

JUHLAJULKAISU

MATTI YLÖSTALO

1917 · 4/2 · 1987

SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS

VAMMALA 1987. VAMMALAN KIRJAPAINO OY

ISSN 0356-7222

ISBN 951-855-087-5

ISBN 978-951-855-870-8 (PDF)

Passiviteettisäännön soveltamiskysymys toiminimen ja tavaramerkin välisessä suhteessa

1. *Aikaprioriteettisäännöstä.* Rekisteröinti ja vakiinnuttaminen ovat periaatteessa samanveroisia toiminimi- tai tavaramerkkioikeuden syntymisperusteita. Sille, joka on aikaisemmin rekisteröittänyt tai vakiinnuttanut toiminimen tai tavaramerkin eli joka *voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen*, on annettava etusija ratkaistaessa oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin tai tavaramerkkeihin koskevaa riitaa (TNimiL 6.1 §, TMerkkiL 7 §).

Viitattu aikaprioriteettisääntö koskee *kollisiotilanteita*. Niille on luonteenomaista, että kaksi oikeutta sattuu yhteen eikä molempia voida toteuttaa samanaikaisesti, ts. kollisioristiriita on ratkaistava jommankumman osapuolen hyväksi.¹ Tarkoitetuissa erityistilanteissa kysymys on siis siitä, että molemmat osapuolet voivat oikeusperusteena vedota rekisteröintiin tai vakiinnuttamiseen, mutta sen heistä, jonka oikeusperuste on syntynyt myöhemmin, on väistytävä.² Mikäli tämä osapuoli käyttää sekoitettavissa olevaa toiminimeään tai tavaramerkkiään, voidaan häneen kohdistaa toiminimen tai tavaramerkin loukkaukseen perustuvia vaatimuksia.

Aikaprioriteettisäännön ilmaiseva TNimiL 6.1 § näyttäisi sanamuotonsa puolesta koskevan vain kahden sekoitettavissa olevan *toiminimen* välistä suhdetta. TMerkkiL 7 §:ssä puolestaan puhutaan *tavaran tunnusmerkeistä*, minkä voidaan katsoa tarkoittavan paitsi tavaramerkkejä muitakin tavaramerkin tapaan käytettäviä kaupallisia tunnusmerkkejä. Niistä mainittakoon luonnollisina tavarannimityksinä pidettävät toiminimi ja normaalisti sen iskuosasta l. ydinosa muodostuva ns. toissijainen tunnus.³

¹ Ks. Zitting, Simo — Rautiala, Martti: Esineoikeuden oppikirja. Yleinen osa, 5 p., Vammala 1982, s. 3.

² Ks. Drockila, Lauri, Kollisiotilanteista tavaramerkkioikeudessa, LM 1979 s. 648 s.

³ Samassa laajuudessa tulkitaan Ruotsin tavaramerkkilain vastaavassa 7 §:ssä olevaa termiä »varukännetecken». Ks. SOU 1958:10 (Förslag till varumärkeslag) s. 260.

2. *Poikkeukset aikaprioriteettisäännöstä.* Aikaprioriteettisäännön johdonmukainen soveltaminen saattaa johtaa kohtuuttomuuteen erityisesti silloin, kun myöhempi tunnusmerkki on aikaisemman merkin haltijan passiivisuuden johdosta ehtinyt tulla vakiintuneeksi tai kun myöhempi merkki, vaikka sitä ei ole käytetty niin laajalti että se olisi vakiintunut, on ollut rekisteröitynä sekä laajanpuoleisessa käytössä ja aikaisemman merkin haltija, jonka oikeus perustuu pelkästään vakiinnuttamiseen, on kannetta nostamatta antanut kulua pitkähkön ajan, jonka kuluessa toinen on saanut häiriintymättä käyttää merkkiään. Tällaisissa tapauksissa olisi kohtuutonta pakottaa myöhempi käyttäjä luopumaan merkistään.⁴

Kohtuussyistä onkin *tavaramerkkilakiin* sisällytetty ensinnäkin näin kuuluva ns. *preklusiosääntö* (8 §): »Vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on laajahkosti käytetty, on sekoitettavissa aikaisempaan vakiintuneeseen merkkiin, jota ei ole rekisteröity, älköön myöhemmän merkin käyttämistä kiellettävä, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja se on ollut voimassa viisi vuotta rekisteröintipäivästä, ennen kuin kanne sen mitättömäksi julistamisesta pannaan vireille.» Vastavaa sääntöä ei sisälly *toiminimilakiin*. Myöhempää toiminimeä koskevan rinnakkaiskäyttöoikeuden myöntäminen vastaavassa tapauksessa ei ottaen huomioon järjestysnäkökohdat ja mm. vilpittömyyttä mieltä koskevat todisteluvaikkeudetkin olisi asianmukaista; onhan toiminimessä sentään kysymys yrityksen nimestä.

Niin ikään kohtuussyistä on tavaramerkki- ja toiminimilakeihin sisällytetty ns. *passiviteettisääntö*, jonka sisältö on olennaisesti sama kummassakin laissa:

»Jos vakiintunut *tavaramerkki* on sekoitettavissa toisen aikaisemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen *tavaramerkkiin* eikä aikaisemman merkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi, älköön hänellä enää olko valtaa kieltää sen käyttämistä (TMerkkiL 9 §).»

»Jos *toiminimi* on vakiintunut eikä siihen sekoitettavissa olevan vanhemman *toiminimen* haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän toiminimen käytön estämiseksi, pysyy oikeus vakiintuneeseen toiminimeen vanhemman oikeuden rinnalla. ——— (TNimiL 6.2 §).»

Kummassakin siteeratussa säännöksessä puhutaan pelkästään samanlaisista kaupallisista tunnusmerkeistä, TMerkkiL 9 §:ssä vain tavaramerkeistä ja TNimiL 6.2 §:ssä vain toiminimistä. Passiviteettisäännön soveltamista joudutaan kuitenkin harkitsemaan silloinkin, kun myö-

⁴ Ks. KM 1960:2 (Tavaramerkkilakikomitean mietintö) s. 17 s.

hempi vakiintunut tunnusmerkki on *tavaramerkki*, joka on sekoitettavissa *toiminimeen*, tai kun päinvastoin *toiminimi* myöhempanä vakiintuneena tunnusmerkkinä on sekoitettavissa *tavaramerkkiin*. Seuraavassa tarkastellaan, voiko lainkohdissa tarkoitettu *rinnakkaiskäyttöoikeus* syntyä sellaisissakin tapauksissa, huolimatta lainkohtien ahtaasta sanamuodosta.

3. *Aikaprioriteettisääntö tavaramerkin ja toiminimen välisessä suhteessa.* Passiviteettisäännön soveltamista koskevan esitetyn kysymyksen ratkaisun pitäisi mielestäni luontevasti niveltä siihen, miten laajasti aikaprioriteettisääntöä sovelletaan erilajisten kaupallisten tunnusmerkkien, so. tavaramerkin ja toiminimen, välisessä suhteessa. Toiminimi- ja tavaramerkkilaeista ilmenee riidattomasti, että aikaprioriteettisääntöä sovelletaan paitsi samanlajisten tunnusmerkkien myös toiminimen ja tavaramerkin välisessä suhteessa. Tämä ilmenee edellä viitatusa TMerkkiL 7 §:stä verrattuna TNimiL 6.1 §:ään. Niiden mukaan aikaprioriteettisääntöä sovelletaan silloin, kun toiminimen väitetään sisältävän jotakin sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun tavaramerkin kanssa (TNimiL 10 § 4 kohta). Itsestään selvää on, ettei toiminimeen myöskään saada sisällyttää toisen suojattua tavaramerkkiä sellaisenaan.⁵ Näiden sääntöjen rikkomukset ovat tavaramerkinloukkauksia, joista oikeusseuraamukset määrätään, kuten erityisesti TNimiL 4.1 §:stä ilmenee, toiminimilain säännöksiä soveltaen. Toisaalta tavaramerkkilaisissa (3 § 3 mom.) kielletään ottamasta tavaramerkkiin toisen nimeä tai toiminimeä eikä pääsääntöisesti myöskään toisen aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta. Näissä tapauksissa kuten myös esim. silloin, kun tavaramerkin väitetään olevan sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen kanssa, määritellään aikaprioriteettisäännön avulla, onko toiminimelle (tai aputoiminimelle tahi toissijaiselle tunnukselle) annettava etusija suhteessa tavaramerkkiin. Mikäli vastaus on myönteinen, määrätään toiminimenloukkauksen oikeusseuraamukset tavaramerkkilain säännöksiä soveltamalla.⁶

4. *Passiviteettisääntöä koskevista lakiesitöistä. Oikeusvertailua.* Koska aikaprioriteettisääntöä edellä esitetyn mukaisesti sovelletaan tavaramerkin ja toiminimen välisessä suhteessa, vaatisi johdonmukaisuus, että aikaprioriteettisäännöstä merkittävänä poikkeuksena pidettävää passiviteettisääntöäkin sovellettaisiin vastaavassa laajuudessa.

⁵ Ks. *Castrén, Martti*, Toiminimi, Mikkeli 1984, s. 95.

⁶ Ks. myös *Bernitz, Ulf — Karnell, Gunnar — Pehrson, Lars — Sandgren, Claes*, Immaterialrätt, Stockholm 1983, s. 148: »Som minnesregel gäller att det är den typ av kännetecken (varukännetecken eller näringskännetecken) som begår det eventuella intrånget som avgör vilken lag som är tillämplig (varumärkes- eller firmalagen).»

Selvitettäessä kysymystä lakiesitöiden valossa kiinnitetään aluksi huomiota Suomen nykyistä tavaramerkkilakia valmistelleen Y. J. Hakulisen ja Paavo Ant-Wuorisen muodostaman komitean mietintöön vuodelta 1960. Siinä todetaan seuraavaa: »9 §:n säännös, jonka mukaan aikaisemman merkin haltija ei voi kohdistaa sekaannusvaaraväitettä myöhemmän merkin haltijaan, jos tämä on ensiksi mainitun passiivisuuden seurauksena saanut merkkinsä vakiinnutetuksi, on laadittu niin, että siinä otetaan vanhempana tavaran tunnusmerkkinä huomioon myös elinkeinonharjoittajan nimi ja toiminimi. Niin ollen myös se etuoikeus, joka jollakulla on tällaisen luonnollisen tavarannimityksen käyttämiseen, voi vastaavasti supistua, ellei oikeutta tehokkaasti valvota.»⁷ Komiteamietinnön ehdotuksessa 9 §:n tekstiksi mainitaankin nimenomaan paitsi tavaramerkki myös nimi ja toiminimi vanhempina tunnusmerkkeinä.⁸

Tavaramerkkilakikomitea jätti kuitenkin 19. 12. 1961 valtioneuvostolle muistion, joka sisälsi muutoksia komiteamietinnön sisältämään lakiehdotukseen verrattuna. Muistioon sisältyvässä 9 §:n tekstissä ei enää nimenomaisesti viitata nimeen ja toiminimeen vanhempana tunnusmerkkinä, vaan sellaisena tunnusmerkkinä mainitaan kuten nykyisin voimassa olevassa TMerkkiL 9 §:ssäkin ainoastaan rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki. Muistiossa komitea katsoo, että 9 §:n ei pitäisi koskea tapauksia, joissa joku käyttää tavaramerkkinä toisen sukutai toiminimeä siten, että tuo käyttö toisen passiivisuuden johdosta johtaa tavaramerkin vakiintumiseen. Komitean mukaan 9 §:n soveltamisalan supistuksesta ei kuitenkaan aiheudu haittaa, sillä toisen nimen tai toiminimen kaltaisen tavaramerkin vakiinnuttaminen voi perustaa vakiinnuttajalle yksinoikeuden tavaramerkkiin vain edellytyksellä, että nimi tai toiminimi on tavaramerkinomaisen käytön johdosta saanut uuden merkityksen (*toissijainen merkitys l. secondary meaning*) niin, ettei yleisö enää käsitä sitä nimeksi tai toiminimeksi vaan tavaramerkiksi.⁹ Ristiriita tavaramerkin ja esim. toiminimen välillä on tällöin komitean mielestä pikemminkin näennäinen kuin todellinen, ja ristiriita voidaan saada ratkaistuksi sisällyttämättä tapausta 9 §:n piiriin. Ratkaisuna on silloisen TMerkkiL 3 §:n 2 mom:n (jota nykyisin vastaa 3 § 3 mom.) mukaisen kiellon ottaa tavaramerkkiin toisen nimi tai toiminimi tahi toissijainen tunnus (johon samat näkökohdat soveltuvat) pois-sulkeutuminen tarkoitetuissa tapauksissa.¹⁰

⁷ Ks. KM 1960:2 s. 29.

⁸ Ks. KM 1960:2 s. 6.

⁹ Ks. *tavaramerkkilakikomitean 19. 12. 1961 valtioneuvostolle jättämä (julkaisematon, valokopioitu) muistio* s. 19 s.

¹⁰ Ks. ed. alav. mainittu muistio s. 20, Hakulinen, Y. J., Tavaramerkkioikeus, Hel-

Muistioon sisältyviä em. näkökohtia esim. toiminimen osalta ei kuitenkaan toisteta hallituksen esityksessä tavaramerkkilaiksi, eikä muistiota ole julkaistu. Tämä vähentää muistion painavuutta lainsäätäjän tarkoitusta pohdittaessa. Toisaalta hallituksen esityksessä korostetaan sitä, että on pyritty yhdenmukaisuuteen erityisesti *Ruotsin* lopullisen tavaramerkkilain kanssa. Kuten *Ruotsin* tavaramerkkilakikomitea toteaa, otetaan *Ruotsin* tavaramerkkilain passiviteettisäännöksessä (9 §) vanhempana tunnusmerkkinä huomioon myös elinkeinonharjoittajan nimi ja toiminimi. Tämä ilmenee *Ruotsin* lain aikaprioriteettia koskevan pääsäännön (7 §) laueasisältöisestä terminologiasta »tvist om rätt till varukännetecken» verrattuna 9 §:n tekstiin »Har kännetecken inarbetats — — — äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken».¹¹

Muista pohjoismaista puheen ollen *Tanskan* tavaramerkkilain näin kuuluva passiviteettisääntö (9.1 §) muistuttaa po. suhteessa terminologiaan Suomen lain vastaavaa sääntöä: »En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et — — — mærke, såfremt indehaveren af det ældre mærke ikke — — —.» Tämän passiviteettivaikutusta tavaramerkkien välisessä suhteessa koskevan säännöksen *analoginen* soveltaminen tavaramerkkioikeuden ja vanhemman toiminimi- tai nimioikeuden välisissä »konfliktitilanteissa» (konflikttilfælde) on lakia valmistelleen komitean mukaan mahdollista;¹² vastaava kanta esiintyy *Karnovin* lakikokoelman 9.1 §:ää koskevissa kommentteissa.¹³ *Norjan* tavaramerkkilain vastaava passiviteettisäännös (9a §) puolestaan on sanonnaltaan yhtä laaja kuin *Ruotsin* laki,¹⁴ ja asianomaisessa *norjalaisessa* komiteanmietinnössä katsotaan passiviteettisäännön tulevan sovellettavaksi myös elinkeinonharjoittajan nimen tai toiminimen ollessa vanhempana tunnusmerkkinä.¹⁵

Edellä on tarkasteltu tavaramerkkilakia koskevia kotimaisia ja muiden pohjoismaiden lakiesiöitä. Tällöin kysymys on tapauksista, joissa vanhempana tunnusmerkkinä on esimerkiksi toiminimi ja myöhempana tunnusmerkkinä tavaramerkki. Sen sijaan päinvastaista ongelmaa

sinki 1954, s. 37 s. ja ratkaisu *KHO 1969 II 182*: »Enär varumärket REGO, som skulle beaktas som en väsentlig del av sökandens firma, var den väsentliga delen av Oy Rego Ab:s firma, ty och då det icke visats, att det icke skulle vara ägnat att uppfattas såsom Oy Rego Ab:s nämnda firmabeständsdel, lät HFD, med beaktande av 14 § 1 mom. 4 punkten samt 2 § 1 och 3 mom. varumärkeslagen, förbli vid det slut besväravdelningens beslut innehöll.

¹¹ Ks. *SOU 1958:10* s. 80 s.

¹² Ks. *Betænkning 1958:199* (vedrørende en ny dansk lov om varemærker) s. 115.

¹³ Ks. *Karnovs lovsamling*, 10 p 1982 s. 2748.

¹⁴ *Norjan* lain 9a §:ssä käytetään laajoja käsitteitä »Yngre rett till kjennetegn» ja »eldre rett».

¹⁵ Ks. *Innstilling til lov om varemerker*. Bergen 1958 s. 34.

ei pohjoismaisissa lainvalmistelutöissä Ruotsia lukuunottamatta ole lainkaan huomioitu. Vanhempana tunnusmerkkinä on silloin tavaramerkki ja myöhempänä tunnusmerkkinä esimerkiksi toiminimi. Ruotsin toiminimilain asianomainen 8.1 § kuuluu seuraavasti: »Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart *kännetecken*, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.» Ruotsin toiminimilakikomitean mietinnössä viitataan tavaramerkkilain passiviteettisäännöstä koskeviin tavaramerkkilakikomitean perusteluihin;¹⁶ laveasisältöiseltä terminologialtaan (»äldre rätt till förväxlingsbart *kännetecken*») Ruotsin tavaramerkkilain ja toiminimilain passiviteettisäännökset ovat olennaisesti yhdenmukaiset. Näin ollen Ruotsin toiminimilain 8.1 §:ssä voidaan ottaa vanhempana tunnusmerkinä huomioon toiminimen lisäksi mm. tavaramerkki.

5. *TMerkkiL 3 §:n 3 mom:iin ja TNimiL 10 §:ään sisältyvät kiellot ja vakiinnuttaminen.* Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai *toiminimeä*. Sama kielto koskee myös toisen *aputoiminimeä* tai *toissijaista tunnusta*, paitsi milloin näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista (TMerkkiL 3 § 3 mom.). Vastaavasti toiminimessä ei TNimiL 10 §:n 4 kohdan mukaan saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai *tavaramerkin* kanssa.

Tavaramerkkilakikomitea katsoo siteeratussa muistiossaan vuodelta 1961, että TMerkkiL 9 §:n sisältämän passiviteettisäännön ei pitäisi koskea tapauksia, joissa joku käyttää tavaramerkkinä toisen suku- tai *toiminimeä* siten, että tuo käyttö toisen passiivisuuden vuoksi johtaa tavaramerkin vakiintumiseen. Vaikka toiminimilain esitöissä ei ole pohdittukaan päinvastaista tapausta, olisi hyväksyttäessä muistiossa esitetty kanta johdonmukaisuussyistä jätettävä TNimiL 6 §:n 2 mom:n sisältämä passiviteettisääntö soveltamatta, milloin joku käyttää toiminimenään, aputoiminimenään tai toissijaisena tunnuksenaan toisen *tavaramerkkiä* siten, että tuo käyttö toisen passiivisuuden vuoksi johtaa toiminimen vakiintumiseen.

Mikäli näin meneteltäisiin, voitaisiin passiviteetti kummassakin tapauksessa ottaa huomioon enintään silloin, kun asianomainen vanhempi tunnusmerkki on myöhemmän tunnusmerkin käytön johdosta saanut uuden merkityksen (*toissijainen merkitys l. secondary meaning*) niin, että yleisö tai muulla tavoin määräytyvä tunnusmerkin kohderyhmä ei enää vanhemman tunnusmerkin ollessa esimerkiksi toiminimi kä-

¹⁶ Ks. *SOU 1967:35* s. 197, *SOU 1958:10* s. 70 ss., 262 ss.

sitä sitä toiminimeksi vaan tavaramerkiksi ja päinvastoin.¹⁷ Tällöin jätetään TMerkkiL 3 §:n 3 mom:n ja TNimiL 10 §:n 4 kohdan mukaiset viitattut kieltonormit soveltamatta, kuten lainvalmistelutöiden ja oikeuskirjallisuuden mukaan voidaan menetellä.¹⁸ Tunnusmerkkien ei myöskään tuolloin voida katsoa olevan sekoitettavissa keskenään.

Milloin tunnusmerkki saa mainitunlaisen merkityksen, on tunnusmerkki uudessa merkityksessään samalla *vakiintunut*, ts. asianomaisen kohderyhmän yleisesti tuntema.¹⁹ Tapaukset, joissa tunnusmerkin uusi merkitys johtaa aikaisemman merkityksen häviämiseen kohderyhmän keskuudessa, lienevät kuitenkin poikkeuksellisia.²⁰ Yleisempää on, että aikaisempikin merkitys säilyy uuden merkityksen jo vakiinnuttua. Käsitteellisesti toissijaisesta merkityksestä puhuminen saattaa olla harhaanjohtavaa, jos tunnusmerkki kohderyhmän keskuudessa ymmärretään kahdella eri tavalla, sekä toiminimeksi että tavaramerkiksi,²¹ jotka kumpikin ovat vakiintuneita ja sekoitettavissa keskenään. Tavaramerkin ja toiminimen vakiinnuttaminen ei lukuunottamatta Kodak-tunnusmerkkejä edellytä, että esim. enemmistö kohderyhmään kuuluvista tuntee tunnusmerkin. Vakiinnuttamiseen riittää normaalisti, että niin suuri osa kohderyhmää tuntee tunnusmerkin, että merkki sitä kautta on saanut goodwill-arvon l. liikearvon.²²

Uuden merkityksen tunnusmerkki saattaa tietenkin saada, vaikka tunnusmerkki olisi sekä aikaisemmassa edelleen säilyneessä merkityksessään että uudessa merkityksessään samaa lajia, esim. kysymys on uuden tavaramerkinomaisen merkityksen saaneesta tavaramerkistä. Se, että TMerkkiL 9 §:n sisältämää passiviteettisääntöä voidaan soveltaa

¹⁷ Ks. *tavaramerkkilakikomitean* 19. 12. 1961 valtioneuvostolle jättämä (julkaisematon, valokopioitu) *muistio* s. 19 s.

¹⁸ Ks. TMerkkiL 3 §:n 3 mom:n osalta *Hakulinen, Y. J.*, Tavaramerkkioikeus, Helsinki, 1954 s. 37 s., 80 (tuolloin tarkoitettu kielto sisältyi TMerkkiL 3 §:n 2 mom:iin) ja TNimiL 10 §:n osalta *HE 1978:238* (Hallituksen esitys uudeksi toiminimi-ym. lainsäädännöksi) s. 25 ja *Castrén, Martti*, Toiminimi, Mikkeli 1984, s. 142 s.

¹⁹ Ks. toiminimen vakiintumisesta mm. *Castrén*, mt. s. 48 ss. kirjallisuusviittauksin ja tavaramerkin vakiintumisesta mm. *Drockila*, Tavaramerkin vakiinnuttaminen, LM 1977 s. 151 ss., *Holmqvist, Lars*, Om inarbetning av varukännetecken, NIR 1975 s. 265 ss.

²⁰ Ks. tällaista poikkeuksellista tapausta koskenutta *Ruotsin patenti- ja rekisterilaitoksen* erästä *ratkaisua* 13. 3. 1970 (päättös:n:o 50/70, selostettu Holger Carlman, Varumärket, Helsingborg 1976 s. 160): Sana »Michelin», jota haettiin rekisteröitäväksi tavaramerkkinä, oli notorisesti niin voimakkaasti vakiintunut rekisteröinnin hakijan tavaramerkkinä ja toiminimen ydinosana, että Ruotsin markkinoilla em. sanaa ei enää käsitetty sukunimeksi, vaikka Ruotsissa tosin saattoi löytyä henkilöitä, joilla oli sama sukunimi. Tämän vuoksi Ruotsin tavaramerkkilain 14 §:n 1 mom:n 4 kohdan mukaista ns. sukunimirekisteröintiä ei ollut olemassa.

²¹ Ks. *Drockila*, LM 1977 s. 149 s.

²² Ks. *Castrén*, mt. s. 49., *HE 1978:238* s. 18, *Drockila*, LM 1977 s. 154 ss., *SOU 1958:10* s. 222 s.

tässä tapauksessa, mutta sääntö jäisi soveltamatta vanhemman tunnusmerkin ollessa esimerkiksi toiminimi mutta olosuhteiden ollessa muuten vastaavat, ei olisi riittävästi perusteltua ottaen huomioon passiviteettisäännön taustalla olevat kohtuusnäkökohdat. Passiviteettisäännön soveltaminen edellyttää sitä paitsi aina siinä määrin erityislaatuista olosuhteita, mitä tulee ajan kulumiseen ym. seikkoihin, että passiviteettisääntöä ei olekaan Pohjoismaissa kuin harvoin sovellettu samanlaistenkaan tunnusmerkkien välisessä suhteessa.²³

Ottaen huomioon esitetyt seikat ja toiminimi- ynnä tavaramerkkilain esitöistä, mm. hallituksen esityksistä, ilmenevä pyrkimys yhtenäisyyteen Ruotsin lain kanssa ei tavaramerkkilakikomiteamme muistiossa esitettyä em. kantaa ole aihetta hyväksyä. Onkin lähdettävä siitä, että TMerkiL 3 §:n 3 mom:n ja TNimiL 10 §:n kiellot eivät estä TMerkiL 9 §:n ja TNimiL 6 §:n 2 mom:n sisältämien sanamuodoltaan tosin rajoitettujen passiviteettisääntöjen *analogista* soveltamista myös vanhemman tunnusmerkin ollessa esimerkiksi toiminimi ja myöhemmän tunnusmerkin ollessa puolestaan tavaramerkki tai päinvastoin. Mainitut kiellot eivät siis ole tarkoitettussa suhteessa ehdottomia.

Passiviteettivaikutus aikaansaa kummassakin tapauksessa *rinnakkaiskäyttöoikeuden*. Sekaannusvaaran välttämiseksi voi tuomioistuin kummassakin tapauksessa määrätä, että jompaakumpaa tai kumpaa-kin tunnusmerkkiä saadaan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten esimerkiksi lisäämällä tunnusmerkkiin paikannimi tai tekemällä merkkiin muu selvennys (TMerkiL 10.1 §, TNimiL 6.2 §).

6. *Oikeuskäytäntöä. Helsingin hovioikeus* sovelsi eräässä *ratkaisusaan vuodelta 1985* TMerkiL 9 §:n ja TNimiL 6 §:n 2 mom:n säännöksiä tarkoitettulla tavalla analogisesti seuraavassa tapauksessa (ei lainvoimainen):²⁴

Kantaja ja vastaaja olivat hammashoidon alalla toimivia yhtiöitä. Kantaja perusti kanteensa lähinnä siihen, että hän oli vuonna 1974 ottanut käyttöön ja vuonna 1975 hakenut tavaramerkin »FINNDENT» rekisteröintiä, joka oli myönnetty vuonna 1980. Vastaaja perusti vastauksensa siihen, että hän oli vuonna 1975 kantajan jälkeen hakenut ja hänet olikin vuonna 1976 merkitty kaupparekisteriin toiminimellä »Finndent Oy», jonka jälkeen oli esteettä saanut käyttää toiminimeään. Vastaaja oli vuonna 1976 luovuttanut sopimuksella kantajalle Suomea koskevan yksinmyyntioikeuden valmistamaansa potilastuoliin. Tuolissa käytettiin »FINN-

²³ Ks. näistä tapauksista esim. Castrén, mt. s. 105 alav. 6 ja 107 alav. 9—11 selostettuja ratkaisuja.

²⁴ Ks. H:gin HO t. 274/5. 6. 1985, S 1983/418.

DENT» tunnusta, mutta sopimuksessa ei ollut selvitetty, kummalle tunnus kuului.

Kantajan ja vastaajan sopimus päättyi vuonna 1980. Kantaja kielsi vastaajaa tämän jälkeen jatkamasta toiminimen »Finndent Oy» käyttöä, katsoen itsellään olevan paremman oikeuden »FINNDENT» tunnukseen. Vastaaja kiisti kanteen ja esitti mm., ettei sekaantumisvaaraa ollut hammaslääkärinkojeloiden ostajakunnan asiantuntemuksen vuoksi olemassa, eikä vastaajayhtiö käyttänyt toiminimeään tavaramerkinomaisesti. Joka tapauksessa vastaajan mielestä kantaja oli sallimalla vastaajan vuosikausia huomautuksitta käyttää toiminimeään menettänyt oikeutensa kanteessa nyt esittämiinsä vaatimuksiin (rekisteröinnin kumoaminen, käyttökielto, vahingonkorvaus), joiden hyväksyminen johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

Helsingin raastuvanoikeus, todeten ettei em. sopimukseen, jonka vastaajayhtiö oli tehnyt nimenomaan toiminimellään »Finndent Oy», ollut sisällytetty mainintaa siitä, että vastaajan oikeus toiminimeensä olisi jollakin tavoin rajoitettu, katsoi jääneen näyttämättä, että kantaja, joka viimeistään em. yksinmyyntisopimuksen teon yhteydessä oli tullut tietoiseksi vastaajayhtiön nimestä, olisi ennen joulukuun 8 päivää 1980 (jolloin toiminimen käytön kieltävä kantajan kirje oli päivätty) millään tavoin ilmoittanut vastustavansa tai tulevansa myöhemmin, olosuhteiden mahdollisesti muututtua, vastustamaan vastaajayhtiön oikeutta käyttää toiminimeään. Tämän vuoksi ja kun kantajayhtiön oli tuon vuosia kestäneen toimettomuutensa vuoksi katsottava luopuneen oikeudestaan vedota siihen haittaan, joka tavaramerkin ja toiminimen samankaltaisuudesta johtuvasta, alan asiakaskunnan koostumuksen huomioon ottaen sinänsä melko vähäisestä sekaantumisvaarasta saattoi kantajalle aiheutua, kuten myös tunnusten yhdenkaltaisuuteen yleensä, raastuvanoikeus hylkäsi kanteen.

Hovioikeus ei muuttanut raastuvanoikeuden päätöksen lopputulosta. *Ottaen huomioon TMerkkiL 9 §:n TNimiL 6 §:n 2 mom:n säännökset* hovioikeus perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

Toiminimi »Finndent Oy» oli tosin sekoitettavissa tavaramerkkiin »FINNDENT» ja kantajayhtiö voi myös tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekoajan mukaan vedota alkaisempaan oikeusperusteeseen, mutta koska vastaajayhtiön toiminimen oli raastuvanoikeuden päätöksessä mainittujen yhteistyösopimusten puitelissa tapahtuneessa markkinoinnissa katsottava vakiintuneen ja kun kantajayhtiö oli raastuvanoikeuden toteamin tavoin laiminlyönyt ryhtyä kohtuullisessa ajassa toimiin vastaajayhtiön toiminimen käytön estämiseksi, Finndent Oy:n oikeus toiminimeensä pysyi tavaramerkin »FINNDENT» rinnalla.

Se, että hovioikeus viittasi sekä TMerkkiL 9 §:ään että TNimiL 6 §:n 2 mom:iin, on tämäntyyppisissä tilanteissa, jotka eivät täysin lukeudu kummankaan säännöksen soveltamisalaan, aivan paikallaan.