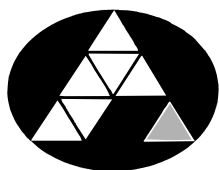


POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU
Liiketalouden koulutusohjelma

Satu Immonen

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS

Opinnäytetyö
Marraskuu 2011



POHJOIS-KARJALAN
AMMATTIKORKEAKOULU

OPINNÄYTETYÖ
Marraskuu 2011
Liiketalouden koulutusohjelma

Karjalankatu 3
80200 JOENSUU
p. (013) 260 6800

Tekijä
Satu Immonen

Nimeke
Kansallinen ja kansainvälinen tavaramerkkioikeus

Tiivistelmä

Opinnäytetyössä tarkasteltiin tavaramerkkioikeutta kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutkia tavaramerkkiä ja sen käyttömahdollisuuksia niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Lisäksi asiaa havainnollistettiin oikeustapauksilla.

Opinnäytetyön tutkimusmetodi oli lainopillinen. Lainoppi rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan. Tarkoituksena oli edetä systemaattisesti ja vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja oikeuskirjallisuutta tulkiten.

Tavaramerkki on yksilöllinen rekisteröitävissä oleva tunnusmerkki, joka erottaa yritysten tavarat ja palvelut toisistaan. Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää merkkiä sekä kieltää siihen sekoitettavissa olevien merkkien rekisteröinti ja käyttö. Kaupankäynnin kansainvälistyessä myös kansainvälisten säädösten asema on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Kansainvälisyys tuo haasteita lainsäädännön soveltamiseen ja oikeussuojan arviointi muuttuu monimutkaisemmaksi ylikansallisten oikeustapauksien vuoksi.

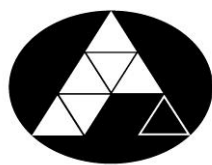
Tavaramerkin loukkaukseen liittyvät kysymykset, kuten kauttakuljetus, vertaileva markkinointi ja rinnakkaistuonti, jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Niistä olisi hyvä jatkaa tutkimuksen tekoa. Toinen jatkotutkimusaihe, johon tulevaisuudessa voisi paneutua tarkemmin, liittyy kansainvälisen tavaramerkkioikeuden toteutumiseen tuomioistuimissa.

Kieli
suomi

Sivuja 43
Liitteet 0
Liitesivumäärä 0

Asiasanat

tavaramerkki, kansainvälinen tavaramerkkioikeus



NORTH KARELIA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

THESIS
November 2011
Degree Programme in Business Economics
Karjalankatu 3
FIN 80200 JOENSUU
FINLAND
Tel. 358-13-260 6800

Author
Satu Immonen

Title
National and International Trademark Rights

Abstract

The purpose of this study was to examine trademark rights from the national and international perspectives. The purpose was to analyze trademarks and their use both domestically and at the level of the European Union. However the probing was focused on international trademark rights. In addition, the thesis aimed at providing some examples of relevant legal cases.

The format of this legal research was doctrinal. Jurisprudence is based on operative sources of law. The aim of this thesis was to systematically answer to the research questions by interpreting the effectual legislation. In addition to the trademark legislation, the thesis studies also the EU legislation on registered community trademarks.

Trademark is a unique trade symbol which makes the goods and services distinctive from each other. The exclusive rights of trademarks mean the rights to prohibit the use of the sign and to deny others using and registering signs which are confusingly similar. The international legislation has improved increasingly important because of the recent increase of globalization. Internationalization also causes some challenges when applying legislation. The evaluation of the legal protection can also become more complex because of supranational legal cases.

Many interesting research subjects relating to trademark infringement such as parallel imports, transit transport and comparative marketing were left out of the scope of this research. Another interesting topic for further research could be to study how international trademark rights are fulfilled in courts of justice.

Language
Finnish

Pages 43
Appendices 0
Pages of Appendices 0

Keywords

Trademark Rights, international trademark,

SISÄLTÖ

1	Johdanto.....	5
2	Tavaramerkki.....	8
2.1	Kehityshistoriaa.....	8
2.2	Mikä on tavaramerkki?	10
2.3	Yksinoikeus ja rekisteröinti	14
3	Kansallinen ja kansainvälinen tavaramerkki	22
3.1	Kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän taustaa.....	22
3.2	Kansainvälinen rekisteröinti.....	24
3.2.1	Madridin sopimus ja pöytäkirja	25
3.2.2	Yhteisötavaramerkki	27
3.3	Kansainvälisyyden haasteet	31
3.4	Oikeussuojan lakkaaminen ja mitättömyys.....	32
3.5	Tavaramerkkioikeuden loukkaus	33
4	Yhteenveto.....	37
5	Lähteet	40

1 Johdanto

Tavaramerkkioikeus sijoittuu oikeustieteellisessä jaottelussa immateriaalioikeuden piiriin. Haarmannin (2006, 1–2) mukaan immateriaalioikeuksilla, jotka luetaan oikeusaloja tarkasteltaessa varallisuus oikeuden piiriin, tarkoitetaan yleensä kaikkia aineettomia oikeuksia, kuten patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeutta. Kyseessä on niin sanotusti henkisen omaisuuden suojaaminen, vaikka yleensä tavaramerkki ilmenee konkreettisena. Tavaramerkkioikeus luetaan teollisoikeuksiin ja sillä säädellään elinkeinotoimintaa. Mansalan (1994, 13) mukaan teollisoikeudet antavat haltijalleen oikeuden kieltää muita ammattimaisesti käyttämästä hyväkseen oikeuden kohdetta oikeuden voimassaoloaikana maassa tai maissa, joissa kyseinen oikeus on voimassa (Hurmelinna 2001, 11). Tavaramerkkioikeus sisältää sääntöjä muun muassa oikeudenmukaisista kilpailukeinoista ja toimintakeinoista tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa. (Salmi, Häkkänen, Oesch & Tommila 2008, 61, 105–106.)

Tavaramerkin käyttöoikeus on suojattu niin kansallisissa lainsäädännöissä kuin kansainvälisissä sopimuksissa. Säännösten tavoitteena on perinteisesti kuluttajien sekaannusvaarantorjuminen ja pyrkimys ehkäistä tietyn valmistajan goodwill-arvon oikeudetonta hyödyntämistä (Dogan & Lemley 2007, 1224). Goodwill-arvolla tarkoitetaan tavaramerkin mainetta, tunnettuisuutta tai kuuluisuutta. Goodwill-arvo on se lisä- tai liikearvo, joka merkille on sen käytön sekä markkinoinnin ansiosta syntynyt. Yleisesti ottaen merkin goodwill-arvo on sitä suurempi, mitä tunnetumpi se on. (Salmi ym. 2008, 59.)

Mielenkiintoni immateriaalioikeuksia kohtaan heräsi Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa suorittamieni virtuaaliskurssien myötä. Huomasin näiden kurssien aikana, kuinka laajasta asiakokonaisuudesta on kysymys, mutta yhtenäistä lainsäädäntöä tai sen soveltamista ei tässä kansainvälistyvässä yhteisössä ole. Haarmannin (2006, 20) mukaan yleissopimusten raamittama immateriaalioikeus ei ole ylikansallista. Sopimusten asettamat sisällölliset minimivaatimukset eivät ole yhtenäistäneet lainsäädäntöjä. Joka valtiossa on oma lainsäädäntönsä, jota sovelletaan tapauskohtaisesti. Lainsäädännöt voivat poiketa toisistaan niin suojaedellytyksiltään kuin sisällöllisesti (Haarmann 2006, 21). Myös tavaramerkkihakemusten ja -rekisteröintien määrä on kasvanut maailmanlaa-

juisesti (PRH 2011a). Työharjoittelun aikana sain huomata, että esimerkiksi Joensuussa on melko vähän juridista osaamista immateriaalioikeuksien saralta. Vaikka Suomessa vastaavanlaista nopeaa kehitystä ei ole tapahtunut, on suojaamistoimista kiinnostuneita yhä enemmän.

Tavaramerkki liittyy yrityksen tuotemerkkien kehittämiseen, suojaamiseen ja markkinointiin sekä on olennainen osa yrityksen tai tuotteen imago (Varhela 1999, 30). Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia tavaramerkkiä ja sen käyttömahdollisuuksia. Tulen käsittelemään työssäni tavaramerkkiä kotimaassa sekä Euroopan unionin tasolla. Tutkimukseni painopiste on kuitenkin kansainvälisessä tavaramerkissä. Suomi on yksi Euroopan unionin jäsenmaista ja tämän vuoksi on mielenkiintoista tehdä tutkimusta meitä läheisesti koskettavasta aiheesta, johon muut eivät ole aiemmin perehtyneet. Opinnäytetyön avulla voin kehittää samalla omaa asiantuntijuuttani kyseiseltä osa-alueelta.

Yleensä tutkimuksessa pyritään esittämään ongelma mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Tutkimuksesta tulisi nimittää pääongelma, jonka täsmentäminen ja analysointi johtavat siihen, että saadaan osaongelmat. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2004, 116–117.) Kansallinen ja kansainvälinen tavaramerkkioikeus on laaja aihealue, josta löytyy paljon samantasoisia ongelmia. Tutkimuskysymyksiä ovat, mikä on tavaramerkki, mitkä ovat tavaramerkkien rekisteröinnin edellytykset ja esteet sekä mikä on kansainvälinen tavaramerkki. Lisäksi työssä pohditaan kansainvälisyyden tuomia haasteita tavaramerkkijärjestelmiin. Yksiselitteisten vastausten antaminen tulee olemaan haastavaa, koska tavaramerkin luomis- ja suojaamisprosessit ovat yksittäisiä tapauksia. Määtän (2005, 5–7) mukaan kansainvälisen suojan tarve on johtanut kansainvälisiin sopimuksiin. Sisämarkkinoiden toteutumista ja toimintaa on pyritty edistämään muun muassa yhdenmukaistamalla kyseisiä oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Toisaalta liian pitkälle viety lainsäädäntö voi pysäyttää kehityksen ja vaikeuttaa samalla markkinatilannetta (Dogan & Lemley 2007, 1224).

Opinnäytetyöni tutkimusmetodi on lainopillinen. Lainoppi eli oikeusdogmatiikka rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan. Oikeuslähteitä tulee käyttää etusija- ja käyttöjärjestyssääntöjen mukaisessa järjestyksessä. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20). Oikeuslähteet jaetaan kolmeen ryhmään niiden velvoittavuuden mukaan:

vahvasti velvoittaviin eli pakollisiin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin. Laki ja maan-tapa, kuten säädökset, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, ovat vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä, ja niitä tulee käyttää ensisijaisesti. Heikosti velvoit-tavista oikeuslähteistä esimerkiksi tuomioistuinratkaisuista poikkeaminen on perusteltava päätöksenteossa. Sallittuihin luetaan muun muassa oikeustiede ja reaaliset argumentit. (Husa ym. 2008, 33.)

Husan ym. (2008, 20–21) mukaan lainopin keskeisimpänä tutkimusongelmana on sel-vittää voimassa olevan oikeuden sisältö käsiteltävässä oikeusongelmassa. Tarkoituksena on pyrkiä antamaan vastaus voimassa olevaa lainsäädäntöä tulkiten. Useassa opinnäyte-työssä esille tuodussa oikeustapauksessa on sovellettu kumottua lakia uudemman sijaan, koska tapausta ratkaistaessa on käytetty voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toinen keskei-nen lainopin tehtävä on tutkimuskohteen systematisointi eli voimassa olevan oikeuden jäsentäminen. Systematisointi auttaa luomaan ja kehittämään oikeudellista käsitejärjes-telmää, jonka avulla tulkitaan oikeutta. Lainopillisessa tutkimuksessa on usein mukana historiallisia jaksoja. Oikeushistorian avulla tuotetaan tietoa menneen ajan normeista, oikeuskäytännöstä ja ajattelusta sekä tarkastellaan kehitystä, joka on johtanut voimassa olevien oikeudellisten sääntöjen syntyyn. Jyränki (1998, 6) on todennut, että oikeusjär-jestyksen nykyisyyttä ei pysty hyvin ottamaan haltuun, ellei ymmärrä sen menneisyyttä.

Tavaramerkistä saatavilla oleva lähdemateriaali on rajallista, mikä tuo tutkimukseen omat haasteensa. Tavaramerkkiä koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö nousevat tär-keimmäksi tutkimusaineistoksi. Muuhun saatavilla olevaan oikeuskirjallisuuteen ja julkaisuihin perehtymällä saadaan tutkimuksen kannalta arvokasta lisäaineistoa, kun lakiteksti ei vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tavoitteenani on löytää opinnäy-tetyöni avulla selkeä linjaus kansainvälistä tavaramerkkiä koskevaan lainsäädäntöön sekä oikeuskäytäntöön ja selvittää olisiko unionin tasolla muita mahdollisuuksia helpot-taa muun muassa suojan saamista, tavaramerkin rekisteröinti ja tunnettavuus kysymyksiä. Lisäksi tehdään oikeusvertailua ja nostetaan esiin viimeaikaisia päätöksiä ja oikeustapauksia. Pyrkimyksenä on selvittää voimassa oleva tavaramerkkilainsäädäntö ja sen soveltaminen kansainvälisissä riitatilanteissa. Tutkimuksen lähteinä käytetään lainsäädäntöä ja sen esitöitä, oikeuskäytäntöä ja niin kotimaista kuin ulkomaista kirjalli-suutta.

Tutkimus koostuu neljästä pääluvusta. Tutkimus etenee siten, että luvussa 2 käsitellään tavaramerkkioikeuden kehitystä ja luodaan yleiskatsaus tavaramerkkiin. Oikeushistoriallinen katsaus auttaa ymmärtämään tavaramerkkioikeuden syvimmän tarkoituksen ja olemassaolon. Luvussa käsitellään myös muun muassa tavaramerkin rekisteröinnin ja yksinoikeuden antamia oikeuksia. Luvussa 3 käsitellään tavaramerkin kansainvälisyyttä ja sen tuomia haasteita. Suomen liittyttyä Euroopan unioniin tuli Euroopan yhteisön oikeus osaksi Suomessa voimassa olevaa oikeutta (Kanninen 2003, 1255). Tämän vuoksi päätöksenteko tuomioistuimissa vaatii tarkkaavaisuutta ja yleensä usean lain soveltamista. Luvussa 4 esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista.

2 Tavaramerkki

2.1 Kehityshistoriaa

Tavaroiden merkitsemistä on tehty esihistoriallisista ajoista lähtien. Käsityöläiset merkitsivät tuotteensa symbolein, maataloudenharjoittajat merkitsivät karjansa polttomerkein ja myös orjat merkittiin. Vanhimmat merkit ovat olleet nimenomaan omistajamerkkejä. Esimerkiksi kreikkalaisiin saviastioihin kaiverrettiin merkkejä 5000 vuotta ennen Kristusta ja intialaisiin taideluomuksiin kaiverrettiin tekijännimi yli 3000 vuotta sitten. Antiikin Roomassa omistajamerkkien rinnalle tuli myös alkuperää osoittavat merkinnät, kuten tiilileimat. Keskiajalla asesepät varustivat mestarimerkillään takomansa miekat ja kultaseppien tuli myös merkitä tuotteensa laadun takeeksi. Tavaroiden merkitseminen levisi hiljalleen betoni- ja rautateollisuudesta eri käsityöammattien keskuuteen, mutta siinä vaiheessa ei merkin hyödyllisyyttä elinkeinonharjoittajan kannalta osattu ajatella. (Haarmann 2006, 241–242; Seville 2009, 210–211.)

Ensimmäiset Ruotsi-Suomen ja muiden maiden, kuten Britannian, Ranskan ja Saksan, ammattikunta- ja hallisäännöt ovat peräisin 1400-luvun lopulta. Säännöt käsitelivät merkintäpakon lisäksi merkkejä ja niiden käyttöä koskevia määräyksiä. Käsityöläisten tuli merkitä valmistamansa tavarat omin ja ammattikunnan merkein. Merkinnän ansios- ta tavarat oli helppo erottaa toisistaan ja ammattikuntien asemaa tuettiin estämällä vapaa

kilpailu. Tällaisen järjestelmän voidaan katsoa toimineen alkukantaisena kuluttajasuoja-järjestelmänä, ostajien turvaksi. (Salmi ym. 2008, 71.)

Teollisen vallankumouksen myötä, 1800-luvun puolivälin jälkeen, tavaramerkkioikeus sai nykyisen merkityksensä. Vapautuva kilpailu sai maailmankaupan valtavaan kasvuun. Monenlaisia uusia kulutustavaroita otettiin käyttöön vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään. Halpatuonti lisääntyi ja hyvin kauppaa tehneiden tuotteiden kopiointi alkoi. Esimerkiksi roomalaiset Fortis-öljylamput olivat niin kuuluisia kauppatavaroita ympäri Eurooppaa, että niitä väärennettiin muun muassa Ranskassa, Saksassa, Espanjassa sekä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (nyk. Iso-Britannia). Elinkeinonharjoittajat alkoivat vaatia lainsäädäntöä suojaamaan heitä merkkien ja nimien väärennöksiltä. Myöhemmin merkkipakosta luovuttiin ja sen sijaan annettiin säännöksiä tavaramerkkien rekisteröimisestä. (Salmi ym. 2008, 70–71; Seville 2009, 210.)

Tavaramerkin käyttämisestä tuli vapaaehtoista, mutta sitä käyttäneet saivat lakiin ja oikeuskäytäntöön perustuvaa suojaa. Merkkipakosta siirtyminen merkkioikeuteen toi mukanaan elinkeinoasetuksia, joiden mukaan omistajilla oli oikeus merkitä tuotteensa omilla merkeillään. Yhteiskunta muuttui nopeasti. Merkin tarkoitus kehittyi samalla haltijansa tuotteiden menekinedistämiseksi. Merkin tärkein tehtävä olikin erottua kilpailijoista. Kehityksen ja teollistumisen seurauksena oli luotava keskitetty järjestelmä, jossa myös valtion rooli olisi suuremmissa asemassa. Tavaramerkkioikeudellinen prosessi jatkoi kehitystään ja hiljalleen tavaramerkit alkoivat houkutella kuluttajia, vetoamalla myös heidän tunteisiinsa. Aikaisempi tavaramerkin merkitys, auttaa tunnistamaan tavaran alkuperä, muuttui enemmänkin tavaran identiteetiksi ja antoi tälle laatutakeen. (Dutfield & Suthersanen 2008, 135; Salmi ym. 2008, 70–71)

Suomessa annettiin elinkeinoasetus vuonna 1879 merkkioikeuteen siirtymisen johdosta ja ensimmäinen tavaramerkkiasetus, joka koski tavaraleimain suojelemista, oli vuodelta 1889. Maassamme on ollut voimassa kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö, jota on toteutettu Pariisin yleissopimuksen (43/1975) sopimusvelvoitteiden mukaisesti (Bruun 2010, 17). Yleissopimus rakentuu kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteille. Kansallisen kohtelun periaate tarkoittaa sitä, että jokainen yleissopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille sopimuksen kattamissa asioissa samanlainen kohtelu kuin omille kansalaisilleen. Vähimmäissuojan periaatteen

mukaisesti konventiotekstin osoittama suoja on annettava toisen sopimukseen liittyneen valtion kansalaisille. (Haarmann 2006, 8.)

Bernin yleissopimus allekirjoitettiin vuonna 1886. Suomi liittyi siihen vuonna 1928. Bernin konventio rakentuu myös kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteiden varaan, mutta nämä ovat tiukempia kuin Pariisin yleissopimuksessa. Bernin konventiossa tärkeä periaate edellisten lisäksi on muotovaatimuksen kieltäminen, joka tarkoittaa sitä, ettei suojan saamiseksi saa asettaa minkään muotovaatimuksen täyttämistä. (Haarmann 2006, 10.) Immateriaalioikeuksia koskien on solmittu useita muitakin sopimuksia, mutta ne eivät kuitenkaan ole laajuudeltaan yhtä kattavia kuin Pariisin ja Bernin yleissopimukset (Haarmann 2006, 12).

Tavaramerkkiasetus, joka oli voimassa vuoteen 1964 saakka, laadittiin yhdenmukaiseksi muissa Pohjoismaissa säädettyjen tavaramerkkilakien kanssa. Asetukseen tehtiin monesti sen voimassaoloaikana osittaisuudistuksia, jotka johtuivat pääosin tavaramerkejä koskevien kansainvälisten yleissopimusten asettamista velvoitteista. Suomen tavaramerkkilakia muutettiin jo ennen EU-jäsenyyttä vastaamaan tavaramerkkidirektiiviä, sillä direktiivit katsotaan ensisijaisiksi kansallisten lakien yli. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (nykyisin unionin tuomioistuin) ratkaisukäytännössä ilmenevät periaatteet nousevat tärkeään rooliin oikeuslähteitä arvioidessa ja tuomioistuimelta pyydetään epäselvissä tapauksissa ennakkoratkaisuja. Nykyinen tavaramerkkijärjestelmä on pyrkinyt kehittymään ja vastaamaan kansainvälistyvän elinkeinoelämän asettamiin vaatimuksiin. (Salmi ym. 2008, 73–75.)

2.2 Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 1 momentin mukaan yksilöllinen tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista tavaroista ja palveluista. Se liittyy yrityksen tuotemerkkien eli brändien kehittämiseen, markkinointiin, suojaamiseen ja on olennainen osa yrityksen, tuotteen tai palvelun imagoa. Tavaramerkin keskeisin tarkoitus ja tavoite on erottaa tuote muista vastaavista kilpailijoiden tuotteista. Kuluttajan kannalta ajateltuna, samalla

merkillä varustettu tuote viittaa samaan tahoon, mutta kuluttaja ei välttämättä tiedä, kenen kyseinen merkki on. (PRH 2010.)

Kotimaisessa tavaramerkkioikeutta koskevassa kirjallisuudessa on katsottu, että tavaramerkillä on aina jokin funktionaalinen tehtävä, kuten erottamisfunktio, alkuperäsfunktio, garantiafunktio tai kilpailu- ja markkinointifunktio. Haarmannin (2008, 242–243) mukaan tavaramerkki on välttämätön tuotteiden yksilöimisessä. Legaalimääritelmän mukaan tavaramerkin funktiona on tuotteen tai palvelun erottaminen muista tarjolla olevista tuotteista ja palveluista eli siis yksilöiminen. Erottaminen ja erottuminen ovat elinkeinonharjoittajan oikeus ja välttämättömyys menestyäkseen markkinoilla. Erottamisfunktion ansiosta kuluttaja voi tunnistaa ostamansa tuotteen tavarapaljouden joukosta. Alkuperäsfunktiolla tarkoitetaan tavaramerkillä merkityn tuotteen alkuperän ilmaisemista. Yleensä merkityt tuotteet ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä, mutta merkki ei välttämättä yksilöi sitä. Tavaramerkki voi viitata näin ollen anonyymiin lähteeseen. Esimerkiksi Pirkka-tavaramerkillä myydään erilaisia tuotteita, jotka useimmiten ovat eri valmistajien tekemiä. Tavaramerkkilaki ei kuitenkaan vaadi tavaramerkille alkuperäisfunktioita, eli ei ole välttämätöntä, että samalla merkillä markkinoitavat ja myytävät tuotteet olisi saman tahon valmistamia. (Salmi ym. 2008, 50–51.)

Tavaramerkin laatu- eli garantiafunktio merkitsee sitä, että samalla merkillä varustetut tuotteet ovat samanlaisia laadullisesti. Tämä ei perustu kirjoitettuun lakiin, mutta tasaisen laadun ylläpitäminen johtaa yleensä merkkiuskollisuuteen. On todennäköisempää, että tyytyväinen kuluttaja ostaa samaa tuotetta ja kokeilee toista samanmerkkistä tuotetta tai palvelua, kuin tyytymätön kuluttaja ostaisi tuotetta uudelleen. Myös Dufield & Suthersanen (2008, 138–139) toteavat kuluttajien ostavan tavaramerkillä varustettuja tuotteita, koska merkki takaa laadun. Elinkeinoharjoittajat edistävät tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä ja markkinointia käyttämällä tavaramerkkiä. Kilpailufunktiossa yhdistyykin kaikki edellä mainittujen funktioiden ominaisuudet. Tavaramerkin haltijan tavoitteena on turvata asemansa markkinoilla sekä ylläpitää merkkinsä saavuttamaa asemaa. (Salmi ym. 2008, 53–54.)

Oker-Blomin (2011) artikkelin mukaan tavaramerkkiin on taloudellisesti ajateltuna investoitava sen erottumisen ja edustaman mielikuvan sekä laadun ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Koska tavaramerkit ovat elinkeinonharjoittajille aineetonta pääomaa,

voivat he hyödyntää merkkejään myös myymällä niitä. Tavaramerkin taloudellinen funktio on nostanut merkkien merkittävyyttä myös kansainvälisessä kaupassa. Tavaramerkkien suojan tarve korostuu, kun tunnettujen tavaramerkkien kaupallinen arvo otetaan huomioon kokonaisuudessa. Esimerkiksi NOKIA-merkki arvioitiin vuonna 2008 36 miljardin dollarin arvoiseksi ja tämä oli listalla vasta viidentenä. (Salmi ym. 2008, 56.)

Tavaramerkit ryhmitellä sen mukaisesti, käytetäänkö niitä myytäväksi tarkoitettujen tai muuten elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden tai palveluiden erottamiseksi kilpailevien yritysten tavaroista tai palveluista vai käytetäänkö niitä tietyn palvelun yhteydessä. PRH:n (2010) mukaan tavarat ja palvelut on jaettu 45:een eri luokkaan. Luokitusjärjestelmä, jonka mukaan luokkiin 1–34 kuuluvat tavarat ja luokkiin 35–45 kuuluvat palvelut, perustuu Nizzan sopimukseen. Tavaramerkki yleensä rekisteröidään siihen tavarain tai palvelun luokkaan, jolla merkin omistaja saa itselleen monopoliaseman. Näin ollen tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus rekisteröimänsä merkin käyttöön. Tavaramerkki voi olla Varhelan (1999, 31) mukaan tavaraan liitettävän merkin lisäksi palvelun yhteydessä käytettävä merkki, jota kutsutaan palvelumerkiksi. Palvelumerkiksi luetaan muun muassa vakuutusyhtiön tai pankin toimintaa tarkoittava merkki. Vastaavasti tunnusmerkiksi luetaan merkit, jotka voivat olla niin valmistajan, tukkuliikkeen kuin vähittäismyyjän merkki. (Paloranta 2008, 236; Shippey 2002, 9; Varhela & Virtanen 2000.)

Tavaramerkki voi tavaramerkkilain 1.2 §:n mukaan olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisessa muodossa. Tavaramerkit voivat vaihdella huomattavasti niin tyyppiltään kuin muodoltaankin: se voi olla esimerkiksi sana, kuvio, kirjainyhdistelmä, numero, iskulause, äänitunnus tai tavarain ja sen päällyksen muoto. Nykyään tavaramerkiksi voidaan hyväksyä myös värit tai väriyhdistelmät, hajumerkit sekä kolmiulotteiset merkit (TEM 2011). *Sanamerkit*, jotka voivat muodostua yhdestä tai useammasta sanasta, ovat useimmiten keksittyjä nimiä eli fantasianimityksiä tuotteelle. Sanamerkit voivat myös olla yleiskielen sanoja, joita käytetään muussa kuin alkuperäistarkoituksessaan. Esimerkiksi Reinot ovat yleisön suosiossa, vaikka nimi ei alun perin kenkiin viittaa.

Kirjainmerkit koostuvat kirjaimista, jotka eivät sellaisenaan muodosta sanaa. Kirjainmerkki voi olla myös lyhennys jostakin pidemmästä, mutta yksittäistä kirjainta tai

numeroa ei voi rekisteröidä. Yksittäinen kirjain voi saada hyväksynnän ainoastaan osana graafista kuviota, kuten Veikkauksen V-kirjain, josta alla kuvio 1. Eräskin tietotekniikkayritys tunnetaan kirjainyhdistelmästänsä IBM (kuvio 2). *Numeromerkit* muodostuvat nimensä mukaisesti ainoastaan numeroista ja myös numerosarjat voivat olla suojattuja. Yksittäiset numerot voivat saada suojan ainoastaan graafisena kuviona. Tunnetuin numeromerkki lienee Altia Oyj:n hallitsema 013, Koskenkorva. *Kuviomerkit* muodostuvat joko kuvasta tai piirroksesta. Pakkaus voi tietyissä tapauksissa toimia tuotteen tavaramerkkinä, kuten Coca-Cola -pullo, jonka muoto on rekisteröity tavaramerkkinä (kuvio 3). *Yhdistelmämerkit* ovat edellä mainittujen merkkien yhdistelmiä. Tyypillisesti merkki muodostuu sanan tai sanojen ja kuvion yhdistämisestä, kuten kuviossa 4. (Varhela & Virtanen, 2000.)



Rekisteri-
numero
134647

Kuvio 1. Kirjainmerkki (PRH 2011b).



Rekisteri-
numero
79862

Kuvio 2. Kirjainmerkki (PRH 2011b).



Rekisterinumero
39103

Kuvio 3. Kuviomerkki, pakkauksen muoto (PRH 2011b).



Rekisteri-
numero
210669

Kuvio 4. Yhdistelmämerkki (PRH 2011b).

Tavaramerkkien erityistyyppejä ovat yhteismerkit, joita ovat yhteisö- ja tarkastusmerkit. Yhteisömerkeistä säädetään tavaramerkkilain lisäksi yhteismerkkilaisissa (795/1980). Yhteisömerkki on eräänlainen tavaramerkki, jota yhteisön jäsenet voivat käyttää elinkeino- tai ammattitoiminnassaan. Ne ovat yhteiskäytössä olevia tavaramerkkejä, jotka tuovat käyttäjilleen yksinoikeuden merkkien käyttämiseen. Tarkastusmerkin voivat rekisteröidä viranomaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden tehtävänä on tavaroiden ja

palveluiden tarkastaminen sekä niitä koskevien määräysten antaminen. Tarkastusmerkin käyttöoikeus myönnetään viranomaisten, yhteisöjen tai säätiöiden toimesta niille, joiden tavarat tai palvelut täyttävät merkinhaltijan asettamat vaatimukset. (Haarmann 2006, 312; Varhela & Virtanen, 2000.)

2.3 Yksinoikeus ja rekisteröinti

Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus tarkoittaa tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan oikeutta käyttää merkkiä yksin ja kieltää merkkiin sekoitettavissa olevien merkkien rekisteröinti ja käyttö (Weckström 2005, 700–701). Kukaan muu kuin merkinhaltija ei ilman tämän lupaa saa käyttää elinkeinotoiminnassa tähän merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassaan. Yksinoikeus on voimassa riippumatta siitä, onko kysymys Suomessa liikkeeseen laskettavasta, vientiin tarkoitettusta tai Suomeen tuotavasta merkitavarasta (Mäkinen, Paloranta, Pokela & Vuori 2006, 115). Yksinoikeus siis koskee tavaraa sen tuonnin tarkoituksesta riippumatta. Tavaramerkkilain lisäksi tavaramerkin käyttöä Suomessa sääntelevät tavaramerkkiasetus (296/1964) ja tavaramerkkidirektiivi (104/1989).

Tavaramerkkilain mukaan rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella saavutettu yksinoikeus tavaramerkkiin on määritelty yksinoikeutena käyttää tiettyä tunnusta elinkeinotoiminnassa. Useimmiten oikeudelliset ongelmatilanteet koskevat yksinoikeudenpiiriin kuuluvaa merkin käyttöä. (Salmi ym. 2008, 61, 105–106.) Tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentin mukaisesti toisen tavaramerkkiin saa viitata hyvää liiketapaa noudattaen, jos se on tarpeen tavarankäyttötarkoituksen osoittamiseksi ja se tehdään sitä koskevia sääntöjä noudattaen. Esimerkiksi Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2006:17) yritys A:n markkinoimien partakoneenterien myyntipakkauksiin oli kiinnitetty tarra, jossa kerrottiin terien yhteensopivuudesta yritys B:n markkinoimien partakoneiden varsiin viittaamalla yritys B:n rekisteröityihin tavaramerkkeihin ”Gillette” ja ”Sensor”. Korkein oikeus pyysi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, sillä asiassa oli kysymys tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan oikeasta tulkinnasta. Tuomiossa mainituilla perusteilla katsottiin yritys B:n tavaramerkkien käyttämisen olleen tarpeellista ja oikeudenmukaista. Yritys A oli noudattanut hyvää liiketapaa viitatessaan yritys B:n tavaramerkkeihin.

Kansallinen rekisteröinti tuottaa yksinoikeuden tavaramerkin käyttöön sillä alueella, jolla rekisterinpitäjä on toimivaltainen. Suomen lainsäädännön mukaisesti yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla kyseinen tavaramerkki (Haarmann 2006, 252). Vakiinnuttaminen vie aikaa, sillä merkin on tultava tunnetuksi omassa kohderyhmässään. Tavaramerkkilain 8 §:n mukaisesti tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun merkillä varustettuja tuotteita tai palveluita on myyty ja markkinoitu Suomessa suunnilleen viiden vuoden ajan. Merkin on oltava tunnettu omassa kohderyhmässään, vaikka kaikkien kohderyhmään kuuluvien ei tarvitse sitä tuntea. Riittää, että merkille on ehtinyt muodostua goodwill-arvoa. (Haarmann 2006, 254; PRH 2010.)

Rekisteröiminen on siis nopeampi tapa suojata tavaramerkki tehokkaasti, mutta vakiinnuttamalla voi saada yksinoikeuden sellaiseen merkkiin, joka ei ole muutoin erottamiskykyinen. Yleensä graafiset kuviot, kuten raidat, eivät voi saada tavaramerkki-oikeudellista suojaa. Adidaksen kuitenkin katsottiin saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodosti urheilujalkineen kummallakin puolella olevat vinoraidat (KKO 1987:11). Raidat erottuivat selvästi kengän nauhoituksesta ja olivat säännöllisin välimatkoin urheilujalkineen molemmin puolin. (Haarmann 2006, 253; PRH 2010.)

Suomessa tavaramerkkirekisteriä ylläpitää tavaramerkkiasetuksen mukaisesti Patentti- ja rekisterihallitus, joka sijaitsee Helsingissä. Patentti- ja rekisterihallitus on teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntija organisaatio, joka toimii myös kansainvälisesti. PRH:n tarkoituksena on edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen päätehtävänä on varmistaa muun muassa se, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti rekisteröitynä maassamme ja että keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada oikeudellista suojaa, kuten patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan, keksimilleen tuotteille tai palveluille. (Valtiovarainministeriö 2011.)

Salmen ym. (2008, 405) mukaan pelkkä tavaramerkin käyttö antaa suojaa vilpillisessä mielessä tehtyä rekisteröintiä vastaan. Rekisteröimällä tavaramerkki todetaan virallisesti, että tietty merkki on lain tarkoittama suojattu tavaramerkki (Varhela 1999, 40).

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen, jotta se voidaan rekisteröidä joko yhteen tai useampaan tavaraluokkaan. Erottamiskyky on rekisteröinnin absoluuttinen edellytys. Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa muiden aiemmin olemassa oleviin toiminimiin tai tavaramerkkeihin. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja vaikuttaa hyödykkeen kysyntään, tarjontaan tai vahingoittaa toisen elinkeinoa. Kyseisen lain säännökset eivät kuitenkaan tule sovellettaviksi, jos elinkeinonharjoittaja jäljittelee yksityiskohtaisesti toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin suojaamaa hyödykettä, vaan sovelletaan asianomaisen erityislainsäädännön perusteita. (Mäkinen ym. 2006, 150).

Erottamiskykyvaatimus johtuu siitä, että kenellekään ei voida myöntää yksinoikeutta kuvaileviin sanoihin tai kyseisellä alalla käytössä oleviin termeihin, koska se rajoittaisi kohtuuttomasti muiden alalla toimivien elinkeinonharjoittajien vapautta mainostaa tuotteitaan. Euroopan yhteisön tuomioistuimen (jäljempänä EYT) ratkaisun T-393/02 kohdan 40 mukaan merkki, jonka osilta puuttuu erottamiskyky voi itsessään olla erottamiskykyinen, jos esimerkiksi merkin osat on yhdistetty niin, että merkki on enemmän kuin osiensa summa. Erottamiskyvytön tavaramerkki voi käytön myötä vakiintua ja saavuttaa tavaramerkiltä edellytettävän erottamiskyvyn ja tulla rekisteröidyksi. (Paloranta 2008, 238; Mäkinen ym. 2006, 115.)

Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan (KHO 2008:89), että erään yrityksen iskulause ”Yrityksille, jotka vaativat enemmän” oli tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen tavaramerkki. Tavaramerkkilain säännösten lisäksi asian käsittelyssä oli otettava huomioon tavaramerkkidirektiivi sekä sitä koskeva oikeuskäytäntö. Tämän vuoksi ei ollut syytä sivuuttaa sitä seikkaa, että haettua tavaramerkkiä vastaava merkki oli rekisteröity myös Ruotsissa ja Tanskassa. Toisessa tapauksessa korkein hallinto-oikeus kumosi rekisteröinnin, sillä värillinen kuviomerkki ei esittänyt kuvaa itse rekisteröidyistä tuotteista. Ratkaisussaan (KHO 2007:16) korkein hallinto-oikeus totesi, ettei neliönmuotoinen, laskostettu sininen kangasta esittävä värillinen kuviotavaramerkki ole tarpeeksi erottamiskykyinen. Tavaramerkkilain mukaan arvioitaessa merkin erottamiskykyä, huomiota on kiinnitettävä kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty. EYT totesi ratkaisussaan C-353/03, että

erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa.

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 1–2 kohtien mukaan, jos merkki voi johtaa yleisöä harhaan tai jos se on hyvän tavan, lain tai yleisen järjestyksen vastainen. Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan (KHO 2009:2244), että tavaramerkin sanat RYPSIJUUSTO ja RYPSOST olivat ristiriidassa rekisteröinnin tavaraluettelon kanssa ja olivat omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Näin ollen tavaramerkin rekisteröinnille oli olemassa este. Tavaramerkkilain 14.1 §:n 4–9 kohdissa säädetään relatiivisista eli suostumuksenvaraisista rekisteröintiesteistä. Määtän (2005, 144) mukaan edellä mainittujen kohtien tapauksissa rekisteröinti on toimitettavissa, jos oikeudenhaltija suostuu siihen eikä säännöksiin perustuen ole estettä.

Sekoitettavuus

Tavaramerkkilain 14.1 §:n 4 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä aiheuttaa käsityksen, että kysymys on toisen nimestä. Tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin mukaan jokainen saa käyttää oikeutetusti elinkeinotoiminnassa sukunimeään, toiminimeään tai osoitettaan tavaroitensa tunnusmerkinä, jollei sen käyttö aiheuta sekaannusvaaraa. Sama koskee toiminimilain (128/1979) 1.2 §:ssä tarkoitettua aputoiminimeä ja toissijaista tunnusta. Toisen nimen tai toiminimen käyttö tavaramerkissä on kuitenkin kiellettyä. Se olisi yleisön harhaan johtamista, jos toisen toiminimi voitaisiin ottaa kokonaisuudessaan tavaramerkkiin. (HE 37/1983 vp., 6, 8.) Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 1988:131) todettiin, että on sattumanvaraista, kirjoitetaanko sukunimi Suomessa yksin- vai kaksinkertaisella v-kirjaimella. Suullisessa suomenkielisessä esityksessä eroavuus ei tule lainkaan esille. Tapauksessa siis kiellettiin rekisteröimättömän ja vakiinnuttamattoman tavaramerkin Wanto käyttö, koska siihen oli otettu oikeudettomasti sukunimi Vanto.

Toisessa korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2005:143) pohdittiin, oliko yhtiöllä Budějovický Budvar, národní podnik (myöhemmin yhtiö B) oikeus käyttää yhtiö A:n tavaramerkin kanssa sekoitettavissa olevaa toiminimeään tavarointensa tunnuksena. Yh-

tiö A:lla oli Suomessa rekisteröity tavaramerkki ”Budvar”. Korkeimman oikeuden arvioinnissa todettiin, että etiketissä tavaran pääasiallisena tunnuksena oli käytetty toiminimen tšekinkielisen version iskuosaa. Etiketin alareunassa oleva englanninkielisen toiminimen iskuosaa oli käytetty ainoastaan toissijaisena tunnuksena, joka luonnollisesti kiinnitti vähemmän huomiota kuin etiketin yläreuna. Ratkaisussa todettiin, että ilmaisun ”BUDWEISER BUDVAR” käyttämistä yhtiön B toiminimen ilmaisemiseksi ja tunnuksen ”BUDWEISER BUDVAR” käyttämistä hyvää liiketapaa noudattaen olutpullojen etiketeissä sai jatkaa siinä yhteydessä, kun etiketissä ilmoitetaan tavaran valmistaja. Merkin ”BUD” käyttö markkinoinnissa, liikeasiakirjoissa tai olutpullojen etiketeissä kiellettiin kokonaan.

Sekoitettavuudella on tavaramerkkisuojan sisällön ja ulottuvuuden kannalta keskeinen merkitys (Haarmann 2006, 282). Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan ja tavaramerkkilain 6.1 §:n mukaan merkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja. Identtiset merkit, jotka eivät tarkoita samankaltaisia tavaroita, eivät ole tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on rekisteröity vaatemerkki ”Dick and fanny” (R111/2002-4). ”Screw you” ei puolestaan kelvannut yhteisön vaatemerkitseksi, mutta se on rekisteröity tavaramerkki verkkosivustoilla ja erotiikkaliikkeissä myytävälle seksilelulle (R 495/2005-G). (Seville 2009, 250.)

Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa toiseen tavaramerkkiin, nimeen, toiminimeen, aputoiminimeen eikä toissijaiseen tunnukseseen (Varhela 1999, 42). Tavaramerkkilain 6.2 §:n mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan vedota silloinkin, kun on kyse Suomessa laajalti tunnetusta tunnusmerkistä. Jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin maineen ja erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aikaisemman merkin maineelle tai erottamiskyvylle, olisi kyse sekoitettavuudesta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8–11 kohtien mukaan tavaramerkkiä ei voi rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa esimerkiksi rekisteröityyn kasvilajikkeeseen nimeen, Suomen tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin tai jos rekisteröinnille on muu Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tuksen (110/2008) 23 artiklassa tarkoitettu este. Tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa on pyritty kehittämään sekoitettavuusarvioinnissa sovellettavia kriteereitä, koska sekoitettavuutta arvioidaan tapauskohtaisesti suhteessa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään merkkiin (Haarmann 2006, 283).

Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan (KHO 2002:31), että tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta on arvioitava suorittamalla kokonaisharkinta, jonka lopputulokseen vaikuttavat ainakin aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin tunnettuus, vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuus, niiden tarkoittamien tavaroiden sekä markkinointikanavien ja kuluttajaryhmien välinen läheisyys. Lisäksi kokonaisarvioinnissa vaikutti arvio siitä, oliko myöhemmän tavaramerkin käytöstä haittaa laajalti tunnetun estemerkin haltijalle tai merkitsikö se hyvin tunnetun merkin erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tavaramerkki TEFLI oli rekisteröity kankaille ja tekstiilitavaroille sekä erityisesti pöytäliinoille. Sen ei katsottu olevan sekoitettavissa aiemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin TEFLON, joka koski vain tiettyjä tekstiilitavaroita. Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan (KKO 2004:49) hyväksymään oikeudenloukkauksen ja totesi, että RENNIE ja RENICHEW ovat tavaramerkkilain 6.1 §:n tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa keskenään. Arvioinnissaan korkein oikeus otti perustelujen mukaan erityisesti huomioon ensin mainitun tavaramerkin omaperäisyyden, tunnettuisuuden sekä kyseisiä tavaramerkkejä vastaavien tunnusmerkkien samankaltaisuuden (Pakarinen 2005, 629).



Kuvio 5. Kuviomerkki Shark. Rekisterinumero 212616. (PRH 2011b.)

Unionin tuomioistuin on asiassa T-33/03 tarkastellut sanamerkin HAI sekoitettavuutta kuviomerkkiin, jossa sana SHARK on kirjoitettu siten, että se muodostaa yllä olevan kuvion 5 mukaisen hai-kuvion. Ratkaisussaan tuomioistuin totesi, että kysymyksessä olevien merkkien visuaalisilla ja foneettisilla eroilla kumotaan suurilta osin niiden samankaltaisuus. Samankaltaisuudella ei ole suurta merkitystä tapauksessa, jossa

kohdeyleisö joutuu näkemään ja lausumaan tavaramerkin nimen ostohetkellä. Näin ollen sekaannusvaaraa ei katsottu olevan.

Asiassa C-408/01 (kohdat 27–31) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa annettu suoja ei edellyttänyt sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki olivat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa oli sekaantumisvaara näiden välillä. Tapauksessa katsottiin riittävän, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun merkin välillä aiheuttaa kohdeyleisön yhdistävän merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa (KHO 2007:87) puolestaan todettiin, että kansainvälinen tavaramerkki ECHO ei ollut sekoitettavissa aikaisempaan yhteisöntavaramerkkiin ECHO. Vaikka molemmat rekisteröinnit koskivat muun muassa tallennuslaitteita samassa tavaraluokassa numero 9, laitteet oli tarkoitettu käytettäväksi eri aloilla. Näin ollen tavaramerkkien välille ei arvioitu syntyvän sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan (KKO 2010:12), että Valio Oy:n tavaramerkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI sekä Ingman Foods Oy Ab:n merkin INGMARIINI välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. Näin ollen tavaramerkin Ingmariini käyttäminen leviterasvan tunnuksena ei loukannut Valio Oy:n oikeutta kyseisiin tavaramerkkeihin. Laajalti tunnetun merkin suojan saamiseksi vaadittiin merkkien samankaltaisuuden lisäksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi tunnetun merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä. EYT on kuitenkin todennut ratkaisussaan (C-375/97), että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki oli, sitä helpommin sille oli katsottava aiheutuvan haittaa.

Hovioikeus pysytti asian (KKO 2010:12) Ingmanin hyväksi. Suomen alueella tavaramerkkiä Voimariini oli käytetty päivittäistavaran tunnuksen vuodesta 1980 vuoden 2004 loppuun. Se oli ollut johtava tuote markkinoilla. Vuodesta 2004 eteenpäin Valio alkoi markkinoida samaa tuotetta tavaramerkillä Oivariini. Markkinatutkimuksen mukaan peräti 87 % kohdeyleisöstä oli tuntenut merkin, joten kyse oli laajalti tunnetusta merkistä. Yhteistä Valion ja Ingmanin tavaramerkeillä on identtinen loppuosa RIINI. Tämän perusteella tavaramerkit olivat samankaltaisia siten, että kohdeyleisö yhdisti ne toisiinsa ja merkit olivat sekoitettavissa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamalla taval-

la. Näin ollen Ingmariini -merkin käyttö oli perusteltua ainoastaan hyväksyttävästä syystä. Tavarán laatuun viittaavaa loppuosaa ei kuitenkaan voitu pitää erottamiskykyisenä, keksittynä tavaranimityksenä. Merkin linjanmukaisuus Ingmanin aikaisempien tavaramerkkien kanssa ja riini -pääteen vapaa käyttö antoivat Ingmanille hyväksyttävän syyn käyttää merkkiä. Korkein oikeus kuitenkin katsoi 19.2.2010 antamassaan ratkaisussa, että tavaramerkkien välillä ei voitu katsoa olevan sellaista samankaltaisuutta, että Ingmariini -tavaramerkki herättäisi keskivertokuluttajassa mielikuvan Valion tavaramerkeistä siten, että yhdistäisi ne keskenään. Näin ollen Ingmanin leviterasvan ei katsottu loukkaavan Valion oikeutta.

Asian käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden 8.7.2011 antamalla päätöksellä katsottiin, ettei patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä Ingman Foods Oy Ab:n tavaramerkki Ingmariini täytä tavaramerkkilain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Korkein hallinto-oikeus totesi korkeimman oikeuden ratkaisun tavoin, ettei tavaramerkki Ingmariini ole sekoitettavissa Valio Oy:lle rekisteröityjen tavaramerkkien kanssa tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin viittasi tuomionsa perusteluissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuihin C-408/01 ja C-487/07, joissa todetaan, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien vahvennettu suoja ei edellytä sekoitettavuutta. Suojan edellytykseksi riittää se, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa. Lisäksi katsotaan, että myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttö tarkoittaa aiemman rekisteröinnin maineen epäoikeuden mukaista hyväksikäyttöä. (IPR University Center 2011.)

Näin ollen korkeimman hallinto-oikeus totesi, että tavaramerkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI välillä vallitsee sen kaltainen samankaltaisuuden aste, että keskivertokuluttaja yhdistäisi ne toisiinsa. Se katsoi, että Ingman pyrkii hyötymään Valion laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta käyttämällä samankaltaista merkkiä. Täten korkein hallinto-oikeus ei voinut muuta kuin todeta, että Ingmariini-tavaramerkki ei täytä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Rekisteröinti palautettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle kumottavaksi tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun esteen ollessa olemassa. (IPR University Center 2011.) PRH:n (2011b) tavaramerkkitietokannan mukaan Arla Ingman Oy Ab on hakenut uudelleen Ingmariinin rekisteröintiä.

3 Kansallinen ja kansainvälinen tavaramerkki

3.1 Kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän taustaa

Kauppan kansainvälistyessä on myös kansainvälisten säännösten laatiminen tullut entistä tärkeämpään asemaan, jottei muun muassa kuluttajia johdettaisi harhaan ja elinkeinonharjoittaminen ei kärsisi. 1800-luvun lopulta lähtien eri organisaatiot ovat tehneet töitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja siksi on laadittu tavaramerkkejä koskevia yleissopimuksia. Sopimusten tarkoituksena on taata tavaramerkkien haltijoille suojaa kotimaansa lisäksi muissa valtioissa. (Salmi ym. 2008, 93–96.)

Phillips on todennut, että tavaramerkkioikeus on käytännössä aloittanut uudistuksensa 1990-luvun puolivälissä, kun TRIPS-sopimus (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) hyväksyttiin kansainvälisesti. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmän, Madridin sopimuksen sekä pöytäkirjan täytäntöönpano ja käyttöönotto antoivat yhtenäisen suunnan maailmanlaajuisesti. Pariisin yleissopimus tarjoaa kansainvälistä suojelua teolliselle omaisuudelle mukaan lukien tavaramerkkioikeuden ja ulottaa sääntönsä kansalliseen kohteluun ja ensisijaisuussääntöihin. Sopimusta on laajennettu suojaamaan lippuja ja vaakunoita sekä markkinoita vilpillistä kilpailua vastaan. Kaikilla mailla, jotka ovat TRIPS-sopimuksen osapuolina, on kansallinen rekisteröintijärjestelmä tavaramerkeille. Rekisteröintiprosessiin liittyvät menettelyt vaihtelevat maittain, mutta tärkeimpänä osana ovat Euroopan yhteisön rekisteröintijärjestelmä ja kansainvälinen Madridin pöytäkirja. (Dutfield & Suthersanen 2008, 136.)

TRIPS-sopimus antaa vastaukset useaan laaja-alaiseen ongelmaan. Sopimuksessa kerrotaan, kuinka kauppajärjestelmän sopimusta ja muiden kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevia sopimuksia tulisi soveltaa ja kuinka saa tarkoituksenmukainen suojan immateriaalioikeuksille. Lisäksi sopimuksesta käy ilmi, kuinka maiden tulisi toimeenpanna ja valvoa oikeuden toteutumista alueellaan, sekä sovittelua kiistat jäsenmaiden kesken. (WTO 2010, 39; WTO 2011.)

Varhelan & Virtasen (2000) mukaan tavaramerkin antama yksinoikeussuoja on kansallista, vaikka usein on tarpeellista saada tavaramerkille kansainvälistäkin suojaa.

Ensisijaisesti tavaramerkki helpottaa kuluttajia löytämään tuotteen, mutta sen tehtävänä on myös erottaa tavarapaljouden joukosta, vaikka kyseessä olisikin tuntematon tavara (Bird & Jain 2008, 177). Suomalaisen tavaramerkin rekisteröinti on voimassa vain Suomessa ja vastaavasti muualla rekisteröity tavaramerkki ei ole voimassa Suomessa, ilman täällä tehtyä rekisteröintiä. Yksi tapa suojata merkki muualla maailmassa, on hakea tavaramerkille suojaa kaikissa niissä maissa, joissa suojaa halutaan saada. Tällainen maakohtainen rekisteröinti on melko kallis, hankala ja aikaa vievä tapa. Rekisteröintiä joudutaan hakemaan erikseen jokaisessa kohdemaassa erillisellä hakemuksella, jonka paikalliset viranomaiset käsittelevät oman maan lainsäädäntönsä mukaisesti. Hakemus täytyy tehdä maan omalla kielellä ja useimmiten tähän prosessiin vaaditaan asiamiehen käyttöä. (PRH 2010.)

Tuominen ja Tanskanen (2007, 8) suosittelevat tavaramerkin rekisteröintiä kohdemaassa kansallista tavaramerkkirekisteriä ylläpitävän viraston kautta tai keskitettyjä ylikansallisia suojausjärjestelmiä käyttäen. Ylikansallisia suojausjärjestelmiä ovat muun muassa Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO), Afrikan henkisen omaisuuden järjestö (OAPI) ja Afrikan alueellinen teollisoikeusorganisaatio (ARIPO). OHIM toimii Euroopan unionin alueella, WIPO käsittää Madridin sopimuksen sekä protokollan maat, OAPI ja ARIPO käsittävät molemmat suunnilleen 15 jäsenmaata eri puolilta Afrikkaa.

Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, OHIM, on Euroopan unionin virallinen tavaramerkki- ja mallitoimisto. Virastolla on oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus, vaikka Euroopan komissio valvoo sen toimintaa. OHIM:n tehtävä on hoitaa yhteisön tavaramerkkejä ja yhteisömalleja koskevat rekisteröintitoimet, joka on olennainen osa Euroopan sisämarkkinoita. Rekisteröinti tarjoaa suojaa koko unionin alueella kattaen 27 maata. Lisäksi virasto toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten EU:n jäsenvaltioiden IP-toimistojen sekä kansainvälisten toimistojen kanssa. (OHIM 2011.)

Maailman henkisen omaisuuden järjestö eli WIPO on YK:n erityisjärjestö, joka on omistautunut kehittämään kansainvälistä immateriaalioikeus järjestelmää. Se palkitsee luovuutta, kannustaa luomaan uutta ja edistää taloudellista kehitystä turvaamalla yleisen edun. WIPO perustettiin vuonna 1967 jäsenvaltioidensa toimesta. Tällä hetkellä sillä on

184 jäsenvaltiota eli yli 90 prosenttia maailman maista. Sen tehtävänä on edistää immateriaalioikeuksien suojelua kaikkialla maailmassa tekemällä yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. (WIPO 2011a.)

Afrikan henkisen omaisuuden järjestöön, OAPI:in (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) kuuluu 16 jäsenmaata. OAPI hallinnoi Librevillen sopimusta, joka on voimassa Ranskan entisissä siirtomaavaltioissa Afrikan länsi- ja keskiosissa sekä Hararessa. Kamerunissa sijaitsevan järjestön tehtävänä on panna täytäntöön ja valvoa hallinnollisia menettelyitä teollisoikeudellisen omaisuuden suojaamiseksi sekä kansainvälisiä määräyksiä, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Sen tavoitteena on lisätä luovuutta ja henkisen omaisuuden suojausta sekä helpottaa teknologian kehitystä ja edistää jäsenvaltioiden taloudellista kasvua. (OAPI 2010.)

ARIPO (African Regional Industrial Property Organization) eli Afrikan alueellinen teollisoikeusorganisaatio perustettiin 1970-luvulla alun perin yhdistämään jäsenmaidensa teollisoikeuksia koskevia voimavaroja siten, että päällekkäisiltä henkilöresursseilta ja taloudellisilta menetyksiltä vältytään. Banjulin protokolla on voimassa Afrikan itä- ja eteläosissa. Järjestön tavoitteena on edistää teollisoikeutta koskevien lakien yhdenmukaistamista ja kehittämistä jäsenmaiden tarpeiden mukaisesti, perustaa tarpeellisia palveluita ja toimielimiä, jotka edistävät kehitysprosessia, luoda henkilöstön koulutusjärjestelmiä hallintoa varten sekä auttaa jäseniään tarvittaessa hankkimaan ja kehittämään teknologiaa teollisoikeuksia koskevissa asioissa. Zimbabwessa sijaitseva ARIPO yrittää muutoinkin ajaa 16 jäsenmaansa etua yhteistyön avulla ja tekee kaikkensa toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Potentiaalisia jäsenvaltioita, joiden liittyminen ARIPO:on selviää tulevaisuudessa, on 14. (ARIPO 2009.)

3.2 Kansainvälinen rekisteröinti

Tavaramerkkilain 53 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä. Tavaramerkkien kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi on tehty kolme yleissopimusta, jotka ovat Madridin sopimus, Madridin sopimuksen pöytäkirja eli protokolla ja niin sanottu TLT (Trademark Law Treaty)

eli tavaramerkkilakisopimus (Salmi ym. 2008, 94). Vuonna 1994 allekirjoitettu yleissopimus (TLT) tähtää tavaramerkkien rekisteröintimuodollisuuksien vähentämiseen (Haarmann 2006,17). Kansainvälinen tavaramerkkilakisopimus sisältää siis lähinnä teknisiä määräyksiä rekisteröintimenettelystä (Määttä 2005, 138). Yhteisön tavaramerkin lisäksi on myös muita alueellisia järjestelmiä, joissa yhdellä tavaramerkkihakemuksella voi saada suojaa useammassa valtiossa. Näitä ovat muun muassa aiemmin mainitut OAPI ja ARIPO sekä Benelux-maiden yhteinen sopimus.

3.2.1 Madridin sopimus ja pöytäkirja

Tavaramerkkien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjaksi kutsutun sopimuksen (SopS 12/96) mukaista tavaramerkin rekisteröintiä, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 1996. Madridin pöytäkirja mahdollistaa sen, että yhdellä hakemuksella voi saada tavaramerkin suojatuksi yhdessä tai useammassa Madridin pöytäkirjan jäsenmaassa tai yhteisössä. Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin oikeusvaikutus on sama jokaisessa asianomaisessa maassa kuin jos rekisteröintiä oli haettu kansalliselta viranomaiselta. Madridin pöytäkirja eroaa alkuperäisestä Madridin sopimuksesta muun muassa siten, että kansainvälinen rekisteröintihakemus voidaan tehdä kansallisen rekisteröinnin lisäksi vireillä olevan kansallisen hakemuksen perusteella (HE 135/1995 vp.).

Vuonna 1891 tehty Madridin sopimus on suljettu järjestelmä koskien tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä ja hallinnointia (Bruun 2007). Madridin sopimuksen mukainen rekisteröintijärjestelmä palvelee monikansallisten yritysten tavoitteita hankkia suojaa tavaramerkilleen mahdollisimman laajasti ja vähin kustannuksin. Madridin sopimus ei määrittele suojan saamisen edellytyksiä, hylkäysmenettelyä tai rekisteröinnin perusteella saatuja oikeuksia. Sopimuksen mukainen kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä on tietyn edellytyksin suomalaisten yritysten käytettävissä ulkomailla toimivien tytäryhtiöiden kautta, vaikka Suomi ei ole Madridin sopimukseen liittynytäkään. (Salmi 1995, 4; Salmi ym. 2008, 715.)

Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kappaleen mukaan tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä voidaan hakea vasta sen jälkeen, kun merkki on rekisteröity joko pöytäkirjaan

liittyneessä valtiossa tai rekisteröintiä on haettu siellä. Myös PRH:sta (2007, 3) saatavilla olevasta hakemuslomakkeesta täytyy löytyä tiedot hakijan yksilöimiseksi. Hakemuksessa on oltava pyyntö merkin rekisteröimiseksi sekä luettelo tavaroista ja palveluista. Allekirjoituksen lisäksi hakemuksesta on vielä löydyttävä tavaramerkin kuvaus mahdollisine liitteineen. Haarmannin (2006, 276) mukaan Madridin pöytäkirjan mukainen järjestelmä ei kuitenkaan tuota kansainvälisesti voimassa olevaa tavaramerkkiä, vaan se johtaa kansallisiin rekisteröinteihin. Vasta myönteisen rekisteröintipäätöksen jälkeen merkillä on valituissa sopimusmaissa oleva suoja samalla tavalla, kuin se olisi rekisteröity kansallisesti kyseisessä maassa.

Madridin pöytäkirjassa on mukana niin EU-maita kuin muita valtioita. Pöytäkirjaan liittyy uusia maita jatkuvasti ja tällä hetkellä niitä on 84 (WIPO 2011b). Madridin sopimukseen on jo liittynyt 56 jäsentä ja siihen voi liittyä kaikki maat, jotka ovat liittyneet Pariisin yleissopimukseen. Kansainvälisen rekisteröinnin suorittaa Sveitsissä, Genevessä sijaitseva Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. (PRH 2010.) Kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimuksen mukainen hakemus on tehtävä sovellutussääntöjen 6 säännön b) -kohdan perusteella joko ranskaksi, englanniksi tai espanjaksi. Jokaisen maan kansallinen rekisteriviranomainen voi määrätä, ottaako se hakemuksia vastaan kaikilla näillä kielillä vai ainoastaan joillakin niistä. (Salmi ym. 2008, 741.) Suomessa englanninkielinen hakemus jätetään tarkistettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen kuin se toimitetaan WIPO:on rekisteröintitoimenpiteitä varten. Jos hakemus on tehty muulla kielellä, sitä ei katsota kansainväliseksi hakemukseksi ja se palautetaan hakijalle (Salmi ym. 2008, 742).

PRH tutkii hakemuksen vastaavuuden kotimaisen perusrekisteröinnin kanssa ja vasta tämän todettuaan lähettää kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen edelleen. Kansainvälinen rekisteröinti saadaan voimaan niissä Madridin pöytäkirjan jäsenmaissa, joita hakija haluaa mukaan. Rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta ja se voidaan uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan edellisen rekisteröintijakson päättymisestä. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo riippuu ensimmäisten viiden vuoden ajan siitä, pysyykö kansallinen perushakemus tai -rekisteröinti voimassa. Rekisteröinnin hakija voi myöhemmin tehdä pyynnön suojan alueellisesta laajentamisesta. Tavaramerkkilain 54 §:n mukaan rekisteröinnin edellytyksenä on, että tavaramerkin rekisteröinnille ei ole rekisteröintiä siinä maassa, jossa rekisteröintiä haetaan ja että

haettava tavaramerkki on joko rekisteröity tai vireillä on rekisteröintihakemus hakijan maassa. (Hynninen & Raatikainen 2003; PRH 2010; Varhela & Virtanen 2000.)

Rekisteröintihakemus, joka on tehty Madridin sopimuksen tai Madridin pöytäkirjan mukaan, annetaan tiedoksi rekisteriviranomaisille kaikissa niissä valtioissa, joihin suojaa haetaan. Pöytäkirjan 5 artiklan mukaan tällaisella viranomaisella on oikeus kansalliseen lainsäädäntöön perustuen ilmoittaa, ettei merkille esimerkiksi puuttuvan erottamiskyvyn tai sekoitettavuuden vuoksi voida myöntää suojaa asianomaisen valtion alueella. Tällöin merkki saadaan joka tapauksessa suojatuksi niissä valtioissa, joiden viranomaisilta tällaista ilmoitusta ei ole tullut. (Rissanen, Airaksinen, Bärlund, Castrén, Harju, Jauhiainen, Kaisanlahti, Kivivuori, Kuoppamäki, Mähönen, Vila & Wilhelmsson 2006; tavaramerkkilaki 55–56.1 §.) Pöytäkirjan 4 bis artiklan mukaan kansainvälisen rekisteröinnin katsotaan korvaavan kansallinen tai alueellinen rekisteröinti, jos merkki, joka on sopimusvaltion tai järjestön virastossa rekisteröity kansallisena tai alueellisena rekisteröintinä, on lisäksi kansainvälisesti rekisteröity ja molemmat rekisteröinnit ovat saman henkilön nimissä. Kansainvälinen rekisteröinti ei kuitenkaan rajoita kansallisella tai alueellisella rekisteröinnillä saatuja oikeuksia.

3.2.2 Yhteisötavaramerkki

Yhteisötavaramerkki on aina voimassa Euroopan unionin alueella neuvoston antaman asetuksen (207/2009) 1. artiklan mukaisesti. Yhteisötavaramerkkijärjestelmällä luodaan yhtenäinen ja samanarvoinen suoja koko Euroopan unionin alueella. Yhteisötavaramerkkillä (CTM, Community Trade Mark) tarkoitetaan Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston, OHIM:n eli yhteisön tavaramerkkiviraston, yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (40/1994) nojalla rekisteröimää tavaramerkkiä. 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (207/2009) kumosi aiemmin annetun asetuksen. Se on luonteeltaan jakamaton eli suoja syntyy ja lakkaa kaikkialla samanaikaisesti. Yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä, siirtää, luovuttaa tai peruuttaa vain koko yhteisölle (Dutfield & Suthersanen 2008, 137). Hakemus olisi hyvä jättää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä hakemus saa tietyn asteista suojaa jättämispäivästä lukien ja rekisteröintimenettely kestää vuodesta kahteen vuotta (Salmi ym. 2008, 448).

EU:n jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeutta koskeva lainsäädäntö on pääosaltaan harmonisoitu 22.10.2008 annetulla yhteisön tavaramerkkidirektiivillä (95/2008), jolla kumottiin aiemmin annettu yhteisön tavaramerkkidirektiivi (89/104). Tavaramerkkidirektiivin 2 ja 3 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa graafisesti esitettävä merkki, joka on sekä yleisen järjestyksen että hyvän tavan mukainen ja erottumiskykyinen. Sen mukaan merkinhaltijalle myönnetään tilanteesta riippuen erivahvuinen sekä erilaajuinen suoja. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukainen perussuoja on jaettu sen mukaan, nauttiiko merkinhaltija identtisuuden vai sekaannusvaaran perusteella suojasta.

Tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, ei rekisteröidä. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Merkinhaltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä kaupallisiin tarkoituksiin merkkiä, joka on samankaltainen kuin yhteisön merkki tai on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa. Merkinhaltijan tulee ottaa tavaramerkki tosiasialliseen käyttöön tavaroissaan tai palveluissaan viiden vuoden kuluttua rekisteröinnistä. Jos tavaramerkkiä ei ole otettu käyttöön määräajassa, se julistetaan menetetyksi tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan mukaisesti. (Europa 2006.)

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan jättää Suomessa patenti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edelleen Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (OHIM) Espanjan Alicanteen kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa suoraan yhdenmukaistamisvirastolle, jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle tai Beneluxin tavaramerkkivirastolle. Yhteisön tavaramerkkiä haetaan yhdellä hakemuksella, joka tehdään kahdella kielellä. Hakemuksen voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä, mutta toisen on oltava OHIM:n virallinen työkieli eli englanti, espanja, italia, ranska tai saksa. Yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen on liitettävä tarvittavat asiakirjat ja tiedot, kuten rekisteröintianomus, hakijan yksilöimistiedot sekä luettelo tavaroista ja palveluista, joille rekisteröintiä haetaan. Lisäksi tavaramerkistä suoritetaan hakemusmaksu ja luokkamaksut sen mukaisesti kuinka monen luokkaan tavarat ja palvelut haetaan rekisteröitäväksi. (Europa 2006; PRH 2010; Salmi ym. 2008, 447–450.)

Rekisteröintimenettelyn kaksinkertaisen tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa mahdolliset ristiriidat suhteessa aiemmin myönnettyihin tavaramerkkioikeuksiin. Kunkin EU-maan paikallinen tavaramerkkivirasto tekee tutkimuksen omassa rekisterissään olevista mahdollisesti sekoitettavista tavaramerkeistä. Tämän lisäksi yhdenmukaistamisvirasto tutkii rekisterit vielä uudestaan. Hakemus tutkitaan tiettyjen muodollisuuksien, oikeudellisten ja absoluuttisten perusteiden mukaisesti. Näitä esteitä ei kuitenkaan oteta viran puolesta huomioon, vaan ne edellyttävät sekoitettavissa olevan merkin haltijan väitettä hakemusta vastaan. (Dutherford & Suthersanen 2008, 137.)

Kun rekisteröintihakemus julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä, on muilla tavaramerkkien haltijoilla väiteoikeus. Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden määräajassa. Viraston tekemistä päätöksistä on oikeus valittaa valituslautakunnassa, ja tämän jälkeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Sikäli kantajalla tai vastaajalla ei ole koti- tai toimipaikkaa, tuomiovalta siirtyy Espanjan yhteisön tavaramerkkituomioistuimille. Muun muassa päätöksiä rikkomisesta aiheutuneet rangaistukset ovat täytäntöönpanokelpoisia sellaisenaan kaikkialla yhteisössä ilman eri käsittelyä, sillä kaikilla on oikeus yhtenäiseen suojaan. (Dutherford & Suthersanen 2008, 137.)

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (422/2004) tarkoituksena oli lisätä järjestelmän tehokkuutta ja parantaa sen toimivuutta. Lokakuussa 2004 Euroopan yhteisö liittyi Madridin pöytäkirjaan ja siitä alkaen yhteisön tavaramerkin hakijat ja haltijat ovat voineet hakea merkilleen pöytäkirjan mukaista kansainvälistä suojaa. Muutosasetuksen ansiosta jäsenvaltioiden virastojen tutkimukset muuttuivat vapaaehtoisiksi ja kansallinen tutkimus suoritetaan vain hakijan sitä pyytäessä, erillistä tutkimusmaksua vastaan.

Asetus uudistuksella muutettiin myös 5 artiklaa yhteisön tavaramerkin haltijan määritelmästä. Nyt kansalaisuutta ja vastavuoroisuutta koskevat ehdot on poistettu eli yhteisön tavaramerkkijärjestelmä on kaikille avoin. (Europa 2006.) Se, että teollisoikeuksia käsittelevien jäsenvaltioiden virastojen tutkimukset ovat vapaaehtoisia, nopeuttaa varmasti koko rekisteröintiprosessia huomattavasti. Uskon sen kuitenkin tuovan tulevaisuudessa enemmän ongelmia. Aiempi kaksinkertainen tutkimus poisti mahdolliset kaksinkertaiset rekisteröinnit, mutta nyt päällekkäisiä rekisteröintejä voi tapahtua useammin.

Suomen tavaramerkkilaki ja yhteisön tavaramerkkiasetus noudattavat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettua direktiiviä. Näin ollen yhteisötavamerkin luomat oikeudet sekä rekisteröintiedellytykset muistuttavat suomalaisen tavaramerkkilain säännöksiä (Laamanen 2010, 49). Mahdolliset kansalliset esteet on luettavissa kunkin asianomaisen valtion rekistereistä. Yhteisötavaramerkkiasetuksen mukaiset tavamerkin rekisteröintiesteet ovat joko 7.1 artiklan mukaan absoluuttisia tai 8 artiklan mukaan suhteellisia.

Absoluuttisiin rekisteröintiesteisiin lukeutuu Rissasen ym. (2006) mukaan muun muassa merkin erottamiskyvyn puuttuminen tai merkin harhaanjohtavuus, jotka johtavat hakemuksen hylkäämiseen. Suhteellinen rekisteröintieste on olemassa silloin, kun rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa jollekin muulle taholle aiemmin rekisteröityyn yhteisömerkkiin tai jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tästä suhteellisesta rekisteröintiesteestä huolimatta hakemus hyväksytään, jos aiemman tavamerkin haltija ei esitä väitettä hakemusta vastaan. Jos rekisteröinnille on este yhdessä jäsenvaltiossa, sitä ei voida rekisteröidä lainkaan ja merkin rekisteröinti raukeaa koko EU:n osalta. Tällöin hakija voi pyytää yhteisön tavaramerkkivirastosta, että hakemus muutetaan kansalliseksi tavaramerkkihakemuksiksi. Yhteisön lait sitovat kaikkia kansallisia tavaramerkkivirastoja sekä tuomioistuimia, joten ne vaikuttavat kuitenkin päätöksen tekoon. (PRH 2010; 2007.)

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2009:57) jouduttiin pohtimaan oikeuksien kollisiota. Kollisiotilanne syntyy, kun niin sanotusti kaksi oikeutta joutuu vastakkain, eikä niitä voida toteuttaa samanaikaisesti (Havansi 2004, 19–20). Aivan niin kuin tässä tapauksessa, kilpailurajoituslainsäädäntö voisi estää tavaramerkkilainsäädännön takaaman oikeuden.

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

Rekisteröinnin yhteydessä tavaramerkin hakijalla on mahdollisuus vedota aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ulkomaisten hakemusten jätössä edetään vaiheittain ja uusi ulkomainen hakemus jätetään kuuden kuukauden sisällä esimerkiksi suomalaisen hakemuksen tai EU-hakemuksen jätöstä, voidaan uudelle hakemukselle pyytää etuoikeutta aikaisemmin jätetyn hakemuksen jätöpäivästä. Esimerkiksi suomalaisen tavaramerkin haltija voi vedota Suomessa tekemänsä tavaramerkkirekisteröintiin ja saada niin sanotun senioriteetin hakemukselleen. Näin ollen yhteisön tavaramerkki voi saada tietyn maan osalta paremman oikeuden. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemuspäivästä alkaen. Yhteisön tavaramerkistä voi luopua kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. Rekisteröinti voidaan uudistaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan erillisellä hakemuksella. (Aaltonen 2011; PRH 2010.)

3.3 Kansainvälisyyden haasteet

Teollisoikeuksia koskevista kansainvälisistä sopimuksista huolimatta tavaramerkkioikeus on oikeudenalana pysynyt pääasiallisesti kansallisena oikeutena. Syynä tähän on Pakarisen (2006, 43) mukaan se, että tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus on aina territoriaalisesti rajattu eli yksinoikeus liittyy lähtökohtaisesti vain tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Dinwoodie (2004, 901–903) toteaa tavaramerkkioikeuden territoriaalisuuden olevan myös yksi koko järjestelmän ongelmista, koska se on ristiriidassa markkinoiden jatkuvan kansainvälistymisen kanssa. Tavaramerkin suojausta yli kansallisten rajojen on pyritty yksinkertaistamaan luomalla kansainvälisiä rekisteröintijärjestelmiä sekä yhteisön tavaramerkkijärjestelmä. (Pakarinen 2006, 43–44.)

Koska tavaramerkkioikeudelliset säädökset vaikuttavat tavaroiden ja palveluiden vapaaseen kilpailuun ja liikkuvuuteen, on eurooppalaisen yhteismarkkina-alueen toteuttaminen vaatinut Pakarisen mukaan (2006, 43) myös tavaramerkkioikeudellisten säädösten yhdenmukaistamista yhteisöalueella. Kansallisen sääntelyn tavoitteena on saada toimivat kansalliset markkinat. Kansainvälisoikeudellinen sääntely pyrkii puolestaan poistamaan ensisijaisesti kilpailun esteitä ja EU-oikeudellisen sääntelyn tavoitteena on saada toimivat sisämarkkinat. (Mylly 2001, 75–76.) Maailmantalouden ja globaalien yhdentymisen kehitys edellyttää Weckströmin (2005, 700) mukaan muun muassa toimivaa

kilpailua yhdentyvillä markkinoilla. Säädösten yhdenmukaistamisella eli harmonisoinnilla voidaan varmistaa, että eri EU-maiden soveltamisessa säännöissä esitetään samat velvoitteet kaikkien maiden kansalaisille ja että kaikissa EU-maissa sovelletaan tiettyjä vähimmäisvaatimuksia (Pakarinen 2006, 43).

3.4 Oikeussuojan lakkaaminen ja mitättömyys

Rekisteröidyn tavaramerkin oikeussuoja alkaa hakemuksen vireilletulopäivästä. Hakemusten käsittely vie Patentti- ja rekisterihallituksessa (2007) keskimäärin noin viisi kuukautta. Rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan rekisteröintipäivästä ja se voidaan uusia kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintikauden päättymisen jälkeen. (PRH 2010.) Tavaramerkkilain 22 §:n mukaan merkin voi uudistaa kuinka monta kertaa tahansa, mutta uudistamista voi hakea aikaisintaan vuotta ennen rekisteröinnin päättymistä. Uudistamista on kuitenkin haettava rekisteriviranomaiselta viimeistään kuusi kuukautta rekisteröintikauden päättymisen jälkeen. Jos rekisteröintimaksua ei ole suoritettu määräajan kuluessa tai uutta hakemusta ei ole tehty, tavaramerkin suoja lakkaa ja merkki poistetaan rekisteristä. Tavaramerkki voidaan poistaa tavaramerkkilain 24 §:n mukaisesti rekisteristä, jos sen haltija sitä pyytää. Tavaramerkin tuottama oikeussuoja voi päättyä rekisteristä poistamisen lisäksi mitättömäksi julistamisen tai merkin menettämisen vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus palautti ratkaisussaan asian (KHO:2011:4) Patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä oli todeta, että kansainvälinen kuviotavaramerkkirekisteröinti numero 830347 ei ole voimassa Suomessa. Tapauksessa todettiin, että kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki ei täytä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, kun mainittua lainkohtaa sovelletaan tavaramerkkidirektiivin säännösten ja niihin perustuvan oikeuskäytännön mukaisella tavalla. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tuli sovellettavaksi myös silloin, kun vastakkain olevat tavamerkit koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Edellytyksenä ei ollut, että tavamerkit olisivat olleet sekoitettavissa toisiinsa. Nyt riitti, että kohdeyleisö yhdisti tavamerkit toisiinsa ja että myöhemmän tavaramerkin haltijan arvioitiin pyrkivän tavaramerkin käytöllä hyötymään sen maineesta. Kansainvälistä tavaramerkkiä ei näin ollen olisi tullut hyväksyä olemaan voimassa

Suomessa ja se poistettiin rekisteristä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-413/11 27.7.2011 antamassaan ratkaisussa, että yhteisön tavaramerkki oli rekisteröity asetuksen (207/2009) 7 artiklan vastaisesti. Tämän johdosta tavaramerkki poistettiin rekisteristä.

Jos tavaramerkin rekisteröinti on tapahtunut tavaramerkkilain 25 §:n vastaisesti, voidaan se julistaa mitättömäksi. Mitättömäksi julistaminen edellyttää oikeudenkäyntiä Helsingin käräjäoikeudessa. Yleisesti kanneoikeus on sillä, joka haitasta kärsii. Jos tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, rekisteröintiin on ollut ehdoton este tai rekisteröityyn merkkiin on otettu ilman viranomaisen lupaa valtion tai kunnan vaakuna tai muu sellainen merkki, on syyteoikeus tällöin virallisella syyttäjällä tavaramerkkilain 27 §:n mukaisesti. Tavaramerkin menettäminen tavaramerkkilain 26 §:n mukaisesti on mahdollista, jos merkki on menettänyt erottamiskykynsä rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen, merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut harhaanjohtavaksi tai hyvän tavan vastaiseksi. Tavaramerkki voidaan menettää myös siinä tapauksessa, että merkkiä ei ole käytetty viiden kuluneen vuoden aikana, eikä tavaramerkinhaltija osoita siihen pätevää syytä. (Kolster 2010.)

3.5 Tavaramerkkioikeuden loukkaus

Tavaramerkki tuo haltijalleen yksinoikeuden käyttää merkkiä elinkeinotoiminnan yhteydessä (Varhela 1999, 57). Tavaramerkkioikeuden loukkaamista merkitsee tavaramerkkilain 4 §:ssä tarkoitettu teko eli toisen merkin käyttäminen omien tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa (Haarmann 2006, 299). Merkin haltijalla on oikeus estää tavaramerkkiin kohdistuvat loukkaukset ja esittää sen johdosta lain suomina vaatimuksia (Määttä 2005, 145–146). Palorannan (2008, 239) mukaan vertailevassa markkinoinnissa voi kuitenkin olla tarpeen yksilöidä kilpailija tai sen markkinoima tavara tai palvelu. Tällöin toisen tavaramerkkiä käytetään ilmaisemaan tavaramerkin haltijan tuotteen ominaisuuksia ja verrataan näitä käyttäjän tavaroiden ominaisuuksiin tarkoituksena ilmaista niiden eroista (Pihlajarinne 2010, 222). Tällainen menettely ei lähtökohtaisesti loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta, mutta mainostajan on syytä noudattaa varovaisuutta viitatessaan toisen tavaramerkkiin (Paloranta 2008, 239).

Vertailevasta markkinoinnista puhutaan silloin, kun vertailun tarkoituksena on osoittaa, että käyttäjän tavaroilla on samoja ominaisuuksia kuin tavaramerkin haltijan tavaroilla (Pihlajarinne 2010, 222). Vertailevaa ja harhaanjohtavaa markkinointia koskevan direktiivin (114/2006) ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2a §:n sisältämien säännösten perusteella toisen tavaramerkin käyttö voi olla sallittua vertailevassa markkinoinnissa (Pihlajarinne 2010, 28–29). Yhteisön tuomioistuin on ennakkoratkaisussa C-228/03 täsmentänyt, kuinka markkinoinnissa viitataan toisen yrityksen rekisteröityyn tavaramerkkiin. Ratkaisun mukaan toisen tavaramerkkiä saa käyttää markkinoitavan tuotteen käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Hyvän liiketavan mukaisesti käyttötarkoituksen osoittamisessa tulee toimia lojaalisti merkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. Ratkaisun 9 kohdan mukaan merkin käyttäminen ei ole oikeutettua silloin, kun käytöstä aiheutuu sekaannusta, käyttämisellä vähätellään tai panetellaan kilpailijan tavaramerkkiä tai muutoin käytetään epäoikeutetusti hyväksi kilpailijaa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan (KKO 2011:88), että Valio Oy:n käyttämät ilmaisut ”käytä aitoa ruokakermaa” ja ”lisää makua – älä vettä” eivät ole olleet totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Valio oli käyttänyt kermatuotteitaan markkinoidessa kyseisiä ilmaisuja ja ensimmäinen ilmaisu täytti sallitut vertailevalle mainonnalle asetetut edellytykset. Jälkimmäinen ilmaisu synnytti vaikutelman siitä, että kilpailijan Unilever Finland Oy:n vastaavanlainen kasvirasvatuote oli vetinen ja mauton. Näin ollen ilmaisu oli väheksyvä ja halventava. Kysymyksessä oli markkinoinnista saatava kokonaisvaikutelma, joka oli otettava huomioon arvioitaessa sitä, voitiinko ilmaisuista suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Asiassa T-291/03 12.9.2007 annetussa tuomiossa merkin Grana Biraghi rekisteröinnin katsottiin loukkaavan suojattua merkkiä Grana Padano samankaltaisuuden vuoksi.

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (HelHo 2008:9, ään.) todettiin, että Adidaksen ”kolme vinoraitaa” -tunnus on otettu lähes sellaisenaan Intermarin tunnusmerkkiin ”JUMP+kuvio”. Tapauksessa oli kyse Suomen kautta edelleen Venäjälle kuljetettavaksi tarkoitettu kenkäerä, joka oli purettu Suomessa varastoon tullivarastointimenettelyssä. Käräjäoikeus totesi kuvioden olevan tältä osin lähes identtiset. Näin ollen tavaramerkkien katsottiin olevan sekoitettavissa ja Intermarin merkki aiheuttaa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa ja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua miel-

leyhtymän. Vaikka tavaramerkkidirektiivissä ja neuvoston antamassa asetuksessa yhteisön tavaramerkistä ei ilmene säädöstä kauttakuljetustilanteessa, Suomen lain mukainen tavaramerkin loukkaus tapahtuu jo pelkästään ilman oikeudenhaltijan lupaa tapahtuvalla maahantuonnilla (HelHo 2007:24). Tavaramerkkilain 4.1 §:n sanamuodon ja sitä koskevien lainvalmistelutöiden (HE 133/1999 vp.) perusteella säännös mahdollistaa puuttumisen tavaramerkin loukkaukseen myös Suomen kautta tapahtuvassa kauttakuljetuksessa.

Tavaramerkkilain 32 §:n 1 momentin mukaisesti tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiinnutettu, voidaan luovuttaa joko kokonaisuudessaan tai osittain toiselle. Merkin luovutuksesta on tehtävä pyydettyä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Jos tavaran tunnusmerkki luovutuksen tai käyttöluvan antamisen jälkeen tulee kuitenkin harhaanjohtavaksi merkin uuden haltijan tai käyttöluvan saajan käyttämänä, voi tuomioistuin siinä laajuudessa kuin tarpeelliseksi havaitaan kieltää tätä käyttämästä merkkiä tavaramerkkilain 36 §:n 1 momentin mukaisesti.

Harhaanjohtava tavaramerkin käyttäminen tai toisen tavaramerkin käyttäminen omien tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa on kiellettyä. Jotta merkin haltija voisi käyttää oikeuksiaan, hänen on kyettävä havaitsemaan mahdollinen merkkinsä loukkaus (Salmi ym. 2008, 649). Tavaramerkkioikeuden loukkauksesta voidaan tuomita maksamaan korvauksia, rangaistukseen, poistaa merkki, hävittää omaisuutta tai kieltää toimen jatkaminen (Haarmann 2006, 299–300). Tuomioistuin voi kieltää tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaisesti tavaramerkkioikeuden loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoaan ja lisäksi suorittamaan vahingonkorvausta. Jos tavaramerkkioikeuden loukkaaminen on ollut tahallista, voidaan tästä tuomita sakkoon, ellei teko ole rangaistavissa rikoslain (39/1889) mukaisesti teollisoikeusrikoksena.

Vakavammissa tavaramerkkioikeuden loukkauksissa tekijä voidaan tuomita teollisoikeusrikoksesta rikoslain 49 luvun 2 §:n nojalla sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Lievemmissä tapauksissa tavaramerkkioikeuden loukkaaja voidaan tuomita tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon tavaramerkkilain 39 §:n nojalla. (Salmi ym. 2008, 657.) Asiat, jotka liittyvät tavaramerkin oikeuteen, sen rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseen, sen menettämiseen, sen käytön kieltämiseen, tavaramerkin loukkaukseen tai tavaramerkin olemassaoloon, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa

(TMerkkiL 42.1 §). Tavaramerkkioikeuden loukkaus on pitkävaikutteinen. Se on vakava ja pysyvävaikutteista, koska merkki on niin sanotusti ikuinen ja siihen kerääntyy käytön myötä yhä enemmän goodwill-arvoakin. Kahden sekoitettavissa olevan merkin olemassaolo ei ole mahdollista ja siksi merkinhaltijan tulee reagoida välittömästi havaitessaan loukkaus tapahtuneeksi. (Laamanen 2010, 87; Salmi ym. 2008, 649.)

A Oy oli tehnyt väitteen B Oy:n tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite oli perustunut muun muassa siihen, että ulkomaalainen yhtiö C oli käyttänyt haettuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa tavaran tunnusmerkkiä hakemusta tehtäessä. Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan (KHO 2010:75), että A Oy ei voinut vedota yhtiön C yksityistä etua turvaavaan relatiiviseen rekisteröintiesteeseen. Toisessa tapauksessa C-316/05 Nokia Corp on sanamerkin Nokia haltija. Tavaramerkki oli rekisteröity Ruotsissa sekä kansallisena tavaramerkkinä että yhteisön tavaramerkkinä. Yksityishenkilö toi maahan tarroja, jotka kiinnitetään matkapuhelimiin siten, että puhelimen soidessa tarrojen valodiodit välkkyvät. Tullitarkastuksessa ilmeni, että joko itse tuotteessa tai sen pakkauksessa oli tavaramerkki Nokia. Nokia syytti yksityishenkilöä tavaramerkki loukkauksesta. Asia eteni Ruotsin korkeimpaan oikeuteen, joka pyysi asiasta ennakkoratkaisua.

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa C-316/05 14.12.2006 antamassaan ratkaisussaan (kohta 36), että toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkumista koskeva vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain rajallinen, ei vielä ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia. Tuomion kohdan 45 mukaan jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästi tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamasta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia. Kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät kielto- ja seuraamussäännökset eivät siis poista tuomioistuimelta velvollisuutta noudattaa yhteisön tavaramerkkiasetuksen säännöstä, jonka mukaan sen tulee antaa määräys, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä (Salmi ym. 2008, 670).

Tuomion kohdan 53 mukaan tuomioistuimen tulee toteuttaa myös kansallisen lain mukaiset aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kieltoa noudatetaan, vaikka laissa säädetäänkin yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästi tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä. Neuvoston asetuksen (40/1994) 98 artiklan 1 kohtaa on näin ollen tulkittava siten, että määräyksen antaneella yhteisön tavaramerkkituomioistuimella on velvollisuus toteuttaa kansallisessa laissa säädetyistä toimenpiteistä ne, jotka ovat aiheellisia sen varmistamiseksi, että kieltoa noudatetaan. Kieltoa tulee noudattaa siitä huolimatta, että kyseisiä toimenpiteitä ei voitaisi kansallisen lain nojalla toteuttaa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus (kohta 62).

4 Yhteenveto

Tavaramerkkinä voi tavaramerkkilain 1.2 §:n mukaan toimia mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki, jolla pystyy erottamaan tavarat ja palvelut toisistaan. Keskeisintä suojan saamiseksi on merkin erottamiskyky. Tavaramerkkioikeudellinen yksioikeus antaa haltijalleen oikeuksia tavaramerkin hyödyntämiseen tietyllä alueella. Tavaramerkin avulla voidaan estää muita käyttämästä samanlaisia tai samankaltaisia merkkejä samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille (Bently & Sherman 2009, 709). On jokaisen harkittavissa, kuinka haluaa saavuttaa yksinoikeutensa: haluaako rekisteröidä vai vakiinnuttaa oman tavaramerkkinsä. Tällöin pohdittavaksi tulee osittain se, miten laajaa markkinointialue on suunnitteilla. Perinteisesti maantieteellinen raja on kulkenut nimenomaan kansallisia rajoja pitkin. Yhdentyvässä Euroopassa tämä on aiheuttanut ristiriitaa muun muassa kansallisten tavaramerkkilakien ja EU:n perustamissopimuksen välille. (Weckström 2005, 697.)

Yksinoikeus yhteisötavaramerkkiin yhteisön tavaramerkkiasetuksen 6 artiklan mukaan voidaan saada vain rekisteröimällä merkki yhteisön tavaramerkkirekisteriin. Jäsenvaltion kansalainen tai yritys voi kuitenkin saada vakiintumiseen perustuvaa tavaramerkkisuojaa välillisesti siten, että kyseisen tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen tai nostaa kanteen merkin käytön kieltämiseksi tuomioistuimessa. Suomen

järjestelmä poikkeaa tässä EU-järjestelmästä. Vakiintuneella ja rekisteröidyllä tavaramerkillä on Suomessa samanarvoinen suoja. (Salmi ym. 2008, 109, 112–114.)

Tavaramerkkioikeudellisia korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja on Suomessa todella vähän ja siksi yksittäisellä ratkaisulla on oikeuslähteenä suuri merkitys. Leimallista maamme oikeuskäytännölle on perustelujen niukkuus. Järvenpää (2011, 44) toteaa tämän vaikeuttavan muun muassa päätösten ennustettavuutta. Se on todennäköisesti hillinnyt myös hakijoiden valitusintoa Patentti- ja rekisterihallituksen antamiin tavaramerkin hylkäyspäätöksiin. Direktiivien tulkintaohjeet ovat varsin yhdenmukaisia ja sopusoinnussa suomalaisen kansallisen tavaramerkkioikeuden kanssa. (Pakarinen 2005, 629.) Tämä johtunee osittain siitäkin, että lainsäädäntöämme on muokattu direktiivejä ja muita asetuksia myötäillen. Weckströmin mukaan (2005, 695) ratkaisukäytännöstä kuitenkin ilmenee, että Suomen tuomioistuimet joko jättävät Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkintalinjaukset huomioimatta tai ottavat ne näennäisesti huomioon tulkiten niitä kuitenkin sisällöllisesti perinteisen kansallisen tulkintatavan mukaisesti. Tavaramerkkilainsäädäntömme on lähes 50 vuotta vanha ja kaipaasi globaalin maailmantalouden kehittyessä radikaalimpaa uudistusta, jotta sitä voisi soveltaa sellaisenaan. Tätä puoltaa myös lain vaikeaselkoisuus sekä muutenkin vanhat ilmaisut, kuten tavaramerkkilain 42 §:ssä mainittu raastuvanoikeus, joka on toiminut 1600-luvulta vuoteen 1993 asti alioikeutena (Portti 2011).

Yhteisön tavaramerkkiasetus päivitettiin vuonna 2009 ja tavaramerkkidirektiivi vuonna 2008. Tämän myötä on havaittavissa pieniä muutoksia tulkintalinjauksissa. Pakarinen (2006, 44) toteaa, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen tulkinalla ei ole oikeuslähteenä suoranaista merkitystä kansallisten tavaramerkkijärjestelmien sisällä. Oikeustapauksiin tutustuessa olen huomannut, että kansalliset elimet seuraavat hyvin aktiivisesti tuomioistuinten yhteisötavaramerkkiä koskevaa oikeuskäytäntöä. Myös tavaramerkkidirektiiviä ja sitä koskevaa ratkaisutoimintaa on pidetty merkittävänä. Niin eurooppalaiset kansalliset tuomioistuimet, kuin kotimaiset tuomioistuimet käräjäoikeudesta lähtien pyytävät aktiivisesti yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisuja tavaramerkkidirektiivien tulkinassa. Pakarinenkin (2006, 44) toteaa, että kansalliset tuomioistuimet viittaavat omissa ratkaisuisaan toistuvasti yhteisön tuomioistuinten antamiin tulkintaohjeisiin ja ratkaisuihin. Tämä kertoo kansallisten tuomioistuinten ha-

lusta tulkita lainsäädäntöä mahdollisimman yhtenäisesti ja luoda entistä harmonisempaa tavaramerkkioikeutta.

Aito kansainvälistyminen merkitsee vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen kautta saadaan uusia vaikutteita ja välineitä kansallisen oikeuden uudelleenarviointiin sekä oman oikeutemme elementit voidaan mahdollisesti saada kiertoon. (Weckström 2005, 715.) Keskustelua tavaramerkin oikeussuojasta, lähtökohdista ja laajuudesta on käyty 1990-luvun lopulta lähtien. Suurimpana kansainvälisenä ongelmakohtana näen tällä hetkellä lainsäädännön tulkintapohjan. On yksittäisen tuomioistuimen asia, noudattaako se ratkaisunsa pohjana alkuperäteoriaa vai sekaannusvaaraoppia kilpailufunktion sijaan. Korkein oikeus viittasi tapausta KKO 2004:49 ratkaistessaan kaikkiin näihin tapauksiin, mutta jätti kuitenkin soveltamatta Euroopan yhteisön tuomioistuimen tulkintaohjeita. Kun maantieteelliset rajat on jo avattu, olisi mielestäni aika avartaa katsetta enemmänkin ja luopua perinteisistä käytännöistä. Tuomioistuimemme osaavat pyytää ennakkoratkaisuja lainsäädännön tulkinnassa, mutta noudatetaanko annettua ohjeistusta kuitenkaan? Kun on halu luoda yhtenäistä harmonisempaa oikeutta, on aika päästää irti vanhoista tutuista tavoista. On aika alkaa soveltaa yhteisiä säädöksiä ja ottaa lainsäädäntö vihdoin osaksi kansallista oikeusjärjestelmää.

Opinnäytetyön laatiminen on ollut todella haastavaa. Aiheen valikoiminen ei sinänsä tuottanut ongelmaa, koska tutkimusaihe oli kypsytynyt mielessä kolmen vuoden ajan. Tutkimusaihe oli laaja, mutta onnistuin rajaamaan sitä riittävästi. Tietenkin tutkimuksen edetessä huomasin, kuinka mielenkiintoisia osa-alueita olin rajannut tutkimuskysymysten ulkopuolelle. Näin oli kuitenkin pakko tehdä, ettei tutkimus lähtisi rönsyilemään. Tavaramerkkioikeutta ei ole tutkittu paljon, mutta kansainvälistyvässä nykyajassa se on ajankohtaista. Tutkimuksen tekeminen ei kuitenkaan mene hukkaan, vaan aina on joku joka siitä hyötyy. Monia mielenkiintoisia tutkimusaiheita, kuten tavaramerkin loukkaukseen liittyvät kysymykset: kauttakuljetus, vertaileva markkinointi ja rinnakkaistuonti, jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Niistä olisi hyvä jatkaa tutkimuksen tekoa. Toinen jatkotutkimusaihe, johon olisin halunnut tässäkin tutkimuksessa paneutua tarkemmin, liittyy kansainvälisen tavaramerkkioikeuden toteutumiseen tuomioistuimissa.

5 Lähteet

- Aaltonen, M. 2011. Yhteisön tavaramerkistä. http://www.immateriaalioikeus.fi/yhteison_tavaramerkista.html. 1.11.2011.
- ARIPO. 2009. About ARIPO. http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=56. 24.10.2011.
- Bird, R. C. & Jain, S. C. 2008. The global challenge of intellectual property rights. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Bently, L. & Sherman, B. 2008. Intellectual property law. New York: Oxford University Press.
- Bruun, N. 2007. Kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät. http://www.ipinfo.com/tiedostot/Projektiluonnott_Bruun.pdf. 27.10.2011.
- Bruun, N. 2010. Kansallinen tavaramerkkijärjestelmä – nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa Pihlajarinne, T., Pokela, E. & Ruuhonen, K. (toim.) Tavaramerkki ja toiminimi immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 17–27.
- C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA, 14.9.1999, Oikeustapauskokoelma 1999, s. I-05421.
- C-408/01, Adidas-Salomon vs. Adidas Benelux, 23.10.2003, Oikeustapauskokoelma 2003, s. I-12537.
- C-228/03, The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy vs. LA-Laboratories Ltd Oy, 17.3.2005, Oikeustapauskokoelma 2005, s. I-02337.
- C-353/03, Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd., 7.7.2005. Oikeustapauskokoelma 2005, s. I-06135.
- C-316/05, Nokia Corp. vs. Joachim Wärdell, 14.12.2006, Oikeustapauskokoelma 2006, s. I-12083.
- Dinwoodie, G. B. 2004. Trademarks and Territory: Detaching trademark law from the nation-state. *Houston Law Review*, 885–973.
- Dogan, S. & Lemley, M. 2007. A search –costs theory of limiting doctrines in trademark law. *The Trademark Reporter*. Volume 97. No. 6, 1223–1251.
- Dutfield, G. & Suthersanen, U. 2008. Global intellectual property law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 110/2008.
- Europa. 2006. Yhteisön tavaramerkki. http://europa.eu/legislation_summaries/other/126022a_fi.htm. 1.11.2011.
- Haarmann, P-L. 2006. Immateriaalioikeus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta 37/1983.
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta 135/1995.
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta 133/1999.
- Havansi, E. 2005. Kollisio ja kolluusio. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. juhlaulkaisut N:o 13, 19–28.
- HelHo 2007:24.
- HelHo 2008:9.
- Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
- Hurmelinna, P. 2001. Immateriaalioikeuden lähtökohtia. http://www.tbrc.fi/pubfile/TBRC_500000383.pdf. 16.11.2011.
- Husa, J., Mutanen, A. & Pohjolainen, T. 2008. Kirjoitetaan juridiikkaa: ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille. Helsinki: Talentum.

- Hynninen, H. & Raatikainen, P. 2003. Yrityksen asiakirjat -ohjeet, mallit ja käyttö. Helsinki: WSOYpro Oy.
- IPR University Center. 2011. IngMariini ei täytä tavaramerkkilain rekisteröintiedellytyksiä - KHO:n tuomio - 20.07.2011. <http://www.iprinfo.com/uutiset?action=details&id=810>. 22.11.2011.
- Jyränki, A. 1998. Valta ja vapaus: kaksikymmentäkolme luentoa valtiosääntöoikeuden yleisistä kysymyksistä. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.
- Järvenpää, S. 2011. Malli, tavaramerkki vai molemmat? Tavarain tai sen pakkauksen ulkoasun suojauksesta. Tampereen ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Opinnäytetyö.
- Kanninen, H. 2003. EY-oikeuden soveltamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa: Eräitä kokoavia havaintoja kymmenen vuoden soveltamiskäytännön jälkeen. Lakimies. 7–8/2003, 1253–1272.
- KHO 2002:31
- KHO 2007:16
- KHO 2007:87
- KHO 2008:89
- KHO 2009:2244
- KHO 2010:75
- KHO 2011:4
- KKO 1987:11
- KKO 1988:131
- KKO 2004:49
- KKO 2005:143
- KKO 2006:17
- KKO 2009:57
- KKO 2010:12
- KKO 2011:88
- Kolster. 2010. Tavaramerkkien suojaus. <http://www.kolster.fi/ipr-palvelut/suojaa-viisaasti/tavaramerkki>. 5.9.2011.
- Laamanen, S. 2010. Tavaramerkit erityisesti yritysoikeussuunnittelun näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.
- Laki finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 207/2009.
- Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1061/1978.
- Mylly, T. 2001. Rinnakkaistuonnista Euroopan yhteisön oikeudessa. Teoksessa Mylly, T. (toim.) Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa. Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 30–78.
- Mäkinen, P., Paloranta, P., Pokela, H. & Vuori, K. 2006. Markkinaoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.
- Määttä, K. 2005. Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki: Edita.
- Neuvoston asetuksen 40/1994.
- Neuvoston asetus 422/2004.
- OAPI. 2010. Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. <http://www.oapi.int/index.php/en/aipo/objectifs-et-missions>. 24.10.2011.
- OHIM. 2011. About Ohim. <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/index.en.do>. 22.10.2011.
- Oker-Blom, M. 2011. Brändien arvosta standardi. IPRinfo 1/2011.
- Pakarinen, M. 2005. Kommentteja. Lakimies 4/2005, 628–650.
- Pakarinen, M. 2006. Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legir 1/2006, 43–58.
- Paloranta, P. 2008. Markkinointioikeus käytännössä. Helsinki: Talentum.

- Pihlajarinne, T. 2010. Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus.
- Portti. 2011. Helsingin raastuvanoikeus (HELRO). http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Helsingin_raastuvanoikeus_%28HELRO%29. 22.11.2011.
- PRH. 2007. Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla. Mainostoimisto Laine: Edita.
- PRH. 2010. Tavaramerkit. <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html>. 25.11.2010.
- PRH. 2011a. Käsittelytilastoa vuosilta 2000–2010. http://tavamerkki.prh.fi/kaavio/tm_tilastot/kasittelytilastoa_nettili_FI.htm. 12.11.2011.
- PRH. 2011b. Tavamerkkietietokanta. <http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavamerkkietietokanta.html>. 10.10.2011.
- R-111/2002-4, Dick Lexic Ltd. vs. OHIM, 25.3.2003
- R-495/2005-G, Jebaraj Kenneth trading as Screw You vs. OHIM, 6.7.2006
- Rikoslaki 39/1889.
- Rissanen, K., Airaksinen, M., Bärlund, J., Castrén, M., Harju, I., Jauhiainen, J., Kaisanlahti, T., Kivivuori, A., Kuoppamäki, P., Mähönen, J., Villa, S. & Wilhelmsson, T. 2006. Yritysoikeus. Helsinki: WSOYpro Oy.
- Salmi, H. 1995. Uudet kansainväliset tavamerkkijärjestelmät. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.
- Salmi, H., Häkkänen, P., Oesch, R. & Tommila, M. 2008. Tavamerkki. Helsinki: Talentum.
- Seville, C. 2009. EU intellectual property law and policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Shippey, K. C. 2002. A short course in international intellectual property rights: protecting your brands, marks, copyrights, patents, designs and related rights worldwide. Novato: World trade press.
- T-393/02, Henkel KGaA vs. OHIM, 24.11.2004, Oikeustapauskokoelma 2004, s. II-04115.
- T-33/03, Osotspa Co. Ltd vs. OHIM, 9.3.2005, Oikeustapauskokoelma 2005, s. II-00763.
- T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano vs. OHIM, 12.9.2007, Oikeustapauskokoelma 2007, s. II-03081.
- T-413/11, Welte – Wenu GmbH vs. OHIM (kuva 12 tähdestä muodostuvasta ympyrästä sinisellä taustalla), 27.7.2011.
- Tavamerkkiasetus 296/1964.
- Tavamerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja 12/1996.
- Tavamerkkidirektiivi 104/1989.
- Tavamerkkidirektiivi 95/2008.
- Tavamerkkilaki 7/1964.
- Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus 43/1975.
- Toiminimilaki 128/1979.
- Tuominen, M. & Tanskanen, P. 2007. Hyödynnä tavamerkkiäsi lisensoiden. Helsinki: Mainostajien liitto.
- Työ- ja elinkeinoministeriö. 2011. Tavaramerkit. <http://www.tem.fi/index.phtml?s=867>. 7.11.2011.
- Valtiovarainministeriö. 2011. Patentti- ja rekisterihallitus. http://www.valtiolle.fi/valtiolle/fi/02_tutustu_tyonantajiin/patentti_ja_rekisterihallitus/index.jsp. 4.5.2011.
- Varhela, M. 1999. Markkinoinnin pelisäännöt 2000. Porvoo: WSOY.
- Varhela, M. & Virtanen, P. 2000. Markkinoinnin pelisäännöt. Helsinki: WSOYpro Oy.

- Weckström, K. 2005. Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus. *Lakimies* 5/2005, 695–717.
- WIPO. 2011a. What is WIPO?. http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html. 22.10.2011.
- WIPO. 2011b. Status on October 14, 2011. http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf. 8.11.2011.
- WTO. 2010. Understanding the WTO. Geneva: WTO Publications.
- WTO. 2011. ADRIIC: Texte de l'accord. http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm0_f.htm. 27.10.2011.
- Yhteismerkkilaki 795/1980.
- Yhteisön tavaramerkkiasetus 40/1994.
- Yhteisön tavaramerkkiasetus 207/2009.