centre for sport business on varannut rekisteröitäväksi Viestintävirastolta verkko-osoitteen [www.csb.fi](http://www.csb.fi). Tämä verkkotunnus on ollut vapaana. (Viestintävirasto 2014a). Verkkotunnuksen olisi mielestäni järkevää koostua toiminimestä tai ainakin viitata siihen. Jos verkkotunnus ei viittaa yhtään sen haltijan nimeen, antaa se mielestäni ristiriitaisia tietoja. Centre for sport businessilla on mielestäni erittäin johdonmukainen verkkotunnus. VerkkotunnusL 4 § mukaan verkkotunnus ei saa kuitenkaan oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen, merkkiin eikä luonnollisen henkilön nimeen. VerkkotunnusL 4 §:ssä säädetään myös siitä, että verkkotunnuksessa täytyy olla vähintään kaksi merkkiä eikä se saa muodostua pelkästään yritystunnuksesta kuten Oy, jotta se voidaan rekisteröidä. Centre for sport businessin verkkotunnus on myös täysin lainmukainen.

Kaupparekisterissä ei ole vireillä tai rekisteröitynä esimerkiksi Centre for sport business Oy:tä tai osuuskuntaa. Toiminimeksi voitaisiin rekisteröidä esimerkiksi Centre for sport business Oy, sillä se olisi myös johdonmukainen verkkotunnuksen kanssa. Mielestäni Centre for sport business voisi ja sen kannattaa käyttää toiminimeään tavaramerkkinä. Kaupparekisteristä voi tarkistaa jo rekisteröidyt ja vireillä olevat toiminimet. (PRH 2014a) Jos Centre for sport business haluaa yksinoikeuden toiminimeen, käy se helpoiten rekisteröimällä se kaupparekisterin. (PRH 2014c)

Centre for sport businessin tulisi mielestäni rekisteröidä myös yhdistelmämerkki tai toisin sanoen logonsa tavaramerkkirekisteriin. TMerkkiL 13 §:n mukaan merkin tulee olla erottamiskykyinen ja 1 §:n mukaan se täytyy voida esittää graafisesti. Centre for sport business on suunnitellut käyttävänsä Turun ammattikorkeakoulun logoa, johon on yhdistetty teksti "Centre for sport business". Tämä on johdonmukainen ja eikä sille ole esteitä. (PRH 2014d) PRH tekee kuitenkin pyynnöstä ennakkotutkimuksia, joilla selvitetään merkin rekisteröintikelpoisuus,

jos merkin rekisteröinnille halutaan varmuutta ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä. Tutkimuksen valmistumiseen menee noin viikko. (PRH 2014b)

Centre for sport businessille muodostuu mahdollisesti käytössä jokin iskulause. Tämäkin olisi järkevää rekisteröidä, mutta ei välttämättä heti. Myöhemmin voidaan huomata, että iskulause, jota on käytetty useamman vuoden, onkin tullut vakiintuneeksi TMerkkiL 2 §:n mukaan.

Tärkeimmiksi tavaramerkeiksi Centre for sport businessille näenkin tällä hetkellä verkkotunnuksen, toiminimen ja yhdistelmämerkin. Näillä pääsee hyvään alkuun, ja niillä saa mielestäni riittävää suojaa. Kun toimintaa on enemmän, voidaan rekisteröidä enemmän merkkejä, jos tilanne sitä vaatii.

## 5.2 Tavaramerkkioikeuksien saaminen

Yksinoikeuden fi-verkkotunnukseen Centre for sport business saa hakemalla sitä Viestintävirastolta. Viestintävirasto myöntää vain verkkotunnuksen, mikäli se on vapaana, eikä ota kantaa siihen, millaiseen käyttöön sitä on haettu. Tärkeää on kuitenkin huomata, että verkkotunnus ei toimi ilman siihen liitettyjä palveluja, esimerkiksi kotisivuja. (Viestintävirasto 2014b) Centre for sport business on varannut jo itselleen verkkotunnuksen, mikä on ollut vapaana sen varaamishetkellä.

Toiminimeä haetaan PRH:lta, ja se rekisteröidään kaupparekisteriin. Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. (PRH 2014c) Ennen rekisteröinnin hakemista, on hyvä tarkastaa, ettei vireillä ole omaan nimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, sillä näissä tapauksissa hakemus hylätään jo ensimetreillä. (PRH 2014a)

Tavaramerkkiä haetaan myös PRH:lta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa tarkasti, mitä merkkiä haetaan, ja mikäli yhdistelmämerkki on värillinen, tulee hakemuksessa olla tarkat värit tästä merkistä. Myös fontin tulee olla juuri sellainen, kuin mihin halutaan yksinoikeus. Hyväksytty tavaramerkki rekisteröidään tavaramerkkirekisteriin. (PRH 2014e)

### 5.3 Tavaramerkkioikeuden laajuus

Centre for sport businessilla on kielto-oikeus, jolla se voi kieltää muita käyttämästä oman tavaramerkkinsä kanssa samankaltaisia tai omaan merkkiin sekoitettavia merkkejä. Kielto-oikeus ja tavaramerkin suoja-ala määräytyvätkin sekoitettavuuden mukaan, ja vain ainoastaan sekoitettavissa olevien merkkien käyttöä voidaan kieltää. (Salmi ym. 2008, 505)

TNimiL 3 §:n mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen, kuten Centre for sport businessiin sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Centre for sport business saa siis täyden suojan toiminimeään kohtaan. Jos joku loukkaa toiminimen yksityisyyttä, on Centre for sport business oikeutettu korvauksiin.

Suomen VerkkotunnusL:ssa suojataan rekisteröityjä yritysten nimiä ja tavaramerkkejä väärinkäytöiltä. Suojatun toiminimen tai tavaramerkin haltija voi halutessaan pyytää Viestintävirastoa peruuttamaan väärin haetun fi-verkkotunnuksen, jos se loukkaa heidän yksinoikeuttaan. VerkkotunnusL 4 §:n mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun toiminimeen, merkkiin tai edes luonnollisen henkilön nimeen. (Viestintävirasto 2014c)

## 6 YHTEENVETO

Tavaramerkit ovat yrityksen tunnusmerkkejä, joilla he yrittävät erottaa omat myyntiin menevät tavarat tai palvelut kilpailijoiden vastaavista tavaroista. (Salmi ym. 2008, 43) TMerkkiL 1 § 2 momentin mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa tavarat kilpailijoiden tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla esimerkiksi sana, henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarat tai sen päällyksen muoto. Tärkeää on, että tavaramerkki on erottamiskykyinen eikä se ole sekoitettavissa jo rekisterissä olevaan tai vakiintuneeseen merkkiin.

Tavaramerkkioikeudesta voidaan käyttää myös nimeä tunnusmerkkioikeus, ja se sisältää tavaramerkit, toiminimet ja verkkotunnukset. (Siivola 2004, 26)

Yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saavuttaa kahdella tavalla: TMerkkiL 1 §:n mukaan rekisteröinnillä tai TMerkkiL 2 §:n mukaan vakiinnuttamalla. Suomen TMerkkiL:n tarkoituksena on mahdollistaa yksinoikeuden saaminen Suomen alueelle. Suomessa tavaramerkin rekisteröinti tapahtuu jättämällä rekisteröinti hakemus PRH:lle, joka on Suomen kansallinen rekisteriviranomainen. (Salmi ym. 2008, 106) TMerkkiL 14 §:n mukaan tavaramerkkiä ei voida kuitenkaan rekisteröidä jos merkki on muun muassa lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen tai se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Myöskään toisen suojattua toiminimeä tai aputoiminimeä, toissijaista tunnusta tai toisen nimeä ei voida rekisteröidä.

TMerkkiL 4 §:n 1 momentin mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä missään, mukaan luettuna suullinen käyttäminen.

Tavaramerkin haltijalla on kieltämis-oikeus, jolla se voi kieltää muita käyttämästä oman tavaramerkkinsä kanssa samankaltaisia tai omaan merkkiin sekoitettavia merkkejä. Kielto-oikeus ja tavaramerkin suoja-ala määräytyvätkin sekoitettavuuden mukaan, sillä vain ja ainoastaan sekoitettavissa olevien merkkien käyt-

töä voidaan kieltää. (Salmi ym. 2008, 505-506) Tavaramerkin yksinoikeus on kuitenkin territoriaalisesti rajoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa rekisteröidyt ja vakiinnutetut merkit pätevät vain tässä maassa. (Haarmann 2006, 293)

Kuitenkaan TMerkkiL 15 §:n mukaan rekisteröinnillä saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei myöskään käsitä merkin sellaista osaa, jota ei voida rekisteröidä. (Haarmaan & Mansala 2002, 437-451)

Centre for sport businessin kannattaa hankkia itselleen toimintansa aluksi yksinoikeus verkkotunnukseen, toiminimeen ja yhdistelmämerkkiin. Kun toimintaa on enemmän, voidaan rekisteröidä enemmän merkkejä, jos tilanne sitä vaatii. Esimerkiksi jos Centre for sport businessille muodostuu mahdollisesti käytössä jokin iskulause, ei tätä välttämättä olisi järkevää rekisteröidä heti. Myöhemmin voidaan huomata, että iskulause, jota on käytetty useamman vuoden, onkin tullut vakiintuneeksi TMerkkiL 2 §:n mukaan.

Verkkotunnuksena Centre for sport businessille rekisteröidään [www.csb.fi](http://www.csb.fi) ja tavaramerkiksi logo, jossa teksti "Centre for sport business" on yhdistettynä Turun ammattikorkeakoulun logoon.

Centre for sport businessilla on kieltäoikeus, millä se voi kieltää muita käyttämästä oman tavaramerkkinsä kanssa samankaltaisia tai omaan merkkiin sekoi-tettavia merkkejä. Kielto-oikeus onkin tavaramerkin luoman yksinoikeuden tärkein ominaisuus. (Salmi ym. 2008, 505-506)

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut raskasta ja haastavaa, mutta kuitenkin samalla se on antanut paljon ja ollut todella mielenkiintoista. Tavaramerkit valikoituivat opinnäytetyöni aiheeksi niiden kiinnostavuuden takia. Aikaisemmin minulla oli jonkin verran tietoa aiheesta, mutta tämän opinnäytetyön tekeminen on opettanut minulle paljon. Tutkimusaiheen rajaamisessa oli ongelmia, mutta onnistuin mielestäni saamaan järkevän rajauksen aikaiseksi. Tavaramerkkien loukkauksia ja niiden seuraamuksia olisin halunnut tutkia myös tässä opinnäytetyössä, mutta ne karsiutuivat pois rajallisen tilan takia. Tätä tutkimusta olisikin hyvä jatkaa tutkimalla seuraavaksi tavaramerkkien loukkauksia ja niistä aiheutuvia seuraamuksia.

## LÄHTEET

Castrén, M. 2008. Toiminimi. Helsinki: Talentum.

EPNDir 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, tavaramerkki-direktiivi 22.10.2008

Laakso, H. 2003. Brandit kilpailuetuna. Helsinki: Talentum.

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061

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

Haarmann, P-L & Mansala, M-L. 2002.Immateriaalioikeuden lakikirja. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus.

Haarmann, P-L. & Mansala, M-L. 2007.Immateriaalioikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.

Koivumäki, E. & Häkkänen, P. 2012. Markkinointijuridiikka 2012. Helsinki: Helsingin Kamari Oy.

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

Mäkinen, P.; Paloranta, P.; Pokela, H. & Vuori, K. 2006. Markkinaoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.

Määttä, K. 2005. Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki: Edita Publisling Oy. Viitattu 30.3.2014: <http://www.edilex.fi.ezproxy.turkuamk.fi/kirjat/5533.pdf>

Norrgård, M. 2002. Interimistiska förbud i immaterialrätten. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus.

Palm, J. 2002. Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. 2002. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys.

Paloranta, P. 2008. Markkinointioikeus käytännössä. Helsinki: Talentum.

Patentti- ja rekisterihallitus 2014a. Virre tietopalvelu. Viitattu 6.4.2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > Kaupparekisteri > Siirry Virre tietopalveluun

Patentti- ja rekisterihallitus 2014b. Ennakkotutkimukset. Viitattu 6.4.2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > tavaramerkit > Ennakkotutkimus

Patentti- ja rekisterihallitus 2014c. Yksinoikeus nimeen. Viitattu 6.4.2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > Kaupparekisteri > Yrityksen nimi > Yksinoikeusnimeen

Patentti- ja rekisterihallitus 2014d. Tavaramerkkietokanta. Viitattu 6.4.2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > Tavaramerkit > Tietokannat

Patentti- ja rekisterihallitus 2014e. Tavaramerkin rekisteröinti. Viitattu 2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > Tavaramerkki > Tavaramerkin rekisteröinti > Rekisteröinnin hakeminen

Patentti- ja rekisterihallitus 2014f. Uudistaminen ja muutokset rekisteriin. Viitattu 2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > Tavaramerkki > Uudistaminen ja muutokset rekisteriin

Patentti ja rekisterihallitus 2014g. Hakemusmenettely. Viitattu 28.4.2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) >Tavaramerkki > Tavaramerkin rekisteröinti > Hakemusmenettely

Patentti- ja rekisterihallitus 2014h. Hakemus- ja rekisteröintimaksut. Viitattu 28.4.2014. [www.prh.fi](http://www.prh.fi) > Tavaramerkit > Hinnasto ja maksuohjeet > Hakemus- ja rekisteröintimaksut

Pihlajarinne, T. 2009. Tosiasiallinen käyttö tavaramerkkioikeuden säilymisen edellytyksenä oikeuskäytännössä. Edilex. Viitattu 30.3.2014:  
<http://www.edilex.fi.ezproxy.turkuamk.fi/blf/5696.pdf>

Pihlajarinne, T. 2010. Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki: WSOY.

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

Salmi, H.; Häkkänen, P.; Oesch, R. & Tommila, M. 2001. Tavaramerkki. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus.

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

Siivola, J. 2004. Immateriaalioikeudet yritysten sopimuksissa. Patentti-, hyödyllisyysmalli, mallipiirimalli- ja tunnusmerkkioikeudet sekä tekijänoikeudet sopimussuhteissa. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296

Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7.

Toiminimilaki 2.2.1979/128

Tuominen, M. 2008. Mainostajan tavaramerkkiopas. 3. uudistettu painos. Helsinki: Mainostajien liitto.

Vahela, M. & Virtanen, P. 2014. Markkinoinnin pelisäännöt. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Viitattu 3.5.2014. [www.turkuamk.fi/kirjasto](http://www.turkuamk.fi/kirjasto) > Nelli-portaali > Sanoma Pro: Talousfokus.

Verkkotunnuslaki 13.3.2003/228

Viestintävirasto 2014a. Vapaat verkkotunnukset. Viitattu 6.4.2014. [www.viestintavirasto.fi](http://www.viestintavirasto.fi) > domain.fi

Viestintävirasto 2014b. Hakeminen. Viitattu 6.4.2014. [www.viestintavirasto.fi](http://www.viestintavirasto.fi) > domain.fi > Hakeminen

Viestintävirasto 2014c. Tietoa fi-verkkotunnuksista. Viitattu 28.4.2014. [www.viestintavirasto.fi](http://www.viestintavirasto.fi) > domain.fi > Tietoa fi-verkkotunnuksista

HO 1993/4033

HO 1996/4305

HO 1996/6429

KKO 1987:11

KHO 1969 II 182

KHO 1994 A 41

KKO 2010:12

KHO 2012:64

KHO 2013:94

