

Anu Pitkänen

TAVARAMERKKIOIKEUDEN
JA TEKIJÄNOIKEUDEN
KAKSOISSUOJA

TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN KAKSOISSUOJA



SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN JULKAISUJA
A-sarja N:o 329

Anu Pitkänen

Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja

Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina 27.2.2016 kello 12.

WITH AN ENGLISH ABSTRACT

Tilausosoite

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Kasarmikatu 23 A 17

00130 Helsinki

p. 09 6120 300

toimisto@lakimiesyhdistys.fi

www.lakimiesyhdistys.fi

Verkkokirjan ISBN 978-951-855-441-0

© 2016 Suomalainen Lakimiesyhdistys, Anu Pitkänen ja kuvien oikeudenhaltijat

ISSN-L 0356-7206

ISSN 0356-7206

ISBN 978-951-855-356-7

Oy Nord Print Ab, Helsinki 2016

Rakkailleni

Esipuhe

Tutkimusmatkani alkoi eräänä tammikuisena päivänä lähdettyäni seikkailemaan tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden rajamaille tieteen vapauden kuljettamana. Matkani varrella olen samoillut niin asianajomaailmassa, tuomioistuimessa kuin yliopistohallinnossakin. Kaikki nämä uteliaisuudella kulkemani reitit ovat johdattaneet minut kokemusrikkaana aina takaisin rakkaille tieteen poluille, joilla vuosia kestäneen taivallukseni tuliaisena on tämä kirja. Oi, miten kohtasinkaan taipaleellani eriskummallisia ja kauniita asioita!

Tutkimusretkeni varrella olen saanut monia tärkeitä neuvoja, opastusta ja tukea, joista haluan seuraavassa esittää parhaimmat kiitokseni. Niiden avulla olen löytänyt perille. Vihdoinkin. Sittenkin.

Kiitokset haluan esittää ensinnäkin esitarkastajiksi suostuneille professori Taina Pihlajarinteelle ja dosentti Mikko Huuskoselle. Heidän antamansa palautte on ollut arvokasta. Tarkkanäköiset huomatuksenne ovat selvästi parantaneet käsikirjoitusta. Tainaa kiitän lämpimästi myös vastaväittäjäksi suostumisesta.

Toiseksi haluan kiittää työnohjaajiani professori Katja Lindroosia ja professori Jukka Mähöstä. Katja on kommentoinut tutkimustani sydämellisesti kannustaen. Jukkaa kiitän tuesta ja luottamuksesta tutkimukseni valmistumiseen. Käsikirjoitukseni on lukenut myös dosentti Katariina Sorvari, jota kiitän hyödyllisistä ja työtä eteenpäin vievistä kommenteista. Professori Tuomas Myllyä kiitän ystävällisesti kustoksen tehtävässä toimimisesta.

Tutkimukseni olen laatinut tutkijakoulutettavana professori Niklas Bruunin johtamassa INNOCENT-tutkijakoulussa. Häntä kiitän erityisesti tutkijakoulun seminaarien kautta saadusta arvokkaasta tuesta tutkimukseni etenemiselle. Tutkijakoulu myös mahdollisti neljän kuukauden tutkijavierailuni Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerbsrecht -instituutissa Münchenissä. I also want to thank all the members of INNOCENT graduate school with whom I have the pleasure of sharing my journey.

Tutkijan elämän ja arjen jakamisesta haluan kiittää kollegoita, joiden ympäröimänä olen työskennellyt Matthiaksessa. Kiitos Minna, Sandra, Johanna, Päivi, Mikko, Mira, Pekka, Anna, Ali, Daniel, Maija ja Johannes! Jaakko Salmista kiitän lämpimästi myös siitä, että hän on tarkistanut englanninkielisen abstraktini kieliasun. Kiitän kaikkia muitakin kollegoita, joihin olen tutustunut matkani varrella sekä heitä, jotka ovat eri seminaareissa ja konferensseissa kommentoineet esityksiäni.

Kiitän lisäksi Turun yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa ja sen tohtoriohjelmia, Alfred Kordelinin säätiötä, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastoa, Maaliskuun 25 päivän säätiötä, Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiötä,

Turun yliopiston tutkimusapurahastoa sekä IPR in New Value Creation -projektia saamastani taloudellisesta tuesta. Suomalaista Lakimiesyhdistystä kiitän väitöskirjani hyväksymisestä perinteikkääseen julkaisusarjaansa. Erityiskiitokset kustannustoimittaja Pipsa Kostamolle asiantuntevista kommentteista, jotka ovat auttaneet tekstini painokuntoon saattamisessa.

Ystävät ja läheiset ovat tehneet matkastani unohtumattoman ja heistä haluan kiittää erityisesti Milla Lehtorantaa ja Timo Enrothia, jotka ovat immateriaali-oikeuden asiantuntemuksellaan ja hyvin huomioin kommentoineet kirjoitustani. Kiitän sydämestäni, että olette olleet läsnä tällä taipaleellani.

Sinua, siskoni Heidi, kiitän siitä, että olet aina ollut kiinnostunut tutkimuksestani, lukenut käsikirjoitukseni sekä korvaamattomalla tavalla kannustanut minua matkallani eteenpäin. Kiitos kaunis tuestasi, se on ollut ja on minulle äärettömän tärkeää.

Vanhempiani kiitän erityisesti heidän rakkaudella osoittamastaan luottamuksesta siihen, että tämäkin seikkailuni päättyy hyvin ja pääsen tutkimusmatkallani vielä perille.

Matthiaksessa, joulukuussa 2015

Anu Pitkänen

Sisältö

ESIPUHE	VII
SISÄLTÖ.....	IX
LÄHTEET.....	XV
LYHENTEET.....	XXIX
KUVALUETTELO	XXXI
1 JOHDANTO	1
1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus	1
1.1.1 Tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelu ja rajaukset	1
1.1.2 Rakenne.....	13
1.1.3 Lainopillinen metodi tutkimusmetodina	18
1.1.4 Tutkimuksessa käytetyistä oikeuslähteistä.....	20
1.1.4.1 Kotimaiset säädökset ja lainvalmisteluaineisto	20
1.1.4.2 Kansainväliset säännökset	23
1.1.4.3 Oikeuskäytäntö	30
1.1.4.4 Oikeuskirjallisuus	34
1.1.4.5 Reaaliset argumentit	39
1.2 Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lisääntymisen syistä.....	40
1.2.1 Lähtökohtia tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lisääntymisen syihin	40
1.2.2 Tavaramerkkioikeuden laajentuminen	44
1.2.3 Tekijänoikeuden laajentuminen	49
1.2.4 Päätelmiä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteiden lisääntymisen syistä	51
2 TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN KUMULAATIO.....	59
2.1 Kumulatiivisuus.....	59
2.1.1 Kumulaation käsite.....	59
2.1.2 Rinnakkaissuojaus.....	63
2.1.3 Päällekkäissuojaus.....	64
2.2 Kumulaatiojärjestelmät.....	68
2.2.1 Jaottelu eri kumulaatiojärjestelmiin	68
2.2.2 Täydellisen kumulaation järjestelmä	69
2.2.2.1 Lähtökohtia täydellisen kumulaation tarkasteluun.....	69

2.2.2.2	Tekijänoikeuslain 10 §	70
2.2.2.3	Tekijänoikeuslain 1 §	72
2.2.2.4	Tavaramerkkilain 14.1 §:n 5 kohta	72
2.2.3	Osittain kumulatiivinen järjestelmä	75
2.2.3.1	Lähtökohtia osittaisen kumulaation tarkasteluun	75
2.2.3.2	Tavaramerkkilain 13 §:n yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottava muoto	76
2.2.4	Kumulatiivisuuden kieltävä järjestelmä	85
2.3	Kokoavasti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulatiivisuudesta	87
3	TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN TARKOITUS, SUOJADELITYKSET JA SUOJAN KOHDE.....	91
3.1	Lähtökohtia tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden tarkoituksen, suojan edellytysten ja kohteen tarkasteluun	91
3.2	Tekijänoikeuden tarkoitus, suojan edellytykset ja kohde	92
3.2.1	Tekijänoikeuden tarkoitus	92
3.2.2	Tekijänoikeuden suojaedellytykset	95
3.2.3	Tekijänoikeuden kohde	98
3.3	Tavaramerkkioikeuden tarkoitus, suojan edellytykset ja kohde.....	100
3.3.1	Tavaramerkkioikeuden tarkoitus	100
3.3.1.1	Lähtökohtia tavaramerkkioikeuden tarkoituksen tarkasteluun	100
3.3.1.2	Tavaramerkkioikeudelliset peruskäsitteet	101
3.3.1.3	Muut tavaramerkkioikeudelliset funktiot viestinvälittäjinä	103
3.3.2	Tavaramerkkisuojan edellytykset	105
3.3.3	Tavaramerkkioikeuden kohde	108
3.4	Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden erot – tarkoitus, suojaedellytykset ja suojan kohteen pällekkäisyys	110
3.4.1	Tarkoituksen eroavuus.....	110
3.4.2	Suojaedellytysten eroavuuksista	116
3.4.3	Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojakohteiden päällekkäisyydet	120
3.4.4	Yhteen veto kaksoissuojattavista tavaramerkki- ja teostyypeistä.....	136
4	TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN SISÄLTÖ	139
4.1	Immateriaalioikeudet yksinoikeuksina	139
4.2	Tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet	142

4.2.1	Taloudelliset oikeudet	142
4.2.2	Moraaliset oikeudet	146
4.3	Tavaramerkinhaltijan yksinoikeudet.....	148
4.3.1	Sekaannusvaara	148
4.3.2	Edellytys tavaramerkin käyttämisestä elinkeinotoiminnassa.....	151
4.3.3	Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja	158
4.4	Kokoavasti tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden sisällön eroavuuksista	161
5	TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO	167
5.1	Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden syntyminen	167
5.2	Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden alueellinen voimassaolo ..	173
5.3	Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suoja-ajat	176
5.3.1	Lähtökohtia suoja-aikataarkasteluun	176
5.3.2	Tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojaus.....	179
5.3.2.1	Lähtökohtia tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojauksen tarkasteluun	179
5.3.2.2	Ei tekijänoikeudesta vapaata teosta vangita voi?	183
5.3.3	Teoksen nimi ja vapaa käyttö	190
5.3.4	Tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta muodostuvan merkin hyvän tavan vastaisuudesta	193
5.3.5	Kokoavasti suoja-aikakysymyksestä	198
6	TEOKSEN KÄYTTÄMINEN TAVARAMERKISSÄ OSANA IMMATERIAALIOIKEUSSTRATEGIAA	203
6.1	Lähtökohtia kaksoissuojatun merkin käyttöön strategiana.....	203
6.2	Tavaramerkkistrategia teos-tavaramerkin käytön perusteluna.....	205
6.2.1	Tekijänoikeus osana tavaramerkkistrategiaa	205
6.2.2	Teoksen tunnettuus keinona rakentaa tavaramerkin goodwill-arvoa	208
6.3	Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskyky	211
6.3.1	Merkin saaman tekijänoikeussuojan merkityksestä sen erottamiskykyyn.....	211
6.3.2	Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskyvyn aste.....	214
6.3.3	Yhteenveto tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskykyarviointista	222
6.4	Tunnetusta teoksesta koostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi.....	225

6.4.1	Lähtökohtia tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskyvyn arviointiin.....	225
6.4.2	Tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskyvyn asteet	226
6.4.3	Koristekäyttö	231
6.4.4	Tunnetun teoksen nimestä koostuvan merkin erottamiskykyisyys.....	236
6.4.5	Yhteenvedo tunnetusta teoksesta tai sen nimestä koostuvan merkin erottamiskykyarviointista	241
6.5	Esimerkkejä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen käyttämisestä osana immateriaalioikeusstrategiaa	243
6.5.1	Character merchandising – hahmon markkinoinnista.....	243
6.5.2	Kaksoissuojaus puolustusstrategiana loukkaustilanteessa	248
6.6	Johtopäätökset teoksen käyttämisestä osana tavaramerkkistrategiaa	250
7	TAVARAMERKIN TEOSTASO	253
7.1	Teostaso	253
7.2	Eri teostyyppien soveltuvuus tavaramerkiksi ja niiden teostaso	255
7.2.1	Lähtökohtia tavaramerkissä olevien teostyyppien teostasoarviointiin	255
7.2.2	Kirjallisen teoksen suojaaminen sanamerkkinä tai iskulauseena	257
7.2.3	TekijäL 51 §:ssä tarkoitetun teoksen nimen suojaaminen tavaramerkkinä	267
7.2.4	TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan teoksen erikoislaatuisen nimen suoja	271
7.2.5	Kuvataiteen teoksen suojaaminen kuviomerkkinä.....	273
7.2.6	Sävellysteoksen suojaaminen äänitavaramerkkinä	284
7.2.7	Kokoomateoksen suojaaminen yhdistelmätavaramerkkinä	288
7.2.8	Tekijänoikeussuojaa saava kolmiulotteinen päällyksen tai pakkauksen muoto tavaramerkkinä.....	289
7.3	Tavaramerkin teostasoarvioinnin erityispiirteistä.....	291
7.3.1	Perusteluja tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen korkealle teoskynnykselle	291
7.3.2	Tavaramerkiksi otettujen jo olemassa olevien teosten teoskynnysarviointista	301
7.4	Yhteenvedo tavaramerkin teostasoarvioinnista	304

8	TOISEN TEKIJÄNOIKEUTTA LOUKKAAVAN TAVARAMERKIN REKISTERÖIMISKIELTO	309
8.1	Lähtökohtia toisen tekijänoikeutta loukkaavan tavaramerkin rekisteröintikiellon tarkasteluun	309
8.2	Tavaramerkin rekisteröinnin esteet.....	311
8.2.1	Ehdottomat ja väistävät rekisteröinnin esteet.....	311
8.2.2	TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta: tekijänoikeuteen kohdistuvan oikeuden sekä erikoislaatuisten kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimen ottaminen tavaramerkkiin.....	315
8.2.3	TMerkkiL 14.2 §:n rekisteröimissuostumus	319
8.3	Rekisteröintimenettelyn arviointia	322
8.4	Taloudellisten ja moraalisten oikeuksien loukkaaminen	327
8.5	Väiteoikeus	329
8.6	Tavaramerkin mitättömäksi julistaminen	332
8.7	Yhteisön tavaramerkki ja tekijänoikeus	334
9	TEKIJÄNOIKEUDEN LUOVUTUS TAVARAMERKIN HALTIJALLE	339
9.1	Tekijänoikeuden siirtymisen lähtökohdista	339
9.1.1	Lähtökohtia tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle koskevaan tarkasteluun.....	339
9.1.2	Lyhyesti tekijänoikeuden siirtoketjuista.....	342
9.2	Tekijänoikeuden kokonais- ja osittaisluovutus tavaramerkinhaltijalle	344
9.2.1	Lähtökohtia tekijänoikeuden kokonais- ja osittaisluovutuksen tarkasteluun	344
9.2.2	Moraalisten oikeuksien luovutus.....	346
9.2.2.1	Lähtökohtia moraalisten oikeuksien luovutukseen	346
9.2.2.2	Isyysnoikeuden luovutus	349
9.2.2.3	Respektioikeuden luovutus	351
9.2.3	Tekijänoikeuden kokonaisluovutus	353
9.2.3.1	Tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin haltijan laaja kielto-oikeus.....	353
9.2.3.2	Euroopan Unionin tuomioistuimen Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisu....	357
9.2.4	Tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutus.....	361
9.2.4.1	Lähtökohtia tekijänoikeuden lisensioinnin tarkasteluun.....	361
9.2.4.2	TMerkkiL 14.2 §:n suostumus tekijänoikeuden luovutuksena	363
9.2.4.3	Tekijän lojaliteettivelvollisuus	365

9.2.4.4	Suppean tulkinnan periaate.....	368
9.2.4.5	En svensk tiger -tapaus ja spesialiteetti- periaatteen valossa tapahtuva tekijänoikeuden luovutus tavaramerkin haltijalle.....	371
9.3	Luovutuksensaajan oikeudesta muuttaa ja luovuttaa edelleen tekijänoikeudella suojattua tavaramerkkiä	374
9.3.1	Oikeus muuttaa tavaramerkkiä, johon kohdistuu tekijänoikeus	374
9.3.1.1	TekijäL 28 §:n tekijänoikeuden muuttamiskielto	374
9.3.1.2	Merkin tekijän oikeus pidättää muutosoikeus teokseensa.....	378
9.3.2	Oikeus luovuttaa edelleen tavaramerkkiin kohdistuvat tekijänoikeudet.....	381
9.4	Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden luovuttaminen liikkeen luovutuksen yhteydessä	383
10	KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA JA ARVIOINTIA	387
10.1	Lähtökohtana tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation sallittavuus	387
10.2	Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavan kohteen suojan laajuudesta	388
10.3	Osittainen kumulaatio ratkaisuna?	394
10.4	Kumulaation kieltäminen kaksoissuojauksen poissulkevalla säännöksellä.....	398
10.5	Lopuksi	400
	ABSTRACT	401
	OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO	405
	ASIAHAKEMISTO.....	411

Lähteet

Kirjallisuus

- Aarnio, Aulis*: Laintulkinnan teoria. WSOY, Helsinki 1989.
- Alanen, Jouni*: Tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan Unionissa. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2002.
- Annand, R. – Norman, H.*: Blackstone's Guide to the Community Trade Mark. Blackstone Press Ltd, London 1998.
- Bainbridge, David*: Legal Protection of Computer Software. Tottel Publishing, Haywards Heath 2008.
- Ballardini, Rosa-Maria*: *Intellectual property protection for computer programs: developments, challenges, and pressures for change*. Hanken School of Economics, Helsinki 2012.
- Bentley, L. – Sherman, B.*: Intellectual Property Law, Third edition. USA Oxford University Press, Oxford 2009.
- Bercovitz, Alberto*: Marken und Urheberrecht. GRUR Int, Heft 7/2001, s. 611–617.
- Bernitz, Ulf – Karnell, Gunnar – Pehrson, Lars – Sandgren, Claes*: Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. Tofte upplagan. Handelsbolaget immateriellt rättsskydd, Stockholm 2011.
- Bjelke, Harald*: Den utålelige opphavsretten – Ja, hva så? NIR 3–4/1997, s. 384–404.
- Blomqvist, Jørgen*: Overdragelse af ophavsrettigheder. Rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning. Jurist- og økonomforbundet, København 1987.
- Boyle, James*: Shamans, Software, and Spleens: Law and the Construction of the Information Society. Harvard University Press, Cambridge 1996.
- Borgenhäll, Håkan*: Dubbelt och flerdubbelt skydd – Överlappande rättigheter angående bruksvaror. NIR 4/2000, s. 559–563.
- Castrén, Martti*: Imateriaalioikeudet. Teoksessa Rissanen, Kirsti – Airaksinen, Manne – Bärnlund, Johan – Castrén, Martti – Harju, Ilkka – Jauhainen, Jyrki – Kaisanlahti, Timo – Kivi-vuori, Antti – Kuoppamäki, Petri – Mähönen, Jukka – Villa, Seppo – Wilhelmsson, Thomas: Yritysoikeus. WSOYpro, Helsinki 2006, s. 763–908.
- Character Merchandising*. Report prepared by World Intellectual Property Organization WO/INF/108, December 1994. Geneve 1994. – [Http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf) (20.11.2014)
- Cornish, William*: Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant? Oxford University Press, New York 2004.
- Cornish, William – Llewelyn, David – Aplin, Tanya*: Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights. Eight edition. Sweet & Maxwell, London 2013.
- Correa, Carlos M.*: Intellectual Property, Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options. Zed, London 2000.
- Craig, Paul – de Búrca, Gráinne*: EU Law – Text, Cases, and materials. Fifth edition. Oxford University Press, Oxford 2011.
- Dallmann, Michael*: Nachahmungsschutz für Werbeschlagwörter und werbeslogans. Nomos Verlag, Einbeck 2005.
- Derclaye, Estelle – Leistner, Matthias*: Intellectual Property Overlaps. A European Perspective. Hart, Oxford 2011.
- Dinwoodie, Graeme B.*: Trademark and Copyright: Complements or Competitors? Proceedings

- of the ALAI Congress June 13–17, 2001, Columbia University School of Law, New York City. Kernochan Center for Law Media And Arts, New York 2002, s. 498–521.
- Dinwoodie, Graeme B.*: Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court. Teoksessa F. Willem Grosheide – Jan J. Brinkhof (ed.): Intellectual Property Law. Grosheide & Brinkhof, Antwerpen 2005, s. 5–22.
- Dinwoodie, Graeme B.*: The international Intellectual Property System: Treaties, Norms, National Courts, and Private Ordering. Teoksessa Daniel Gervais (ed.): Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-plus Era. Oxford University Press, Oxford 2007, s. 61–14.
- Dinwoodie, Graeme B.*: Remarks: ‘one size fits all’ consolidation and difference in intellectual property law. Teoksessa Annette Kur – Vytaytas Mizaras (ed.): The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All? Edward Elgar Pub., Cheltenham 2011, s. 3–14.
- Doat, J. P.*: La marque, création objet de droit d’auteur: portée et limites de son application, 2007/23, Revue Lamy Droit de l’Immatériel 6, s. 1–9.
- Dogan, Stacey L. – Lemley, Mark A.*: Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet. Houston Law Review. Vol 41/2004, s. 777–849.
- Drockila, Lauri*: Mikä on tunnusomaista immateriaalioikeudelle – eräitä teoreettisia tarkasteluja. LM 1975, s. 26–32.
- Eberl, Wolfgang*: Himmelscheibe von Nebra. GRUR, Heft 12/2006, s. 1009–1010.
- van Eechoud, Mireille – Hugenholtz, P. Bernt – van Gompel, Stef – Guibault, Lucie – Helberger, Natali*: Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2009.
- Eidsvold Toien, Irina*: Originalitetskriteriet i EU-retten – Nu kurs? NIR 2012, s. 403–422.
- Edelman, Tom*: Käyttöoikeussopimukset. Teoksessa Ari Saarnilehto – Vesa Annola – Mika Hemmo – Juha Karhu – Leena Kartio – Eva Tammi-Salminen – Juha Tolonen – Jarmo Tuomisto – Mika Viljanen (toim.): Varallisuus oikeus. Toinen, uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2012, s. 1074–1132.
- Enäjärvi, Martti*: Integraation ja globalisaation haasteet luovuudelle. Teoksessa Marja-Leena Mansala (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. Keijo Heinonen 1923–26/11–2003, s. 45–54. Talentum, Helsinki 2003.
- Erme, Leo*: Markkinointioikeus. Weilin + Göös, Espoo 1992.
- Fezer, Karl-Heinz*: Markenrecht. Die dritte Auflage. Beck, München 2001.
- Gaide, Anne-Virginie*: Copyright, Trademarks and Trade Dress: Overlap or Conflict for Cartoon Characters? Proceedings of the ALAI Congress June 13–17, 2001, Columbia University School of Law, New York City. Kernochan Center for Law Media And Arts, New York 2002, s. 552–563.
- Ghidini, Gustavo*: Intellectual property and Competition Law – The Innovation Nexus. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham 2006.
- Godenhjelm, Berndt*: Inledning till immaterialrätten. Festkrift utgiven i anledning av Jurisklubben Codex’ 25 års jubileum 1965. Julkaistu uudelleen teoksessa Godenhjelm, Berndt: Uppsatser i immaterialrätt. Norstedt, Stockholm 1983, s. 14–24.
- Grosheide, Willem*: Concurrence of Trademark and Copyright Standards: Some Thoughts – Developments in Dutch Law with reference to American Law. Seventh Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 8 & 9, 1999. Fordham School of Law, 1999, s. 1–39.
- Guide to the Berne Convention for the protection of literary and artistic works* (Paris act, 1971). World Intellectual Property Organization. WIPO Publication, 1978.
- Götting, Horst-Peter – Lauber-Rönsberg, Anne*: Der Schutz nachgelassener Werke. GRUR, Heft 8/2006, s. 638 – 647.

- Götting, Horst-Peter – Lauber-Rönsberg, Anne:* Noch einmal: Die Himmelscheibe von Nebra. GRUR, Heft 4/2007, s. 303–304.
- Haarmann, Pirkko-Liisa:* Immateriaalioikeuden oppikirja. Kolmas, uudistettu painos. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2001.
- Haarmann, Pirkko-Liisa:* Tavaramerkkisuojan ja tekijänoikeuden rajapinnat – eräitä näkökohtia. Teoksessa Marja-Leena Mansala (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. Keijo Heinonen 1923–26/11–2003, s. 77–90. Talentum, Helsinki 2003.
- Haarmann, Pirkko-Liisa:* Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Kolmas, uudistettu painos. Talentum, Helsinki 2005.
- Haarmann, Pirkko-Liisa – Mansala, Marja-Leena:* Immateriaalioikeuden perusteet. Toinen, uudistettu painos. Talentum, Helsinki 2012.
- Haarmann, Pirkko-Liisa:* Immateriaalioikeus. Viides, uudistettu painos. Talentum, Helsinki 2014.
- Hakoranta, Eeva:* I gränslandet mellan skyddsformer. Skyddet för design. NIR 1/2005, s. 42–52.
- Hakulinen, Y. J.:* Tavaramerkkioikeus. WSOY, Helsinki 1954.
- Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka:* Tekijänoikeus – Kommentaari ja käsikirja. WSOYpro, Helsinki 2006.
- Hansmann, Henry – Santilli, Marina:* Authors’ and Artists’ Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis. 26 The Journal of Legal Studies 95/1997, s. 108–109.
- Heitto, Jonas:* Fragen der Abgrenzung und Anhäufung von Immaterialgüterrechten an der Formgebung. Eine vergleichende Studie zum deutschen und finnischen Recht. Tectum Verlag, Marburg 2007.
- Helin, Markku:* Immateriaalioikeuksien kohteesta. LM 1987, s. 645–664.
- von Hofsten, Erland:* Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering. NIR 3/2013, s. 291–305.
- Holmqvist, Lars:* Varumärkens särskiljningsförmåga. Norstedts juridik, Stockholm 1999.
- Hughes, Berni P.:* Copyright in Europe: Twenty Years Ago, Today and What the Future Holds. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Volume XXIII, 2/2013, s. 503–524.
- Huuskonen, Mikko:* Copyright, Mass Use And Exclusivity – On The Industry Initiated Limitations to Copyright Exclusivity, Especially Regarding Sound Recording and Broadcasting. Helsingin yliopisto, Helsinki 2006.
- Huuskonen, Mikko:* Teoskynnys – eräitä rajanvetotilanteita erityisesti lyhyiden ilmaisujen suojalta. Teoksessa Katariina Sorvari (toim.): Tekijänoikeusneuvosto 25 vuotta. Edita Prima Oy, Helsinki 2011.
- Ingerl, Reinhard – Rohnke, Christian:* Markengesetz – Kommentar. Die dritte neubearbeitete Auflage. C. H. Beck, München 2010.
- IPR tehokkaaseen käyttöön! Aineksia teollis- ja tekijänoikeuksien strategiaan.* Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM 37/2008.
- Jakobs, Rainer:* “Die Himmelscheibe von Nebra” – Gedanken zum Verhältnis von Urheberrechtsschutz und Markenschutz. Teoksessa Ansgar Ohly – Theo Bodewig – Thomas Dreier – Horst-Peter Götting – Maximilian Haedicke – Michael Lehmann (Hrsg.): Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts Herausgegeben, Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag. C. H. Beck, München 2005, s. 801–813.
- Jokitaipale, Päivi:* Spesiaaliperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuojia. LM 1/2000, s. 85–110.
- Kanniainen, Vesa – Takalo, Tuomas – Simojoki, Samuli:* Immateriaalioikeuksien taloustiede. Teoksessa Vesa Kanniainen – Kalle Määttä (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 1998, s. 137–158.
- Karjalainen, Tuula:* Kantakuvat. Yhteinen muistimme. Maahenki Oy, Helsinki 2009.

- Karnell, Gunnar W. G.*: Den odrägliga upphovsrätten, NIR 3–4/1997, s. 370–383.
- Kemppinen, Jukka*: Henkilön ja henkilön kuvan käyttö mainonnassa ja tiedotusvälineissä. Teoksessa Marja Tommila (toim.): Tekijänoikeuskysymykset markkinoinnissa. Mark-kustannus Oy, Loimaa 1986, s.75–86.
- Kemppinen, Jukka*: Mitä suojataan? Teoksessa Ritva Niiniluoto (toim.): Tekijänoikeus ja visuaaliset tuotteet. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 1987, s. 22–26.
- Kerosuo, Lauri*: Graafisen suunnittelun tekijänoikeuskysymykset Teoksessa Ritva Niiniluoto (toim.): Tekijänoikeus ja visuaaliset tuotteet. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 1987, s. 48–50.
- Kihlberg, Ander – Nordell Per Jonas*: Inledning. Teoksessa Marianne Levin – Per Jonas Nordell (red.): Handel med immaterialrätt. Juristförlaget, Stockholm 1996, s. 19–48.
- Kivi-Koskinen, Timo*: Mainos teoksena. Defensor Legis 57/1976, s. 20 26
- Kivi-Koskinen, Timo*: Teollisoikeudet pienen ja keskiuuren yrityksen kilpailukeinona. Tekes, Sitra, Helsinki 1999.
- Kivi-Koskinen, Timo*: Brändijuridiikan pääpiirteet. Teoksessa Marja-Leena Mansala (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. Keijo Heinonen 1923–26/11–2003. Talentum, Helsinki 2003, s. 103–126.
- Kivimäki, T. M.*: Eräitä mietteitä kaupallisten iskulauseiden oikeussuojasta. Teoksessa Matti Ylöstalo (toim.): Juhlajulkaisu Ilmari Caseliuksen ja Aarne Rekolan 70-vuotispäivänä 29.4.1963. Porvoo 1963, s. 158–165.
- Kivimäki, T. M.*: Uudet tekijänoikeus- ja valokuvauslait. WSOY, Helsinki 1966.
- Kivimäki, T. M. – Ylöstalo, Matti*: Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. WSOY, Helsinki 1981.
- Klinkert, Friedrich – Schwab, Florian*: Markenrechtlicher Rabbau an gemeinfreien Werken – Ein richtungsweisendes ”Machtwort” durch den Mona-Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts? GRUR, Heft 12/1999, s. 1067–1075.
- Knoph, Ragnar*: Åndsretten. Nationaltrykkeriet, Oslo 1936.
- Koelman, Kamiel J.*: Copyright Law Economics in the Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passe? IICL No. 6/2004, s. 603–638.
- Koillinen, Mikael – Lavapuro, Juha*: Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa perusoikeusnäkökulmasta. Teoksessa Kulla, Heikki (toim.): Viestintäoikeus. WSOY lakitieto, Helsinki 2002, s. 335–355.
- Koktvedgaard, Mogens*: Konkurrenceprægede immaterialretspositioner. Bidrag til læren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret. Juristforbundet, København 1965.
- Koktvedgaard, Mogens*: Lærobog i Immaterialret. Sjettede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2002.
- Kopp, Lisa*: The Evolvement of a European Concept of the protected Work of Authorship. NIR 2012, s. 248–263.
- Korhonen, Petteri*: Merchandising Rights beyond IPRs? Teoksessa Niklas Bruun (ed.): Intellectual Property beyond Rights. WSOY, Helsinki 2005, s. 103–123.
- Korkeamäki, Esa – Oesch, Rainer – Taipale, Jori*: Finland. Teoksessa Heijo Ruisenaars (ed.): Character Merchandising in Europe. Kluwer Law International, Boston 2003, s. 97–115.
- Koschtial, Ulrike*: Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht. GRUR Int. 2004, s. 106–112.
- Koulu, Risto*: Immateriaalinen varallisuus konkurssissa. WSOY lakitieto, Helsinki 2003.
- Kummer, Max*: Das urheberrechtlich schützbares Werk. Stämpfli, Bern 1968.
- Kur, Anette*: Advertising for Parallel Imports in the EEA. Teoksessa Lars Gorton – Johnny Herne – Erik Nerep – Per Jonas Nordell – Jan Rosén (red.): Festskrift till Gunnar Karnell. Carlsson Law Network, Stockholm 1999, s. 379–395. (Kur 1999a)

- Kur, Anette:* Händlerwerbung für Markenartikel aus Urheberrechtlicher Sicht – Präsentationsrecht als neue Schutzschranke? GRUR Int. 1999, s. 2–30. (Kur 1999b)
- Kur, Anette:* The “Presentation Right” – Time to Create a New Limitation in Copyright Law? IIC Volume 31 No. 3/2000, s. 308–318.
- Kur, Anette:* Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen. Teoksessa Gerhard Schricker – Thomas Dreier – Anette Kur (Hrsg.): Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation. Nomos Verlag, Baden-Baden 2001, s. 23–50.
- Kur, Anette:* Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/Should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply? Proceedings of the ALAI Congress June 13–17, 2001, Columbia University School of Law, New York City. Kernochan Center for Law Media And Arts, New York 2002, s. 594–613.
- Kur, Anette:* Protection of Graphical User Interfaces Under European Design Legislation. IICL 34(1)/2003, s. 50–62.
- Kur, Anette – Dreier, Thomas:* European Intellectual Property Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar, Cheltenham 2013.
- Kylliäinen, Timo S. – Aittola, Timo – Modeen, Rolf:* Lisenssisopimukset, s. 141–186. Teoksessa Tomas Lindholm – Heikki Solin – Jukka Leino (toim.): Ulkomaankaupan sopimusmallit. Suomen Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 1982.
- Laakso, Hannu:* Brandit kilpailuetuna – Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä. Kuudes tarkistettu painos. Talentum, Helsinki 2003.
- Laddie, Justice:* Copyright: Over-strength, Over-regulated, Over-rated? EIPR 5/1996, s. 253–260.
- Lahtinen, Satu:* Tekijänoikeuden perusteet: Opas koulutusmateriaalin valmistajalle. VAPK-kustannus, Helsinki 1991.
- Landes, William M. – Posner, Richard A.:* Economic analysis of copyright law. The Journal of Legal Studies, Vol. 18, No. 2/June 1989, s. 325–363.
- Landes, William A. – Posner, Richard A.:* An Economic Analysis of Copyright Law. Teoksessa Ruth Towse – Rudi Holzhauer (ed.): The Economic Intellectual Property. Volume I. Cheltenham 2002, s. 265–303.
- Landes, William M. – Posner, Richard A.:* The economic structure of intellectual property law. Harvard University Press, Mass 2003.
- Leino, Jukka:* Suomalaisten yritysten neuvottelu- ja sopimuskäytännöstä teknologian viennissä. Helsingin yliopisto, Helsinki 1983.
- Levin, Marianne:* Formskydd. En rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning. Liber, Helsingborg 1984.
- Levin, Marianne:* Noveller i varumärkesrätt. Juristförlaget, Stockholm 1990.
- Levin, Marianne:* Ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet. NIR 4/1994, s. 516–529.
- Levin, Marianne:* Upphovsrättens gränssytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten. NIR 4/2003, s. 235–333.
- Levin, Marianne:* Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – Sverige, EU och internationellt. Tionde upplagan. Norstedts Juridik, Stockholm 2011.
- Ljungman, Seve:* Något om verkshöjd. NIR 1970, s. 21–36.
- Ljungman, Seve:* Strövtåg inom upphovsrätt och Industriellt Rättsskydd – Tretton artiklar av Seve Ljungman. LiberFörlag, Stockholm 1981.
- Loewenheim, Ulrich:* Urheberrecht – Abschnitt 2. Das Werk. Teoksessa Gerhard Schricker – Ulrich Loewenheim (Hrsg.): Urheberrecht – Kommentar. Die vierte Auflage. C. H. Beck, München 2010, s. 93–249.

- Lämsineva, Pekka*: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2002.
- Maier, Paul*: OHIM's Role in European Trademark Harmonization: Past, Present and Future. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Volume XXIII, 2/2013, s. 687–729.
- Mansala, Marja-Leena*: Työsuhdetekijänoikeus. Teoksessa Ritva Niiniluoto (toim.): Tekijänoikeus ja visuaaliset tuotteet. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 1987, s. 90–96
- Mansala, Marja-Leena*: Teollisoikeudet osana yrityksen strategiaa yhdyntävillä markkinoilla. Helsingin yliopisto, Helsinki 1994.
- Mansala, Marja-Leena*: Immateriaalioikeuden lisensointi. Teoksessa Tuomas Mylly (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2001, s. 1–29. (Mansala 2001a)
- Mansala, Marja-Leena*: Immateriaalioikeudet. Teoksessa Juha Laine (toim.): Verkkokauppa-oikeus. WSOY, Helsinki 2001, s. 49–85. (Mansala 2001b)
- Melin, Frans*: Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber ekonomi, Malmö 1999.
- Mende, Graig S. – Isaac, Belinda*: When Copyright and Trademark Rights Overlap. Teoksessa Neil Wilkof – Shamnad Basheer (ed.): Overlapping Intellectual Property Rights. Oxford University Press, Croydon 2012, s. 137–158.
- von Mühlendahl, A*: Community trademark riddles: Territoriality and unitary character. EIPR 2008, 66–70.
- Mylly, Tuomas*: Intellectual Property and European Economic Constitutional Law. The Trouble with Private Informational Power. IPR University Center, Helsinki 2009.
- Mylly, Ulla-Maija*: Intellectual property protection of computer program interfaces and interoperability. IPR University Center, Helsinki 2013.
- Mähönen, Jukka*: Lojaliteettivelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus. Teoksessa Ari Saarnilehto – Vesa Annola – Mika Hemmo – Juha Karhu – Leena Kartio – Eva Tammi-Salminen – Juha Tolonen – Jarmo Tuomisto – Mika Viljanen (toim.): Varallisuus-oikeus. Toinen, uudistettu painos. WSOY lakitieto, Helsinki 2012, s. 123–136.
- Mäkinen, Kari*: Teollisen muotoilun suoja yhdyntävässä Euroopassa. Teoksessa Mäkinen, Kari – Oesch, Rainer – Rapinoja, Ben (toim.): Immateriaalioikeudet yhdyntävässä Euroopassa. Helsingin yliopisto, Helsinki 1996, s. 199–240.
- Määttä, Kalle*: Oikeustaloustieteen perusteet. Edita Publishing Oy, Helsinki 2006.
- Niiranen, Valtteri*: Valtion IPR-strategia: ajankohtainen ja ajan tasalla? LM 2013, s. 1308–1375.
- Nordell, Per Jonas*: Rätten till det visuella. Jure, Stockholm 1997.
- Nordell, Per Jonas*: The notion of Originality – Redundant or not? NIR 1/2001, s. 73–86.
- Nordell, Per Jonas*: Upphovsrättsligt skydd för kännetecken. NIR 2/2002, s. 103–117.
- Nordell, Per Jonas*: Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens. Mercurius, Stockholm 2004.
- Nordell, Per Jonas*: Skyddet för funktionellt betingade utstyrsrar. NIR 5/2005, s. 433–463.
- Nordemann, Axel*: Ansprüche aus der Verletzung anderer Immaterialgüterrechte. Teoksessa Loewenheim, Ulrich (Hrsg.): Handbuch des Urheberrechts. Die zweite Auflage. C. H. Beck, München 2010, s. 2076–2097.
- Nordemann, Wilhelm*: Mona Lisa als Marke. WRP 5/1997, s. 389–392.
- Norrgård, Marcus*: Immaterialrättens territorialitet. Tidskrift utgiven av juridiska förening i Finland 4–5/2005, s. 572–584.
- Norrgård, Marcus*: Patentin loukkaus. WSOYpro, Helsinki 2009.
- Nystén-Haarala, Soili*: The Long-Term Contract. Contract Law and Contracting. Kauppakaari Oyj, Helsinki 1998.

- Näringsutskottets betänkande* 2010/11:NU6. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Stockholm 2010.
- Oesch, Rainer*: Oikeus valokuvaan. Tutkimus valokuvan suojan kehityksestä ja sisällöstä. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 1993.
- Oesch, Rainer*: Teollisoikeudet ja tuomioistuimen menettely – Selvitys teollisoikeuden prosessuaalisista säännöksistä. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 7/2000.
- Oesch, Rainer*: Några drag i immaterialrättens utveckling i Finland i början av det nya milleniet. JFT 2001:1, s. 90–102.
- Oesch, Rainer*: Lisenssisopimusoikeuden tutkimuksen haasteet muuttuvassa ympäristössä. Teoksessa Santtu Turunen (toim.): Immateriaalioikeudet insolvenssimenettelyssä. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki 2004, s. 39–57.
- Oesch, Rainer*: Tekijänoikeudet ja perusoikeusnäkökulma. LM 3/2005, s. 351–376.
- Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sunila, Sami*: Patenttioikeus. 3. uudistettu painos. Talentum, Helsinki 2014.
- Oesch, Rainer – Rinkineva, Marja-Leena – Hietamies, Heli – Puustinen, Karri*: Mallioikeus. Muotoilun suoja. Talentum, Helsinki 2005.
- Ohly, Ansgar*: Areas of Overlap between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law. Report of the German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR) 24.4.2007. GRUR Int, Heft 8–9/2007, s. 704–712.
- Olsson, Henry*: Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar. Andra upplagen. Norstedts Juridik, Stockholm 2006.
- Olsson, Henry*: Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts juridik, Stockholm 2009.
- Osenberg, Ralph*: Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile GRUR Heft 2/1996, s. 101–104.
- Oker-Blom, Max*: Tavaramerkin rekisteröimisen relatiivisten esteiden tutkimisen tarpeellisuudesta. Teoksessa Vesa Kanninen – Kalle Määttä (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteseen 3. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 1999, s. 259–291.
- Oker-Blom, Max*: Bakom rätten – En rättsekonomisk argumentationsmodell. Joensuun yliopisto, Joensuu 2002.
- Oker-Blom, Max*: ”Incentive vs access” – lyhyt katsaus immateriaalioikeuden ikuisuuskysymyksiin. LM 7–8/2013, s. 1356–1363.
- Pakarinen, Mia*: Tavaramerkkioikeus ja normien toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Teoksessa Veli-Pekka Viljanen (toim.): Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus. Turun yliopisto, Turku 2002, s. 201–218.
- Pakarinen, Mia*: KKO 2004:49. LM 4/2005, s. 628–650.
- Pakarinen, Mia*: Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legis 1/2006, s. 43–58.
- Palm, Jukka*: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2002.
- Palm, Jukka*: EY-tuomioistuin historiallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen kynnyksellä. Teoksessa Esa Kolehmainen (toim.): Business Law Forum 2004. Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos ja Edita, Helsinki 2004, s. 291–320.
- Pehrson, Lars*: Varumärken från konsument synpunkt. Liber, Stockholm 1981.
- Peifer, Karl-Nikolaus*: “Individualität” or Originality? Core concepts in German copyright law. GRUR Int., Heft 12/2014, s. 1100–1105.
- Penrose, L. S. – Penrose, R.*: Impossible Objects: A Special Type of Visual Illusion. Brit. J. Psychology 49/1958, s. 31–33.
- Pihlajarinne, Taina*: Eri tunnusmerkkien itsenäisen liikearvon suoja. Business Law Forum, Kuudes vuosikerta/2009. Helsinki.

- Pihlajarinne, Taina*: Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä. Edita, Helsinki 2009.
- Pihlajarinne, Taina*: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2010.
- Pihlajarinne, Taina*: Eurooppalaisen tuomioistuinkäytännön hyödyntäminen immateriaalioikeudellisessa tutkimuksessa. LM 4/2012, s. 547–558. (Pihlajarinne 2012a)
- Pihlajarinne, Taina*: Immateriaalioikeuden yleiset opit ja digitalisoituminen – vertailussa tekijänoikeus ja tavaramerkkioikeus. LM 3/2012, s. 383–396. (Pihlajarinne 2012b)
- Pihlajarinne, Taina*: Teoksappaleen valmistus – Tekijänoikeuden yleisten oppien koetinkivi? LM 7–8/2013, s. 1217–233.
- Pihlajarinne, Taina*: Immateriaalioikeudet. Teoksessa Villa, Seppo – Airaksinen, Manne – Bärnlund, Johan – Jauhiainen, Jyrki – Kaisanlahti, Timo – Mårten, Knuts – Kuoppamäki, Petri – Kymäläinen, Seppo – Mähönen, Jukka – Pihlajarinne, Taina – Raitio, Juha – Rissanen, Kirsti – Viitanen, Klaus – Wilhelmsson, Thomas: Yritysoikeus. Talentum, Helsinki 2014, s. 857–972.
- Pitkänen, Anu*: Tekijänoikeudella suojattu parodiatavaramerkki immateriaalioikeusstrategiana. Teoksessa Katariina Sorvari (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia VIII. Turun yliopisto, Turku 2007.
- Pohjonen, Marja*: Tekijänoikeuslain teoksäsite. Teoksessa Ari Saarnilehto (toim.): Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä. Yksityisoikeudellisia kirjoituksia. Turun yliopisto, Turku 1991, s. 141–164.
- Pöyhönen, Juha*: Uusi varallisuus oikeus. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2000.
- Quaedvlieg, Antoon*: Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law. Teoksessa F. Willem Grosheide – Jan J. Brinkhof (ed.): Intellectual Property Law. Intersentia, Antwerpen 2005, s. 23–69.
- Quaedvlieg, Antoon*: Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights. Teoksessa Estelle Derclaye (ed.): Research Handbook on the Future of EU Copyright. Edward Elgar, Cheltenham 2009.
- Rahnasto, Ilkka*: How to Leverage Intellectual Property Rights – Intellectual Property Rights, External Effects and Antitrust in the Communication Industry. Helsinki 2001.
- Rajala, Katariina*: Tekijänoikeuden yleiset opit. Teoksessa Katariina Rajala (toim.): Tutkimuksen tekijänoikeudet. Werner Söderström lakitieto, Helsinki 1998, s. 15–36.
- Reeskamp, Paul*: Dr No in trade mark country: a Dutch point of view. Journal of Intellectual Property Law Practice Vol. 5, No. 1/2010, s. 29–38.
- Reinbothe, Jörg – von Levinsky, Silke*: The WIPO Treaties 1996. The WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. Commentary and Analysis. Butterworths, London 1996.
- Riis, Thomas*: Ophavsret og retsøkonomi – Immaterielle goder i kulturøkonomisk betydning. GadJura, København 1996.
- Riis, Thomas*: Forretningkendtegn og varemærker med egenverdi. NIR 1/2000, s. 18–53.
- Riis, Thomas*: Intellectual Property Law in Denmark. Second revised edition. Wolters Kluwer Law & Business, København 2009.
- Rissanen, Kirsti*: Näkökohtia oikeuden saatavuudesta patentti- ja tavaramerkkiasioissa. Teoksessa Marja-Leena Mansala (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. Keijo Heinonen 1923–26/11–2003. Talentum, Helsinki 2003, s. 201–219.
- Rosén, Jan*: Immaterialrätten i omvandling – uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd. Svensk Juristtidning 7/2002, s. 553–563.
- Rosén, Jan*: Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal. 3. upplagan. Norstedts juridik, Stockholm 2006.
- Ross, Alf*: Ophavrettens grundbegreper. Tidskrift for Rettsvitenskap 1945, s. 321–353.

- Salmi, Harri*: Uudet kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät. Madridin sopimus, Madridin pöytäkirja ja EY:n yhteisötavaramerkki. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 1995.
- Salmi, Harri*: Erikoislaatuiset tavaramerkit Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytännössä. Teoksessa Marja-Leena Mansala (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. Keijo Heinonen 1923–26/11–2003. Talentum, Helsinki 2003, s. 221–265.
- Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja*: Tavaramerkki. Toinen, uudistettu painos. Suomen Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2008.
- Salokannel, Marjut*: Häviävät elokuvan tekijät. Tutkimus audiovisuaalisten oikeuksien luovutus-sopimuksista. Taiteen keskustoimikunta, Helsinki 1990.
- Sandgren, Claes*: Patenlicencer. Studier i licensavtal angående patent, patentsökningar och know-how med särskilt hänsyn till amerikansk och tysk rätt. Norstedt, Stockholm 1974.
- Schovsbo, Jens*: Ophavsret til varemærker – hvorfor ikke? NIR 1/2000, s. 10–17.
- Schønning, Peter*: Ophavsretsloven med kommentarer. Tredje udgave. GadJura, København 2003.
- Schricker, Gerhard – Loewenheim, Ulrich*: Einleitung. Teoksessa Ulrich Loewenheim (ed.): Urheberrecht – Kommentar. Die vierte Auflage. C. H. Beck, München 2010, s. 49–92.
- Seifert, Fedor*: Markenschutz und urheberrechtliche Gemeinfreiheit. WRP 9/2000, s. 1014–1019.
- Sell, Susan K.*: Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
- Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista*. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjäys, 10/2011.
- Senfleben, Martin*: Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law. Kluwer Law International, The Hague 2004.
- Senfleben, Martin*: Overprotection and protection overlaps in intellectual property law – The need for horizontal fair use defences Teoksessa Anette Kur – Vytautas Mizaras (ed.): The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All? Edward Elgar, Cheltenham 2011.
- Siltala, Raimo*: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2003.
- Siltala, Raimo*: Oikeudellinen tulkintateoria. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2004.
- Soisalo, Piia*: Tekniikan siirtoa koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta ja sen uudistamistarpeesta. Teoksessa Ari Saarnilehto (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia V. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Turku 2003. s. 115–134.
- Sorvari, Katariina*: Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä. WSOY, Helsinki 2005.
- Sosnitzer, Olaf*: Konvergenz und Interferenz der Schutzrechte – Überlegung zu Konkurrenzen und Vorrangregeln bei Konfliktlagen im Immaterialrecht. Teoksessa Erhard Keller – Clemens Plassmann – Andreas von Falck (Hrsg.): Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag. Heymanns, München 2003, s. 895–911.
- Still, Viveca*: Upphovsrättens expansion. NIR 1/2003, s. 44–56.
- Strömholm, Stig*: Upphovsmans ideella rätt – några huvudlinjer. TfR 88/1975, s. 287–338.
- Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. Presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. Munich. 15.02.2011. – http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (20.11.2014).
- Sund-Norrgård, Petra*: Lojalitet i licensavtal. IPR University Center, Helsingfors 2011.
- Suthersanen, Uma*: Design Law in Europe. Sweet & Maxwell, London 2000.
- Tapio, Veli-Markus*: Fair use ja kolmivaihetesti joustavamman tekijänoikeudellisen sääntelyn mahdollistajina. LM 2013, s. 35–54.
- Tiili, Virpi*: Om varumärkets funktioner. NIR 39/1970, s. 240–255.
- Tiili, Virpi*: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede 1972:2, s. 227–307.

- Tiili, Virpi*: Yhteisön tavaramerkki ja EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin. LM 1998, s. 90–91.
- Tolonen, Hannu*: Oikeuslähdeoppi. WSOY lakitieto, Helsinki 2003.
- Tommila, Marja*: Dubbelt och flerdubbelt skydd – Överlappande rättigheter angående bruksvaror. NIR 4/2000, s. 553–558.
- Trademarks and Their Relation with Literary and Artistic Works*, WIPO Sixteenth Session Geneva, November 13 to 17, 2006, Document SCT/16/15, 1.9.2006. – [Http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_5.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_5.pdf) (20.11.2014).
- Trademarks and Their Relation with Literary and Artistic Works*, WIPO Eighteenth Session Geneva, November 12 to 16, 2007, Document SCT/18/4, 12.9.2007. – [Http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_18/sct_18_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_18/sct_18_4.pdf) (20.11.2014).
- Tresper, Thomas*: Urheberrechtlich schutzfähige Zeichen als Marken. Wiss, Berlin 2007.
- Tritton, Guy et al.*: Intellectual Property in Europe. Third edition. Sweet & Maxwell, London 2008.
- Tuominen, Markku (Tuominen 2000)*: Äänimerkin suojaaminen tavaramerkkinä Suomessa ja Euroopan yhteisössä. Teoksessa Ari Saarnilehto (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia IV, s. 9–50. Turun yliopisto, Turku 2000.
- Tuominen, Markku*: Teollisoikeudet vakuutena. Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2001.
- Tuominen, Markku*: Mainostajan tavaramerkkiopas. Mainostajien liitto, Helsinki 2013.
- Tuori, Kaarlo*: Kriittinen oikeuspositivismi. Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000.
- Tuori, Kaarlo*: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki, 2003.
- Tuori, Kaarlo*: Oikeuden ratio ja voluntas. WSOYpro, Helsinki 2007.
- Wandtke, Arthur – Bullinger, Winfried*: Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk. GRUR, Heft 8–9/1997, s. 573–581.
- Varhela, Markku*: Markkinointioikeuden käsikirja. Yritysjulkaisut. Edita, Helsinki 1998.
- Weatherill, Stephen*: Cases and materials on EU law. Eleventh edition. Oxford University Press, Oxford 2004.
- Weckström, Katja*: Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus. LM 5/2005, s. 695–717.
- Weckström, Katja*: Tietysti Pauligin – laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa. Teoksessa Katriina Sorvari (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia XI. Turun yliopisto, Turku 2010, s. 1–17. (Weckström 2010a)
- Weckström, Katja*: Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Finland 2008–2010 – särskilt varumärkesrätten. NIR 6/2010, s. 507–520. (Weckström 2010b)
- Weckström, Katja*: A contextual approach to limits in EU trade mark law. IPR University Center, Helsinki 2011.
- Weincke, Willi*: Ophavsret. Gad, København 1976.
- Verkade, D. W. Feer*: The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which takes precedence? Teoksessa Jan J. C. Kabel – Gerard J. H. M. Mom (ed.): Intellectual Property and Information Law: Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram. Kluwer, Netherlands 1998, s. 69–76.
- Vesala, Juha*: Reaaliset argumentit tekijänoikeuden soveltamisessa. Teoksessa Santtu Turunen (toim.): Immateriaalioikeudet insolvenssimenettelyssä. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki 2004, s. 81–97.
- van Woensel, Caspar Philip Leonard*: Merk, god en verbod – Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde. deLex B.V., Leiden 2007.
- Vuorijoki, Jari*: Yhteistoimintasopimukset. Teoksessa Ari Saarnilehto – Vesa Annola – Mika Hemmo – Juha Karhu – Leena Kartio – Eva Tammi-Salminen – Juha Tolonen – Jarmo Tuomisto – Mika Viljanen (toim.): Varallisuus oikeus. Toinen, uudistettu painos. WSOY lakitieto, Helsinki 2012, s. 1275–1311.

- Vuorinen, Jarkko:* Muodon vuoksi: kolmiulotteinen tavaramerkki ja kilpailu. Teoksessa Tuomas Mylly – Ari Saarnilehto (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia VI. Turun yliopisto, Turku 2004, s. 61–85.
- Vähätalo, Tuukka Tapani:* Tekijänoikeusneuvoston oikeudellinen asema Teoksessa Katariina Sorvari (toim.): Tekijänoikeusneuvosto 25 vuotta. Edita, Helsinki 2011, s. 33–67.
- Välimäki, Mikko:* Ajatuksia tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi. LM 2/2004, s. 255–273.

Virallislähteet

Suomi

- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin ja laiksi oikeudesta valokuvaan. HE 23/1960 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle patenttilainsäädännön uudistamisesta. HE 101/1966 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle tavaramerkkilain. HE 128/1962 vp.
- Hallituksen esitys* mallioikeuslaiksi. HE 113/1970 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain muuttamisesta. HE 30/1971 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi patenttilain muuttamisesta. HE 139/1979 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta. HE 37/1983 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laeiksi yksinoikeudesta integroidun piirin piirimallin sekä tekijänoikeuslain, oikeudesta valokuvaan annetun lain ja patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta. HE 161/1990 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta. HE 302/1992 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsiteltäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. HE 94/1993 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 309/1993.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta. HE 133/1999 vp.
- Hallituksen esitys* Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta. HE 28/2004 vp.
- KM 1953:5 vp.* Ehdotus laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin. Helsinki 1953.
- KM 1960:2 vp.* Tavaramerkkilakikomitean mietintö. Helsinki 1960
- KM 1966:A 13 vp.* Mallisuojaakomitean mietintö. Ehdotus mallisuojaalaiksi perusteluineen. Helsinki 1967.
- KM 1987:8 vp.* Tekijänoikeuskomitean IV osamietintö. Tietotekniikka ja tekijänoikeus. Teosten luominen ja käyttö tietokoneen avulla. Tietokoneohjelmien, tiedostojen ja tietokantojen sekä integroitujen piirien suoja. Helsinki 1987.
- KM 1991:33 vp.* Tekijänoikeuskomitean VI mietintö. Kuvataide ja tekijänoikeus. Helsinki 1991.
- Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta.* Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yritystäjyys. 38/2012.
- Tavaramerkkilainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio kauppa- ja teollisuusministeriölle 30.4.1992.
- Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio* 6/2001. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Edita, Helsinki 2001.

Ruotsi

Regeringens proposition 2009/10:225: Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Stockholm 2010.

SOU 1956:25, Statens offentliga utredningar 1956:25. Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk. Lagförslag av Auktoritetskommittén. Stockholm 1956.

SOU 1958:10, Statens offentliga utredningar 1958:10. Förslag till varumärkeslag. Betänkande avgivet av varumärkes- och firma utredning. Stockholm 1958.

SOU 1974:83, Generalklausul i förmögenhetsrätten. Betänkande av generalklausulutredningen. Stockholm 1974.

SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Stockholm 2001.

EU

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, COM (2013) 161 final, Bryssel 27.3.2013.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, COM (2013) 162 final, Bryssel 27.3.2013.

Euroopan yhteisöjen komission tiedonanto Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia, KOM (2008) 465 lopullinen, Bryssel 16.7.2008.

Euroopan yhteisöjen komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat – Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa. KOM (2011) 287 lopullinen, Bryssel 24.5.2011.

Muut lähteet

Dallmayr: The sound of coffee –Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den Landesarchäologen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt. – [Http://www.dallmayr.com/coffee/media-library/](http://www.dallmayr.com/coffee/media-library/) (20.11.2015).

Hypnôse-tuoksun myyntikuvaus: – [Http://www.lancome.fi/_fi/_fi/tuoksut/naiset/hypnose/hypnose-186033.aspx](http://www.lancome.fi/_fi/_fi/tuoksut/naiset/hypnose/hypnose-186033.aspx) (1.8.2015).

Interbrand-konsulttiyrityksen vuosittainen tutkimus ja listaus maailman sadasta arvokkaimmasta tavaramerkistä. – [Http://www.interbrand.com](http://www.interbrand.com) (1.8.2015).

Les Parfums Salvador Dalí: – [Http://www.parfums-salvadordali.com/en/2-aphrodite-inspirations](http://www.parfums-salvadordali.com/en/2-aphrodite-inspirations)

Mansala, Marja-Leena: Tavaramerkkioikeutta vai tekijänoikeutta? IPRinfo 1/1999, s. 10.

MARK Suomen Markkinointiliitto r.y.: Iskulauserekisteri. – [Http://www.mark.fi/iskulauserekisteri/](http://www.mark.fi/iskulauserekisteri/) (24.1.2015).

Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, 1.8.2014. – [Https://oami.europa.eu/ohimportal/fi/manual-of-trade-mark-practice](https://oami.europa.eu/ohimportal/fi/manual-of-trade-mark-practice) (24.1.2015).

Oker-Blom, Max: Vapaamatkustajana tunnetun merkin siivellä. Voimariini – Oivariini – Ingmariini ja taloudelliset realiteetit. IPRinfo 3/2010, s. 25–27.

Oker-Blom, Max: Voimariini/Oivariini ja Ingmariini – Rasvasota. IPRinfo 1/2012, s. 10–14.

Opinkirjo: Hymypoika. – [Http://www.opinkirjo.fi/fi/hymypoika/hymy-toiminta](http://www.opinkirjo.fi/fi/hymypoika/hymy-toiminta) (9.11.2015).

Sinivalkoinen jalanjälki: Kaikille suomalaisille tuttu Elovena. – [Http://www.sinivalkoinenjalanjalki.fi/tarinat/elovenan-tarina/](http://www.sinivalkoinenjalanjalki.fi/tarinat/elovenan-tarina/) (20.1.2015).

Valio Koskenlaskija® 80 vuotta – Pala suomalaista historiaa. – [Http://www.valio.fi/yritys/valio-koskenlaskija-80-vuotta---pala-suomen-historiaa/](http://www.valio.fi/yritys/valio-koskenlaskija-80-vuotta---pala-suomen-historiaa/) (24.1.2015).

World Intellectual Property Report 2013: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace. WIPO Economics & Statistics Series. – [Http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf) (24.1.2015).

Lyhenteet

Art	artikla
CTM	Community Trademark
DL	Defensor Legis
EIPR	European Intellectual Property Review
EU	Euroopan unioni
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
EUYT	Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
EY	Euroopan yhteisö
EYT	Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report
HE	hallituksen esitys
HLainkäyttöL	hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586
HO	hovi oikeus
HyödMalliL	laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/802
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
IICL	International Review of Intellectual Property and Competition Law
IPR	Intellectual Property Rights, immateriaalinen varallisuus
KHO	korkein hallinto-oikeus
KKO	korkein oikeus
KM	komiteanmietintö
LG	Landgericht
LM	Lakimies
MalliL	mallioikeuslaki 12.3.1971/221
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
OikTL	laki varallisuus oikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228
PatL	patenttilaki 15.12.1967/550
PBR	Patentbesvärsrätten
PeL	perustuslaki 11.6.1999/731
PiiriML	laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
RL	rikoslaki 19.12.1889/39
RÅ	Regeringsrättens årsbok
SopMenL	laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061
SOU	Statens offentliga utredning
SPOF	Svenska Patentombudsforening
TekijäL	tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404
TfR	Tidskrift for Rettsvitenskap
TMerkkiA	tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296

LYHENTEET

TMerkkiDir	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (Kodifioitu toisinto)
TMerkkiL	tavaramerkkilaki 10.1.1964/7
TN	tekijänoikeusneuvosto
TRIPS-sopimus	Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (SopS 5/1995)
UfR	Ugeskrift for Retsvæsen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
Yhteisön TMerkkiA	Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto)

Kuvaluettelo

- Kuva 1. Jani Leinonen: Teokset sarjasta *Kaikki paha, mikä tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille*, 2006. Kuva Jani Leinonen.
- Kuva 2. Francis Barraud: *His master's voice*, CTM 3084225. Kuva OHIM.
- Kuva 3. Heikki Nieminen: *Hymypoika*-patsas. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 233196. Kuva PRH.
- Kuva 4. Täydellisen kumulaation järjestelmä.
- Kuva 5. Osittain kumulatiivinen järjestelmä.
- Kuva 6. Kaiuttimen ulkoasu. Kuva Euroopan unionin yleinen tuomioistuin, T-508/08.
- Kuva 7. Charles ja Ray Eames: Aluminium Chair. CTM rek.nro 2298420. Kuva OHIM.
- Kuva 8. Charles Robinson Sykes: *Spirit of Ecstasy*. Kuva Automobile Magazine.
- Kuva 9. Kumulatiivisuuden kieltävä järjestelmä.
- Kuva 10. *Muumipeikko*. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 119573. Kuva Moomin Characters Oy Ltd.
- Kuva 11. Pentik: *Petra hopeoitu poro*. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 252993. Kuva PRH.
- Kuva 12. Tahrapeikot. CTM rek.nro 2395473. Kuva OHIM.
- Kuva 13. Jäätelöauton tunnusmelodia. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 136107. Kuva PRH.
- Kuva 14. Yksityiskohta teoksesta Andy Warhol: *Campbell's Soup Cans*, 1962, 50,8 x 40,6 cm, MoMa, New York. Kuva Anu Pitkänen.
- Kuva 15. Tintin työttö. CTM rek.nro 1844521. Kuva OHIM.
- Kuva 16. Goofy's Place. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 222237. Kuva PRH.
- Kuva 17. Koskenlaskija. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 258425. Kuva PRH.
- Kuva 18. *Himmelscheibe von Nebra*. CTM:t rek.nrot 9533423 ja 9763475. Kuva OHIM.
- Kuva 19. Alois Dallmayr Kaffee. CTM rek.nro 6596258. Kuva OHIM.
- Kuva 20. Jean-Étienne Liotard: *La belle chocolatière*. Saksassa rekisteröidyt tavaramerkit rek.nro DE 398 62 921 ja DE 305 55 021. Kuva Das Deutsche Patent- und Markenamt.
- Kuva 21. Leonardo da Vinci: *Mona Lisa*. Kuva GRUR 1998, Hefte 12, s. 1021.
- Kuva 22. Salvador Dalí: *Le Roy Soleil*. Kansallinen tavaramerkki rek.nro 203261. Kuva PRH.
- Kuva 23. O'Galop: *Michelin-ukko*. Kansainvälinen tavaramerkki rek.nro 778669. Kuva PRH.
- Kuva 24. PerusS. Kuva Perussuomalaiset rp.
- Kuva 25. *Teemu-nalle*. Kansallinen tavaramerkki, rek.nro 135019. Kuva PRH.
- Kuva 26. Einar Nerman: *Solstickan*. Kuva Stiftelsen Solstickan.
- Kuva 27. Marlene Dietrich. Saksassa rekisteröity tavaramerkki, rek.nro DE302234969. Kuva Das Deutsche Patent- und Markenamt.
- Kuva 28. UPM. Kansalliset tavaramerkit rek.nro 118261 ja rek.nro 242794. Kuvat UPM ja PRH.
- Kuva 29. Delfiini-merkit. Kuva PRH.
- Kuva 30. Bertil Almqvist: *En Svensk Tiger*. Kuva Beredskapsmuseet / Aftonbladet.

1 Johdanto

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1.1.1 Tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelu ja rajaukset

Tutkimukseni kohteena ovat kahden immateriaalioikeuden sektorin, tavaramerkioikeuden ja tekijänoikeuden, rajapinnat. Tutkimuksessa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa¹. Kaksoissuojalla tarkoitetaan, että tavaramerkkiä voidaan suojata sen saaman tavaramerkkisuojan lisäksi myös kirjallisena tai taiteellisenä teoksena². Toisin sanoen kyse on siitä, että tavaramerkiksi halutaan rekisteröidä jokin teos tai tavaramerkiksi halutaan ottaa muun ohella tällainen teos tai tietty osa siitä. Tutkimuksessani tarkastelen tilannetta, jossa nimenomaan samaa kohdetta suojataan usealla eri immateriaalioikeudellisella suojamuodolla³ ottaen kuitenkin samalla huomioon, että yksinoikeuden kohde tekijänoikeudessa on luovan ilmaisun muoto ja tavaramerkkioikeudessa suojataan alkuperää identifioivia tunnuksia. Tavaramerkkiin voidaan suhtautua monella tavalla. Tutkimukseni lähtökohdana on, että sen lisäksi, että merkkiä voidaan pitää elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkkinä, sitä voidaan pitää myös taiteena. Niin tekijänoikeudessa kuin tavaramerkkioikeudessa ei kummassakaan näyttäisi olevan suljettu pois jälkimmäistä mahdollisuutta⁴.

¹ Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja tarkasteltaessa tutkimuksessa käytetään kaksoissuojan ja päällekkäissuojan käsitteitä rinnakkaisessa merkityksessä. Myös Haarmann käyttää käsitettä päällekkäissuoja synonyymina termille kaksoissuoja. Ks. esimerkiksi Haarmann 2003, s. 85. Samoin Levin käyttää samassa merkityksessä molempia termejä ”*det dubbla skyddet*” ja ”*överlappande skyddet*” puhuessaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteista, ks. Levin 2011, s. 429. Termiä kaksoissuoja on käyttänyt Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 86; Nordell 2002, s. 103, joka käyttää termiä ”*det dubbla skyddet*” sekä Schovsbo 2000, s. 13, jonka artikkelissa esiintyy termi ”*dobbeltskyttelsen*”. Näin myös Wandtke – Bullinger 1997, s. 574, jotka käyttävät käsitettä ”*ein doppelter Rechtsschutz*”.

² Näin myös Nordell 2002, s. 103; Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 86. Koska tavaramerkkiin voi kohdistua samanaikaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeus, voidaan sanoa, että oikeudenhaltijan oikeus on tällöin suojattu kaksinkertaisesti. Tuominen 2000a, s. 32.

³ Esimerkkinä malli-, tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuoja saavasta kohteesta voidaan mainita mm. tietokoneen näytöllä esiintyvät kuvakkeet. Ks. kuvakkeiden päällekkäissuojauksesta esim. Kur 2003, s. 50–62.

⁴ Tavaramerkki käsitetään kuitenkin ensisijaisesti tunnusmerkiksi, jolla erotetaan elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisten tuotteista. On selvää, että jos merkki ymmärretään kuitenkin vain taiteeksi, ei se voi toimia erottamiskykyisenä tavaramerkkinä. Esimerkiksi Andy Warholin (1928–1987) taideteos *Campbell's Soup Cans* (1962, 50,8x40,6 cm, Museum of Modern Art) si-

Näin ollen rajaan tutkimusaiheeni ulkopuolelle sellaiset päällekkäisyystilanteet, joissa eri suojamuodot vaikuttavat rinnakkain toisiaan täydentävästi siten, että suoja kohdistuu suojattavan tuotoksen eri piirteisiin. Toisin sanoen tutkimuksessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota tarkastellaan suppeassa merkityksessä, jolloin käsitteellä tarkoitetaan samaa kohdetta sääntelevien eri immateriaalioikeuslakien suhdetta toisiinsa. Tutkimuksessani selvitetään ensinnäkin, voidaanko samaa kohdetta suojata samanaikaisesti useammalla suojamuodolla niin, että voidaan puhua täydellisestä kumuloitumisesta, ja toiseksi, millä edellytyksin tämä on mahdollista. Olettamaa kaksoissuojan sallittavuudesta, sen laajuutta ja siihen kohdistuvia mahdollisia rajoituksia tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation eli näiden lakien keskinäisen suhteen näkökulmasta⁵.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen lainopillinen tarkastelu edellyttää näiden kahden jokseenkin erilaisen suojamuodon erityispiirteiden sekä niitä koskevien säännösten erojen ja samankaltaisuuksien selvittämistä, yhteensovittamista ja analysointia. Vaikka nämä oikeudet voivat kaksoissuojatilanteessa koskea samaa kohdetta, ovat niiden luonne ja oikeudelliset perustat kuitenkin varsin erilaiset. Siten käsiteltäessä kahden eri immateriaalioikeuden välistä suhdetta onkin huomioitava, että tavaramerkkioikeudet ja tekijänoikeudet perustuvat lähtökohtaisesti eri periaatteisiin ja tarkoituksiin, mikä ilmenee myös niiden erilaisissa käsitteistöissä. Selkeyden vuoksi on jo tässä kohdin syytä lyhyesti käydä eräiltä osin läpi tutkimuksessa käytetty peruskäsitteistöä ja sen sisällölle annettua merkitystä – erityisesti siltä osin kuin tavaramerkki- ja tekijänoikeus voivat antaa erilaisen merkityksen samalle käsitteelle.

TMerkkiL 1.1 §:n mukaan *tavaramerkki* on erityinen tunnusmerkki myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroiden. Merkkejä käytetään yksilöimään sekä tavaroita että palveluja. Myös palvelumerkit kuuluvat tavaramerkkilain alaisuuteen (TMerkkiL 1.3 §). Mitä tutkimuksessa sanotaan tavaramerkeistä, koskee myös palvelumerkkejä. *Tavaramerkillä* tarkoitetaan tällöin merkkiä, johon voidaan saada yksinoikeus rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Tutkimuksessa puhutaan siten *tavaramerkistä* vain silloin, kun kyse on merkistä, jota suojataan tavaramerkkioikeudella. Esimerkkinä tavaramerkkisuojaa saavasta merkkityypistä voidaan mainita äänitavaramerkki.

Rekisteriin merkittävänä tavaramerkkinä voi TMerkkiDir 2 artiklan ja TMerkkiL 1.2 §:n mukaan olla mikä tahansa *merkki* (*sign*), joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, ja jonka avulla yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroiden tai

sältää keittotölkeissä käytetyn CAMPBELL'S-tavaramerkin, mutta tavaramerkin tunnistamisesta huolimatta merkin ei tässä yhteydessä mielletä toimivan erottamistarkoituksessa.

⁵ Tutkimuksessani keskitytään varsinaiseen tekijänoikeuteen, joten siinä ei tarkastella kaksoissuojan kannalta Tekijäl 5 luvussa säädettyjä lähioikeuksia.

palveluista. Näin ollen tutkimuksessa puhutaan *merkistä* mahdollisesti suojaavaa tavaramerkkinä. Esimerkkinä voidaan mainita äänimerkki, joka rekisteröimisen tai vakiinnuttamisen kautta voi nauttia suojaavaa äänitavaramerkkinä tai ilman tavaramerkkisuojaajaa jäädessään on vain äänestä koostuva merkki.

Vaikka tekijänoikeuslaissa⁶ ja immateriaalioikeudellisessa kirjallisuudessa⁷ vakiintuneesti viitataan mahdollisesti tekijänoikeussuojaavaa saavaan teokseen käsitteellä tuote, on tutkimuksessani selvyden vuoksi katsottu tarpeelliseksi käyttää tässä yhteydessä tuotteen sijaan termiä *tuotos*. Siten esimerkiksi sävelmästä, jonka tekijänoikeussuojattavuudesta ei ole varmuutta, voidaan puhua äänituotoksena. Tämä on perusteltua, koska tavaramerkkioikeudessa puolestaan *tuotteella* viitataan eri elinkeinonharjoittajien tavaramerkeillä erotettaviin tavaroihin tai palveluihin. Myös tutkimuksessani tuotteilla tarkoitetaan tällaisista TMerkkiL 1 §:ssä tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

Tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettu *teos* on puolestaan abstrakti käsite, jolla tarkoitetaan tekijän henkisen työn tulosta⁸. Näin ollen esimerkiksi sävellyksestä muodostuvaa tuotosta voidaan riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä kutsua sävellysteokseksi. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään teosten jaottelua edelleen *puhtaan taiteen* ja *käyttötaiteen teoksiin*. Puhdasta taidetta edustavat esimerkiksi taidemaalaukset ja kuvanveistokset. Käyttötaide puolestaan palvelee käytännön tarkoituksia ja on tarkoitettu esimerkiksi koulutustarkoitukseen, tiedon välittämiseen, mainostamiseen tai viihdyttämiseen. Tällaista sovellettua taidetta edustavat lähinnä rakennus-, käsityö- ja taide-teollisuuden tuotokset sekä mainosgrafiikka. Vastaavasti myös esimerkiksi julisteita ja kirjan piirroskuvitusta voidaan pitää käyttötaiteena. Siten myös tavaramerkiksi luotua piirrosta tai sävellystä voidaan pitää käyttötarkoituksensa perusteella käyttötaiteena.

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti pidetty itsestään selvänä lähtökohtana sitä, että tavaramerkkiin voi kohdistua yhtä aikaa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeus. Y. J. Hakulinen on ottanut lyhyesti kantaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaan jo 1950-luvulla todeten, että tavaramerkki, esimerkiksi kuviomerkki, voi poikkeuksellisesti olla sellainen ”henkinen luomus”, että siihen voidaan soveltaa myös kirjallisen tai taiteellisen työn tuotteita koskevia periaatteita⁹. Haarmannin artikkelia ”*Tavaramerkkisuojaajan ja tekijänoikeuden*

⁶ TekijäL 1.1 §:ssä tekijänoikeussuojan kohteena mainitaan taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote. Kun taidekäsityön tai taideteollisuuden tuotetta arvioidaan kaksoissuojan kohteena, puhutaan tutkimuksessa myös tässä yhteydessä *tuotoksesta*.

⁷ Esimerkiksi T. M. Kivimäki on jo aikoinaan käyttänyt termiä tuote viitattaessa mahdollisesti tekijänoikeuslain antamaa suojaavaa saavaan teokseen: ”TekijäL:ssä, jossa suojattavan henkisen tuotteen lajit ja yksinoikeus niihin määritellään, ei tuotteen tarkoitukseen kiinnitetä huomiota.” Kivimäki 1963, s. 160.

⁸ Ks. esim. Pihlajarinne 2014, s. 877. Ks. myös EUT:n asia C-145/10 (Painer), jossa EUT katsoi suoja-aikadirektiivin 6 artiklaan tulevan tulkita niin, että tuotos voi saada tekijänoikeussuojaa, jos se on tekijänsä henkisen luomistyön tulos kuvastaen tekijän persoonaa, ja kun teoksesta käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä. Kohdat 89, 92 ja 99. Ks. myös EUT:n ratkaisu C-5/08 (Infopaq), kohdat 35 ja 45 sekä asia C-604/10 (Football Dataco), kohta 38.

⁹ Hakulinen 1954, s. 14.

rajapinnat – eräitä näkökohtia” (2003) lukuun ottamatta suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on kirjoitettu edelleenkin vain hyvin lyhyesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden hyödyntämisestä yhden ja saman tuotoksen kohdalla¹⁰.

Lähtökohta tavaramerkin suojattavuudesta myös tekijänoikeudella on esitetty vallitsevana kantana myös niin pohjoismaisessa kuin eurooppalaisessakin oikeuskirjallisuudessa¹¹. Suomalaista doktriinia vastaavalla tavoin myös esimerkiksi Ruotsissa on perinteisesti pidetty lähtökohtana, ettei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojalle ole esteitä¹². Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuoja näyttäisi olevan lisäksi myös muun muassa Yhdistyneiden kuningaskuntien¹³, Saksan¹⁴ ja Alankomaiden¹⁵ oikeuden mukaan mahdollinen.

¹⁰ Ks. Haarmann 2014, s. 5; Haarmann 2005, s. 85 ja Tuominen 2000a, s. 31–32. Kerosuo toteaa, että omaperäisesti suunniteltu yksinkertainenkin logo tai merkki ym. saattaa joskus olla teos. Kerosuo 1987, s. 49. Varovaisemmin kaksoissuojaan on suhtautunut Kempainen, jonka mukaan merkkejä, kuten tavaramerkkejä ja logoja voidaan pitää oikeudellisesti vaikeasti arvioitavina. Vaikkei niitä olisi suojattukaan tavaramerkkioikeudellisesti, ne ovat kuitenkin usein tekijänoikeussuojaa saavia teoksia. Kempainen 1987, s. 25. Tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan lisäksi saattaa saman kohteen suojaus tulla kyseeseen myös muilla immateriaalioikeuksilla. Ks. esim. Tommila 2000, s. 557, joka on käsitellyt käyttötaiteen suojaamista tavaramerkki- ja tekijänoikeuden lisäksi myös malli- ja patenttioikeudella sekä lailla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Näin myös Hakoranta 2005, s. 42, jonka mukaan tuotosta voidaan suojata mm. tavaramerkki-, malli- ja tekijänoikeudella. Sääntelyjärjestelmämme voidaankin katsoa mahdollistavan näiden oikeuksien kumuloitumisen.

¹¹ Kuitenkin suhtautuminen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaan vaihtelee Euroopan unioniin kuuluvien maiden kesken, vaikkakin vastustusta esiintyy ainoastaan tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa. Ks. Koktvedgaard 2002, s. 67; Schovsbo 2000, s. 16. Vrt. kuitenkin Schønning 2003, s. 101 ja 227, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien kumulaatiota ei voida sulkea pois, jolloin tavaramerkkiä voidaan periaatteessa suojata taideteoksena.

¹² Ks. Nordell 2002, s. 103. Näin myös Levin, jonka mukaan tavaramerkillä, lähinnä kuviomerkillä ja tavaralla tai sen päällyksellä, voi olla sellainen muotoilu, että se erikseen tarkasteltuna voidaan epäilemättä käsittää taiteelliseksi teokseksi. Levin 2011, s. 107. Myös Olsson katsoo, että tavaramerkki voi olla taiteellinen tai kirjallinen teos. Olsson 2009, s. 51. Esimerkkeinä kaksoissuojaa saavista kohteista hän mainitsee kuvat ja kuviot. Olsson 2006, s. 44. Ks. myös Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 65, jossa todetaan, että teos voi saada kaksoissuojaa ja näin ollen esimerkiksi tekijänoikeudella suojattua kuviota voidaan suojata myös tavaramerkkinä.

¹³ Ks. Cornish – Llewelyn – Aplin 2013, s. 436–440, jonka mukaan useimmissa tapauksissa tavaramerkki ei kuitenkaan saa tekijänoikeussuojaa. Näin ollen tekijänoikeudella ei voida rajoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin suojausta estämällä laajalti tunnetun merkin käyttämistä erilaisille tuotteille. Kaksoissuojan mahdollisuutta ei kuitenkaan ole suljettu pois. Toisaalta Mende ja Isaac taas pitävät tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä varauksetta mahdollisina suojattaessa tuotteen ulkoasua, kuten sen nimeä, etikettiä ja pakkausta. Ks. Mende – Isaac 2012, s. 138.

¹⁴ Saksassa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa pidetään lähtökohtaisesti mahdollisena. Ks. Wandtke – Bullinger 1997, s. 574. Kaksoissuojaa koskevasta keskustelusta Saksassa ks. esim. Jacobs 2005, s. 801, jossa todetaan, että tavaramerkki voi olla myös tekijänoikeudella suojattava teos sekä Nordemann 2010, s. 2086–2091, jossa on käsitelty tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta sekä mm. näiden oikeuksien välisen prioriteetin määräytymistä. Ks. myös Osenberg 1996, s. 101–104 sekä Seifert 2000, s. 1014–1019, joissa molemmissa tarkastellaan tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojaukseen liittyviä kysymyksiä. Myös Tresper pitää tutkimuksensa lähtökohtana, että tavaramerkkiä voidaan suojata myös tekijänoikeudella. Ks. Tresper 2007, s. 1.

¹⁵ Myös Alankomaissa näytetään pidettävän yleisesti hyväksyttynä sääntönä, että useat imma-

Myös tutkimukseni lähtökohtana on oletettava, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet ovat mahdollisia eli tavaramerkki voi nauttia tekijänoikeussuojaa täyttäessään TekijäL 1 §:ssä mainitut suojaedellytykset. Toisin sanoen myös tavaramerkki voi olla taiteellinen tai jopa, jos kyse on sloganista, kirjallinen teos. Tällöin merkkiä voidaan suojata sekä tavaramerkkilain että tekijänoikeuslain nojalla, vaikkakin eri lähtökohdista ja eri tarkoituksessa. Vaikka tekijänoikeuslaissa ei ole nimenomaisesti säädetty tavaramerkkeihin kohdistuvista tekijänoikeuksista, voidaan kaksoissuojan sallittavuutta perustella TekijäL 1 §:n säännöksellä. Sen mukaan tekijänoikeussuojaa saa jokainen kirjallinen¹⁶ ja taiteellinen teos, joka täyttää mainitussa säännöksessä säädetty tekijänoikeussuojan edellytykset¹⁷. Tällöin olettamana on, että tavaramerkki voi saada myös tekijänoikeussuojaa täyttäessään TekijäL 1 §:ssä mainitut suojaedellytykset.¹⁸ Toisin sanoen kaksoissuojausta on pidettävä mahdollisena, mikäli kummankin suojamuodon soveltamisen edellytykset täyttyvät¹⁹.

Kaksoissuojan sallittavuutta voidaan säädäntötasolla perustella myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n säännöksillä. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin. Lisäksi kyseisessä lainkohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen suostumuksenvaraisuudesta on säädetty TMerkkiL 14.2 §:ssä, jonka mukaan niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa ja 14.2 §:ssä tarkoitettua säännöksistä voidaan tehdä *e contrario* vastakohtaispäätelmä, jonka mukaan nämä säännökset nimenomaan vahvistavat tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen kumulaation hyväksyttävyyden: mikäli tekijänoikeuden haltijalta on

riaalioikeudet voivat yhtä aikaa suojata yhtä ja samaa tuotosta. Ks. Quaedvlieg 2005, s. 23. Näin myös Grosheide, jonka mukaan lähtökohtaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet hyväksytään, jos kumpinkin oikeuksien suojaedellytykset täyttyvät tietyn kohteen osalta. Ks. Grosheide 1999, s. 18.

¹⁶ Tavaramerkki voi muodostua myös kirjallisesta teoksesta, mikäli kyse on esimerkiksi sloganista.

¹⁷ Teossuojaa nauttivista teostyypeistä on TekijäL 1 §:ssä ei-tyhjentävä esimerkkiluettelo, jossa mainitaan kirjallinen ja suullinen esitys, sävellysteos, näyttämäteos, elokuvateos sekä kuvataiteen, taidekäsityön ja taideteollisuuden tuotos. Muunkinlaisten teosten olemassaolo on mahdollista, koska lainkohdan mukaan teos voi ilmetä myös ”muulla tavalla”.

¹⁸ Vastaavalla tavalla kaksoissuoja on mahdollinen myös esimerkiksi patenti- ja tekijänoikeuden välillä, kunhan vain tekijänoikeuden yleiset suojaedellytykset täyttyvät. Schovsbo 2000, s. 11–12.

¹⁹ Näin myös Riis 2009, s. 84, jonka mukaan tavaramerkkiä voidaan suojata tekijänoikeudellisenä teoksena, jos tekijänoikeuden suojaedellytykset täyttyvät. Vrt. Schovsbo 2000, s. 16, jonka mukaan tekijänoikeuden omaperäisyysvaatimuksen myötä tavaramerkki voi käytännössä vain harvoin täyttää tekijänoikeudellisen teoksen vaatimukset. Schovsbo 2000, s. 16.

saatu asianmukaisella tavoin suostumus teoksen ottamiseen tavaramerkiksi, on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys mahdollinen.

Lähtökohtaisesta päällekkäistilanteiden sallittavuudesta huolimatta voidaan kuitenkin löytää perusteita myös päällekkäistilanteiden rajoittamiselle. Voidaankin kysyä, onko oletettava tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksois-suojasta siinä määrin ehdoton, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisessä suhteessa voitaisiin puhua täydellisestä kumulaatiosta. Käytännössä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välinen suhde tulee punnittavaksi, mikäli toisistaan eroava tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien sääntely johtaa kaksoissuojatilanteessa kollisioon.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeus eroavat keskeiseltä osin muun muassa tarjoamansa suoja-ajan pituuden osalta. Siten yhtenä tutkimuksessa tarkasteltavana kysymyksenä on, voidaanko pitää tarkoituksenmukaisena, että päällekkäissuojattu kohde, jonka yhden suojamuodon suoja-aika on jo päättynyt, ei vapaudu kokonaan immateriaalioikeussuojauksesta, koska sitä voidaan vielä tämän jälkeen suojata muilla suojamuodoilla. Kyse on siten perusteluista yksinoikeuden saatavuudesta vapaassa käytössä olevaan teokseen. Tämän vuoksi tutkimuksessa tarkastellaan, mikä vaikutus esimerkiksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suoja-aikojen erolla on kumulaation asteeseen eli voiko tässä yhteydessä olla tarkoituksenmukaisempaa puhua tavaramerkki- ja tekijänoikeuden täydellisen kumulaation sijaan osittaisesta kumulaatiosta.²⁰

Tutkimuksessani pyritään ottamaan huomioon kattavasti myös kumulaatiota mahdollisesti rajoittavia seikkoja ja arvioimaan, miten immateriaalioikeuksien kumulaatio on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Tämä puolestaan johtaa kysymykseen siitä, tarvitaanko tekijänoikeuslakiin rajoitusta tavaramerkin osalta.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä koskevia kysymyksiä tarkasteltaessa tutkimuksessa pidetään lähtökohtana Koktvedgaardin esittämää jaottelua, jonka mukaan *tavaramerkkitarkoituksessa luotuja kirjallisia ja taiteellisia teoksia* on tarkasteltava eri lähtökohdista kuin *jo ennestään olemassa olevaa teosta, joka otetaan tavaramerkiksi*.²¹ Jälkimmäisenä mainitussa tapauksessa kyse voi olla tavaramerkistä, joka muodostuu paitsi teoksesta kokonaisuudessaan myös tavaramerkiksi otetusta teoksen osasta tai teoksen osasta muun ohella. Jo olemassa olevan teoksen ottaminen tavaramerkiksi on ymmärrettävästi harvinaisempaa verrattuna tavaramerkkitarkoituksessa luoduista teoksista koostuviin merkkeihin.

Koktvedgaardin esittämä jaottelu perustuu näkemykseen, jonka mukaan teos, joka on luotu tavaramerkkitarkoitukseen, käsitetään ”käyttötaitteen eri-

²⁰ Ks. tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiosta luku 2.

²¹ Koktvedgaard 2002, s. 67. Koktvedgaard esitti tämän jaottelun jo väitöskirjassaan. Ks. Koktvedgaard 1965, s. 262. Tätä jaottelua noudattelee myös Haarmann. Ks. Haarmann 2003, s. 85.

tyiseksi muodoksi”. Tällainen merkki saa tavallisesti vain tavaramerkkisuojaajaa siitä huolimatta, että se näyttäisi täyttävän myös tekijänoikeussuojaajaa nauttivalle teokselle asetetut suojaedellytykset²². Näin ollen tavaramerkkitarkoitukseen luotua merkkiä ei sen mahdollisista omaperäisistä piirteistä huolimatta lähtökohtaisesti suojattaisi tekijänoikeudella. Poikkeuksena on kuitenkin tavaramerkiksi otettu jo olemassa oleva teos²³. Jo olemassa olevan teoksen käyttäminen tavaramerkkinä ei poista sen tekijänoikeussuojaajaa ja silti sen kohdalla voidaan vedota tehokkaasti myös tavaramerkkioikeuteen²⁴.

Suhtaudun kuitenkin varsin pidättyvästi tähän Koktvedgaardin kantaan erottaa tavaramerkiksi otettu teos ja tavaramerkkitarkoituksessa luotu teos toisistaan sulkemalla tavaramerkkitarkoituksessa²⁵ luodut kirjalliset ja taiteelliset teokset teossuojan ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa keskeisessä roolissa oleva erottele poikkeaaakin Koktvedgaardin näkemyksestä siltä osin, ettei kaksoissuojaajaa lähtökohtaisesti suljeta pois tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen kohdalla. Kaksoissuojausta pidetään mahdollisena sekä tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen että tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen osalta. Näihin tilanteisiin liittyvien eroavuuksien katsotaan tässä aiheutuvan lähinnä niiden luonteista johtuvista erityispiirteistä.

Koktvedgaardin esittämän jaottelun mukaisesti tutkimuksessa tarkastellaan erikseen tavaramerkiksi otettuja jo olemassa olevia teoksia ja tavaramerkkitarkoituksessa luotuja teoksia, koska kaksoissuojaustilanteissa niihin liittyy monessa suhteessa keskeisiä oikeudellisia eroja. Nämä erot tulevat esiin erityisesti kaksoissuojauksen herättämässä suoja-aikakeskustelussa, jossa teoksen vapaan käytön turvaamisella perustellaan tavaramerkkioikeuden lakkaamista. Myös esimerkiksi tekijänoikeuden luovutukseen liittyvissä kysymyksissä tämä erottele tulee huomioida keskeisellä tavalla. Koktvedgaardin ja Schovsbon edustamaa tanskalaista näkemystä tarkastellaan myös laajemmassa kontekstissa kuin vain jaottelussa tavaramerkiksi otettuihin jo olemassa oleviin teoksiin ja ta-

²² Koktvedgaard toteaa, että siitä huolimatta, ettei tämä olettama perustukaan mihinkään säännöksen, on tämä kaksoissuojaustilanteessa perusteltua, koska muunlainen tulkinta johtaisi tavaramerkkinäkökulmasta kaoottiseen tilanteeseen. Hän perustelee tätä sillä, että tavaramerkkilaissa ja tekijänoikeuslaissa säädetyt suojaedellytykset eroavat suuresti toisistaan. Koktvedgaard 2002, s. 67.

²³ Nordell käyttää tässä yhteydessä käsitettä *preexistent verk*, jolla viitataan aiemmin luotuun kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen, joka myöhemmin halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi. Ks. Nordell 2002, s. 114.

²⁴ Koktvedgaard 2002, s. 67. Näin myös Schovsbo 2000, s. 16.

²⁵ Koktvedgaardin ja myöhemmin myös Schovsbon edustaman näkemyksen mukaan sellaista kohdetta, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, ei voida suojata tekijänoikeudella. Tämä näkemys tuskin voinee sopia yhteen pohjoismaisen doktriinin kanssa, jonka mukaan tekijän tarkoituksella ei ole merkitystä teoskynnsarviointissa. Esimerkiksi Suomen tekijänoikeuslain esitöiden mukaan luomuksen tarkoitus ei ole seikka, jolla olisi vaikutusta teostason ylittymiseen. Ks. KM 1953:5, s. 44.

varamerkkitarkoituksessa luotuihin teoksiin ottaen huomioon myös punninta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä. Tanskalaisen näkemyksen mukaan kaksoissuojaustilanteessa, kun kyse on tavaramerkkinä käytettävästä teoksesta, tavaramerkkioikeus nähdään jopa ensisijaisena tekijänoikeuteen nähden²⁶. Tämän näkemyksen perusteltavuus tuleekin arvioitavaksi käsiteltäessä tekijänoikeussuojan sisällön ulottuvuutta teoksesta muodostuvien tavaramerkkien kohdalla ja erityisesti siltä osin kuin näyttää siltä, että tekijänoikeussuojaa käytetään ainoastaan keinona laajentaa tavaramerkin saamaa immateriaalioikeussuojaa. Myös tämä arviointi tulee ajankohtaiseksi tarkasteltaessa esimerkiksi tekijänoikeudesta vapaan teoksen suojaamista edelleen tavaramerkkioikeudella.

Tutkimuksessa keskitytään lisäksi siihen, mitä erityistä tavaramerkin haltijalle seuraa siitä, että tavaramerkki on samalla myös teos. Tällöin tarkastellaan erityisesti niitä seikkoja, joita tavaramerkinhaltijan tulee ottaa huomioon, kun hänen tavaramerkkinsä saa myös tekijänoikeussuojaa. Kun tavaramerkinhaltija käyttää tekijänoikeudella suojattua merkkiä tavaroidensa ja palveluidensa markkinointiin, nousee tässä yhteydessä esiin useita tavaramerkin haltijan ja teoksen tekijän väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Tällöin tutkimusaiheen kannalta keskeisenä kysymyksenä on ensinnäkin, *millä edellytyksin merkinhaltija voi saada oikeuden käyttää toisen luomaa kirjallista tai taiteellista teosta tavaramerkissään*.

Koska tekijänoikeudellisen teoksen tekijänä voi olla ainoastaan luonnollinen henkilö ja tavaramerkkioikeuksien haltija on useimmiten elinkeinonharjoittaja, kuuluvat tavaramerkki- ja tekijänoikeudet lähtökohtaisesti alun perin eri tahoille. Käytännössä kuitenkin teoksesta muodostuvan merkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien haltijana on yleensä yksi ja sama taho, esimerkiksi äänimerkin tai kuviomerkin haltija, koska yleensä tavaramerkin muodostavan teoksen tekijänoikeudet luovutetaan tekijältä tavaramerkinhaltijalle viimeistään siinä vaiheessa, kun teoksesta muodostuva merkki rekisteröidään tavaramerkiksi. Tämän vuoksi tutkimuskohteena on myös tekijänoikeuksien siirtäminen tavaramerkin haltijalle.

Kirjallinen tai taiteellinen teos voidaan ottaa tavaramerkkiin tekijänoikeuden haltijan suostumuksella tai luovutustoimella, jolla tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet siirretään joko kokonaan tai osittain tavaramerkkioikeuden haltijalle. Tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös TekijäL 3 §:ssä säädetyt tekijän moraaliset oikeudet, jotka ovat lähtökohtaisesti luovuttamattomia. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös sitä, minkälainen oikeus tavaramerkin haltijalla on määrätä tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin muuttamisesta ja millä edellytyksin tämä voi tapahtua loukkaamatta tekijän oikeutta teokseensa.

²⁶ Schovsbo 2000, s. 16.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien haltijan kannalta olennaista on edelleen tarkastella, millä tavoin hän voi hyötyä tekijänoikeussuojaa saavasta tavaramerkistä. Siten keskeinen kysymys on, miksi merkinhaltijan on kiinnostavaa käyttää tavaramerkin saamaa teossuojausta osana immateriaalioikeusstrategiaa toisaalta tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen teoksen ja toisaalta tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen kohdalla. Lisääntyneet immateriaalioikeuksien päällekkäisyydet ovat erityisesti oikeudenhaltijana olevan yrityksen kannalta kiinnostavia, koska se voi pyrkiä käyttämään päällekkäisiä suojamuotoja osana immateriaalioikeusstrategiaa. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa voidaan käyttää erityisesti keinona saada kohteelle mahdollisimman laajaa suojaa. Tässä yhteydessä on kyse nimenomaan tavaramerkkisuojan laajentamisesta tekijänoikeuden kautta. Kaksoissuojatilanteessa oikeudenhaltijalla on lisäksi luonnollisesti käytettävissään useamman kuin yhden suojamuodon antamat mahdollisuudet reagoida ulkopuolisen hänen tuotokseensa kohdistamaan loukkaukseen.

Tämän lisäksi on kiinnostavaa, *miten kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan asemaan ja oikeuksiin suhteessa kolmanteen.* Tähän liittyy myös keskeisesti kysymys, miten merkinhaltijalla on oikeus käyttää tekijänoikeudella suojattua tavaramerkkiä. Tavaramerkkioikeuden käytön laajuus ja tekijänoikeuden taloudellisten hyödyntämismahdollisuuksien ulottuvuus voivat johtaa sellaisiin tilanteisiin, joita näitä oikeuksia sääteleviä lakeja säädettäessä on tuskin otettu huomioon. Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen oikeuden merkin yksinomaiseen käyttöön TMerkkiL 4 ja 6 §:n mukaisesti. Tekijänoikeus puolestaan tarjoaa haltijalleen Tekijäl 2 §:ssä tarkoitetulla tavoin yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin. Kun kaksoissuojattua tavaramerkkiä käytetään erottamaan eri elinkeinonharjoittajien tuotteita toisistaan, tapahtuu samalla välttämättä tekijänoikeussuojaakin nauttivan merkin kappaleiden valmistamista ja yleisön saataviin saattamista. Kolmannen kannalta on ongelmallista, ettei tätä oikeutta ole rajoitettu millään tavaramerkkioikeuden kannalta merkittävällä Tekijäl 2 lukuun sisällytetyllä rajoitussäännöksellä²⁷, jolloin kaksoissuojatun merkin saaman suojan sisältö on selvästi laajempi kuin vain tavaramerkkisuojaa saavan merkin.

Tutkimuksessani tarkastellaan lisäksi tavaramerkin haltijan ja teoksen tekijän väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä oikeudenhaltijan näkökulmasta erottaen neljä eri tilannetta sen perusteella, mikä taho on kaksoissuojaustilanteessa toisaalta tavaramerkkioikeuden ja toisaalta tekijänoikeuden haltijana. Tutkimuksessa kaksoissuojaukseen liittyviä kysymyksiä tarkasteltaessa huomioidaan *tavaramerkki- ja tekijänoikeuden haltijoiden väliset suhteet* seuraavan nelikohtaisen jaottelun kautta:

²⁷ Ks. Haarmann 2003, s. 84.

1) Tekijänoikeuden haltijan teos – tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki

Kun tavaramerkki- ja tekijänoikeuden haltijana on jo alun perin sama taho, on tällöin kyse siitä, että tekijänoikeuden haltija on itse luonut rekisteröimässään tai vakiinnuttamassaan tavaramerkissä olevan teoksen. Saman tahon ollessa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden haltijana, ei tässä tilanteessa tarvitse kiinnittää huomiota esimerkiksi tekijänoikeuksien siirtotoimenpiteisiin liittyviin kysymyksiin. Sen sijaan tässä yhteydessä on tärkeää käsitellä esimerkiksi kaksoissuojatun merkin käyttöä osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa sekä kaksoissuojatun merkin suojan sisällön laajuutta suhteessa kolmanteen. Lisäksi on huomattava, että kyse on selvästikin hyvin harvinaisesta tilanteesta.

2) Tekijänoikeuden haltijan teos – toisen tavaramerkinhaltijan tavaramerkki

Kun tekijä sisällyttää luomansa taideteoksen osaksi toisen tavaramerkin, on kyse toisen tavaramerkkioikeuden haltijan merkin käytöstä. Esimerkkinä voidaan mainita kuvataiteilija Jani Leinosen teokset sarjasta *Kaikki paha, mikä tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille*²⁸. Leinosen teokset muodostuvat Raisio Oyj:n ELOVENA-tavaramerkillä varustetuista tuotepakkauksista, joiden kuvituksena on taiteilija Viktor Joel Räsänen piirtämä viljapellon laidalla seisova *Elovena-tyttö*.²⁹

²⁸ Tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti tässä yhteydessä ei kuitenkaan tarkastella tavaramerkki- tai tekijänoikeudella suojattuun parodiaan liittyviä kysymyksiä. Ks. tekijänoikeudella suojatusta tavaramerkkiparodiasta Pitkänen 2007, s. 107–147.

²⁹ Raisio Oyj:n Elovena-tuotepakkauksissa olevan viljapellon laidalla seisovan *Elovena-tytön* on alun perin piirtänyt taiteilija Joel Viktor Räsänen (1905–1978). Hänen piirroksensa voitti Karjalan Myllyn järjestämän Elovenan mainoskilpailun vuonna 1925. Ks. Sinivalkoinen jalanjälki -internetsivustolla julkaistu tiedote Kaikille suomalaisille tuttu Elovena. Toisena esimerkkinä siitä, miten tekijänoikeuden haltijan teokseen on sisällytetty toisen tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki, voidaan mainita Andy Warholin poptaiteen teokset, jotka muodostuvat CAMPBELL’S-tavaramerkillä varustetuista säilyketölkeistä. Ks. tavaramerkin käytöstä osana teosta myöhemmin luvussa 4.3.2.



Kuva 1. Jani Leinonen:

*Kaikki paha, mikä tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille.*³⁰

Tämäkin tilanne on varsin harvinainen ja siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat ovat puhtaasti tavaramerkkioikeudellisia. Toisin sanoen tällöin on arvioitava, onko kyse sellaisesta tavaramerkkikäytöstä, johon vaaditaan tavaramerkkioikeuden haltijan lupa. Tässä tarkoitettua *tekijänoikeuden haltijan oma teos – toisen tavaramerkinhaltijan tavaramerkki* -tilannetta tarkastellaan lyhyesti luvussa 4.3, jossa käsitellään muun muassa tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämisen ja yksityisen käytön rajavetoa myös siinä valossa, kun tavaramerkkiä käytetään teoksena tai sen osana. Tässä yhteydessä tarkastelu havainnollistaa sitä ongelmanasettelua, mikä liittyy nimenomaan tutkimuksen rajauksen mukaisiin seuraavassa esiteltuihin *toisen tekijänoikeuden haltijan teos – tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki* -tilanteisiin.

³⁰ Jani Leinosen teokset ovat sarjasta *Kaikki paha, mikä tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille*. 2008.

3) Toisen tekijänoikeuden haltijan teos – tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki

Kun tavaramerkiksi halutaan ottaa teos tai sen osa, johon kohdistuvat tekijänoikeudet kuuluvat toiselle, tulee nämä yksinoikeudet luovuttaa tavaramerkkinhaltijalle joko kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuden kokonaisluovutustilanteessa on huomattava, että luovutusta rajoittaa tässäkin tilanteessa tekijän moraaliset oikeudet, jotka voidaan luovuttaa vain laadultaan ja laajuudeltaan rajattuun teoksen käyttöön. Kokonaisluovutustilanteiden lisäksi tähän kategoriaan kuuluu tavaramerkkinhaltijan tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutuksen kautta lisenssinä saama oikeus käyttää teosta tavaramerkkinä, osana sitä tai tavaramerkissä muun ohella.

Kun kyse on toisen tekijänoikeuden haltijan teoksen käytöstä tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkissä, voidaan erottaa myös kolmenlaisia niin sanottuja piilotettuja tavaramerkkinhaltijan *omaan teokseen* verrattavia tilanteita:

- a) Piilotetusta tavaramerkkinhaltijan *omaan teokseen* verrattavasta tilanteesta on kyse ensinnäkin silloin, kun tekijänoikeussuojauksen päättymisen myötä tekijänoikeudesta vapaata teosta käytetään tavaramerkkinä. Tällaisen teoksen käyttö tavaramerkissä voidaan lähtökohtaisesti rinnastaa täysin oman teoksen ottamiseen tavaramerkiksi sen jälkeen, kun teoksen tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet teokseen ovat päättyneet.
- b) Toiseksi piilotetusta tavaramerkkioikeuden haltijan *omaan teokseen* verrattavasta tilanteesta on kyse, kun tavaramerkiksi rekisteröidään toisen teos hänen suostumuksellaan. Rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin rekisteröinnin este, jonka mukaan on kiellettyä rekisteröidä toisen teos tavaramerkiksi ilman TMerkkiL 14.2 §:n mukaista teoksen tekijänoikeuden haltijan suostumusta. TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettulla tekijänoikeuden haltijan antamalla suostumuksella voidaan näin ollen saada tekijänoikeuden käyttöoikeus tavaramerkkiin otettuun teokseen. Siten TMerkkiL 14.2 §:n suostumukseen perustuvassa toisen tekijänoikeuden haltijan teoksen tavaramerkiksi rekisteröinnissä ja sen perusteella tällaista teosta tavaramerkissä käytettäessä, voidaan katsoa olevan kyse piilotetusta *omaan teokseen* rinnastettavasta tilanteesta.
- c) Kolmanneksi piilotetusta tavaramerkin haltijan *oma teos* -tilanteesta on kyse silloin, kun tavaramerkkiin otetaan tavaramerkin haltijan luoma TekijäL 4.2 §:ssä tarkoitettu itsenäinen teos. Vaikka jokin olemassa oleva teos on antanut aineksia ja inspiraatiota uuden teoksen luomiseen, tässä tilanteessa ei ole kuitenkaan kyse tekijänoikeudellisesti merkityksellisestä alkuperäisteoksen käytöstä. Otettaessa tavaramerkiksi TekijäL 4.2 §:ssä tarkoitettu itsenäinen teos sitä voidaan verrata täysin *omaan teokseen*, koska tällainen TekijäL 4.2 §:n mukainen uusi ja itsenäinen teos ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen. Tutkimuksessa näitä tilanteita ei ole katsottu tarpeen käsitellä erikseen kaksoissuojan kannalta, vaan Teki-

jäl 4.2 §:ssä tarkoitetut itsenäiset teokset rinnastetaan tavaramerkinhaltijan *omiin teoksiin*³¹.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaukseen liittyviä kysymyksiä keskitytään tutkimuksessa tarkastelemaan nimenomaan tässä esitellyn *toisen tekijänoikeuden haltijan teos – tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki*-tilanteen kautta. Tällöin keskeisiksi tarkastelun kohteiksi muodostuvat erityisesti TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu toisen tekijänoikeutta koskeva rekisteröinnin este sekä tavaramerkkioikeuden haltijalle tehtävä tekijänoikeuden luovutus ja sen ulottuvuus tavaramerkin käyttöön elinkeinotoiminnassa.

4) Toisen tekijänoikeuden haltijan teos – toisen tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki

Kyse on tilanteesta, jossa toinen taho on luonut tavaramerkkiin otettavan teoksen tilaustyönä tai työsuhteessa tavaramerkinhaltijalle, joka puolestaan lisensoi tämän teoksen sisältävän tavaramerkin kolmannen elinkeinonharjoittajan käyttöön. Tutkimuksessa ei tarkastella tätä tilannetta, koska siinä ei katsota ilmenevän tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteisiin liittyviä erityisiä ongelmia verrattuna tutkimuksessa käsiteltyyn *toisen tekijänoikeuden haltijan teos – tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki*-tilanteeseen.

1.1.2 Rakenne

Tutkimus jakautuu kymmeneen lukuun. Johdantoluvussa asetan tutkimuskysymykset ja rajaukset sekä tarkastelen tutkimuksen metodologiaa ja tutkimuksessa käytettyä oikeuslähteistöä. Luvun lopuksi tarkastellaan syitä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lisääntymiseen erityisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden laajentumisen valossa.

Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään tutkimuksen lähtökohtia eli tavaramerkkioikeutta ja tekijänoikeutta sääntelevien lakien suhdetta toisiinsa (kumulaatio). Tutkimuksessa tarkastellaan kumulaatiota suppeassa merkityksessä, jolloin käsitteellä tarkoitetaan samaa kohdetta sääntelevien eri immateriaalioikeuslakien suhdetta toisiinsa. Kumulaation käsitteen valossa selvitetään tutkimuksessa tarkasteltavien päällekkäisyyksien luonnetta suojan kohteen ja

³¹ Erotteluun Tekijäl 4.2 §:ssä tarkoitetun itsenäisen teoksen ja Tekijäl 4.1 §:n mukaisen epäitsenäisen muunnelman välillä viitataan lyhyesti myöhemmin luvussa 8.2.3, jossa tarkastellaan tältä osin oikeudenhaltijuuteen liittyviä eroavuuksia selvitetäessä tahoja, jolta vaaditaan suostumus teoksesta koostuvan merkin rekisteröintiin tavaramerkiksi.

oikeuksien sisällön näkökulmasta ottaen huomioon tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eri tarkoitukset ja tavoitteet. Myös varsinaisen tutkimusaiheen ulkopuolelle rajattuja päällekkäisyystilanteita, joissa eri suojamuodot vaikuttavat rinnakkain toisiaan täydentävästi siten, että suoja kohdistuu suojattavan tuotoksen eri piirteisiin, käsitellään tässä yhteydessä. Tämä tapahtuu kuitenkin rajatusti vain siinä määrin kuin tutkimuskohteena olevan suppean kumulaation tilanteiden tarkempi määrittely ja tarkastelu sitä edellyttävät. Tarkastelu keskittyy tässä yhteydessä tavaramerkinhaltijan näkökulmaan hänen käyttäessään toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä.

Kumulaation käsitteen lisäksi tarkastellaan eri kumulaatiojärjestelmiä väli-
neenä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteiden analysoimiseksi. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota tarkasteltaessa erotetaan kolme eri kumulaatiojärjestelmää: täydellinen kumulaatio, osittainen kumulaatio sekä kumulaation kieltävä järjestelmä. Näissä puitteissa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien rajapintoja koskevia säännöksiä sekä otetaan niiden perusteella kantaa toteutuvan kumulaation asteeseen. *Lähtökohtana tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation tarkastelussa pidetään olettaa, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet ovat mahdollisia eli tavaramerkki voi nauttia tekijänoikeussuojaa täyttäessään TekijäL 1 §:ssä mainitut suojaedellytykset.* Tässä yhteydessä tarkastellaan tämän olettaman laajuutta ja siihen kohdistuvia mahdollisia rajoituksia tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation eli näiden lakien keskinäisen suhteen näkökulmasta. *On kysyttävä, voidaanko tätä olettaa, jonka mukaan samaa kohdetta voidaan suojata usealla eri immateriaalioikeudella, pitää siinä määrin ehdottomana, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen osalta voitaisiin puhua täydellisestä kumulaatiosta.* Tässä yhteydessä tuodaan esille mahdollisia kumulaation täydellisyyttä rajoittavia seikkoja. Näin ollen tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation astetta erityisesti siinä valossa, voidaanko tällöin katsoa olevan kyse täydellisestä vai osittaisesta kumulaatiosta.

Tutkimuksen kolmannessa luvussa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitusta, suojaedellytyksiä ja suojan kohteita. Luvun lopussa vertailaan tältä osin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eroavuuksia ja samankaltaisuuksia sekä tarkastellaan suojan kohteen päällekkäisyyksiä. *Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksistä kumpuavien ongelmien tarkastelu edellyttää perehtymistä näiden kummankin immateriaalioikeuden tarkoitukseen ja tavoitteisiin.* Koska tavaramerkkioikeus ja tekijänoikeus eroavat toisistaan perustavalla tavalla, olisi hyvin haastavaa lähteä kattavasti vertailemaan näiden immateriaalioikeuksien kaikkia niitä puolia, missä eroavuudet tulevat näkyviin ja joilla saattaa olla käytännössä vaikutusta. Tässä yhteydessä keskitytään tarkastelemaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta ja eroavuuksia niiltä osin kuin on tarpeen luoda perustaa tutkimuksen kannalta keskeisten kysymysten tarkastelulle, joita käsitellään tutkimuksen myöhemmissä luvuissa

3–9, kuten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation rajoituksia, kaksoissuojausta osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa, kaksoissuojatun kohteen suojan laajuutta sekä tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle. Näin ollen tässä tarkastelussa on keskitytty tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti tavaramerkinhaltijan näkökulmaan hänen käyttäessään toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä.

Tutkimuksen neljännessä luvussa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan sisältöä. *Oikeuksien suojan sisällön ja laajuuden* tarkastelu ilmentää, miten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden luonteesta yksinoikeutena ja siihen liittyvien tavoitteiden edistämisestä ja keskinäisestä tasapainottamisesta johtuen näiden suojamuotojen osalta tulee ratkaistavaksi ainakin osittain samankaltaisia kysymyksiä. Vaikka näiden kysymysten ratkaiseminen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojamuotojen välillä eroaakin toisistaan, koska nämä immateriaalioikeudet eroavat toisistaan sisällöltään ja rakenteeltaan, voidaan kuitenkin huomata, että niiden välillä on suojan sisällössä havaittavissa myös joitakin yhtymäkohtia. Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslain tarkoituksena on turvata mahdollisuus yksinoikeuden saamiseen. Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen oikeuden määrätä tavaramerkin käytöstä ja estää muita käyttämästä vastaavaa merkkiä tuotteidensa yksilöintiin. Vastaavasti tekijänoikeuslaki mahdollistaa tekijänoikeuden haltijalle yksinoikeuden määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataville tekijän moraalisia oikeuksia unohtamatta. Tässä luvussa tarkastellaankin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia määrätä tekijänoikeussuojaa saavasta merkistään.

Tutkimuksen viidennessä luvussa käsitellään tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan syntymistä ja voimassaoloa ottaen huomioon myös niiden alueellisen voimassaolon. *Merkittävimpänä asiallisena eroavuutena tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kesken voidaan pitää näiden oikeuksien syntytapaa.* Näiden oikeuksien syntymiseen liittyvät eroavuudet havainnollistavat, miten tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien sääntelyt eroavat toisistaan johtamatta kuitenkaan keskinäiseen ristiriitaan.

Myös suojan voimassaolon osalta tavaramerkki- ja tekijänoikeus eroavat suuresti. Kun tekijänoikeuslaki tarjoaa voimassaololtaan rajatun suoja-ajan, tavaramerkinhaltija voi nauttia määräaikaan rajoittumattomasta yksinoikeudesta jatkuvasti käyttämällä tai periodeittain uusimalla rekisteröinnin. *Suoja-aikojen koskevat eroavuudet herättävät tärkeän kysymyksen tekijänoikeudesta vapaan teoksen immateriaalioikeussuojauksen jatkamisen tarkoituksenmukaisuudesta edelleen tavaramerkkioikeudella.* Suoja-aikakysymykseen liittyviä keskeisiä tulkintatilanteita tarkastellaankin ottaen tältä osin huomioon myös tähän kehitykseen liittyvät riskit.

Tutkimuksen kuudennessa luvussa tarkastelen samaan kohteeseen kohdistuvien tavaramerkki- ja tekijänoikeuden käyttämistä osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa. Tässä yhteydessä käsitellään, *miten eri immateriaalioi-*

keuksien eroja voidaan hyödyntää yksinoikeudenhaltijan näkökulmasta, kun on kyse tavaramerkistä, jota suojataan tekijänoikeudella. Toisin sanoen kyse on siitä, miten voidaan perustella tavaramerkinhaltijan halukkuutta käyttää tavaramerkkinä hänelle joko tavaramerkkitarkoitukseen toimeksiantona luotua tavaramerkkiä, joka on samalla myös teos tai toisen luomaa jo olemassa olevaa tekijänoikeudella suojattua teosta.

Tarkastelen ensinnäkin sitä, miten tavaramerkkitarkoituksessa toimeksiantona luodun tekijänoikeussuojaa saavan merkin kohdalla teoksen suojaominaisuuksia voidaan tavaramerkinhaltijan näkökulmasta käyttää osana immateriaalioikeusstrategiaa. Tässä yhteydessä käsitellään myös sitä, minkälaisia ongelmia strategia käyttää useampaa suojamuotoa saman kohteen kohdalla voi aiheuttaa sekä yksinoikeudenhaltijalle että kolmannelle. Tällöin arvioidaan myös tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskykyä. Lähtökohtaisesti omaperäisestä teoksesta muodostuvaa merkkiä voidaan usein pitää myös tavaramerkkinäkökulmasta niin omintakeisena, että tämä vahvistaa merkin erottamiskykyä.

Lisäksi elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiin voidaan ottaa toisen luoma jo olemassa oleva teos tai sen osa, joka on tunnettu tavaramerkin haltijan potentiaalisessa asiakaspiirissä. Tunnettuun teokseen liittyy myös tiettyjä mielikuvia, joita voidaan käyttää osana strategiaa, jolla rakennetaan tavaramerkin goodwill-arvoa. *Käytettäessä tunnettua teosta tavaramerkkinä on syytä kiinnittää erikseen huomiota tällaisen merkin erottamiskykyyn.* Kyse on lähinnä siitä, mieltääkö kohdeyleisö tällaisen merkin ylipäättään tavaramerkiksi vai pitääkö se sitä vain osana itse tuotetta tai sen koristeluna.

Luvun lopussa tarkastellaan kaksoissuojausstrategian kannalta esimerkinomaisesti *tekijänoikeussuojaa saavan hahmon markkinointiin liittyviä kysymyksiä character merchandisingin sekä tavaramerkki- ja tekijänoikeudella suojatun kohteen loukkauksen kannalta.* Tarkastelu tapahtuu kaksoissuojatun kohteen oikeudenhaltijan näkökulmasta ottaen kuitenkin huomioon myös suhteen kolmanteen.

Seitsemännessä luvussa tarkastelen *tavaramerkin sisältämän tuotoksen teoskynnystä.* Teoskriteerit täyttävän tavaramerkin teostasoa määrätty lähtökohtaisesti merkkiin otetun teoksen teostason mukaan. Tämän vuoksi ensin arvioidaan sellaisten eri teostyyppien teostasoa, jotka voidaan sisällyttää kokonaan tai osittain myös tavaramerkkiin. Tässä yhteydessä tarkastellaan eri teostyyppien erityispiirteiden merkitystä tavaramerkkisuojauksen arviointiin käyden läpi muun muassa kuvataiteen teosten, sävellysten ja kirjallisten teosten soveltuvuutta kuviomerkeiksi, äänimerkeiksi ja sanamerkeiksi. Tässä yhteydessä käsitellään myös teoksen nimen suojan suhdetta tavaramerkkioikeuteen, jolloin on huomattava, että sen lisäksi, että teoksen nimi voi saada sellaisenaan TekijäL 1 §:n mukaista tekijänoikeussuojaa, sitä voidaan suojata myös TekijäL 51 §:n niin sanottua otsikonsuojaa koskevan säännöksen nojalla. Koska tavaramer-

kin kohdalla ei tavallisesti oteta lähtökohdaksi olettaa, että sitä suojattaisiin myös teoksena, on tarpeen pohtia myös tavaramerkin ominaisuuksien mahdollista merkitystä teostasoarvointiin. Näin ollen luvun lopussa tarkastellaan, mikä merkitys kohteen tavaramerkkisuojauksella on teostasoarvioinnissa.

Kahdeksannessa luvussa käsitellän *tavaramerkin rekisteröinnin esteitä erityisesti rekisteröintimenettelyn kannalta*. Tavaramerkkilaissa on säädetty relatiivisista eli suostumuksenvaraisista rekisteröinnin esteistä, joihin kuuluu toisen tekijänoikeus merkkiin (TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta)³². Tämän lainkohdan mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa mitään sellaista, joka loukkaa toisen oikeutta teokseen, ellei tekijänoikeuden haltijan suostumusta siihen ole saatu TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetulla tavoin. Näin ollen TMerkkiL 14.2 §:n valossa tarkastellaan, miten tavaramerkinhaltija saa oikeuden käyttää toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä. Tarkastelunäkökulmana on, millä tavoin tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista. Siten tässä yhteydessä ei keskitytä tekijänoikeuden loukkaukseen liittyviin kysymyksiin muutoin kuin siltä osin kuin arvioidaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) suorittamaa tavaramerkin rekisteröinnin esteiden tutkintaa, jota tarkastellaan erityisesti toisen tekijänoikeuden mahdollisen loukkauksen kannalta.

Yhdeksännessä luvussa käsitellään *tavaramerkkiin otettavaan teokseen kohdistuvien tekijänoikeuksien luovutusta tavaramerkin haltijalle*. Tarkastelunäkökulmana on, miten tavaramerkinhaltija saa oikeuden käyttää toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä. Koska tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen tekijänä on aina fyysinen henkilö ja tavaramerkin haltijana taas on yleensä oikeushenkilö, tekijänoikeudella suojatun teoksen rekisteröiminen tai vakiinnuttaminen tavaramerkiksi edellyttää tiettyjä oikeustoimia³³. Käytännössä teos voidaan ottaa tavaramerkiksi ensinnäkin TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetulla tekijänoikeuden haltijan suostumuksella. Toiseksi teos on mahdollista sisällyttää tavaramerkkiin tekijänoikeuden haltijan tekemällä luovutustoimella, jolla siirretään tekijänoikeuksia tavaramerkin haltijalle. Tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös TekijäL 3 §:ssä säädetyt tekijän moraaliset oikeudet, jotka ovat lähtökohtaisesti luovuttamattomia. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös sitä, minkälainen oikeus tavaramerkin haltijalla on määrätä tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin muuttamisesta ja millä edellytyksin tämä voi tapahtua loukkaamatta tekijän oikeutta teokseensa. Luovutuskysymyksiin liittyy erityiskysymyksenä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden luovutus

³² TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa säädetty tavaramerkin rekisteröinnin este koskee teoksen ja sen erikoislaatuksen nimen lisäksi myös valokuvaa ja mallia. Teoksen kaksoissuojauksen lisäksi otetaan kantaa myös teoksen nimen kaksoissuojaukseen siltä osin kuin teoksen nimestä on säädetty suostumuksenvaraisena rekisteröinnin esteenä kyseisessä lainkohdassa. Tutkimuksessani ei kuitenkaan käsitellä valokuvaa ja mallia koskevia oikeuksia muutoin kuin lyhyesti siltä osin kuin niiden kaksoissuojauksella on liittyntöjä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojaukseen.

³³ Ks. Tuominen 2000a, s. 37.

liikkeen luovutuksen yhteydessä, sillä niiden siirtymistä liikkeen mukana koskevat TMerkkiL 32 §:n ja TekijäL 28 §:n erilaiset oletukset. Tutkimuksen johdopäätökset kootaan kymmenennessä luvussa.

1.1.3 Lainopillinen metodi tutkimusmetodina

Tämän tutkimuksen metodina on lainoppi, jossa on myös kansainvälisen oikeuden huomioon ottava ote³⁴. Tutkimukseni on siten lähtökohtaisesti perinteistä oikeusdogmatiikkaa, jossa esitetään voimassa olevaa oikeutta koskevia perusteltuja tulkintasuosituksia ja -väitteitä. Toisin sanoen tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perusteltuja tulkintakannanottoja Suomen voimassa olevan oikeuden normeista tukeutuen vallitsevaan oikeuslähde- ja laintulkintaoppiin.³⁵ Näin ollen tarkoitukseni on selvittää voimassa olevan oikeuden näkökulma siihen, minkälainen oikeus tavaramerkki- ja tekijänoikeuden haltijalle syntyy kaksoissuojatun tavaramerkin haltijana ja minkälainen tämän oikeuden sisältö on lain näkökulmasta. Tähän liittyy keskeisesti tarkastelu, miten kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan oikeuksiin suhteessa kolmanteen.

Lainoppi jaetaan perinteisesti teoreettiseen lainoppiin, joka käsittelee oikeudellista käsitesystematiikkaa ja yleisiä oppeja, sekä edellä mainittuun sovellettuun käytännölliseen lainoppiin eli tulkintalainoppiin. Näin ollen myös tämän tutkimuksen toisena elementtinä on oikeusjärjestelmän systematisointi³⁶ hahmottamalla sitä oikeudellista tulkintakontekstia, mikä liittyy kaksoissuojatilanteisiin. Systematisoimalla tavaramerkki- ja tekijänoikeudellista aineistoa pyritään siis löytämään kaksoissuojatilanteiden kannalta relevantteja yhteyksiä näitä suojamuotoja koskevien lakien välillä.

Tutkimuksessa selvitetään tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä koskevia säännöksiä. Kansallisissa ja EY-säädöksissä on kuitenkin otettu vain hyvin rajatusti kantaa eri immateriaalioikeudellisten yksinoikeuksien väliin suhteisiin. Tästä huolimatta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen lainopillinen tarkastelu on kuitenkin lähtökohdiltaan perustettava näiden lakien kumulaatiota koskeviin säännöksiin.

³⁴ Tutkimus ei ole oikeusvertaileva tutkimus, jossa tarkasteltaisiin ja verrattaisiin kahden tai useamman oikeusjärjestyksen oikeussääntöjen ja oikeudellisten käytäntöjen eroja, samankaltaisuuksia ja näiden syitä. Tässä tutkimuksessa ulkomaista oikeutta ja sieltä saatuja mahdollisia tulkintoja, argumentteja ja käytännössä esiintyneitä ongelmia hyödynnetään tarkastelemalla niitä esimerkinomaisesti Suomen oikeuden kannalta.

³⁵ Ks. oikeusdogmatikasta esim. Siltala 2003, s. 109.

³⁶ Ks. systematisointitoiminnasta Siltala 2004, s. 512–514. ja Aarnio 1989, s. 293.

TekijäL 10 §:ssä on joidenkin eri suojamuotojen osalta normikollision välttämiseen tähtäviä ja selventäviä säännöksiä. Kuitenkaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisestä suhteesta ei ole säädetty tekijänoikeuslaissa. Siten TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta, jossa on säädetty tavaramerkin rekisteröinnin suostumuksenvaraisista esteistä, on ainoa nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden yhdistävä säännös. Koska lainsäädännössä ei ole erikseen muussa yhteydessä säädetty näiden yksinoikeuksien suhteesta, lainopin näkökulmasta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä tarkasteltaessa lähtökohtana on pidettävä olettaa, että mikäli molempien suojamuotojen suojaedellytykset täytyvät, kaksoissuoja on mahdollinen.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen lainopillinen tarkastelu edellyttää kahden jokseenkin erilaisen suojamuodon erityispiirteiden ja säännösten erojen ja samankaltaisuuksien selvittämistä, yhteensovittamista ja analysointia. Vaikka nämä oikeudet voivat kaksoissuojatilanteessa koskea samaa kohdetta, ovat niiden luonne ja oikeudelliset perustat kuitenkin varsin erilaiset. Tässä yhteydessä onkin huomioitava, että tavaramerkki- ja tekijänoikeudet perustuvat lähtökohtaisesti eri käsitteisiin, periaatteisiin ja tarkoituksiin. Näin ollen on perusteltua, että tutkimuksessa keskitytään oikeuksien välittömien yhteisvaikutusten sijaan arvioimaan erikseen näiden molempien oikeuksien vaikutuksia suojatessaan samaa kohdetta.

Lainopin keinoin voidaan analysoida, mitä erityistä tavaramerkin haltijalle seuraa siitä, että tavaramerkki on samalla myös teos. Siten tutkimusaiheen kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten millä edellytyksin ja miten merkinhaltijalla on oikeus käyttää teosta tavaramerkissä, voidaan lähestyä lainopin metodia hyödyntäen. Tekijänoikeuslakia tulkitsemalla saadaan tässä yhteydessä esimerkiksi selville, minkälainen oikeus tavaramerkin haltijalla on määrätä tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin muuttamisesta tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä. Lainopillista metodia voidaan soveltaa myös tarkasteltaessa, miten kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan oikeuksiin suhteessa kolmanteen. Pyrin esittämään tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tavoitteiden mukaisia johdonmukaisia tulkintaratkaisuja näihin kaksoissuojatilanteissa esiin tuleviin lainsoveltamiskysymyksiin.

Koska tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhteesta ei ole säännelty laissa eikä mainittu kotimaisissa esitöissä³⁷, voitaneen myös olettaa, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteisiin liittyy kysymyksiä, joita ei ole kailta osin voitu huomioida lainsäädännössä. Tästä voidaan mainita esimerkkinä

³⁷ Näin on lukuun ottamatta edellä mainittua TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta koskevaa rekisteröinnin estettä. Myös yhteispohjoismaisissa tavaramerkkilain esitöissä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteet on aikanaan ohitettu todeten vain, että nämä tilanteet ovat harvinaisia. Ks. SOU 1958:10, s. 286.

tavaramerkki- ja tekijänoikeuden toisistaan ratkaisevalla tavalla eroava suoja-aikoja koskeva sääntely, mitä koskevat ongelmat voivat konkretisoitua kaksois-suojatilanteessa. Lisäksi luovutuskysymyksiin liittyvänä erityiskysymyksenä voidaan mainita myös TMerkkiL 32 §:n ja TekijäL 28 §:n säännöksen keskenään erilaiset oletamat näiden oikeuksien siirtymisestä liikkeenluovutuksen yhteydessä. Siten kaksoissuojatilanteissa ilmenee myös tulkintatilanteita, joihin lainsäädännöstä ja lainvalmisteluaineistosta ei löydy, ainakaan selvää ja yksiselitteistä, vastausta. Lainsäädäntö on sidottu säätämishetkellä vallitseviin olosuhteisiin, jolloin yhteiskunnan, talouden ja teknologian kehittyessä törmätään tilanteisiin, joissa herää kysymys siitä, miten se soveltuu uusiin olosuhteisiin.

Näin ollen pyrin tutkimuksessani seuraavassa esitetyin tavoin analysoimaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden soveltamistilanteita lainopillista metodologiaa käyttäen ottaen huomioon ensinnäkin kotimaisen ja EU:n lainsäädännön, lainvalmisteluaineiston sekä kansainväliset sopimukset. Lisäksi kaksoissuojaa koskevia tulkintatilanteita arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi niin niitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus kuin reaaliset argumentit³⁸. Näin ollen tutkimuksessa turvaudutaan formaalin oikeuslähdekäsityksen³⁹ lisäksi myös reaaliseseen oikeuslähdekäsitykseen⁴⁰ siltä osin, kuin näyttää siltä, ettei pelkän muodollisen oikeuslähdekäsitteen mukainen tulkinta johda päällekkäissuojaa koskevassa tulkintatilanteessa tyydyttävään lopputulokseen. Tällöin esimerkiksi reaalisen harkinnan avulla voidaan saada muodollis-juridisia perusteita täydentävää ja argumentaation oikeellisuutta vahvistavaa tietoa. Näillä keinoin tutkimuksessa pyritään antamaan kaksoissuojaa koskeviin kysymyksiin perusteltuja, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tavoitteet huomioon ottavia ja vaikutuksiltaan parhaita tulkintaratkaisuja.

1.1.4 Tutkimuksessa käytetyistä oikeuslähteistä

1.1.4.1 Kotimaiset säädökset ja lainvalmisteluaineisto

Tutkimukseni pääasiallisina lähteinä ovat säädökset, lainvalmisteluaineisto, oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus. Tutkimuksessa käytetyt oikeuslähteet noudattavat perinteisen lainopin metodin mukaista oikeuslähdeoppia, sillä lakitekstin tulkinnan apuna on käytetty lain esitöitä. Lainopillinen tutkimus on luontevaa aloittaa voimassa olevan lainsäädännön ja sen taustojen esittelystä⁴¹.

³⁸ Reaalisilla argumenteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa säännöksen tulkintaa, joka perustuu eri tulkintojen ennakoitavien yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämiseen.

³⁹ Formaali oikeuslähdekäsitys korostaa lainsäätäjän suvereenia valtaa. Ks. Tolonen 2003, s. 31–33 ja 71–79.

⁴⁰ Ks. reaalisesta harkinnasta esim. Tolonen 2003, s. 50–66 ja 152–164.

⁴¹ Suomalaisessa oikeuskulttuurissa vallitsee yksiselitteinen lain etusija. Tällöin lainsäätäjä on se

Asetetun tutkimustehtävän mukaisesti tässä tutkimuksessa analysoidaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhdetta ottaen huomioon erityisesti näitä suojaumuotoja koskevan sääntelyn eroavuudet päällekkäistilanteissa. Siten olennaista on selvittää ensinnäkin, mikä on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä koskevien säännösten sisältö. Yksittäisistä säädöksistä näiden lakien suhdetta sääntelevät tekijänoikeuden tavaramerkkioikeuteen nimenomaisesti yhdistävät tavaramerkkilain kohdat TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §, joiden sisältöä käsitellään tutkimuksessa päällekkäisyystilanteiden kannalta. Tästä huolimatta jo tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää, ettei lainsäädännössä kuitenkaan oteta suoraan ja yksiselitteisesti kantaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteisiin. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan tavaramerkkilain ja tekijänoikeuslain säännöksiä siltä osin kuin niillä on erityistä merkitystä kaksoissuojaa saavan kohteen suojan sisällön selvittämisessä. Näiden kahden suojamuodon välisten rajapintojen tarkastelu edellyttääkin näin olleen kokonaisvaltaista tavaramerkkilain ja tekijänoikeuslain sekä niiden esitöiden tarkastelua.

Lainsäätäjän tarkoitus ilmentävällä lainvalmisteluaineistolla on keskeinen merkitys pohdittaessa, onko nykyisellä lainsäädännöllä pyritty sellaiseen lopputulokseen, johon lain sanamuodon tulkinnalla voidaan päästä. Siten otettaessa kantaa kaksoissuojaustilanteisiin on tarkasteltava niin tavaramerkki- kuin tekijänoikeuslain esitöitä. Tutkimuksessa huomioidaan, ettei heikosti velvoitaviin oikeuslähteisiin kuuluvilla lain esitöillä ole sitovan oikeuslähteen painoa⁴².

Tekijänoikeuden kotimaisesta lainvalmisteluaineistosta keskeisessä asemassa ovat voimassa olevan vuoden 1961 tekijänoikeuslain esityöt⁴³. Tavaramerkkioikeuden osalta keskeisenä kotimaisena valmisteluaineistona voidaan puolestaan pitää vuoden 1964 lain esitöitä. Voidaan kuitenkin pohtia, mikä merkitys jo 1950–1960-luvuilla kirjoitetuilla esitöillä on tarkasteltaessa tällä hetkellä ajankohtaisina pidettäviä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaukseen liittyviä ongelmia. Esityöt ovat aikaan sidottuja, mikä kuluttaa niitä yhteiskunnallisten olojen ja yleisen mielipiteen muuttuessa. Tolonen on arvioinut esitöiden kestoajaksi noin 30–40 vuotta tai sitä vähemmän⁴⁴. Lainvalmisteluaineisto vanhenee yhteiskunnan muutoksen myötä, eikä edes muutaman vuoden tai vuosikymmenen takaisia esitöitä voi välttämättä hyödyntää aloilla, joilla tekninen kehitys tai yhteiskunnan institutionaaliset tai arvostuksiin liittyvät muutokset ovat olleet nopeita.⁴⁵

taho, joka ohjaa normein. Kansalliset lait ovat myös suhteellisen korkealla abstraktiotasolla. Ks. Tolonen 2003, s. 127.

⁴² Ks. esim. Tolonen 2003, s. 24–25.

⁴³ Vuoden 1961 laki valmisteltiin yhteispohjoismaisesti ja se oli aiemmin nimeltään laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin. Ks. tekijänoikeuden osalta esitöiden hyödyntämisestä Sorvari 2005, s. 19.

⁴⁴ Tolonen 2003, s. 116. Ks. myös Siltala 2003, s. 338–340.

⁴⁵ Ks. lainsäädännön historiallisesta tarkoituksesta Siltala 2003, s. 338–340.

Kun selvitetään, mikä on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä koskevien säännösten sisältö, on huomattava, ettei tätä suhdetta keskeisesti säänteleviä tavaramerkkilain lainkohtia (TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §) ole muutettu vuoden 1964 tavaramerkkilain säätämisen jälkeen⁴⁶. Nykyisin voimassa oleva laki saa itse asiassa ainakin osittain sisältönsä niistä tarkoituksista, jotka ovat muotoutuneet jo 1950–1960-luvuilla. Historiallista traditiota ilmentävinä vanhoja mietintöjä voidaan osaltaan käyttää perusteluina lain sisällön selvittämisessä.

Voidaan olettaa, että esimerkiksi ajatus käyttää tekijänoikeudella suojattua teosta tavaramerkissä osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa oli kovin kaukana valmisteltaessa 1950-luvulla pohjoismaisia tavaramerkkilakeja. Tätä ilmentävät osaltaan myös yhteispohjoismaiset tavaramerkkilain esityöt, joissa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet on ohitettu lausumalla niistä ainoastaan, että ne ovat harvinaisia tilanteita⁴⁷. Esimerkiksi kaksoissuojatilanteiden syntymiselle suotuisa immateriaalioikeuksien laajentumista koskeva oikeuskehitys on tapahtunut vasta vuosikymmeniä vuoden 1964 tavaramerkkilain valmistelun jälkeen, joten tämän kehityksen vaikutukset ovat voineet luoda tiettyjä ongelmatilanteita, jotka tuskin ovat voineet tulla vuoden 1964 lain esitöissä ja säädännössä huomioiduiksi.

Kun kyseessä on oikeudellinen ongelma, jota ei lainsäädännössä ja lainvalmistelussa ole kyetty ennakoimaan, on lain esitöistä harvemmin välitöntä tukinnallista apua tällaisen ongelman ratkaisussa⁴⁸. Lainvalmistelumateriaali voi kuitenkin tällöinkin tarjota analogisia ratkaisumalleja, joita voidaan tutkimus-työssä soveltaa oikeudellisesti riittävän samankaltaisiin tapauksiin⁴⁹.

⁴⁶ Voimassa olevaan vuoden 1964 tavaramerkkilakiin (7/1964), joka on aikoinaan valmisteltu pohjoismaisena yhteistyönä, on sittemmin ETA-sopimuksen vuoksi tehty useita muutoksia. Nämä muutokset pohjautuvat ennen muuta yhteisön tavaramerkkidirektiiviin (89/104/ETY, kodifioitu toisinto 2008/95/EY). Myöhemminkin tavaramerkkilakia on muutamia kertoja uudistettu mm. Madridin pöytäkirjan mukaiseen rekisterijärjestelmään liittymiseksi sekä sen vuoksi, että yhteisön tavaramerkkiasetus (1994/40/ETY, kodifioitu toisinto 2009/207/EY) tuli Suomea sitovaksi. Ks. esim. Haarmann 2014, s. 303. Tähän mennessä tavaramerkkilakia on muutettu yhteensä 13 kertaa, joista 10 kertaa 1990- ja 2000-luvuilla. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut lokakuussa 2012 ehdotuksen tavaramerkkilain uudistamisesta. Pääosin tavaramerkkilain 1 lukuun rajattu uudistustyö perustuu tarpeeseen uudistaa tavaramerkkilakia tavaramerkkidirektiivin kansallisen implementoinnin jälkeisen EUT:n oikeuskäytännön huomioon ottamiseksi. Ks. muistio tavaramerkkilain uudistamisesta TEM 38/2012.

⁴⁷ Ks. SOU 1958:10, s. 286.

⁴⁸ Tämä korostuu nimenomaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan osalta, sillä Suomen tavaramerkkilain aikoinaan (L 10.1.1964/7) valmistellut komitea ei ottanut mietinnössään lainkaan kantaa syihin, jotka ovat tämän lainkohdan sääntelyn taustalla eikä muutenkaan lainkohdan sisältöön. Ks. KM 1960:2, s. 30–31. HE 128/1962 vp:ssä ei myöskään ole kommentoitu kyseistä lainkohtaa.

⁴⁹ Ks. lainsäädännön historiallisesta tarkoituksesta Siltala 2003, s. 338–340. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan osalta välillistä tulkinta-apua voitaneen saada muiden TMerkkiL 14.1 §:ssä säädettyjen rekisteröinnin esteiden valmistelumateriaalista.

1.1.4.2 Kansainväliset säännökset

Immateriaalioikeudelle on tyypillistä kansainvälisten yleissopimusten suuri määrä ja merkitys⁵⁰. Tässä tutkimuksessa tavaramerkkioikeuden osalta keskeiseksi muodostuu teollisoikeuden alan tärkeimpänä kansainvälisenä yleissopimuksena pidettävä Pariisin yleissopimus (SopS 43/75),⁵¹ joka allekirjoitettiin vuonna 1883. Suomi liittyi konventioon vuonna 1921⁵². Tekijänoikeuden kansainvälisen materiaalisen suojan kannalta merkittävänä konventiona voidaan puolestaan mainita kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Bernin yleissopimus⁵³, joka allekirjoitettiin vuonna 1886. Konvention perusteella tekijänoikeussuojaa annetaan kirjalliselle ja taiteelliselle teokselle sen luomishetkestä lähtien kaikissa Bernin konvention jäsenvaltioissa, joihin Suomikin on kuulunut vuodesta 1928.

Pariisin ja Bernin sopimukset perustuvat kansallisen kohtelun ja vähimmäis-suojan periaatteille. Kansallisen kohtelun periaatteen mukaan jokainen konvention jäsenvaltio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaiselle

⁵⁰ Tavaramerkkisuoja ulottuu kuitenkin lähtökohtaisesti vain tavaramerkin käyttöön elinkeinotoiminnassa ja tiettyihin rekisteröityihin tavara- ja palveluluokkiin kuuluviin tuotteisiin. Elinkeinonharjoittajan, jonka markkina-alue ei rajoitu vain yhteen valtioon, voi tavaramerkinhaltijana olla usein välttämätöntä hankkia usean eri valtion oikeusjärjestelmän mukainen suojattu tavaramerkkioikeus. Rajat ylittävän kaupankäynnin lisääntymisen myötä syntyi tarvetta myös ylikansalliseen sääntelyyn.

⁵¹ Teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen kuuluu 176 jäsenvaltiota (15.11.2015). Jäsenvaltioiden määrän ja alueellisen sijainnin perusteella Pariisin konventiota voidaan pitää nykyisin lähes koko maailman kattavana. Lisäksi tavaramerkkien kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi on luotu myös yleissopimuksia, kuten vuonna 1891 solmittu Madridin sopimus ja vuonna 1989 solmittu ja 1.4.1996 käyttöön otettu Madridin pöytäkirja (SopS 12/96), jotka helpottavat tavaramerkkien rekisteröintiä silloin, kun suojaa halutaan saada useassa valtiossa. Ks. esim. Castrén 2006, s. 880. Suomi ei ole ratifioinut Madridin sopimusta, mutta liittynyt kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistavaan Madridin pöytäkirjaan. Madridin pöytäkirjasta seuranneet tarvittavat lainmuutokset toteutettiin Suomessa lailla tavaramerkkilain muutoksista (L 22.12.1995/1715), joka tuli voimaan 1.4.1996 (188/96). Suomen liittyminen Madridin pöytäkirjaan on tavaramerkkioikeuden osalta lieventänyt alueellisen territoriaalisuuden vaikutuksia, sillä Madridin pöytäkirjan mukaisessa kansainvälisessä tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmässä tavaramerkki voidaan suojata yhdellä hakemuksella useassa eri Madridin pöytäkirjaan liittyneessä jäsenmaassa. Ks. Madridin pöytäkirjasta esim. Kur – Dreier 2013, s. 166–167. Lisäksi rekisteröintiä koskee myös kansainvälinen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty), joka solmittiin vuonna 1994. Sopimus sisältää lähinnä tekniluoonteisia määräyksiä rekisteröintimenettelystä. Suomi on vuonna 1995 liittynyt tähän konventioon. On kuitenkin huomattava, etteivät nämä sopimukset koske tavaramerkkisuojan alueellista laajuutta.

⁵² Suomea sitoo Pariisin sopimuksen Tukholmassa vuonna 1967 tarkistettu teksti.

⁵³ Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta 9.9.1886, viimeksi täydennetty Pariisissa 24.7.1971. Bernin konventiossa on 168 jäsenvaltiota (15.11.2015). Koska Bernin konventio on ratifioitu varsin kattavasti monissa valtioissa, teos nauttii alueellisesti varsin laajaa suojaa. Kansainvälisessä kattavuudessa Bernin konventio ei kuitenkaan yllä Pariisin konvention tasolle.

vähintään saman oikeussuojan kuin se myöntää omille kansalaisilleen (Pariisin konventio 2.1. artikla, Bernin konventio 5.1 ja 3.1 artiklat)⁵⁴. Vähimmäissuojan periaatteen mukaan konventioteksti osoittaa sen suojatason, mikä jäsenvaltion lainsäädännössä on ehdottomasti annettava toisen jäsenvaltion kansalaisille. Näin ollen Pariisin konventio turvaa tavaramerkkioikeuksien osalta sinänsä kansallisesti ja alueellisesti rajattujen immateriaalioikeuksien haltijoille tietyt minimivaatimukset täyttävän oikeussuojan kaikissa konventioihin liittyneissä valtioissa⁵⁵. Vastaavasti Bernin konventio sisältää säännöksiä tekijänoikeuden vähimmäissuojatasosta konventioon sitoutuneissa maissa, jolloin teos nauttii Bernin konvention jäsenvaltioissa vähintään konvention mukaista suojaa.⁵⁶ Näin ollen tekijänoikeussuojaa saavat Suomessa sekä omat tekijämme että myös kansainvälisiin tekijänoikeuden yleissopimuksiin liittyneiden valtioiden tekijät. Esimerkiksi kuviomerkkiin otettu kuvataiteen teos voi siten olla luotu toisessa maanosassa ja nauttia yleissopimuksen perusteella tekijänoikeussuojaa myös Suomessa.⁵⁷

Pariisin ja Bernin sopimusten lisäksi sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuksia edustavalla Maailman kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO) perustamissopimuksen (SopS 5/95) liitteenä olevalla sopimuksella teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS-sopimus) on keskeinen merkitys molempien oikeuksien osalta. TRIPS-sopimuksessa edellytetään Pariisin sopimuksen ja Bernin konvention noudattamista (artikla 2 kohta 1). Tämän lisäksi TRIPS-sopimus asettaa Pariisin sopimukseen ja Bernin konventioon verrattuna osin vielä konkreettisempia ja tiukempia suojan sisältöä koskevia vaatimuksia. TRIPS-sopimus edellyttää myös Pariisin ja Bernin sopimusten kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteiden lisäksi suosituimmuus-

⁵⁴ Pariisin konvention osalta toisen jäsenvaltion kansalaisiin rinnastetaan myös oikeushenkilöt.

⁵⁵ Pariisin yleissopimuksen määrittämät minimivaatimukset, jotka sopimusvaltioiden lainsäädännön on täytettävä, ovat kuitenkin varsin niukat ja johtaneet merkittäviin eroihin valtioiden lainsäädännössä. Ks. Rissanen 2003, s. 202–203. Pariisin konventio ei myöskään puutu tavaramerkkisuojan alueelliseen kattavuuteen. Toisin sanoen tavaramerkkisuoja ei ole automaattisesti voimassa kaikissa Pariisin sopimuksen jäsenvaltioissa, vaan suojan saaminen edellyttää edelleenkin kansallista rekisteröintiä kussakin sopimusvaltioissa. Joissain määrin alueellista territorialiteettia lieventävänä voidaan nähdä kuitenkin Pariisin yleissopimuksen 4 artiklasta ilmenevä konventioprioriteetti, joka mahdollistaa sen, että jossain sopimusvaltiossa tavaramerkkisuojaa hakeneella on oikeus kuuden kuukauden aikana hakea suojaa muissakin jäsenvaltioissa ensimmäisen hakemispäivän etuoikeudella. Jos hän noudattaa määräaikaa, katsotaan myöhemmät hakemukset tehdyiksi etuoikeuspäivänä eli samanaikaisesti ensimmäisen kanssa. Konventioprioriteetti ilmenee myös yhteisön TMerkkiA (1964/269) 17 §:stä. Näin myös Levin, jonka mukaan tavaramerkin haltijan oikeus käyttää hyväkseen konventioprioriteettia osoittaa, että tavaramerkillä on tässä suhteessa territoriaalisuudesta riippumaton vaikutus. Levin 1990, s. 14.

⁵⁶ Bernin konventiossa vähimmäissuojaa koskevat vaatimukset ovat olennaisesti tiukemmat kuin Pariisin konventiossa. Bernin konvention jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädännöt ovatkin ydinalueiltaan suhteellisen yhteneväiset. Näin on esimerkiksi suoja-ajan osalta, joka kestää tekijän elinajan sekä vähintään 50 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Ks. Haarmann 2014, s. 12.

⁵⁷ Haarmann 2003, s. 81.

periaatteen noudattamista. Suosituimmuusperiaatteen mukaan jäsenvaltion on annettava toisen jäsenvaltion kansalaisille kaikki kolmannen jäsenvaltion kansalaisille antamansa teollis- ja tekijänoikeudellista suojaa koskevat edut.⁵⁸ Lisäksi TRIPS-sopimuksella luotu immateriaalioikeudellinen suojajärjestelmä on kytketty WTO:n valvonta- ja riidanratkaisujärjestelmään.

Myös Suomi kuuluu 1.1.1995 voimaan tulleen TRIPS-sopimuksen jäsen-maihin⁵⁹. Vaikka TRIPS-sopimuksen määräyksillä ei ole ns. välitöntä oikeus-vaikutusta, on kansallisten tuomioistuinten kuitenkin yhteisön oikeuden no-jalla sovellettava kansallista oikeutta TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman pitkälle noudattaen.⁶⁰ Näin ollen keskeisissä tavaramerkin suojaa koskevissa kysymyksissä on otet-tava huomioon tähän sopimukseen perustuva yhteisönlaajuinen sääntely.

Sekä Pariisin ja Bernin sopimusten että TRIPS-sopimuksen voidaan siinä mie-lessä nähdä perustuvan territoriaali-teetti-periaatteelle⁶¹, ettei niillä ole pyritty ra-kentamaan kansallisista suojajärjestelmistä riippumattomia järjestelmiä, jotka tuottaisivat yhtenäisen kansainvälisesti voimassa olevan suojan⁶². Näissä kan-sainvälisissä konventioissa on kuitenkin edellä mainituin tavoin esimerkiksi minimisuoja koskevilla säännöksillä parannettu sekä tavaramerkki- että te-kijänoikeussuojaa verrattuna valtiosuvereniteetin perusteella annettavan suo-jan tasoon⁶³. Lisäksi on huomattava, että tulkittaessa Suomen tavaramerkki- ja

⁵⁸ Ks. TRIPS-sopimuksesta esim. Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 14–17; Tritton 2008, s. 52; Haarmann 2014, s. 13–15; Castrén 2006, s. 771.

⁵⁹ Myös EU on WTO:n jäsen ja se on ratifioinut TRIPS-sopimuksen, joten Suomi on sidottu so-pimukseen sekä WTO:n jäsenmaana ja TRIPS-sopimuksen osapuolena että myös EU:n jäsenval-tiona. Ks. TRIPS-sopimuksen vaikutuksesta Suomen oikeuteen Bruun 2005, s. 402–411 ja Suo-men liittymisestä TRIPS-sopimukseen HE 296/1994 vp.

⁶⁰ Ks. esim. EUT:n ratkaisu asiassa C-245/02 Anheuser Busch Inc, kohdat 54 ja 55.

⁶¹ Territorialiteettia voidaan pitää tärkeimpänä immateriaalioikeuksien kansainvälistä suojaa-alaa määrittävänä periaatteena. Ks. Kur – Dreier 2013, s. 12.

⁶² Ks. Pariisin sopimuksen ja TRIPS-sopimuksen osalta Norrgård 2009, s. 49–52. Sekä tavara-merkki- että tekijänoikeussuojaa rajoittaa lähtökohtaisesti alueellinen voimassaolo. Tavaramer-kin suojaa-ala on tiukasti territoriaalinen siinä mielessä, että tavaramerkkioikeus on Pariisin kon-vention määräysten mukaisesti lähtökohtaisesti voimassa vain sen maan alueella, missä se on rekisteröity tai vakiinnutettu. Vastaavasti tekijänoikeussuoja on territoriaalinen Bernin yleissopi-muksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisella tavalla, jolloin alkuperämaassa annettava suojaa määräy-tyy kansallisen lain mukaan. Lisäksi Bernin konvention 2 artiklan 2 kohdan mukaan tekijänoikeus-suojan laajuus sekä tekijän oikeuksien suojaamiseksi käytettävissä olevat oikeuskeinot mää-räytyvät yksinomaan sen maan lakien mukaan, jossa suojaa vaaditaan. On kuitenkin selvää, että kansainväliset sopimukset velvoitteineen parantavat tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan tasoa merkittävästi siitä, mitä pelkästään alueeseen sidottu suojaa edellyttäisi. Esimerkkinä voidaan mainita, että erityisesti tietyn tunnettuustason omaavat suojatut tavaramerkit saavat territoriali-teetista riippumattomaa suojaa.

⁶³ Tavaramerkkioikeudellisenä esimerkkinä konventioiden takaamasta minimisuojusta voidaan mainita säännös, jonka mukaan jos jäsenvaltiosta olevalle haltijalle kuuluva tavaramerkki on toisessa jäsenvaltiossa yleisesti tunnettu, viimeksi mainittu jäsenvaltio on velvollinen antamaan

tekijänoikeuslakien säännöksiä, joissa on kyse kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämisestä, on viranomaisten tulkittava lainsäännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti ja ristiriidattomasti suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin, joiden nimenomaisena tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista sääntelyä sopimusvaltioissa⁶⁴. Näin ollen Pariisin ja Bernin sopimusten sekä TRIPS-sopimuksen määräyksiä käsitellään tavaramerkki- ja tekijänoikeudessa keskeisinä myös tässä tutkimuksessa. On kuitenkin huomattava, etteivät nämä sopimukset ole kuitenkaan Suomessa suoraan sovellettavia, vaan valtiolla on velvollisuus dualistisen järjestelmän mukaisesti huolehtia siitä, että lainsäädäntö täyttää sopimusmääräysten asettamat vaatimukset⁶⁵. Vaikka tuomioistuimet näin ollen perustavat ratkaisunsa kansalliseen lainsäädäntöön yleissopimusten vähimmäissuojaa koskevien artiklojen sijaan, voivat ne näihin sopimuksiin perustuvaa normistoa soveltaessaan kuitenkin hyödyntää tulkinta-argumentteina myös sopimustekstejä.⁶⁶

Myös Euroopan unionin oikeudella⁶⁷ on huomattava merkitys immateriaali-

sille suojaa (Pariisin sopimuksen 6 bis artikla ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohdat). Ks. Pihlajarinne 2010, s. 100. Lisäksi Pariisin sopimus tuntee ns. *telle quelle* -säännön, jonka mukaan jokainen alkuperämaassa asianmukaisesti rekisteröity tehtaan- tai kauppamerkki on sellaisenaan sopimuksessa ilmoitetuin varauksin hyväksyttävä rekisteröitäväksi ja suojattava toisissa liittomaissa (Pariisin sopimuksen 6 artikla). Ks. Kur – Dreier 2013, s. 20. Tämä sääntö ilmenee myös Suomen TMerkkiL 29 §:stä, jonka mukaan tavaramerkki, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytyksellä rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröitynä vieraassa valtiossa, jos rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 13 tai 14 §:ssä olevien säännösten kanssa tai tavaramerkki ei ole menettänyt erottamiskykyään. Suomalaisessa rekisteröintikäytännössä ei kuitenkaan tietävästi ole sovellettu *telle quelle* -sääntöä. Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 438. Tekijänoikeudellisenä esimerkkinä Bernin yleissopimuksen takaamasta minimisuojausta voidaan puolestaan mainita 4 artiklan säännös, jonka mukaan tekijöillä, jotka ovat yleissopimuksen jonkin liittomaan kansalaisia, on muissa liittomaissa kuin teoksen kotimaassa teostensa osalta, olivatpa ne julkaisemattomia tai jossakin liittomaassa ensi kerran julkaistuja, ne oikeudet, jotka kunkin maan laki nykyään tai vastedes myöntää omille kansalaisille, sekä Bernin yleissopimuksessa erityisesti määrätty oikeudet.

⁶⁴ Ks. tekijänoikeuden kansainvälisten sopimusten mukaisesta tulkinnasta esim. Castrén 2006, s. 771–772.

⁶⁵ Näin ollen Suomessa kansalliset säännökset yleensä harmonisoidaan yleissopimuksen säännöksiä vastaaviksi. Sen sijaan monistisessa järjestelmässä, jota monet Keski-Euroopan maat edustavat, yleissopimuksia sovelletaan kansallisina normeina heti niiden tultua voimaan. Ks. Haarmann 2014, s. 9.

⁶⁶ Ks. esim. Haarmann 2014, s. 9. Tuomioistuimilla on kuitenkin velvollisuus tulkita lakia konventionmääräyksille myönteisellä tavalla. Ks. esim. Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 9. Norrgårdin mukaan kansainvälisten sopimusten oikeuslähdearvo vaatii lähempää tarkastelua, sillä näitä sopimuksia ei edes lähtökohtaisesti pidetä oikeuslähdearvoltaan samantasoisina niitä täytäntöönpanevan lainsäädännön kanssa. Näin ollen voidaan lähteä siitä, että kansallisen lainsäädännön on täytettävä kansainvälisissä sopimuksissa kansalliselle oikeudelle asetetut velvoitteet. Kuitenkin kansainvälisen sopimukselle annettava oikeuslähdearvo voi vaihdella tapauskohtaisesti. Ks. immateriaalioikeuden kansainvälisten sopimusten oikeuslähdearvosta Norrgård 2009, s. 5.

⁶⁷ Yhteisön oikeuden immateriaalioikeutta koskeva normisto, *l'acquis communautaire*, koostuu EU:n perussopimusten immateriaalioikeuksia koskevien säännösten lisäksi asetuksista ja direktiiveistä. Asetukset (kuten yhteisön tavaramerkkiasetus (2009/207/EY)) ovat suoraan sovelletta-

oikeudellisten normien kansainvälisessä harmonisoinnissa. EU:n jäsenvaltiona Suomi on sidottu EU:n primääri- ja muuhun lainsäädäntöön, joka vaikuttaa myös immateriaalioikeudessa. Kansallinen lainsäädäntömme on näin ollen muovattu EU:n direktiiveissä asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Tässä suhteessa on kuitenkin tehtävä ero immateriaalioikeuden eri osa-alueiden välillä, sillä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden harmonisoinnin asteessa on eroa. Vaikka tavaramerkkioikeus on lähtökohtaisesti territoriaalista oikeutta, EU-sääntelyn seurauksena myös suomalaista tavaramerkkioikeutta tulee tarkastella keskeisesti eurooppaoikeuden näkökulmasta. Tavaramerkkioikeus perustuu tavaramerkkiasetuksen (2009/207/EY)⁶⁸ ja -direktiivin (2008/95/EY)⁶⁹ myötä merkittävissä määrin EU-oikeuteen, sillä EU:n jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeutta koskeva lainsäädäntö on keskeisiltä osiltaan harmonisoitu yhteisön tavaramerkkidirektiivillä (2008/95/EY)⁷⁰ ja koko unionin alueella voimassa oleva tavaramerkkijärjestelmä on luotu yhteisön tavaramerkistä annetulla asetuksella (2009/207/EY).⁷¹

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyytilanteita on syytä tarkastella keskeiseltä osin eurooppalaisen tavaramerkkioikeuden näkökulmasta, sillä nimenomaan tavaramerkkioikeuden harmonisointi EU-tasolla on vaikuttanut immateriaalioikeudellisten suojatilanteiden lisääntymiseen. Tavaramerkkioikeuden harmonisoinnin myötä uudet tavaramerkkityypit voivat saada tavaramerkkisuojaa. Muun muassa äänitavaramerkit, sloganit ja hologrammit ovat esimerkkejä sellaisista uusista tavaramerkkidirektiivissä mainituista merkkityypeistä, joita voitaneen suojata myös tekijänoikeudella.

vaa EU-oikeutta, kun direktiivit (esim. tavaramerkkidirektiivi (2008/95/EY) ja tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EY)) puolestaan velvoittavat EU:n jäsenvaltioita sopeuttamaan kansallisen lainsäädäntönsä määräajan kuluessa direktiivistä ilmeneviin vaatimuksiin. Direktiiveillä pyritään harmonisoimaan asianomaisten alojen lainsäädännöt. Ks. yhteisön oikeutta koskevasta normistosta oikeuslähteenä esim. Craig – Búrca 2011, s. 104–108.

⁶⁸ 26.2.2009 annetulla yhteisön tavaramerkkiasetuksella 207/2009 (kodifioitu toisinto) on kumottu yhteisön tavaramerkkiasetus 40/1994.

⁶⁹ 22.10.2008 annetulla yhteisön tavaramerkkidirektiivillä (kodifioitu toisinto) on kumottu yhteisön tavaramerkkidirektiivi 89/104.

⁷⁰ Direktiivin tarkoituksena on saada tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset identtisiksi kaikissa jäsenvaltioissa ja helpottaa tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Direktiivissä on sekä pakottavia että tahdonvaltaisia säännöksiä. Sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan. Direktiivin koskiessa vain rekisteröityjä merkkejä, on jäsenvaltioilla myös edelleen suojan laajuutta koskeva harkintavalta silloin, kun kyse on vakiinnetusta merkistä.

⁷¹ Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus hyödyntää merkkiä tietyllä alueella on omiaan jakamaan markkinoita kansallisten rajojen mukaisesti. Tämä synnytti yhdyntävässä Euroopassa ristiriitaa kansallisten tavaramerkkilakien ja EY:n perustamissopimuksen kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten välille, ja on osaltaan vaikuttanut edistävästi jäsenvaltioiden tavaramerkkilakien harmonisointia koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. Ks. esim. Alanen 2002, s. 197–198.

Tavaramerkkioikeus on oikeudenala, johon EU-oikeus on vaikuttanut voimakkaasti, eikä tavaramerkkilainsäädäntöä olekaan mahdollista käsitellä puhtaasti vain kansallisella tasolla. Keskeisissä tavaramerkkisuojaa koskevissa kysymyksissä on siten aina huomioitava myös EU:n tasoinen sääntely⁷². Tavaramerkkidirektiivillä ei kuitenkaan pyritä jäsenvaltioiden tavaramerkkisuojan täydelliseen harmonisointiin, vaan se rajoittuu ainoastaan sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamisen kannalta keskeisiin säännöksiin⁷³. On kuitenkin huomattava, että tavaramerkkidirektiivin implementoinnissa Suomen tavaramerkkilakiin on merkittäviä puutteita, jotka ovat ilmenneet erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT)⁷⁴ oikeuskäytännön myötä.

Voidaan todeta, että tavaramerkkioikeuden osalta myös kansallisiin suojajärjestelmiin sidottu alueellisuus on osittain muuttunut paitsi EU:n alueella voimassa olevien immateriaalioikeuksien ja muun muassa EU:n perusperiaatteina olevien kilpailun vapauden, myös tavaroiden vapaan liikkuvuuden yhteisön alueella toteuttavan yhteisen ja koko EU-alueen kattavan yhteisön tavaramerkkiasetukseen perustuvan yhteisötavaramerkkijärjestelmän myötä⁷⁵. Järjestelmä perustuu siihen, että yhteisön tavaramerkin⁷⁶ oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisön alueella. Näin ollen yhdellä hakemuksella voidaan saada tavaramerkkisuoja koko yhteisön alueella.⁷⁷

⁷² Tavaramerkkioikeuden alalla korkein lainsäädäntövalta kuuluu tavaramerkkidirektiivin ja yhteisömerkiasetuksen myötä yhteisölle. Suomessa EU-lainsäädännön ensisijaisuus suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön hyväksyttiin muutettaessa kansallinen tavaramerkkilakimme EU:n tavaramerkkidirektiivin pakottavia säännöksiä vastaavaksi vuoden 1993 alussa. Ks. tavaramerkkioikeuden kehityksestä ja lainsäädäntövallasta esim. Weckström 2005, s. 697–699.

⁷³ Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan mukaan ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, vaan riittävää on lähentää välittömimmin sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttavia säännöksiä. Näin ollen jäsenvaltiot voivat vapaasti säätää esimerkiksi menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämässä tai mitättömäksi julistamisessa.

⁷⁴ Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen 1.12.2009 entinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) on nimeltään Euroopan unionin tuomioistuin (EUT). Tässä tutkimuksessa tuomioistuimeen viitataan ennen 1.12.2009 annettujen ratkaisujen osalta sen nykyisellä nimellä.

⁷⁵ Immateriaalioikeuksien territoriaalisuudelle aiheuttavat haasteita myös sosiaalinen ja taloudellinen globalisaatio sekä jatkuvasti kehittyvä teknologia. Pihlajarinne 2014, s. 875.

⁷⁶ Yhteisön tavaramerkkiasetuksen terminologiaa on ehdotettu päivitettäväksi Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena. Siten käsite *yhteisön tavaramerkki* on ehdotettu muutettavaksi muotoon *eurooppalainen tavaramerkki*. Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, COM (2013) 161 final, Bryssel 27.3.2013, s. 5.

⁷⁷ Yhteisön TMerKKiA (207/2009) 1 artikla 2 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä olemaan voimassa vain koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisön alueella. Tästä artiklasta käy kuitenkin ilmi, ettei yhteisön tavaramerkin yhtenäinen luonne ole poikkeuksen. Näin on esim. tilanteessa, jossa kansallinen tuomioistuin käsittelee yhteisön tavaramerkkioikeutta koskevan loukkausasian sen toimivallan perustuessa loukkauksen tapahtumiseen kyseisen valtion alueella. Tällöin kansallisella tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia vain kyseisen jäsenvaltion aluetta koskien, joten yhteisön tavaramerkkioikeuden vai-

Lisäksi parhaillaan valmisteilla olevat uudet EU:n tavaramerkkidirektiivi ja -asetus, joista Euroopan komissio on antanut ehdotukset maaliskuussa 2013, ilmentävät tavoitetta tehostaa EU:n tavaramerkkijärjestelmän toimintaa. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (2009/207/EY) muuttamisen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja ajantasaistaa tavaramerkkilainsäädäntöä sekä kansallisella että EU:n tasolla. Ehdotuksen tarkoituksena on tehdä tavaramerkkien rekisteröinnistä EU:ssa yhä edullisempaa, nopeampaa ja luotettavampaa lisäten sen ennakoitavuutta sekä parantaen tavaramerkinhaltijoiden oikeusvarmuutta. Tavaramerkkidirektiivi (2008/95/EY) ehdotetaan laadittavan uudelleen siten, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä lähennetään entisestään.

Tekijänoikeus puolestaan perustuu tavaramerkkioikeutta enemmän kansalliseen oikeuteen.⁷⁸ Näin siitäkin huolimatta, että tekijänoikeuden alalla on annettu useita direktiivejä⁷⁹, joista merkittävimpana tämän tutkimuksen kannalta voidaan pitää EU:n tekijänoikeuden kannalta keskeistä tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiiviä (Infosoc-direktiivi) (2001/29/EY)⁸⁰, joka nimestään huolimatta koskee digitaalisen lisäksi myös perinteistä käyttöympäristöä. Kyseinen direktiivi ei ole kuitenkaan luonteeltaan täysharmonisoiva, ja jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädännöt eroavat monelta osin toisistaan. Tekijänoikeuden osalta onkin huomattava, että tekijänoikeuslainsäädäntöä on harmonisoitu EU:n tasolla vain hyvin rajatuin osin⁸¹. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kak-

kutus ulottuu tässä tilanteessa tosiasiallisesti vain kyseiseen jäsenvaltioon. Ks. tarkemmin von Mülendahl 2008, 69–70. Ks. myös OHIMin ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmän kehityksestä esim. Maier 2013, s. 687–729.

⁷⁸ Esimerkiksi tekijän moraaliset oikeudet on jätetty EU-oikeudellisen harmonisoinnin ulkopuolelle, jolloin niitä koskeva sääntely perustuu puhtaasti kansallisiin tekijänoikeuslakeihin. Moraalisten oikeuksien suojassa eri jäsenvaltioiden suojajärjestelmien välillä onkin havaittavissa huomattavia eroja.

⁷⁹ EU on antanut tähän mennessä yhdeksän tekijänoikeutta koskevaa direktiiviä: yhteishallinnointidirektiivi 1992/100/EU, orpoteosdirektiivi 1992/100/EU, tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY, kodifioitu 2009/24/EU, vuokraus- ja lainausdirektiivi 92/100/ETY, kodifioitu 2006/115/EY, satelliitti- ja kaapelidirektiivi 1993/83/EY, suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/EY, 2011/77/EU, tietokantadirektiivi 1996/9/EY, tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY sekä kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivi 2001/84/EY. Tekijänoikeutta koskevien aineellisten säännösten harmonisoinnin lisäksi vuonna 2004 annettiin teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivi 2004/48/EY.

⁸⁰ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tietyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001).

⁸¹ Tekijänoikeuden harmonisoinnin eteneminen voidaan jakaa kolmeen kauteen: 1) Harmonisoinnin aktiivinen aikajakso 1991–2001, jona on annettu valtaosa, yhteensä seitsemän, tekijänoikeuden direktiiveistä. 2) Vakauttamiseen keskittynyt aikajakso 2001–2009, jolloin harmonisointivauhti hidastui merkittävästi. Ajanjaksoa kuvaa useiden direktiivien sijaan mm. ei-sitovien suositusten (esim. komission 18.10.2005 antama suositus (2005/737/EY) laillisiin verkkomusiikkipalveluihin liittyvästä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien rajatylittävästä kollektiivisesta hallinnoinnista) antaminen. Yhtenä syynä tähän voidaan nähdä EU:n jäsenvaltioiden määrän huomattava kasvu, joka osaltaan vaikutti lainsäädäntöprosessiin sitä hidastaen. Myös EU:n lainsäädän-

soissuojaustilanteisiin liittyvät ongelmat ovat monin osin myös kansallisia, sillä näitä oikeuksia ei ole täysin harmonisoitu EU:n tasolla.

1.1.4.3 Oikeuskäytäntö

Tuomioistuinratkaisuille ei heikosti velvoittavina oikeuslähteinä ole muodollista velvoittavuutta eikä siten myöskään sitovan oikeuslähteen painoa⁸². Imateriaalioikeudellisten ratkaisujen merkityksen arvioinnissa tärkeässä asemassa ovatkin erityisesti ratkaisujen perustelut. Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus antavat tunnusmerkki- ja tekijänoikeudellisia ratkaisuja varsin harvoin. Ylimpien tuomioistuinten antamia ratkaisuja tutkimuksen kohteena olevasta tavaramerkki-tekijänoikeuden kollisiosta ei juurikaan ole, sillä korkein oikeus ei ole käsitellyt logon tai tavaramerkin tekijänoikeudellista suojaa⁸³. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuistakin vain yhdessä, KHO 2013:99 (PUOLUETUNUS), on käsitelty muun ohella tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin suojaa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan valossa.

Juuri ylimpien tuomioistuinten ratkaisujen harvalukuisuuden vuoksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden alueilla ja erityisesti tutkimuksen aihepiirin osalta alempien oikeusasteiden antamien ratkaisujen merkitys oikeudellisen tiedon lähteenä on korostunut⁸⁴. Tämän vuoksi tutkimuksen kohteena olevien tulkin- taongelmien hahmottamiseksi ja näiden ongelmia koskevan ratkaisukäytännön selvittämiseksi joudutaankin turvautumaan myös alempien oikeusasteiden ja

nön tasoon kohdistetun kritiikin voidaan arvioida vaikuttaneen tähän kehitykseen. 3) Tekijänoikeuden harmonisoinnissa EUT:n rooli on aktiivisesti kasvanut sittemmin, joten vuonna 2009 alkanutta aikakautta leimaa EUT:n ratkaisujen merkityksen kasvu tekijänoikeuden harmonisoinnissa. Esimerkkinä voidaan mainita EUT:n Infopaq-ratkaisu (C-5/08), joka ilmentää EUT:n aktiivista roolia tekijänoikeuden harmonisoinnissa. Ks. Hugenholz 2013, s. 505–516. Tulevaisuuden haasteena puolestaan on muodostaa yhtenäinen EU:n tekijänoikeussäännöstö, joka voitaisiin toteuttaa EU:n tekijänoikeusdirektiivien laajalla kodifoinnilla tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tarjoamien etuuksien yhdenmukaistamiseksi ja vahvistamiseksi. Ks. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat – Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa. Bryssel 24.5.2011. KOM (2011) 287 lopullinen, s. 12.

⁸² Ks. Tolonen 2003, s. 127.

⁸³ Vaikka esimerkiksi tavaramerkkioikeudesta on annettu vain harvoja ylimpien tuomioistuinten ratkaisuja, esimerkiksi KKO:n ratkaisukäytäntö ilmentää osaltaan tavaramerkkioikeuden eurooppaoikeudellistumista, mitä voidaan pitää tervetulleena kehityksenä kotimaaisessa tavaramerkkioikeuskäytännössä. Ks. esim. Weckström 2010, s. 507–520, jossa tarkastellaan kotimaista tavaramerkkioikeuskäytäntöä vuosilta 2008–2010.

⁸⁴ Weckström on todennut tavaramerkkioikeudellisten tuomioistuinratkaisujen käytöstä oikeuslähteenä, että juuri kansallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen harvinaisuus tarkoittaa käytännössä usein sitä, että yksittäinen ratkaisu voi muodostua tavaramerkkioikeudessa tärkeäksi oikeuslähteeksi. Weckström 2005, s. 696

hallintoviranomaisten antamiin ratkaisuihin⁸⁵. Esimerkkinä tutkimuksessa tarkastelluista alimpien oikeuksien ratkaisuihin voidaan mainita Helsingin hovioikeuden *Muumipeikko*-hahmoa koskeva tuomio,⁸⁶ joka koski samaan kohteeseen kohdistuvien tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkausta. Koska alimpien oikeuksien ratkaisulla ei ole sitovan oikeuslähteen painoa, niitä tarkastellaan tässä tutkimuksessa käsiteltävien kysymysten kannalta lähinnä esimerkinomaisesti. Tuomioistuinratkaisujen lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty myös tekijänoikeusneuvoston ja PRH:n valituslautakunnan⁸⁷ ratkaisuja, joiden osalta on muistettava, että niiden merkitys itsenäisenä normatiivisena oikeuslähteenä on vähäinen. Näiden lähteiden heikosta oikeuslähdearvosta huolimatta ei niiden hyödyntämiseltä tämän tutkimuksen kontekstissa ole kuitenkaan voitu välttyä. Niin PRH:n valituslautakunnan kuin tekijänoikeusneuvoston lausuntoihin viittaamisessa korostuu kuitenkin viittausten luonne lähinnä tyyppitilanteita koskevinä esimerkkeinä⁸⁸.

Suomen tavaramerkkilain tavaramerkkidirektiiviin perustuvia säännöksiä tulkittaessa on keskeisesti otettava huomioon myös EUT:n direktiivin oikeasta ymmärtämisestä antamat ennakkoratkaisut. EUT onkin antanut runsaasti tavaramerkkioikeutta koskevia ennakkoratkaisuja, joita kansallisten tuomioistuinten on noudatettava⁸⁹. Kansalliset tuomioistuimet ovat pyytäneet ennakkoratkaisuja yhä useammin ja myös varsin yksityiskohtaisissa kysymyksissä. Tavaramerkkioikeudessa näillä ratkaisulla on siten hyvin keskeinen merkitys. Tutkimusaiheeni kannalta keskeisimpänä voidaan pitää EUT:n *Parfums Chris-*

⁸⁵ Näin siitäkin huolimatta, ettei oikeustieteellisessä tutkimuksessa ole perinteisesti annettu juurikaan merkitystä alempien oikeusasteiden ja viranomaisten ratkaisuille. Vrt. kuitenkin Sorvari 2005, s. 50, joka on hyödyntänyt tekijänoikeutta käsittelevässä väitöskirjassaan tekijänoikeusneuvoston lausuntoja. Sorvari perustelee niiden käyttöä tekijänoikeusneuvoston asiantuntijaelimen asemalla, jonka vuoksi tekijänoikeusneuvoston antamilla ratkaisulla on tosiasialla suuri merkitys siitä huolimatta, etteivät ne ole tuomioistuinten sitovia. Lisäksi tekijänoikeuksia koskevat tuomioistuinratkaisut ovat suhteellisen harvinaisia.

⁸⁶ Helsingin hovioikeuden tuomio 12.12.1995, Dnro R 94/1305 (lainvoimainen) (Korut).

⁸⁷ PRH:n valituslautakunta on lakkautettu 31.8.2013 ja sen jälkeen PRH:n tekemistä tavaramerkkiasioita koskevista päätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen.

⁸⁸ Tekijänoikeusneuvoston ratkaisujen hyödyntämisestä tutkimuslähteistönä ks. Sorvari 2005, s. 20. Lautakuntatyyppisten viranomaisten lausunnoista oikeuslähteenä ks. Siltala 2003, s. 270–272. Tekijänoikeusneuvoston asemasta hallinto-oikeuden ja prosessioikeuden näkökulmista ks. Vähätalo, s. 37–47.

⁸⁹ Esimerkiksi ratkaisuissa KKO 2006:17 (GILLETTE), KKO 2005:143 (BUDWEISER) ja KKO 2004:49 (RENNIE) on pyydetty ennakkoratkaisua EUT:lta. Vaikka tavaramerkkidirektiivillä ei ole ollut tarkoitus harmonisoida jäsenvaltioiden tavaramerkkilakeja kokonaisuudessaan, vaan vain siltä osin kuin kyse on yhteismarkkinoiden toiminnan turvaamisesta, tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin myötä jäsenvaltioiden kansallisten tavaramerkkiratkaisujen merkitys on vähentynyt. Käytännössä nykyisin tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin yhdenmukaisella tulkinnalla ja niitä osoittavilla OHIMin valituslautakunnan ja EUT:n ratkaisulla onkin tavaramerkkioikeudessa hyvin keskeinen merkitys. Ks. Tritton 2008, s. 262.

tian Dior v. Evora -ratkaisua (C-337/95)⁹⁰, jossa EUT on käsitellyt tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kollisiota erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta. Ratkaisussa EUT joutui ottamaan kantaa tekijänoikeuden ulottuvuuteen tavaramerkkisuojaan tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekä mahdollisuuteen rajoittaa toisen oikeutta kuvata niitä markkinoinnissa.

Koska yhteisön tavaramerkkiasetus on materiaalisilta osiltaan varsin yhdenmukainen tavaramerkkidirektiivin⁹¹ ja siten myös meidän tavaramerkkilakimme kanssa, voidaan myös yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiviraston OHIMin⁹² ja sen muutoksenhakuinstanssien⁹³ ratkaisukäytäntöä hyödyntää ohjetta antavina⁹⁴. Tämän vuoksi tutkimuksessa käsitellään kotimaisten ratkaisujen sekä tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta annettujen ennakkoratkaisujen rinnalla myös yhteisön tavaramerkkiä koskevia ratkaisuja, vaikkei niillä kansallista tavaramerkkilakia sovellettaessa olekaan sitovaa vaikutusta⁹⁵.

⁹⁰ C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v. Evora BV.

⁹¹ Tavaramerkkiasetus ja -direktiivi sisältävät keskenään lähes yhdenmukaiset säännöt seuraavilta osin: Tavaramerkin muodostavat merkit, rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet/ehdototomat ja suhteelliset hylkäysperusteet, aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet, tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen, käyttöluvut, käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset, tavaramerkin käyttäminen, oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä sovellettavat seuraamukset tavaramerkin käyttämättä jättämisestä ja menettämisperusteet. Tavaramerkkiasetuksen osalta näistä on säädetty artikloissa 4, 7–9, 12, 13, 15, 22, 50 ja 53. Tavaramerkkidirektiivissä näistä on vastaavasti säädetty puolestaan artikloissa 2–13.

⁹² EU:n aluetta koskevan yhteisön tavaramerkin (Community Trademark, CTM) rekisteröintijärjestelmän kautta tavaramerkki voidaan rekisteröidä yhdellä hakemuksella koko EU:n alueelle. CTM:lla on TMRkkiA 1 artiklan 2 kohdasta ilmenevin tavoin ns. yhtenäinen luonne, jolloin tavaramerkki voidaan rekisteröidä vain koko EU:n alueelle ja rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat kaikissa jäsenvaltioissa samat. CTM rekisteröidään Espanjan Alicanassa sijaitsevassa Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM).

⁹³ OHIMin antiimiin ratkaisuihin muutosta voidaan hakea Unionin yleisestä tuomioistuimesta ja tämän ratkaisuihin puolestaan Unionin tuomioistuimesta.

⁹⁴ OHIMin ja sen muutoksenhakuinstanssien päätöksillä voidaan katsoa olevan varsin suuri tavaramerkkioikeutta yhtenäistävä merkitys. Tämän vuoksi tavaramerkkioikeudellisia tulkintaongelmia ei ole syytä ratkaista eri tavoin yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien kohdalla. Ks. Haarmann 2014, s. 34 ja 303.

⁹⁵ Ks. KHO 12.3.2001/450 (CABLE & WIRELESS), jossa KHO merkin erottamiskykyä arvioiessaan otti huomioon, että OHIM oli rekisteröinyt saman merkin ainakin osittain samoille tavaroille. Ks. myös numerotavaramerkin erottamiskyvyn arviointia koskeva ratkaisu KHO 15.5.2002/1119 (202), jossa KHO oli pysyttänyt PRH:n valitusosaston rekisteröinnin hylkäämistä merkitsevän päätöksen kuitenkin huomauttaen, että OHIM näyttää tältä osin soveltavan lievempää käytäntöä. Tavaramerkkilaissa säännelty kansallinen ja yhteisön tavaramerkkiasetukseen perustuva ylikansallinen tavaramerkkijärjestelmä ovat rinnakkaisia ja toisistaan riippumattomia järjestelmiä. Tämä ilmenee yhteisön tavaramerkkiasetuksen johdanto-osasta, jossa todetaan, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Ks. yhteisön tavaramerkin ja kansallisen tavaramerkin suhteesta esim. KKO 2009:57 (LONCIN).

Kotimaisen ja EUT:n oikeuskäytännön lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty myös jossain määrin ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisuja. Ulkomaisten ratkaisujen arvo on suorassa yhteydessä niiden perustelujen vakuuttavuuteen. Pohjoismainen ja saksalainen oikeuskäytäntö⁹⁶ on tuotu esiin ainoastaan esimerkinomaisesti, sillä ulkomaisen aineiston suoraan soveltuvuuteen käytännön tulkintaohjeena on kuitenkin suhtauduttava varauksella. Tästä näkökulmasta tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi Ruotsissa laajaa mediankin kiinnostusta herättänyttä Svean hovioikeuden niin sanottua En Svensk Tiger -ratkaisua, jossa tekijänoikeudella suojattu kohde oli rekisteröity tavaramerkiksi ilman tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta⁹⁷.

Myöhemmin tässä jaksossa tarkemmin esiin tuoduin tavoin pohjoismaisten ratkaisujen käyttöä voidaan perustella yhteisellä oikeushistoriallisella taustalla ja erityisesti aikoinaan yhteispohjoismaisesti tehdyllä lainvalmistelulla. Lisäksi pohjoismaisten ratkaisujen merkitystä voidaan saksalaisten ratkaisujen tavoin perustella EU-oikeudellisella harmonisoinnilla, sillä muut tutkimuksessa tarkastellut Pohjoismaat eli Ruotsi ja Tanska ovat Saksan tavoin EU:n jäsenmaita, joten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden osalta pohjoismaiseen ja saksalaiseen oikeuskirjallisuuteen viittaaminen on perusteltua siltä osin kuin näiden maiden tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait on harmonisoitu yhteisön tavaramerkki- ja tekijänoikeusdirektiivien myötä⁹⁸. Kaikissa EU:n jäsenmaissa on toteutettu esimerkiksi yhteisön tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) implementointi. Siltä osin kuin tutkimuksessa tarkastellaan EU-oikeudellisesti harmonisoituja asiakokonaisuuksia, kuten tavaramerkkioikeuden rekisteröinnin edellytyksiä koskevaa sääntelyä, voidaan muiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten ratkaisulla valottaa yhteisöoikeudellisen sääntelyn eri tulkintavaihtoehtoja. Tässä valossa on tarkasteltu esimerkiksi saksalaisia Bundesgerichtshofin ratkaisuja, kuten Marlene Dietrichin valokuvasta koostuvan merkin rekisteröintiä

⁹⁶ Esimerkiksi saksalaista tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja käsittelevää oikeuskäytäntöä tarkastellaan erityisesti Saksan korkeimman oikeuden Bundesgerichtshofin, mutta myös muutamien Bundespatentgerichtin ratkaisujen valossa. Tutkimuksessa tarkastellaan Bundesgerichtshofin ratkaisuja siltä osin kuin ne koskevat tutkimuskysymyksiin liittyvää problematiikkaa. Tutkimuksessa tarkasteltujen Bundesgerichtshofin ratkaisujen perusteella voidaan katsoa, että saksalainen tuomioistuin on punninnut tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kollisiotilanteisiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä perusteellisesti. Ratkaisut on myös perusteltu laajasti. Saksalaisia ratkaisuja käytetään tutkimuksessa lähteenä ulkomaisen oikeuskirjallisuuden tavoin eli käytännön esimerkkeinä oikeudellisessa tulkinnassa.

⁹⁷ Ks. Svea hovrätt 2.5.2007, T9659-05 (En svensk tiger), lainvoimainen.

⁹⁸ Muiden EU:n jäsenvaltioiden oikeuskäytännön oikeuslähteopillinen merkitys riippuu EU-oikeudellisen harmonisoinnin tasosta. Asiakokonaisuuden, joka on harmonisoitu merkittävältä osin EU-oikeudessa, osalta muiden jäsenvaltioiden ratkaisukäytännön hyödyntäminen on perusteltua, kun tarkastellaan harmonisoitua lainsäädäntöä. Suurimman osan tavaramerkki- ja tekijänoikeudesta voidaankin todeta kuuluvan harmonisoinnin piiriin. Kuitenkaan esim. tekijänoikeuden moraalisia oikeuksia ja tavaramerkkioikeuden merkkien vakiinnuttamiseen perustuvaa suojaa ei ole harmonisoitu. Ks. Pihlajarinne 2012a, s. 554.

kuviomeriksi⁹⁹ koskevaa tapausta¹⁰⁰, jossa oli kyse muun muassa TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuvaa merkkiä koskevan rekisteröinnin esteen soveltamisesta.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojaustilanteisiin liittyvissä ratkaisuissa liikutaan kahden immateriaalioikeuden rajapinnoilla. Siten on huomattava, että siltä osin kuin näissä tapauksissa on kyse myös laajemmin kansalliseen oikeuteen perustuvasta sääntelystä, kuten tekijänoikeudesta, ulkomaisten tuomioistuinratkaisujen käyttämiselle ei ole löydettävissä yhtä vahvoja perusteita. Kuitenkin myös tällöin ulkomaisia tuomioistuinratkaisuja voidaan käyttää vihje arvona siitä, millaista argumentaatiota tietyn ongelman ratkaisemisessa on mahdollista käyttää¹⁰¹.

1.1.4.4 Oikeuskirjallisuus

Kotimaisella ja ulkomaisella oikeuskirjallisuudella (oikeustieteellä)¹⁰² on salitun oikeuslähteen arvo ja erityisesti immateriaalioikeudessa varsin merkittävä rooli. Laki, kansainväliset sopimukset ja niiden esityöt ovat monien kysymysten osalta usein hyvin tulkinnanvaraisia. Koska oikeuskäytännöstä ei sen tapauskohtaisuuden vuoksi välttämättä pystytä löytämään vastausta kaikkiin kysymyksiin, jää laajemman kontekstin analysoiminen ja kuvaaminen oikeuskirjallisuuden tehtäväksi. Näin on myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoisuojaustilanteisiin liittyvien kysymysten osalta, sillä ne jäävät suurelta osin oikeuskirjallisuuden ratkaistaviksi.

Päällekkäisyystilanteita koskevan laajemman kontekstin analysoinnin tekee osaltaan varsin haasteelliseksi se, ettei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä koskevaa oikeuskirjallisuutta muutamia artikkeleita lukuun ottamatta ole. Immateriaalioikeuksien rajapintoja koskevat kysymykset ovat olleet kotimaisissa väitöskirjoissa joko sivuosassa tai melko lailla taustalla¹⁰³. Tava-

⁹⁹ Marlene Dietrichin valokuvasta koostuva kuviomerkki (rekisterinumero DE302234969) on rekisteröity tavaramerkiksi Saksassa 27.01.2011.

¹⁰⁰ BGH 31.03.2010, Az. I ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II).

¹⁰¹ Ks. ulkomaisten ratkaisujen vihje arvosta Aarnio 1989, s. 236, jonka mukaan ulkomaiset ratkaisut voivat antaa viitteitä tulkinnassa mahdollisesti esiintyvistä ongelmista sekä siitä, millaiset tulkinnat ovat mahdollisia. Tällöinkin kansallisen säännöksen tulkinta on argumentoitava kotimaisen oikeuslähdemateriaalin perusteella.

¹⁰² Ks. oikeustieteen merkityksestä oikeuslähteenä esim. Tolonen 2003, s. 24–25.

¹⁰³ Tavaramerkkioikeutta käsittelevistä kotimaisista ja tässä tutkimuksessa hyödynnetyistä väitöskirjoista voidaan mainita esimerkiksi Jukka Palmin *Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä* (Jyväskylä 2002) ja Katja Weckströmin *A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law* (Helsinki 2011). Myös Taina Pihlajarinne käsittelee väitöskirjassaan *Tunnusmerkin suoja verkkotunuskäytössä* (Helsinki 2009) tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä. Vastaavasti kotimaisia tutkimuksessa käytettyjä tekijänoikeudellisia väitöskirjoja ovat mm. Rainer Oeschin *Oikeus valokuvaan – tutkimus valokuvan suojan kehityksestä ja sisällöstä* (Helsinki 1993) ja Katariina Sorvarin

ramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja koskevia kysymyksiä ei niissä ole käsitelty lainkaan. Voidaankin todeta, että Suomessa eri suojamuotojen päällekkäisyyksiä koskeva tutkimus on ylipäänsä ollut varsin vähäistä¹⁰⁴. Aihetta on sivuttu lähinnä immateriaalioikeuksien laajentumista koskevassa keskustelussa¹⁰⁵, jonka perusteella voidaan katsoa, että immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksiä koskevat kysymykset ovat tällä hetkellä varsin ajankohtaisia ja saavat yhä enemmän merkitystä tulevaisuudessa.

Kotimaisista lähteistä on tässä kohtaa kuitenkin syytä nostaa esiin Pirkko-Liisa Haarmannin artikkeli ”*Tavaramerkkisuojan ja tekijänoikeuden rajapinnat – eräitä näkökohtia*”, jolla on ollut myös tutkimuskohteen valinnassa merkittävä rooli. Artikkelin on myös ainoa kotimainen nimenomaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa käsittelevä kirjoitus. Toinen kotimainen lähde, jossa on sivuttu tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhdetta on Markku Tuomisen artikkeli ”*Äänimerkin suojaaminen tavaramerkkinä Suomessa ja Euroopan yhteisössä*”.

Tutkimukseni kohteena ovat pääasiassa kotimaiset tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait. Kotimaisen immateriaalioikeudellisen kirjallisuuden suppeuden vuoksi erityisesti pohjoismaisen oikeuskirjallisuuden merkitys on immateriaalioikeudellisessa tutkimuksessa varsin korostunut. Näin on myös etenkin tämän tutkimusaiheen osalta. Pohjoismaisilla lähteillä voidaan katsoa olevan erityistä merkitystä tutkimusaiheen kannalta, sillä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja koskevista kysymyksistä ei ole juurikaan saatavilla kotimaista lähdemateriaalia.

Vanhastaan pohjoismaisten oikeuslähteiden merkitystä on perusteltu siten, että aikoinaan pääosa immateriaalioikeudellisesta lainsäädännöstä valmisteltiin yhteisesti Pohjoismaiden kesken. Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslakimme ovat molemmat syntyneet yhteispohjoismaisen lainvalmistelutyön pohjalta.¹⁰⁶ Vähäisiä kansallisia eroavuuksia lukuun ottamatta pohjoismaiset tavara-

Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä (Helsinki 2005). Myös Tuomas Mylly käsittelee tekijänoikeuteen liittyviä kysymyksiä väitöskirjassaan *Intellectual Property and European Economic Constitutional Law. The Trouble with Private Informational Power* (Vaajakoski 2009).

¹⁰⁴ Kotimaisista väitöskirjoista eräiden immateriaalioikeuden suojamuotojen rajapintoja käsitellään esim. Rosa Maria Ballardinin tutkimuksessa *Intellectual property protection for computer programs: developments, challenges, and pressures for change* (Helsinki 2012) ja Ulla-Maija Myllyn tutkimuksessa *Intellectual property protection of computer program interfaces and interoperability* (Helsinki 2013). Molemmissa väitöskirjoissa immateriaalioikeuden rajapintoja tarkastellaan kuitenkin lähinnä tietokoneohjelmien suojaamiseen liittyvien kysymysten valossa.

¹⁰⁵ Ks. tavaramerkkioikeuden laajentumisesta kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa esim. Vuorinen 2004, s. 61 ja tekijänoikeuden laajentumisesta esim. Välimäki 2004, s. 268–269 sekä ulkomaisessa kirjallisuudessa esim. Mende – Isaac 2012, s. 137–158.

¹⁰⁶ Voimassa oleva tekijänoikeuslaki syntyi pohjoismaisen yhteistyön tuloksena 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Ks. tekijänoikeuslain yhteispohjoismaisesta valmistelusta esim. Ljungman 1981, s. 1–8. Tekijänoikeuslain valmistelun osalta pohjoismainen yhteistyö on jatkunut vuodesta

merkki- ja tekijänoikeuslait olivatkin 1960- ja 1970-luvulla lähes identtisiä. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien samanlaisuuden ja varsin yhtäläisen oikeustradition vuoksi kansallisia immateriaalioikeusnormistoja sovellettaessa on voitu kiinnittää huomiota myös muiden Pohjoismaiden säännösten esitöihin, oikeuskäytäntöön sekä -kirjallisuuteen.¹⁰⁷ Siten pohjoismaisilla esitöillä ja oikeuskirjallisuudella on perinteisesti ollut keskeinen merkitys myös Suomen tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien tulkinnassa¹⁰⁸. Sittemmin eroavuudet pohjoismaisten tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien valilla ovat kasvaneet eikä normiston uudistaminen tapahdu enää samassa tahdissa¹⁰⁹. Siltä osin kuin pohjoismainen lainsäädäntö ei kansallisten lainmuutosten myötä ole enää yhtenevä, on pohjoismaisiin, kuten vastaavassa tilanteessa myös kotimaisiin, oikeuslähteisiin suhtauduttava vain historiallisena materiaalina.

Pohjoismaiden, etenkin Suomen ja Ruotsin, oikeuden yhteisen oikeushistoriallisen taustan ja oikeuskulttuurin yhteneväisyyksien vuoksi pohjoismaisella oikeusvertailulla voidaan kuitenkin katsoa olevan nykyäänkin keskeistä oikeuslähdeopillista merkitystä etenkin silloin, kun arvioitavana oleva kysymys on

1970 yhteispohjoismaisen komitean myötä, joka asetettiin valmistelemaan aikaisemmin annetun tekijänoikeuslainsäädännön tarkistamista. Lisäksi yhteistyö on jatkunut myöhemmin Pohjoismaiden tekijänoikeusasioista vastaavien ministeriöiden kokoontumisten muodossa. Yhteistyössä tärkeänä tavoitteena on pidetty pohjoismaisen lakiyhtenäisyyden säilyttämistä keskeisissä asioissa. Ks. pohjoismaisesta lainvalmisteluyhteistyöstä ja pyrkimyksestä pohjoismaiseen lakiyhtenäisyyteen tekijänoikeuksien osalta HE 28/2004 vp., s. 14–15. Yhteispohjoismainen lainsäädäntöyhteistyö tavaramerkkioikeuden osalta alkoi tavaramerkkilainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä, joka toteutettiin tavaramerkkilaila 10.1.1964/7. Kyseinen laki perustui vuoden 1960 komiteanmietintöön, jonka osalta keskeisessä asemassa olivat yhteispohjoismaiset neuvottelut tavoitteenaan pohjoismaisten tavaramerkkilakien yhtenäistäminen. Yhteispohjoismainen lainsäädäntöyhteistyö on edelleenkin keskeisessä asemassa myös tavaramerkkioikeudessa, sillä yhteispohjoismaisessa tavaramerkkilainsäädäntöselvityksessä SOU 2001:26 sekä tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistiossa painotetaan yhteispohjoismaisten lainsäädäntöratkaisujen tärkeyttä. Ks. tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio 6/2001, s. 12; SOU 2001:26. Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (Sammanfattning av SOU 2001:26, s. 510–511.)

¹⁰⁷ Haarmann 2014, s. 6.

¹⁰⁸ Vieraan lain esitöitä voidaan hyödyntää, mikäli sen perusteluissa oleva kanta ilmaisee lainsäädäntöperiaatteen, jolla on merkitystä Suomen oikeuden ymmärtämiselle. Näin voidaan menetellä, kun Suomen lain esityöt vaikenevat asiasta, mutta Suomeen on otettu samansisältöinen lakiteksti kuin vieraassa laissa on. Tällöin voidaan pitää lähtökohtana, että omaksumalla saman lakitekstin Suomen lainsäätäjät on omaksunut myös saman lainsäädännöllisen järjestelyn. Ks. Aarnio 1989, s. 235–236. Näin ollen Suomen tavaramerkkilain (L 10.11964/7) esitöitä huomattavasti laajempia yhteispohjoismaisesti laadittuja tavaramerkkilain esitöitä SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag. Betänkande avgivit av varumärkes- och firmautredningen voidaan hyödyntää apuna tulkittaessa Suomen tavaramerkkilakia.

¹⁰⁹ Norjan uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan heinäkuussa 2010 (Lov 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) ikrafttredelse 1.7.2010.) Myös Ruotsin esitys tavaramerkkilain muuttamiseksi esitettiin vuonna 2010 eduskunnalle Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

syntynyt pohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön tuloksena¹¹⁰. Näin on etenkin tämän tutkimuksen kannalta keskeisten tavaramerkkilain säännösten TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n osalta, jotka perustuvat yhteispohjoismaisen lainvalmistelutyön tuloksena syntyneeseen tavaramerkkilakiin. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja TMerkkiL 14.2 §:n säännökset ovat toisen tekijänoikeutta koskevan tavaramerkin rekisteröinnin esteen osalta edelleenkin samanasaiset kaikissa Pohjoismaissa¹¹¹, jolloin näiden säännösten tulokinnassa pohjoismaisella oikeuskirjallisuudella on luonnollisesti erityinen merkitys.¹¹² Tältä osin tutkimuksessani hyödynnetyn pohjoismaisen kirjallisuuden käyttöä oikeuslähteenä voidaankin perustella pohjoismaisten tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien yhteisellä syntyperällä.

Suomen lisäksi muissakaan Pohjoismaissa ei ole säädetty tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisestä suhteesta. Koska sääntelytila tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation osalta on vastaava kaikissa Pohjoismaissa, ei oikeussääntöihin perustuvien erojen vertailu tule kumulaatiota koskevin osin luonnollisestikaan kyseeseen. Sen sijaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden ominaispiirteiden välisessä vertailussa voidaan yleisemmällä tasolla hyödyntää pohjoismaista lainvalmistelumateriaalia ja oikeuskirjallisuutta. Tutkimuksessani ulkomaista oikeutta hyödynnetään ammentamalla siitä mahdollisia tulkintoja, argumentteja ja käytännössä esiintyneitä ongelmia, joita voidaan arvioida Suomen oikeuden kannalta¹¹³. Tutkimuksessa on kuitenkin huomioitu, että tällöin on kuitenkin aina kyse ulkomaalaisen aineiston hyödyntämisestä.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa koskevat oikeudelliset kysymykset ovat saaneet huomiota Suomen ohella erityisesti ruotsalaisessa ja tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa, ja tutkimuksen pohjoismaisista lähteis-

¹¹⁰ Siltala 2003, s. 276.

¹¹¹ Esim. Ruotsin tavaramerkkilain (Varumärkeslag 2010:1877) 10 §:n 4 kohdassa on säädetty, että: ”Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.”

¹¹² Näiden säännösten osalta pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyillä tulkintakannanotoilla voidaankin todeta olevan suuri merkitys, sillä niitä voidaan pitää yhteispohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön tuloksena syntyneiden ja samansisältöisten säännösten osalta yhtä hyväksyttävänä Suomessa kuin siinä Pohjoismaassa, jossa kannanotto on annettu.

¹¹³ Tutkimukseni metodina on lainoppi ja tarkoituksena on antaa tulkintakannanottoja Suomen oikeuden osalta. Siten kyseessä ei ole oikeusvertaileva tutkimus, jossa tarkasteltaisiin ja verrattaisiin kahden tai useamman oikeusjärjestyksen oikeussääntöjen ja oikeudellisten käytäntöjen eroja, samankaltaisuuksia ja näiden syitä. Vaikka tutkimuskohteena ovatkin kansallisen oikeuden ongelmat, on oikeusvertailevaa metodologiaa kuitenkin sovellettava ulkomaisia ratkaisuja esiteltäessä. Tärkeimpänä oikeusvertailevan metodin sääntönä voidaan pitää sitä, että esiteltäessä ulkomaisia ratkaisuja pyritään soveltamaan kyseisen maan oikeuslähteitä. Näin ollen esim. saksalaista oikeutta tutkittaessa nimenomaan oikeuskirjallisuudella on merkittävä rooli. Lisäksi oikeusvertailun voidaan todeta olevan metodisesti lähellä oikeusdogmatiikkaa, sillä myös vertailevassa tutkimuksessa käytetään tutkimuskeinoina systematisointia, tulkintaa ja vertailua.

tä tärkeimmät löytyvät näistä maista. Esimerkiksi Per Jonas Nordellin artikkelissa ”*Upphovsrättsligt skydd för kännetecken*” (2002) tarkastellaan Ruotsin oikeuden näkökulmasta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Myös Jens Schovsbon Tanskan oikeuteen keskittyvällä artikkelilla ”*Ophavsret til varemærker – hvorfor ikke?*” (2000) voidaan katsoa olevan merkittävä asema tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja koskevassa pohjoismaisessa keskustelussa. Pohjoismaista Tanskassa on esitetty muusta pohjoismaisesta oikeuskirjallisuudesta poikkeavia ja vastakkaisia kannanottoja kaksoissuojan hyväksyttävyyteen¹¹⁴. Tämän vuoksi käyttämäni tanskalainen oikeuskirjallisuus ja erityisesti siinä esitetty kaksoissuojaa koskeva argumentointi tuo tutkimukseeni myös oikeusvertailevia aineksia.

Muun eurooppalaisen oikeuskirjallisuuden hyödyntäminen edellyttää, että siinä esitetyt näkökannat voidaan mukauttaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja niiden käytön hyväksyttävyys myös Suomen oikeuden kannalta on perusteltava. Kaksoissuojauksen ydinkysymysten osalta tutkimuksessa käytetään lähdeaineistona kotimaisen sekä ruotsalaisen ja tanskalaisen aineiston lisäksi saksalaisia lähteitä. Nämä maat ovat valikoituneet tutkimukseen ensinnäkin siksi, että niiden oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteisiin¹¹⁵. Tutkimuksessa käsiteltyjen ulkomaisten lähteiden on myös katsottu tukevan tässä tutkimuksessa tehtyjä johtopäätöksiä. Lisäksi nämä maat ovat EU:n jäsenmaita, joten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden osalta pohjoismaiseen ja saksalaiseen oikeuskirjallisuuteen viittaaminen on perusteltua siltä osin kuin pohjoismaiset ja saksalaiset tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait on harmonisoitu yhteisön tavaramerkki- ja tekijänoikeusdirektiivien myötä.

Ruotsi, Tanska ja Saksa ovat myös Bernin konvention¹¹⁶ ja Pariisin sopimuksen jäsenmaita. Näin ollen näissä maissa tavaramerkkioikeuden ja tekijän yksinoikeuden sisällöstä esitetyt kannanottoja voidaan perustellusti pitää joko sallittuina oikeuslähteinä tai antavan ainakin vihjearvoa mahdollisista tulkinnoista myös Suomessa. Toisaalta myöskään niiden vastaisen tulkintasuosi-

¹¹⁴ Ks. Koktvedgaard 2002, s. 67 ja Schovsbo 2000, s. 13 ja 16.

¹¹⁵ Nimenomaan saksalaisella oikeuskirjallisuudella on tutkimuksessani keskeinen asema tiettyjen kysymysten osalta. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaus on herättänyt varsin laajaa keskustelua erityisesti saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa, joten se on ollut mielekästä ottaa yhdeksi tutkimukseni lähteeksi. Koska tämä tutkimus ei kuitenkaan edusta varsinaisesti oikeusvertailevaa tutkimusta, ulkomaisen, erityisesti saksalaisen, aineiston osalta ei ole kuitenkaan pyritty tyhjentävään tarkasteluun. Siten tutkimusaihetta koskeva saksalainen oikeuskirjallisuus ja -käytäntö on otettu huomioon vain keskeisiltä osiltaan. Saksalaisten lähteiden osalta tutkimuksessa on myös tiedostettu ulkomaisten lähteiden käyttöä koskeva korostunut velvoite lähdekritiikkiin.

¹¹⁶ Tekijänoikeuden osalta nämä maat edustavat samaa mannereurooppalaista tekijänoikeustraditiota kuin Suomikin.

tuksen antaminen ei edellytä painavia perusteita.¹¹⁷ Tutkimuksessa käytetyistä monista saksalaisista tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojaa koskevista artikkeleista voidaan mainita esimerkkeinä Arthur Wandtken ja Winfried Bullingerin yhdessä kirjoittama artikkeli ”*Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk*” (1997), Ralph Osenbergin artikkeli ”*Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile*” (1996) sekä Fedor Seifertin artikkeli ”*Markenschutz und urheberrechtliche Gemeinfreiheit*” (2000).

1.1.4.5 Reaaliset argumentit

Tutkimuksessa reaalisia argumentteja käytetään oikeuslähteiden, kuten lainsäädännön, tulkinnassa ja oikeuslähteiden antaman informaation täsmentämisessä¹¹⁸. Reaalisten argumenttien tulkinnassa tutkimuksessa noudatetaan tavoiterationaalista mallia, jossa oikeudellisen tulkinnan ennakoitavissa oleville yhteiskunnallisille seurauksille annetaan merkitystä perinteisten oikeudellisten tulkinta-argumenttien rinnalla¹¹⁹.

Esimerkiksi tutkimusaiheen kannalta keskeinen tavaramerkkilain rekisteröinnin estettä koskeva kohta (TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta) on säädetty jo vuonna 1964, eikä tätä lainkohtaa ole toisen tekijänoikeutta koskevilta osin sittemmin muutettu. Siten myös kyseistä lainkohtaa koskeva valmisteluaineisto on samalta ja edelliseltä vuosikymmeneltä¹²⁰. Koska immateriaalioikeus on oikeudenala, jolle yhteiskunnan muutos, esimerkiksi tavaramerkkioikeudessa kaupallisen toimintaympäristön kansainvälistyminen ja tekijänoikeudessa teknologian nopea kehitys, asettaa jatkuvia muutospaineita, on lainsäädännön ja lainvalmisteluaineiston sekä sallituista lähteistä muun muassa oikeustieteen lisäksi myös reaalisilla argumenteilla keskeistä merkitystä arvioitaessa oikeudellisen tulkinnan ennakoitavissa olevia yhteiskunnallisia vaikutuksia¹²¹. Siten myös tässä tutki-

¹¹⁷ Oikeusvertailevista argumenteista oikeuslähteenä ks. Aarnio 1989, s. 235–236; Siltala 2003, s. 274–276.

¹¹⁸ Siltala määrittelee reaaliset argumentit yleisesti yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistäviksi arvo- ja/tai tavoiteperusteiksi. Siltala 2003, s. 283. Ks. reaalisista argumenteista oikeuslähteiden tulkinnassa myös esim. Tuori 2003, s. 47–48.

¹¹⁹ Ks. Siltala 2003, s. 362.

¹²⁰ Uuden lain voimaantulon jälkeen usein valmisteluaineisto muodostaa itse lakitekstin lisäksi ainoan oikeuslähteen. Ajan myötä esitöiden merkitys kuitenkin vähenee ja esimerkiksi ennakkopäätösten vastaavasti kasvaa.

¹²¹ Oikeudellisessa tulkinnassa korostuvat formaalien oikeussääntöjen lisäksi myös Suomen oikeuteen eriaisteisesti rakentuneet oikeusperiaatteet ja muut oikeudelliset ratkaisuperusteet. Siltala 2003, s. 281. Siltala erottelee staattiset ja dynaamiset oikeudelliset ratkaisuperusteet. Staattisiin kuuluvat esim. lainsäädäntö ja virallinen lainvalmisteluaineisto, jotka velvoittavat ainakin lähtökohtaisesti niiden aineelliseen sisältöön katsomatta. Dynaamiset oikeudelliset ratkaisuperusteet, kuten kansalliset prejudikaatit ja EUT:n ratkaisuisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet, velvoittavat vain siinä määrin kuin ne nauttivat institutionaalista tukea ja yhteisöllistä hyväksyntää suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhteisöoikeudellisten normien osalta tukeutuvat yhtenäiseen ja vakiintuneeseen yleiseurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Siten oikeudellisen tulkinnan hyväksyttävyyt-

muksessa immateriaalioikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaessa juuri esimerkiksi reaalisista argumenteista sekä oikeuskirjallisuudessa esitetyistä kannanotoista voidaankin saada argumentaatiota vahvistavaa tietoa niin tavaramerkki- kuin tekijänoikeuslainkin soveltamisesta ja tulkinnasta¹²².

Tutkimuksessani reaalisia argumentteja on käytetty esimerkiksi tarkasteltaessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa ilmenevää mahdollista ylisuojaamista ja siitä aiheutuvia ongelmia¹²³. Näin ollen tutkimuksessa pyritään antamaan kaksoissuojaa koskeviin kysymyksiin perusteltuja tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tavoitteet huomioon ottavia ja vaikutuksiltaan parhaita tulkintaratkaisuja. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteissa tekijänoikeuden perimmäiset tekijöiden suojaamista ja luovaan työhön kannustamista koskevat tavoitteet kohtaavatkin teoksen tavaramerkkikäytön myötä taloudellisen hyödyn maksimointiin perustuvat intressit. Tutkimuksessa on kuitenkin otettu huomioon, että reaaliset argumentit ovat vain muodollis-juridisia perusteita täydentävä ja argumentaation oikeellisuutta viimekätisesti kontrolloiva tulkintaperuste, eivätkä oikeudellisen ratkaisuharkinnan ensisijainen, institutionaaliset oikeuslähteet kertakaikkisesti syrjäyttävä päätöksentekokriteeri¹²⁴.

1.2 TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN LISÄÄNTYMISEN SYISTÄ

1.2.1 Lähtökohtia tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lisääntymisen syihin

Immateriaalioikeuksien väliset päällekkäisyydet eivät ole mikään aivan uusi ilmiö kansallisella tai kansainvälisellä tasolla¹²⁵. Kysymys tavaramerkki- ja teki-

tä arvioitaessa puhtaasti muodolliset ratkaisukriteerit väistyvät viime kädessä tulkinnan yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimisen tieltä. Siltala 2003, s. 282.

¹²² Muun muassa lakitekstit, esityöt ja tuomioistuinratkaisut luovat perustan oikeusperiaatteiden avulla tehtävälle tulkintavaihtoehtojen kartoittamiselle. Näistä tulkintavaihtoehtoista valinta tehdään reaalisten argumenttien perusteella. Reaalsiin argumentteihin perustuva tulkinta saa lainmukaisuutensa sitomalla se auktoritatiiviseen oikeuslähteeseen eli viime kädessä lakiin. Aarnio 1989, s. 241. Siltalan mukaan reaalisten argumenttien yhteiskunnallisena justifikaatioperustana on aineellinen oikeudenmukaisuus eli ehdotetun tulkinnan kohtuullisuus tai hyväksyttävyys. Siltala 2003, s. 282.

¹²³ Kaksoissuojaustilanteessa ilmenevästä mahdollisesta ylisuojaamisesta, kun tavaramerkkioikeutta laajennetaan kytkemällä siihen tavaramerkkioikeudesta suojan sisällöltään eroava tekijänoikeudellinen suojamuoto ks. esim. tutkimuksen johtopäätösluku 10.3, jossa käsitellään päällekkäisyyksien lisääntymisen myötä tapahtunutta suojan laajuuden rajoittamista.

¹²⁴ Ks. Siltala 2003, s. 363.

¹²⁵ Esimerkiksi Hakulinen ja Koktvedgaard ovat ottaneet kantaa tavaramerkki- ja tekijänoikeu-

jänoikeuden päällekkäisyyksistä ja päällekkäisyystilanteisiin kohdistuvista oikeuksista on kuitenkin aiemmin katsottu suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa lähinnä vain teoreettiseksi ja sivuutettu toisinaan vielä nykyäänkin harvinaisena¹²⁶. Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet eivät ole tähän mennessä johtaneet suuriin ongelmiin pohjoismaisessa eivätkä yleisemmin eurooppalaisessakaan käytännössä, tilanne saattaa kuitenkin muuttua yksinkertaisesti jo sen tosiasian edessä, että nykyisin uusia tuotemalleja, muotoja, logoja ja sanamerkkejä sekä tietysti myös sloganeita ja mainossävelmiä on valtava määrä ja niitä kehitellään koko ajan lisää¹²⁷. Pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa oikeuskirjallisuudessa onkin nykyisin katsottu, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien käytännön sovellutukset ovat yleistyneet ja niiden merkitys on lisääntynyt huomattavasti viimeaikaisen oikeuskehityksen tuloksena¹²⁸. Esimerkiksi Olssonin mukaan ei ole lainkaan epätavallista, että taideteos on sisällytetty osaksi tavaramerkkiä tai että tavaramerkki kokonaisuudessaan koostuu taideteoksesta¹²⁹. Myös Haarmann on katsonut, että käytännössä muun

den päällekkäisyystilanteisiin jo 1900-luvun puolivälin tienoilla. Ks. Hakulinen 1954, s. 13 ja Koktvedgaard 1965, s. 262; 1999 s. 65.

¹²⁶ Ks. Hakulinen 1954, s. 13 ja Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 421. On katsottu, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaus aiheuttaa ongelmia vain harvoin, koska näiden oikeuksien suojaedellytykset ja tarkoitukset eroavat toisistaan. Ks. Reeskamp 2010, s. 33–35. Toisaalta erityisesti tavaramerkkioikeuden laajentumisen seurauksena kaksoissuojatilanteita ei voida sivuuttaaakaan. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 55. Näin myös Kur, jonka mukaan useiden eri immateriaalioikeuksien perinteisen suojan laajennuttua tämä perustelu voidaan kyseenalaistaa. Ks. Kur 2001, s. 33.

¹²⁷ Uuden merkin luomistyön vaatimaa panostusta saati sen tuloksia ei tule kuitenkaan aliarvioida. Banaaliltakin vaikuttava, esim. perinteinen sana- tai kuviomerkki, saattaa olla, ja usein onkin, syntynyt yhden tai useamman suunnittelijan taiteellisen inspiraation, intensiivisen työn ja ammattitaidon tuloksena. Vaikka tämä ei tarkoitaakaan sitä, että kaikki merkittyyt saisivat automaattisesti myös tekijänoikeussuojaa, ovat ne epäilemättä ainakin periaatteessa oikeutettuja saamaan tekijänoikeussuojaa. Niiden suojattavuus tekijänoikeudella riippuu luonnollisestikin vaadittavasta omaperäisyyden tasosta. Ks. Kur 2002, s. 596. Tässä yhteydessä kysymykseksi nouseekin se, mikä merkitys on sillä, että tekijänoikeussuojan kohteena arvioitava tuotos on myös tavaramerkki. Ks. tavaramerkin teostasoarvioinnista myöhemmin luvussa 7.

¹²⁸ Nordell katsoo tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien kehittyneen nykyisin käytännössä tosiasiaksi. Ks. Nordell 2002, s. 103. Näin myös Levin, joka toteaa, ettei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteita voida enää pitää harvinaisina ilmiöinä, koska sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojakynnykset ovat alentuneet. Levin 2003, s. 326 sekä Levin 2011, s. 429. Myös Borgenhällin mukaan immateriaalioikeuksien päällekkäisyystilanteet ovat lisääntyneet viime vuosina immateriaalioikeuksien rajapintojen hämärrytyä eri immateriaalioikeuksien vahvistumisen ja laajentumisen myötä. Ks. Borgenhäll 2000, s. 560. Vastaavasti Kur toteaa, että tapahtuneen oikeuskehityksen myötä mahdollisuudet päällekkäisyyksien lisääntymiselle ovat kasvaneet. Ks. Kur 2002, s. 594–596. Näin myös Nordell, jonka mukaan päällekkäisyystilanteiden lisääntymisen syinä ovat mm. alentuneet suojaedellytykset ja kasvaneet suojaajat. Ks. Nordell 2005, s. 456.

¹²⁹ Olsson 2009, s. 51. Esimerkiksi kuvaa tai kuviota voidaan suojata samaan aikaan sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudella. Olsson 2006, s. 44. Ks. myös Derclaye – Leistner 2011, s. 49, jossa on todettu, että erottamiskykyinen tavaramerkki on usein myös omaperäinen ja *vice versa* omaperäinen teos voi olla kyseessä oleville tuotteille erottamiskykyinen. Tavaramerkki- ja

muassa kuvataiteen tuotosten on usein mahdollista saada kaksoissuojaa¹³⁰. Kuvataiteen teosten lisäksi erityisesti useita uusia tavaramerkkityyppejä, kuten äänimerkkejä, sloganeita ja hologrammeja voitaneen useissa tilanteissa suojata myös tekijänoikeudella. Voidaankin todeta, että tekijänoikeudet tulevat nykyisin suhteellisen usein arvioitavaksi tavaramerkkien kohdalla, minkä vuoksi niitä koskevien kysymysten tarkastelu on perusteltua aloittaa syistä näiden tilanteiden lisääntymiseen.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien voidaan todeta lisääntyneen ennen kaikkea viimeisen kymmenen vuoden sisällä useamman samaan suuntaan vaikuttaneen ilmiön seurauksena. Tärkeimpänä syynä päällekkäisyyksien yleistymiseen näyttää olevan viime vuosikymmeninä tapahtunut sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojan laajentuminen¹³¹.

Immateriaalioikeuksien laajentumista voidaan tarkastella neljän eri kriteerin avulla¹³²:

1. Mikä on kyseisen immateriaalioikeuden kohde¹³³,
2. mitkä oikeudet kuuluvat tarkasteltavana olevaan immateriaalioikeuteen¹³⁴,

tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä voidaan käytännössä pitää yleisempinä kuin malli- ja tekijänoikeuden, sillä erottamiskykyiseltä tavaramerkiltä ei mallin tavoin vaadita uutuutta. Derclaye – Leistner 2011, s. 49.

¹³⁰ Haarmann toteaa tässä yhteydessä, että esimerkiksi tekijänoikeussuojattu piirros voidaan rekisteröidä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi. Haarmann 2001, s. 35. Näin myös Tuominen, jonka mukaan erityisesti kuviomerkkejä rekisteröitäessä tavaramerkiksi on syytä huomioida merkkiin mahdolliset kohdistuvat tekijänoikeudet. Vastaavasti tekijänoikeus voi kohdistua myös tuotteen ulkomuotoon, jota voidaan suojata tavaramerkkinä sekä sävellykseen, joka voi olla tavaramerkkinä suojattava äänimerkki. Tuominen 2013, s. 27 ja 42.

¹³¹ Kaksoissuojatilanteiden on todettu lisääntyneen molempien sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytysten alentumisen seurauksena. Ks. Levin 2011, s. 429. Ks. tavaramerkkioikeuden laajentumisesta esim. Vuorinen 2004, s. 61 ja Weckström 2011, s. 8–9 sekä tekijänoikeuden laajentumisesta esim. Välimäki 2004, s. 268–269. Nykyään eri immateriaalioikeuksien välistä päällekkäisyyksiä voidaan todeta esiintyvän, ei vain tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä, vaan lähes kaikkien suojamuotojen välillä. Ks. esim. Levin 2003, s. 326, jossa käsitellään myös mm. tekijänoikeuden ja patenttioikeuden päällekkäisyyttä. Näin myös Borgenhäll 2000, s. 560, jonka mukaan eri immateriaalioikeuksien vahvistumisen myötä mahdollisuudet immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksiin niiden rajapinnoilla ovat kasvaneet.

¹³² Ks. Riis, joka on tarkastellut väitöskirjassaan tekijänoikeuden laajuuden mittaamisen kriteereitä erottaen nämä kolme kriteeriä tekijänoikeuden osalta. Riis 1996, s. 86–87. Näiden kriteerien valossa voitaneen tarkastella ylipäänsä kaikkien immateriaalioikeuksien laajentumista. Tähän kriteeristöön lisää myös kyseisten yksinoikeuksien suojakynnysten korkeuden arvioinnin. Tätä kriteeriä voidaan pitää jopa tärkeimpänä mittarina immateriaalioikeuden laajentumisen todentamiseksi.

¹³³ Suojan kohteeseen palataan myöhemmin tekijänoikeuden osalta luvussa 3.2.3 sekä tavaramerkkioikeuden osalta luvussa 3.3.3.

¹³⁴ Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden yksinoikeuksia tarkastellaan näiden oikeuksien haltijoiden näkökulmasta myöhemmin tarkemmin tekijänoikeuden osalta luvussa 4.2 sekä tavaramerkkioikeuden kannalta 4.3.

3. kuinka kauan kyseinen immateriaalioikeus on voimassa¹³⁵ ja
4. mikä on oikeuden suojakynnyksen korkeus¹³⁶.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden laajentumista tarkastellaan mainittujen edellytysten valossa myöhemmin erikseen näiden molempien oikeuksien osalta. Tavaramerkkioikeuden voimassaoloajan kohdalla on kuitenkin huomattava, ettei tavaramerkkisuojan lähtökohtaista uudistettavuutta ole ylipäätään rajoitettu rekisteröinnin osalta. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojakynnystä tarkastellaan myös erikseen sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden näkökulmasta ottaen kuitenkin huomioon kyseisen kohteen kaksois-suojauksesta aiheutuvat erityispiirteet.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden laajentumista koskevaan kansainväliseen kehitykseen ovat vaikuttaneet useat eri syyt. Yhtenä tärkeimmistä kehityksen taustalla olevista syistä on teollisuusmaiden kasvanut tietoisuus immateriaalioikeuksien taloudellisesta arvosta ja merkityksestä kansainvälisessä kaupassa, mikä on osaltaan johtanut siihen, että yhä useammat tahot ovat ryhtyneet lobbaamaan vahvempia immateriaalioikeuksia¹³⁷. Tietoisuus on levinnyt globaalilla tasolla lähinnä Suomeakin sitovan TRIPS-sopimuksen myötä, joka on aiempiin teollis- ja tekijänoikeuden alan yleiskonventioihin verrattuna asialliselta soveltamisalaltaan laajempi sekä suojavaatimuksiltaan korkeampi¹³⁸. Toinen

¹³⁵ Suoja-aikaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan kuitenkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen kannalta käsiteltäessä tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan laajuutta myöhemmin tutkimuksen luvussa 5.3.

¹³⁶ Tavaramerkin teostasoa ja sen arvioinnin erityispiirteitä tarkastellaan luvussa 7 ja teoksesta muodostuvan merkin erottamiskykyä puolestaan luvussa 6.3 ja tunnetusta teoksesta muodostuvan merkin osalta luvussa 6.4.

¹³⁷ Kansallisella tasolla immateriaalioikeuksien merkitys on tiedostettu luomalla strategioita immateriaalioikeuksien ja innovatiivisuuden vahvistamiseksi. Ks. IPR tehokkaaseen käyttöön! Aineksia teollis- ja tekijänoikeuksien strategiaan. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM 37/2008. Vastaavasti EU:ssa pyritään kehittämään laaja-alaista ja yhdenmukaista teollisoikeusstrategiaa. Ks. Euroopan yhteisöjen komission tiedonanto Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia, KOM (2008) 465 lopullinen, Bryssel 16.7.2008. EU:n teollisoikeusstrategia keskittyy teollisoikeuksien laatuun, PK-yritysten innovaatiotukeen, täytäntöönpanoon ja kansainväliseen vaikuttamiseen. Lisäksi strategia asettaa IPR-järjestelmän tavoitteiksi korkean laadun, edullisuuden, johdonmukaisuuden sekä tasapainon kannustevaikutuksen ja oikeuksien tehokkaan käytön välillä. Tiedonannon mukaan Eurooppa tarvitsee vahvoja teollisoikeuksia voidakseen suojata innovaatioitaan ja pysyäksään kilpailukykyisenä globaalilla tasolla. KOM (2008) 465, s. 1–2. Toisaalta erilaiset kansallaisjärjestöt sekä tutkijat ovat huolissaan liiallisesta immateriaalioikeuksien vahvistamisesta. Ks. tästä keskustelusta esim. Oker-Blom 2013, s. 1356. Ks. myös esim. Sell 2003, s. 7–10, joka on tarkastellut immateriaalioikeuksien merkitystä globaalissa kaupankäynnissä kiinnittäen erityisesti huomiota yksityisen sektorin vaikutukseen TRIPS-sopimuksen syntyyn ja tehokkaampien immateriaalioikeuksien luomiseen globaalilla tasolla.

¹³⁸ Ks. esim. Oesch 2000, s. 38–39. TRIPS-sopimuksen tavoitteena oleva oikeuden hyvä saataavuus edellyttää korkeaa suojan tasoa ja tehokasta oikeussuojaa. Näin ollen TRIPS-sopimusta voidaan pitää käänteentekeväenä kansainvälisenä instrumenttina kaikkien immateriaalioikeuksien toteutumisen kannalta. Ks. esim. Rissanen 2003, s. 206–207. Immateriaalioikeuden merkityksen kasvua osoittaa TRIPS-sopimuksessakin kuvastuva immateriaalioikeuksien kaupapolitiittisesti

samaan suuntaan vaikuttanut syy on EU:n pyrkimys harmonisointeihin immateriaalioikeuksiin yhteisön vapaan kaupan tukemiseksi eurooppalaisella tasolla. Tämä pyrkimys kohti yhdenmukaisia immateriaalioikeusnormeja on osaltaan vaikuttanut sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojan vahvistumiseen.¹³⁹ Immateriaalioikeuksien oikeudenhaltijoiden intressit on koettu yhä tärkeämmiksi sitä mukaa kuin teollisoikeuksien merkitys yritysten kilpailutekijänä on kasvanut, mikä on toisaalta myös osaltaan johtanut toisinaan jopa ylilyönteihin suojan laajuudessa.

1.2.2 Tavaramerkkioikeuden laajentuminen

Tavaramerkkisuoja on laajentunut vahvasti kansainvälistymisen myötä¹⁴⁰. Tämä kehitys kulkee käsi kädessä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteiden lisääntymisen kanssa, johon tavaramerkkioikeuden osalta ovat vaikuttaneet lähinnä kansainvälinen markkinatilanne ja yritysten pyrkimys kehittää yhä uusia tuotemalleja, liiketunnuksia ja merkkejä, esimerkiksi iskulauseita ja mainossävelmiä. Yritykset sijoittavat yhä suurempia summia tuotteidensa brändäykseen, jonka seurauksena myös tavaramerkkioikeudessa puhutaan, erityisesti sanamerkkien kohdalla¹⁴¹, hyvien merkkien niukkuudesta. Tavaramerk-

tärkeä asema. TRIPS-sopimuksen avulla immateriaalioikeuksien oikeudellista suojaa on pyritty vahvistamaan ja yhdenmukaistamaan eri maissa nimenomaan sen vuoksi, että niitä voitaisiin hyödyntää yhä tehokkaammin kansainvälisessä kaupankäynnissä. Ks. Castrén 2006, s. 773–774. Ks. myös kritiikistä, jota on kohdistettu TRIPS-sopimuksen syntyprosessiin, koska erityisesti yksityisen sektorin intressien on nähty merkittävässä roolissa vaikuttaneen sopimuksen sisältöön. Tämän on katsottu ilmenevän TRIPS-sopimuksen tarkoituksesta laajentaa voimakkaasti nimenomaan immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien suojaa. Ks. Sell 2003, s. 7.

¹³⁹ Levin 2003, s. 326. Ks. myös Derclaye – Leistner 2011, s. 1, jossa todetaan immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien lisääntyneen pääasiassa EU:n harmonisoinnin myötä. Tämä on johtanut uusien immateriaalioikeuksien syntymiseen sekä EU:n (esim. yhteisön rekisteröidyn ja rekisteröimättömän mallin oikeudet sekä yhteisön tavaramerkkioikeus) että kansallisella tasolla (esim. kasvinjalostajanoikeus ja tietokantojen *sui generis* -suoja).

¹⁴⁰ Tätä ilmentää jo tavaramerkkisuojan kohteen osalta esim. Suomea sitovan TRIPS-sopimuksen 15 artikla, joka tavaramerkin määritelmän lisäksi sisältää esimerkkiluettelon tavaramerkkisuojaa saavista merkeistä. Tämän artiklan mukaan erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tulee voida rekisteröidä tavaramerkeiksi.

¹⁴¹ On selvää, että mitä laajemmaksi ja useampia kielialueita kattavaksi tavaramerkkisuoja kasvaa, sitä suppeammaksi erityisesti hyvien sanamerkkien varasto käy. Siten on selvää, että hyvien sanamerkkien kehittäminen, suojaaminen ja oikeuksien valvominen on yhä haastavampaa ja myös kalliimpaa. Tämä koskee erityisesti lyhyitä, neljä–kuusi-kirjaimisia helposti äännettäviä sanamerkkejä sekä englanninkielisiä sanamerkkejä.

Kun tavaramerkkirekisteröintiä haetaan kansallista menettelyä käyttäen, kansalliset rekisteriviranomaiset tekevät melko laajan kielellisen tutkimuksen. Suomeen rekisteröitäväksi haettavien tavaramerkkien osalta PRH tutkii merkin erottamiskyvyn sekä molempien kotimaisten että englannin, saksan ja ranskan kielellä sekä rajoitetussa määrin lisäksi italian ja espanjan kielillä. Sen

kejä rekisteröidään nykyisin niin paljon, että vapaana olevien merkkien määrä vähenee huomattavasti¹⁴². Tähän kehitykseen vaikuttaa osaltaan myös se, että uusien merkkien kehittelyn myötä syntyy aina myös uusia estemerkejä.¹⁴³ Tämän ilmiön seurauksena suojan saatavuutta onkin pyritty viime vuosikymmeninä laajentamaan hyväksymällä suojan piiriin perinteisten tavaramerkkityyppien rinnalle uusia symbolityyppejä sekä valmisteilla olevissa 27.3.2013 komission antamissa ehdotuksissa yhteisön tavaramerkkidirektiiviksi COM (2013) 162¹⁴⁴ ja -asetukseksi COM(2013) 161¹⁴⁵ edelleen helpottamaan niiden rekisteröintiä täsmällisessä muodossa mahdollistaen muun muassa äänimerkin rekisteröinnin esittämällä sen esimerkiksi äänitiedoston muodossa.

Käytännössä tavaramerkkioikeuden laajentuminen ilmeneekin erityisesti siinä, että tavaramerkiksi voidaan ottaa yhä uusia tavaramerkkityyppejä, joita kutsutaan epätavanomaisiksi tavaramerkeiksi¹⁴⁶. Näillä merkeillä tarkoitetaan muun muassa kolmiulotteisten muotojen, värien tai väriyhdistelmien, äänen, animaatioiden ja hologrammien käyttämistä tavaramerkkinä¹⁴⁷. EU:n tavaramerkkidirektiivin (89/104/EEC) implementoinnin seurauksena tehdyn tavaramerkkilain muutoksen (L 25.1.1993/39) myötä tavaramerkkisuoja onkin nimenomaisesti laajentunut perinteisesti tavaramerkkisuojan kohteena olleiden merkkityyppien eli sanojen ja kuvioiden ulkopuolelle. Tässä yhteydessä laista

sijaan yhteisön tavaramerkkien osalta kielellinen tutkimus on luonnollisesti kansallista tutkimusta huomattavasti laajempi kattaen kaikki EU:n alueella voimassa olevat viralliset kielet. Yhteisön tavaramerkin osalta merkin rekisteröinnissä onkin huomioitava esim. yhteisön TMerkkiA 7 artikla, jonka mukaan deskriptiivisyys jossakin EU:n jäsenvaltiossa on rekisteröinnin este. Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 158–159.

¹⁴² Myös WIPOn brändien merkitystä kansainväliselle taloudelle koskevassa raportissa on kiinnitetty huomiota yritysten voimakkaan brändäyksen myötä vapaana olevien tavaramerkkien vähentymiseen (trademark cluttering). Ks. World Intellectual Property Report 2013: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace.

Vuonna 2013 OHIMIin jätettiin yli 114.468 tavaramerkkihakemusta ja tehtyjä rekisteröintejä oli 98.074. Vuonna 2013 Suomessa jätettiin 3.733 kansallista rekisteröintihakemusta ja tehtyjä rekisteröintejä oli 2.843. Hyvien merkkien niukkuuteen on kiinnitetty huomiota myös kansallisessa rekisteröintiprosessissa. Nykyisin kansallisen tavaramerkin voi perusmaksulla rekisteröidä enää vain yhteen luokkaan ja jokaisen lisäluokan osalta on suoritettava lisäluokkamaksu.

¹⁴³ Haarmann 2003, s. 80; Tuominen 2000a, s. 10.

¹⁴⁴ Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, COM(2013) 162, final, Bryssel 27.3.2013, s. 6–7.

¹⁴⁵ Ks. Euroopan komission ehdotus yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.

¹⁴⁶ Kur 2002, s. 596; Rosén 2002, s. 559–563; Vuorinen 2004, s. 61. Näin myös Senftleben 2011, s. 136 ja 171, jonka mukaan yhtenä osoituksena tavaramerkkioikeuden viime vuosikymmeninä tapahtuneesta jatkuvasta laajentumisesta ovat useat uudet ja nykyisin rekisteröitävissä olevat merkkityypit. Salmen mukaan epätavanomaisia tavaramerkkejä voidaan pitää seurauksena erottamiskyky-käsitteen laajentumisesta. Salmi 2003, s. 222.

¹⁴⁷ Ks. epätavanomaisista tavaramerkeistä esim. Vuorinen 2004, s. 61, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden laajentuminen on tapahtunut pitkälle kehittyneen ja suunnitelmallisen mainonnan seurauksena, jossa pyritään huomioimaan kaikki ihmisen aistit.

poistettiin muun muassa iskulauseiden rekisteröimiskielto.¹⁴⁸ Ennen tätä lainmuutosta tavaramerkkilain mukaan iskulauseeseen oli mahdollista saada yksinoikeus ainoastaan vakiinnuttamisen kautta¹⁴⁹. Iskulauseen lisäksi myös esimerkiksi äänimerkkiä ja värimerkkiä pidettiin tavaramerkiksi kelpaamattomina.¹⁵⁰ Näin ollen direktiivin 2 artiklan perusteella muutetut TMerkkiL 1.2 § ja 2.2 § yhdessä laajensivat tavaramerkeiksi katsottavien tunnusmerkkien määrää.

TMerkkiDir 2 artiklaan perustuvan TMerkkiL 1.2 §:n säännöksen¹⁵¹ mukaan tavaramerkkinä voi olla *mikä tahansa* merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. On huomattava, ettei tämä säännös sinänsä määrittele tavaramerkin käsitettä, vaan siinä on vain todettu, mistä tavaramerkki voi koostua¹⁵². Vaikka valmisteilla olevissa tavaramerkkidirektiivissä ja -asetuksessa¹⁵³ ollaan luopumassa graafisen esityksen vaatimuksesta, tarkoituksena ei ole laajentaa rajattomasti hyväksyttäviä merkin esitystapoja vaan lisätä joustoa paremman oikeusvarmuuden varmistamiseksi.

Tavaramerkkinä mahdollisia erilaisia tavaramerkkityyppejä on lueteltu TMerkkiL 1.2 §:ssä, jonka mukaan tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto. Tavaramerkkilain esitoissa on lisäksi mainittu, että graafisesti esitet-

¹⁴⁸ Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki). Ennen Suomen tavaramerkkilain saattamista vastaamaan yhteisön tavaramerkkidirektiiviä (89/104/ETY, koodifioitu toisinto 2008/95/EY), säännöksen alkuperäisessä muodossa, sellaisena kuin se oli laissa 10.1.1964/7, luettiin suojattaviksi tavaramerkeiksi kuvio, sana, kirjaimet, numerot ja tavarain tai sen päällyksen erikoislaatuinen asu. Ks. HE 1962:128 vp., s. 2.

¹⁴⁹ Siten lainmuutoksen (L 25.1.1993/39) myötä iskulause on rekisteröitävissä täyttäessään TMerkkiL 1.2 §:n edellytykset ja ollessaan TMerkkiL 13.1 §:ssä tarkoitettuna tavoin erottamiskykyinen. Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki).

¹⁵⁰ Äänimerkin suojaaminen ei ennen lainmuutosta ollut mahdollista, koska esimerkiksi äänimerkkiä ilmaisevia nuotteja ei rinnastettu kuvioon. Lisäksi pelkästään kirjaimista tai numeroista muodostetun tavaramerkin rekisteröinti oli ennen lain muutosta mahdollista vain, jos sen näytettiin saavuttaneen erottamiskyvyn vakiinnuttamalla. Lainmuutoksen yhteydessä kumottiin myös aikaisemmassa laissa ollut kielto rekisteröidä merkkiä, joka oli muodostettu pelkästään sanonnoista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on hakijan nimestä tai toiminnimestä. Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (Tavaramerkkilaki), s. 5–9.

¹⁵¹ EU:n jäsenvaltioissa implementoidun tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 2 artiklan sekä EU:n laajuisen tavaramerkkijärjestelmän perustana olevan yhteisön tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavarain tai niiden päällysten muoto voivat olla tavaramerkkinä, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tuotteista.

¹⁵² Quaedvlieg näkeekin yhdeksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lisääntymisen syyksi immateriaalioikeuksien suojakohteiden määritelmien löyhyyden: tavaramerkkioikeudessa suojaa saa *mikä tahansa* erottamiskykyinen merkki. Quaedvlieg 2005, s. 24.

¹⁵³ Ks. tästä uudistuksesta ja tavaramerkin graafisen esitettävyyden vaatimuksesta tarkemmin tavaramerkkisuojaan edellytyksiä käsittelevästä luvusta 3.3.2.

täviä merkkejä voivat myös olla esimerkiksi värit, iskulauseet ja äänimerkit¹⁵⁴. Sen sijaan esimerkiksi hajumerkeistä ei tavaramerkkilaisissa, sen esitöissä eikä myöskään TMerkkiDir 2 artiklassa ole lausuttu mitään. EUT on kuitenkin todennut, että vaikka TMerkkiDir 2 artiklassa ei nimenomaisesti mainitakaan hajujen kaltaisia merkkejä, joita ei sellaisinaan voida näköaistein havaita, ei niitä kuitenkaan nimenomaisesti suljeta poiskaan.¹⁵⁵ Näin ollen TMerkkiL 2.1 §:ssä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä, vaan siinä on mainittu esimerkkejä yleisimmistä käytetyistä tavoista, joilla yritykset identifioivat tuotteensa ja palvelunsa.¹⁵⁶ Tämä ilmenee edellä mainituin tavoin sekä TMerkkiDir 2 artiklasta että seitsemänneistä perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen ”luetella esimerkkejä” merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä¹⁵⁷. Siten on selvää, että myös muunkinlainen kuin TMerkkiL 2.1 §:n luettelossa esitetty merkki voi olla tavaramerkkinä. Tätä lähtökohtaa ei tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen muutoksella ole kuitenkaan tarkoitus rajoittavasti muuttaa.

Tässä yhteydessä on lisäksi vielä syytä kiinnittää huomiota siihen, että TMerkkiL 2.2 §:n mukaan vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin TMerkkiL 1.2 §:ssä tarkoitettuun tunnusmerkkiin.¹⁵⁸ Vakiinnutettavissa olevien merkkien valikoima laajeni lainmuutoksen (L 25.1.1993/39) myötä, sillä aikaisemmassa muodossa olleen TMerkkiL 2.1 §:n mukaan vakiinnuttamalla voitiin saada tavaramerkkioikeus vain sellaisiin merkkeihin, jotka olivat rekisteröitävissä. Tästä hallituksen esityksessä nimenomaisesti mainittuna poikkeuksena oli iskulause, johon oli mahdollista saada tavaramerkkioikeus ainoastaan vakiinnuttamalla.¹⁵⁹ Siten muun muassa ääni- ja värimerkki eivät ai-

¹⁵⁴ HE 302/1992 vp., s. 5–9. Ks. myös EUT:n Shield Mark -asia C-283/01, jossa lausuttiin, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti erityisesti kuvioden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että graafinen esitys on selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. EUT katsoi äänimerkin osalta, että se voidaan esittää tarkasti ”taiteihin jaettu nuottiviivastolla, jolla on mm. nuottiavain, nuotteja ja taakumerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.”

¹⁵⁵ Ks. Sieckmann C-273/00, kohta 44. Tapauksessa tarkasteltiin tältä osin sitä, onko TMerkkiDir 2 artiklaa tulkittava niin, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita. Hajumerkkien osalta EUT katsoi tapauksessa, että graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä. Tämän ratkaisun seurauksena on, että enää jatkossa hajumerkkejä on käytännössä lähes mahdoton rekisteröidä. Tämän osoittaa myös se, ettei tällä hetkellä OHIMin tavaramerkkirekisterissä ole lainkaan hajumerkkirekisteröintejä.

¹⁵⁶ Ks. Sieckmann C-273/00, kohta 44.

¹⁵⁷ Toistaiseksi rekisteröitävän tavaramerkin edellytetään olevan graafisesti esitettävissä eli se on lähinnä käytännön syistä voitava esittää paperilla, yksiselitteisesti kirjoitetussa tai piirrettyssä muodossa tai muutoin yksilöitynä. EUT lausui Sieckmann-ratkaisussa, että graafisen esityksen vaatimuksen tarkoituksena on erityisesti täsmentää itse tavaramerkki, jotta rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde voidaan määritellä (kohta 48).

¹⁵⁸ Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki).

¹⁵⁹ Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki). Vuoden 1960

kaisemmin voineet vakiinnuttamisenkaan perusteella nauttia tavaramerkkisuoja. Sen lisäksi, että tavaramerkkioikeus on laajentunut uusien tavaramerkiksi otettavien symbolityyppien myötä, käydään myös rajanvetoa niistä edellytyksistä, joilla tavarán päällyksen tekniset¹⁶⁰ ja dekoratiiviset elementit voivat saada tavaramerkkisuoja¹⁶¹.

Lisäksi tavaramerkinhaltijan yksinoikeuksien sisällön on katsottu jatkuvasti laajentuneen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa merkki ja tavarat tai palvelut ovat samat, voidaan nähdä suuntaus kohti ehdotonta suojausta, joka ei enää riipu sekaannusvaarasta¹⁶². Tämä ilmenee EUT:n L'Oréal-ratkaisusta (C-487/07), jossa viitattiin TMerkkiDir 11 johdantokappaleessa säädettyyn ehdottomaan tavaramerkkisuojaan¹⁶³. EUT:n mukaan tavaramerkin antama ehdoton suoja tarkoittaa, että tapauksissa, joissa merkki ja tavarat tai palvelut ovat samat, sekaannusvaara ei ole erityisedellytyksenä tavaramerkkisuojan saamiseksi¹⁶⁴. EUT katsoi, että tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta saadaan käyttää vain niissä tilanteissa, joissa kolmas käyttää merkkiä tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Näin ollen sekaannusvaaran sijaan EUT painotti tavaramerkin tehtäviä, joihin kuuluvat tavaramerkin keskeisen tehtävän eli tavarán tai palvelun alkuperän kuluttajille takaamisen lisäksi myös tavarán tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät¹⁶⁵. Tavaramerkkioikeus on siten laajentunut ja vahvistunut myös EUT:n ratkaisukäytännöstä havaittavissa olevan tavaramerkin eri funktioiden suojaamisen kautta. Esimerkiksi juuri mainitussa L'Oréal-ratkaisussa (C-487/07, kohdat 58 ja 63) on selkeästi vahvistettu muun muassa tavaramerkin kommunikaatio- ja mainosfunktion¹⁶⁶ sekä investointifunktion merkitystä.

komiteamietinnössä perusteltiin iskulauseiden rekisteröimiskieltoa seuraavasti: ”Mainonnassa käytettyjen erityisten iskulauseiden rekisteröintiä ei ehdotus edellytä, jota vastoin niihin voidaan saada yksinoikeus vakiinnuttamisella. Kymmenen vuotta kestävä rekisterisuoja myöntäminen iskulauseille, jotka yleensä ovat tarkoitettut ohimenevään käyttöön, ei ole elinkeinoelämän tarpeiden mukaista. Sellaiset iskulauseet taas, jotka pysyvät käytännössä kauan aikaa, saavat osakseen riittävän suojan, jos niiden suhteen myönnetään yksinoikeus siinä tapauksessa, että iskulause on katsottava vakiintuneeksi.” KM 1960:2 vp, s. 20.

¹⁶⁰ Ks. yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta rekisteröinnin esteenä ja sitä koskevan TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkinnasta esim. Philips-ratkaisu (C-299/99) ja erityisesti sen kohdat 79 ja 84.

¹⁶¹ Ks. yksinomaan tavarán arvoon vaikuttavasta muodosta tavaramerkin rekisteröinnin esteenä luvusta 7.2.8.

¹⁶² Senftleben 2011, s. 171–173.

¹⁶³ TMerkkiDir 11 johdantokappaleen mukaan mm. rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on taata erityisesti, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Tavaramerkkisuojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat kuin tavarat tai palvelut. Lisäksi suoja olisi annettava myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset kuin tavarat tai palvelut. Samankaltaisuuden käsite on välttämätöntä määritellä suhteessa sekaannusvaaraan.

¹⁶⁴ L'Oréal ym. (C-487/07), kohta 59.

¹⁶⁵ L'Oréal ym. (C-487/07), kohta 58.

¹⁶⁶ Myös EUT:n Google France ja Google -ratkaisussa (yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08)

Näin ollen myös tavaramerkkioikeuden tarkoituksen voidaan katsoa ainakin jossain määrin muuttuneen sen laajennuttua alun perin alkuperäfunktioon keskittyneestä tarkoituksesta¹⁶⁷.

1.2.3 Tekijänoikeuden laajentuminen

Tekijänoikeussuojan laajentumisen on väitetty tapahtuneen lähinnä tekijänoikeuden suojakynnyksen madaltumisen myötä¹⁶⁸. Vaikka teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, on eri teoslajien osalta muodostunut suhteellisen vakiintuneita tulkintoja siitä, millaisia henkisen luomistyön tuloksia lailla suojataan. Näin siitäkin huolimatta, ettei kaikkien teoslajien, kuten sävellysteosten, osalta ole ylimpien tuomioistuinten ratkaisuja. Oikeuskäytännön perusteella voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi kirjallisten ja kuvataiteen tuotosten osalta teoskynnys on asettunut varsin alhaiselle tasolle¹⁶⁹. Käytännössä tämä merkitsee jopa sitä, että lähes kaikki kirjallisessa tai kuvataiteellisessa ilmenemismuodossa olevat luomistyön tuotokset saavat TekijäL 1 §:n nojalla suojaa, kunhan ne ilmentävät itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä.

Esimerkiksi kirjallisten teosten teoskynnyksen osalta olettamalle teoskynnyksen madaltumisesta saadaan tukea muun muassa EUT:n oikeuskäytännöstä, sillä EUT:n Infopaq International -ratkaisun (C-5/08)¹⁷⁰ perusteella

EUT tunnistaa mainosfunktion (kohta 92), mutta ratkaisussa ei kuitenkaan katsottu aiheutuneen vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle (kohta 95).

¹⁶⁷ Toisaalta voidaan katsoa, että tavaramerkin moninaisista funktioista ainoastaan alkuperäfunktion suojaaminen on välttämätöntä tavaramerkkioikeuden toimivuudelle. Tässä mielessä tavaramerkin muiden funktioiden luonnetta, siitäkin huolimatta, että EUT on tunnistanut ne oikeuskäytännössään, voidaan pitää alkuperäfunktioon verrattuna vain täydentävinä. Ks. esim. Kur – Dreier 2013, s. 200–201.

¹⁶⁸ Ks. esim. Levin 2003, s. 326; Koillinen – Lavapuro 2002, s. 225; Rosén 2002, s. 559; Borgenhäll 2000, s. 560. Ks. tekijänoikeuden laajentumista koskevasta keskustelusta tarkemmin esim. Välimäki 2004, s. 268–269; Rosén 2002, s. 553–557; Correa 2000, s. 131; Boyle 1996, s. 132.

¹⁶⁹ Ks. EUT:n asia Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (C-5/08), jossa käsiteltiin mm. kirjallisten teosten teoskynnystä.

¹⁷⁰ Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (C-5/08). EUT:n ratkaisussa katsottiin, että direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa säädetyn suojan ulottuvuutta on tulkittava laajasti, jolloin ei voida sulkea pois sitä, että tietyt kyseisen tekstin yksittäiset lauseet tai jopa tietyt lauseenjäsenet ovat sellaisia, että lukijalle voi niiden kautta välittyä lehtiartikkelin kaltaisen julkaisun omaperäisyys sen vuoksi, että niihin sisältyy osatekijä, joka itsessään ilmentää kyseisen artikkelin tekijän henkistä luomistyötä. Tällaiset lauseet tai lauseenjäsenet voivat siis olla kyseisen direktiivin 2 artiklan a alakohdassa säädetyn suojan kohteena. C-5/08, kohta 47. Näin ollen suojatun teoksen otteiden, jotka koostuvat yhdestätoista peräkkäisestä teokseen kuuluvasta sanasta, toisintaminen voi olla direktiivin 2001/29 2 artiklassa tarkoitettua osittain tapahtuvaa kappaleen valmistamista, jos tällainen ote sisältää teoksen sellaisen osatekijän, joka ilmentää sellaisenaan tekijänsä henkistä luomistyötä, minkä tutkiminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. C-5/08, kohta 48.

voidaan todeta, että jopa vain yksitoista sanaa sisältävä lause voi muodostaa suojatun kohteen¹⁷¹. Myös tekijänoikeusneuvoston ratkaisusta voidaan tehdä samansuuntainen johtopäätös teoskynnyksen mataluudesta, sillä muun muassa lausunnossa TN 2013:2 (Oikeus hyödyntää aforismeja myytäväs- sä tuotteessa)¹⁷² tekijänoikeussuojan edellytykset katsottiin täyttyvän W. C. Fieldsin (1880–1946) aforismin ”*If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. There’s no point in being a damn fool about it.*” kohdalla. Myös lausunnossa TN 2010:2 (Laulun säkeen suoja) suojattiin lyhyttä kirjallista teosta ”*kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun*”.¹⁷³

Matala tekijänoikeussuojan taso saattaa johtaa ei-toivottavalla tavalla tekijänoikeuden suoja-alan supistumiseen: jos tekijänoikeus myönnetään varsin matalin omaperäisyysvaatimuksin, suoja voi saada käytännössä enää vain hyvin läheistä jäljittelyä vastaan. Tämä puolestaan on omiaan lisäämään kaksoissuojatilanteita, sillä tavaramerkkioikeutta voidaan käyttää keinona paikata näin supistunutta tekijänoikeussuojaa.

Lisäksi tekijänoikeus on laajentunut myös sen vuoksi, että yhä uusia kohteita on ollut mahdollista saattaa tekijänoikeussuojan piiriin¹⁷⁴. Tekijänoikeuslain 1 §:ssä tekijänoikeuden suoja-ala on yksilöity laajana käsitteenä: tekijänoikeuslaki suojaa kaikkia ”kirjallisia ja taiteellisia teoksia”. Säännöksessä ei ole erikseen määritelty teoksen käsitettä, vaan siinä esitetään esimerkinomainen luettelo tekijänoikeussuojaa saavista kohteista. TekijäL 1.1 §:n mukaan suojaa saa muun muassa kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellysteos, näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen teos sekä taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote. Lisäksi TekijäL 1.2 §:ssä on mainittu suoja saavina kohteina kartta, muu selittävä piirustus tai graafinen taikka plastillisesti muotoiltu teos ja tietokoneohjelma.

¹⁷¹ Ks. Infopaq International -ratkaisun kritiikistä esim. Mylly 2009, s. 348.

¹⁷² Tekijänoikeusneuvosto perustelee aforismin itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä sen kirjallisen ilmenemismuodon rytmikällä todeten, että aforismissa vastakohtia ilmaisevien päälauseiden väliin on sijoitettu lyhyt lause, joka pysäyttää kerronnan ja jonka muoto vahvistaa sen imperatiivista sisältöä. Arvioitavana oleva ilmaus rakentuu kolmesta erillisestä osasta: ensimmäinen toistaa alkuperäisen moraaliohjeen, toinen ottaa siihen etäisyyden ja kolmas tuo tilalle huolettoman ”elämäntaiteilijan” asenteen. Näin ollen tekijänoikeusneuvosto katsoo, että englanninkielisen ilmauksen kokonaisuus ylittää teoskynnyksen myös mahdollisesti rajoittuneesta suomalaisen arviointisijan näkökulmasta. TN 2013:2 (Oikeus hyödyntää aforismeja myytävässä tuotteessa), s. 5.

¹⁷³ Vrt. kuitenkin esimerkiksi tuore tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2010:11 (Lauseen suoja), jossa kirjassa julkaistun lauseen ”*Kuningas kutsui narrin kilistimellä luokseen*” ei katsottu saaneen tekijänoikeussuojaa. Eri teostyyppien suojakynnyksiä käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 7.

¹⁷⁴ Ks. Haarmann 2003, s. 78. Tätä ilmiötä ei voitane pitää pelkästään viimeaikaisen kehityksen tuloksena, sillä jo Ragnar Knoph on 1930-luvulla kritisoinut teoskynnyksen alentumista todeten, että aikojen saatossa teoskynnys on alentunut suojan piiriin tulleiden teosten määrän kasvun ja uusien teostyyppien myötä. Knophin mukaan jopa suhteellisen alkeellisia, lähinnä teknisiä tuotteita on saatettu tekijänoikeussuojan piiriin. Tässä yhteydessä hän viittaa erityisesti käyttötaiteen tuotteiden suojattavuuteen tekijänoikeudella. Ks. Knoph 1936, s. 66 ja 70.

TekijäL 1 §:ssä on esitetty esimerkinomaisena luettelona vain tyypillisimmät teokset ja teoslajit. Koska TekijäL 1 §:n luettelo päättyy ilmaukseen ”taikka ilmetköönpä se muulla tavalla”, luetteloa suojaa saavista kohteista ei voida pitää tyhjentävänä. Näin ollen tekijänoikeussuojaa voi saada mikä tahansa muukin tuotos, joka täyttää tekijänoikeuslaissa säädetty suojaedellytykset.

Lisäksi tekijänoikeuden voimistumista ja laajentumista koskevassa keskustelussa ovat puhuttaneet niin tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentäminen, rajoituksien supistaminen kuin tekijänoikeuden ulottuminen yhä uusille alueille. Tämän kehityksen on todettu johtaneen monelta osin tekijänoikeuden sietämättömyyteen (unbearable copyright).¹⁷⁵ Tekijänoikeuden voimistumiseen liittyvät ongelmat ovat osin lisääntyneet internetin myötä. Oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien välille syntyneet vastakkainasettelut ovat luoneet jännitteitä, joiden ratkaiseminen edellyttäisi lainsäätäjältä eri intressit huomioon ottavaa, selkeää kokonaisnäkemyistä. Tämä on kuitenkin kansallisen lainsäätäjän kannalta haasteellista jo senkin vuoksi, että sen on nykyisin hyvin pitkälti sopeuduttava muualla tehtyihin ratkaisuihin.¹⁷⁶

1.2.4 Päätelmiä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteiden lisääntymisen syistä

Immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien lisääntymiseen voidaan nähdä kolme pääasiallista syytä. *Ensinnäkin immateriaalioikeudellisten suojamuotojen määrän kasvu ja erityisesti suojakohteiden lisääntyminen yhdessä lisääntyneiden suojamahdollisuuksien kanssa ovat vaikuttaneet siihen, että eri immateriaalioikeuksien väliset rajat ovat yhä liukuvampia.* Tämä eri immateriaalioikeuksien keskinäisen rajanvedon hämärtymiseen johtanut kehityssuuntaus¹⁷⁷ on vaikuttanut siihen, että yhdelle kohteelle voi yhä useammin olla tarjolla useita

¹⁷⁵ Tekijänoikeuden voimistumisen myötä ongelmaksi on katsottu mm., että käyttäjät joutuvat maksamaan yhä uusista teosten hyödyntämismahdollisuuksista. Ks. Haarmann 2014, s. 46. Ks. myös tekijänoikeuden laajentumisen kritiikistä erityisesti käyttäjien näkökulmasta esim. Still 2003, s. 44–56; Karnell 1997, s. 370–383; Bjelke 1997, s. 384–404 ja Laddie 1996, s. 253–260.

¹⁷⁶ Ks. Haarmann 2014, s. 46.

¹⁷⁷ Samansuuntaisesti Levin 2011, s. 22, jonka mukaan nykyään eri immateriaalioikeuksien väliset rajat ovat yhä liukuvampia johtaen niiden osittaiseen päällekkäisyyteen. Eri immateriaalioikeuksien välistä käsitteellistä erottelua on haastanut uusien hybridiluontoisten kohteiden, kuten tietokoneohjelmien ja tietokantojen, sekä toisaalta erilaisten toimintojen, kuten franchising-toiminnan, suojaaminen immateriaalioikeudella. Myös immateriaalioikeuksien merkityksen kasvu liiketoiminnassa on johtanut yhä vahvempaan keskinäiseen yhteyteen eri immateriaalioikeuksien välillä. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuttakin on kasvavassa määrin synkronoitu kaupallisten intressien suojaamiseksi. Ks. Grosheide 1999, s. 3. Mende ja Isaac puolestaan näkevät syinä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisten rajojen määrittämisen haasteellisuuteen immateriaalioikeuksien laajentumisen lisäksi tekijänoikeuden suoja-ajan pidentymisen sekä merchandisingin kasvaneen merkityksen. Ks. Mende – Isaac 2012, s. 157.

vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia immateriaalioikeudellisia suojamuotoja. Siten joissain tilanteissa eri suojamuodot voivat kohdistua jopa osittain päällekkäisiin ilmiöihin siitakin huolimatta, että niiden tarkoitus ja tavoitteet eroavat keskeisellä tavalla toisistaan.

Tekijänoikeuden ja teollisoikeuksien on käytännössä todettu lähentyneen immateriaalioikeuksien perinteisestä jaottelusta toisaalta tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin sekä toisaalta teollisoikeuksiin, mihin näiden suojamuotojen erot on vieläkin esitetty lähtökohtaisesti perustuvan¹⁷⁸. Eron on jopa todettu nykyään olevan lähinnä vain säädöstekninen¹⁷⁹. Tekijänoikeuden ja teollisoikeuksien lähentyminen on tapahtunut erityisesti tekijänoikeuden puolelta. Tekijänoikeus on alun perin keskittynyt taiteellisten ja sellaisten kirjallisten töiden suojaamiseen¹⁸⁰, joiden merkitys kaupallisesti ei ole ollut kovin suuri. Tästä näkökulmasta katsoen tekijänoikeuteen on perinteisesti liittynyt enemmän

¹⁷⁸ Alun perin tekijänoikeuteen luettiin kuuluvaksi kirjailijoiden, taiteilijoiden ja säveltäjien oikeudet teoksiinsa, jolloin se oli keskittynyt kaupallisen toiminnan sijaan taiteellisten ja kirjallisten töiden suojaamiseen. Teollisoikeuksiin puolestaan luettiin enemmän teolliseen ja kaupalliseen maailmaan liittyvät oikeudet, kuten patentti-, tavaramerkki- ja mallisuoja-oikeus. Haarmann 2014, s. 3–5. Immateriaalioikeuksien perinteinen jaottelu perustuu kansainvälisissä sopimuksissa ja lainsäädännössä omaksuttuihin rakenteellisiin ratkaisuihin. Jaottelu on edelleenkin nähtävissä kansainvälisissä konventioissa, sillä Bernin konventio suojaa tekijänoikeuksia, kun taas Pariisin konventio teollisoikeuksia. Immateriaalioikeuslakimme, jotka suojaavat erikseen kutakin riittävän itsenäiseksi katsottua suojamuotoa ilmentävät lainsäädännössä omaksuttuja rakenteellisia ratkaisuja ja sääntelyn sisäistä systematiikkaa. On kuitenkin huomattava, että joitakin uusia ilmiöitä, joilla on ollut yhtymäkohtia johonkin vanhaan suojamuotoon, on saatettu sisällyttää jo olemassa olevien suojamuotojen piiriin. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 859–860.

¹⁷⁹ Ks. Haarmann 2014, s. 3, jonka mukaan voisi olla perustellumpaa jakaa immateriaalioikeus kahteen osaan sen perusteella, mikä on ollut suojan antamisen aiheena. Myös Pihlajarinteen mukaan immateriaalioikeuksien ryhmittely teollis- ja tekijänoikeuden välillä vastaa huonosti reaalitytodellisuutta. Pihlajarinne 2013, s. 1227. Lisäksi oikeustieteessä on myös tarkasteltu jopa yhden immateriaalioikeuden suojajärjestelmään siirtymistä. Voidaankin kysyä, sisältävätkö historiallisesti erillisiin immateriaalioikeuden suojamuotoihin jaotellut immateriaalioikeudet nykyisin siinä määrin yhteisiä piirteitä, että voitaisiin muodostaa yksi yksittäinen immateriaalioikeuden käsite kattamaan kaikki erilliset immateriaalioikeudet esim. tekijänoikeuksista tavaramerkki-oikeuteen. Yhden immateriaalioikeuden järjestelmään siirtymistä voidaan perustella mm. sen tarjoamalla oikeusvarmuudella verrattuna nykyiseen eri immateriaalioikeuksien muodostamaan kokonaisuuteen, joka koostuu erillisistä, mutta kasvavassa määrin päällekkäisistä immateriaalioikeuksista, jotka usein tarjoavat monikerroksista suojaa samalle kaupalliselle tuotokselle. Yhden immateriaalioikeuden suojajärjestelmän on katsottu vähentävän päällekkäisestä immateriaalioikeussuojauksesta aiheutuvaa epävarmuutta ja kustannuksia ja sekä estävän oikeudenhaltijoiden pyrkimystä vahvempaa suojaa saadakseen laajentaa yksittäisten immateriaalioikeuksien suojaa ulottumaan muiden immateriaalioikeuksien alueelle. Yhden oikeuden järjestelmän puolesta puhuu käytännössä myös immateriaalioikeuksien suojan laajentuminen siinä määrin, että vain harvoja immateriaalioikeussuojan kohteita luovan työn tuotoksista kaupallisen toiminnan piirissä oleviin kohteisiin ei ole suojattu samanaikaisesti usealla immateriaalioikeudella. Ks. Dinwoodie 2011, s. 4–6.

¹⁸⁰ Tekijänoikeus suojasi alun perin vain kirjapainotoimintaa. Ensimmäisenä tekijänoikeuslakina koko maailmassa pidetään Englannin kuningatar Annan lakia vuodelta 1710. Ks. Haarmann 2005, s. 2–7.

piirteitä luovan työn tekijän persoonallisista, taloudellisista seikoista suhteellisen riippumattomista intresseistä kuin teollisoikeuksiin. Vaikka on tärkeää, että tekijänoikeus tarjoaa edelleenkin riittävän suojan taiteilijoille ja kirjailijoille ja heidän tekijäpersoonalleen esimerkiksi tekijänoikeuden luovuttamattomien moraalisten oikeuksien kautta, on tekijänoikeuden luonne lähentynyt käyttöalaltaan tyypillisesti teollisuudessa ja kaupallisen toiminnan piirissä olevia teollisoikeuksia, sillä teknisen ja taloudellisen kehityksen myötä myös tekijänoikeus on voimakkaasti kaupallistunut¹⁸¹. Erityisen tekijänoikeusteollisuuden syntymisen myötä taloudellisesti arvokkaiden tekijänoikeuksien haltijoina on usein suuria monikansallisia yrityksiä¹⁸². Tekijänoikeuslain valmistelussakin korostetaan nykyisin tekijänoikeusteollisuuden merkitystä teollisoikeudessa jo pitkään vallinneen siirronsaajan asemaa keskeisenä pitävän tradition myötä¹⁸³. Näillä perusteilla immateriaalioikeuksien perinteinen jaottelu teollis- ja tekijänoikeuksien välillä on nykyisin varsin suhteellinen.¹⁸⁴ Teollis- ja tekijänoikeuksien lähentyminen vaikuttaa myös osaltaan siihen, että sama kohde voi saada suojaa yhä useammin kahden eri suojamuodon kohteena.

Tekijänoikeuden kaupallistumisen myötä tapahtuneen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden lähentymisen lisäksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lisääntymisen syynä voidaan tavaramerkkioikeuden näkökulmasta nähdä erityisesti tavaramerkkisuojan laajentuminen. Tavaramerkkioikeuden laajentuminen ilmenee erityisesti suojakohteiden määrän kasvun myötä. Alun perin tavaramerkkioikeus suojasi vain kaksikulotteisia merkkejä, kuten sanoja ja kuvioita, mutta nykyisin suojaa saavat myös epätavanomaiset merkkityypit kuten kolmiulotteiset muodot ja äänitavamerkit. Uusien tavaramerkkityyp-

¹⁸¹ Tekijänoikeudella suojataan nykyään mm. tietokoneohjelmia, joilla on huomattava merkitys teollisessa ja kaupallisessa toiminnassa ja joilla ei useimmiten ole mitään tekemistä taiteellisten näkökohtien kanssa. Suomessa tietokoneohjelmia koskevat säännökset sisällytettiin tekijänoikeuslakiin vuonna 1991 voimaan tulleella lainmuutoksella, joka perustui pääosin tekijänoikeuskomitean IV osamietinnössä (KM 1987:8) tehtyihin ehdotuksiin.

¹⁸² Pihlajarinne 2013, s. 1226; Pihlajarinne 2014, s. 866.

¹⁸³ Teollisoikeuksien kohdalla siirronsaajana olevan oikeudenhaltijan asema on ollut jo pitkään keskeisessä roolissa. Esimerkiksi tavaramerkkien oikeussuoja on aina ollut kiinteässä yhteydessä elinkeinotoimintaan. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 3.

¹⁸⁴ Teollis- ja tekijänoikeuksien lähentyminen onkin herättänyt keskustelua siitä, tulisiko nykyään pyrkiä tietoisemmin erottelemaan tekijänoikeuden osa, jonka suojatavoitteet ovat lähellä teollisoikeuksia, sekä toisaalta käsitellä tekijäpersoonallisuuden suojaa yhä enemmän erikseen. Ks. Tapio 2013, s. 52. Immateriaalioikeudet voidaan jaotella myös luovan henkisen työn suojaan, joka käsittää mm. tekijän-, patenti-, hyödyllisyysmalli- sekä mallioikeuden ja toisaalta tunnusmerkkioikeuteen, joka käsittää tavaramerkki- ja toiminimioikeuden. Tämä jaottelu perustuu siihen, että muista immateriaalioikeuksista eroten tunnusmerkkioikeuksien pääasiallisena tarkoituksena ei ole luovaan työhön kannustaminen. Pihlajarinne 2014, s. 867. On kuitenkin huomattava, että tähän erotteluun perustuvaa jaottelua heikentää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksois-suojatilanteiden ilmentäminen tavoin jo se, että tunnusmerkeistä erityisesti tavaramerkki syntyy myös usein luovan työn tuloksena, vaikkei se aina TekijäL 1 §:n tarkoittamalla tavoin itsenäinen ja omaperäinen teos olisikaan.

pien suojaamisen myötä myös potentiaaliset kaksoissuojaustilanteet ovat lisääntyneet. Viime vuosikymmenien immateriaalioikeuden kehitys Suomessa vaikuttaa johtaneen siihen¹⁸⁵, että yhä useampia kohteita voidaan suojata eri immateriaalioikeuksilla. Mahdollisuudet päällekkäissuojaukseen myös perinteisen suojakohteen osalta näyttävät olevan toinen alueen kehitystrendi. Tekijänoikeussuojaa saavaa tavaramerkkiä voidaankin pitää esimerkkinä siitä, miten eri immateriaalioikeuden alojen lähentyminen ja suoja-alojen laajentuminen ovat mahdollistaneet eri suojamuotojen päällekkäisyydet. Toisaalta tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin immateriaalioikeudellinen tarkastelu osoittaa konkreettisesti myös sen, miten kaukana tavaramerkki- ja tekijänoikeus ovat käytännössä edelleenkin toisistaan¹⁸⁶.

Vaikka tietyiltä osin tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuksien lähentymistä voidaan todeta tapahtuneen niiden laajentumisen myötä, on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä tarkasteltaessa toisaalta syytä korostaa sitä tosiasiaa, että tavaramerkki- ja tekijänoikeudet perustuvat lähtökohtaisesti eri käsitteisiin, periaatteisiin ja tarkoituksiin¹⁸⁷. Suojamuotojen erilaisista tavoitteista johtuen erot luovaan työhön kannustavan tekijänoikeuden ja tavaramerkkioikeuden välillä ovatkin merkittäviä. Tämä on osaltaan vaikuttanut myös siihen, että immateriaalioikeuden ala on jossain määrin hajanainen¹⁸⁸.

Toisena syynä päällekkäisyyksien lisääntymiseen voidaan nähdä eri immateriaalioikeuksien suojaedellytysten madaltuminen¹⁸⁹, suoja-aikojen pidentyminen¹⁹⁰

¹⁸⁵ Ks. immateriaalioikeuden kehityspiirteistä Suomessa tarkemmin Oesch 2001, s. 90–102.

¹⁸⁶ Levin on kannattanut yhden immateriaalioikeuden järjestelmään (single right system) siirtymisen hengessä erityisten immateriaalioikeustuomioistuimien perustamista. Ks. Levin 2003, s. 332. Suomessa on vuoden 2013 syyskuusta alkaen kaikki immateriaalioikeus- ja kilpailuasiat keskitetty yhteen toimivaltaiseen tuomioistuimeen eli markkinaoikeuteen. Lisäksi Suomessa on vaadittu kaikkien immateriaalioikeuksien lainvalmistelun keskittämistä yhteen ministeriöön. Toistaiseksi tätä ei ole kuitenkaan toteutettu johtuen osittain myös tarkoituksenmukaisuussyistä. Ks. tarkemmin esim. Niiranen 2013, s. 1308–1375.

¹⁸⁷ Ks. tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eroista esimerkiksi Schovsbo 2000, s. 10.

¹⁸⁸ Yhtenä syynä immateriaalioikeuden alan hajanaisuuteen voidaan nähdä talouden ja käyttöympäristön muutokset esimerkiksi digitalisoitumisen myötä, kun oikeuksien hyödyntämis- ja loukkausympäristö on siirtynyt mm. internetiin. Ks. Pihlajarinne 2012b, s. 384–385. Nämä vaikutukset korostuvat erityisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeudessa.

¹⁸⁹ Ks. Senftleben 2011, s. 180, jonka mukaan immateriaalioikeussuojan viime vuosikymmeninä tapahtunut jatkuva laajentuminen on osaltaan lisännyt myös eri immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksiä. Myös tekijänoikeuden suojakynnyksen madaltuminen ja suojan laajentuminen ovat johtaneet niiden perinteisten rajoitusten heikkenemiseen, jotka erottavat oikeudet eri kategorioihin. Ks. esim. Derclaye – Leistner 2011, s. 1, jossa on todettu, että sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden laajentumisen myötä niiden suojan alat ovat muuttuneet epämääräisemmiksi.

¹⁹⁰ Borgenhällin mukaan eri immateriaalioikeuksien vahvistuminen ja laajentuminen ovat johtaneet siihen, että mahdollisuudet päällekkäisyyksiin niiden välisillä raja-alueilla ovat aiempaa suuremmat. Käytännössä tämä näkyy tekijänoikeudessa siinä, että sen teoskynnyks on laskenut ja suoja-aika pidentynyt. Vastaavasti tavaramerkkioikeus on puolestaan vahvistunut tavaramerkki-direktiivin (2008/95/EY) implementoimisen myötä. Borgenhäll 2000, s. 560.

sekä niiden välillä lisääntynyt konvergenssi¹⁹¹ eli eri suojatyyppien yhteenkietoutuminen eri suojamuodoilla suojattavien piirteiden yhdistyessä saman tuotoksen kohdalla. Konvergenssin voidaan katsoa vaikeuttavan eri suojamuotojen välistä tarkkarajaista rajanvetoa. Tämä haasteellisuus ilmenee tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa, kun arvioitavana olevan tietyn, mahdollisesti useampaa immateriaalioikeudellisen suojamuodon tarjoamaa suojaa nauttivan kohteen esteettiset ja toiminnalliset elementit eivät ole selkeästi erotettavissa toisistaan. Esimerkiksi taiteellisilla tuotoksilla on yhä useammin myös muu sellainen käyttötarkoitus, kuten mainos- tai tavaramerkkitarkoitus, joka on voinut ratkaisevasti ohjata sen ulkoasua. Vastaavasti esimerkiksi posliiniastioiden koristekuvioinneilla saattaa olla esteettisten piirteiden lisäksi kaupallinen tarkoitus erottaa kyseisten astioiden kaupallinen alkuperä. Nämä seikat ilmentävätkin sitä, miten myös oikeuskirjallisuudessa paljon keskustelua herättänyt immateriaalioikeuksien laajentumiseen pyrkivä kehitys on omiaan johtamaan siihen, että eri suojamuodot voivat peittää osin samoja ilmiöitä.

Näiden seikkojen vaikutuksesta päällekkäisten suojamuotojen mahdollisuus on ilmeinen erityisesti tavaramerkkityyppinä hyvin tavallisten kuviomerkkien kohdalla silloin, kun niihin on otettu varsin matalan suojakynnyksen omaavia kuvataiteen teoksia. Kuvataiteen teosten tavoin myös sävellysteosten teoskynnystä pidetään yleisesti varsin matalana, joten päällekkäisyyksiä syntyy vas-

¹⁹¹ Levin 2011, s. 22. Konvergenssia on pidetty oikeuskirjallisuudessa yläkäsitteenä, jonka yhteydessä voidaan erottaa edelleen alakäsitteet *negatiivinen*, *positiivinen* ja *epäsymmetrinen konvergenssi*. Ks. konvergenssin käytöstä käsitteenä Derclaye – Leistner 2011, esim. s. 4, 287 ja 297. Negatiivisella konvergenssilla tarkoitetaan ensinnäkin tilannetta, jossa immateriaalioikeussuojaus tai ainakin päällekkäissuojaus on suljettu kokonaan pois. Esimerkiksi ideaa ei voida suojata tekijänoikeudella eikä se myöskään kuulu tavaramerkkioikeuden suojapiiriin. Negatiivisesta konvergenssista on vastaavasti kyse tilanteessa, jossa korkeintaan yhden soveltuvan suojamuodon lisäksi muut suojamuodot eivät ole mahdollisia. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 41. Tästä voidaan katsoa olevan kyse myös silloin, kun eri immateriaalioikeuden suojamuodot suojaavat saman kohteen eri piirteitä. Quaedvlieg 2005, s. 26–27. Negatiivisen konvergenssi toteutuu tässä tutkimuksessa kumulatiivisuuden kieltävän järjestelmän tarkoittamissa tilanteissa. Ks. negatiivisesta konvergenssista tarkemmin luvusta 2.2.4. Myös rinnakkaissuojaustilanteissa on kyse negatiivisesta konvergenssista. Ks. tästä rinnakkaissuojausta käsittelevästä luvusta 2.1.2. Positiivisella konvergenssilla tarkoitetaan taas tilanteita, joissa useat suojamuodot johtavat yhtenäiseen suojaukseen. Quaedvlieg 2005, s. 26. Epäsymmetrisestä konvergenssista on kyse, kun eri immateriaalioikeuksien tarjoama suojaus johtaa ainakin osittain yhtenevään lopputulokseen. Tällöin eri immateriaalioikeuksilla voi olla esim. osittain samanklaiset suojaedellytykset, vaikkakaan niillä ei ole samanklaiset suojatarkoitukset. Derclaye – Leistner 2011, s. 4 ja 318. Epäsymmetrisellä konvergenssilla viitataan erityisesti sellaiseen immateriaalioikeuksien päällekkäisyystilanteeseen, joka ilmentää eri suojamuotojen välistä epätasapainoa. Ks. Kur 2001, s. 34. Vrt. kuitenkin Dinwoodie 2005, s. 10, joka näkee esimerkiksi immateriaalioikeuksien kumulaation yhtenä konvergenssin muotona: oikeuksien kumuloituessa pyritään saamaan lisää suojaa yhdellä tai useammalla suojamuodolla tai täyttämään immateriaalisuojauksessa olevia aukkoja toisen suojamuodon avulla. Dinwoodie katsoo kuitenkin konvergenssissa olevan oikeuksien varsinaisen kumuloitumisen sijaan ennemminkin kyse siitä, että oikeudenhaltijoiden on mahdollista valita eri suojamuotojen välillä.

taavasti helposti myös sävellysteoksen sisältävien äänimerkkien kohdalla. On kuitenkin selvää, että mikäli suojaedellytykset madaltuvat, myös suojan laajuuden täytyisi vastaavasti kaventua. Immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien näkökulmasta tämä on tarpeellista eri suojamuotojen välisten rajojen ja tasapainon säilyttämiseksi. Näin ollen suojamuotojen päällekkäisyystilanteet voivat paljastaa lähempää tarkastelua vaativia ongelmatilanteita, jotka ovat syntyneet eri suojamuotojen välisen epätasapainon seurauksena. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteet voivat ilmentää tällaista epäaitoa päällekkäisyystilannetta, jolloin voidaan puhua myös ns. *epäsymmetrisestä konvergenssista*¹⁹² (*Asymmetrische Konvergenz, asymmetric convergence*). Tällöin immateriaalioikeuksien päällekkäisyystilanteissa ilmenevät ongelmat ovat aiheutuneet ennemminkin yhden tai useamman immateriaalioikeuden välisestä sisäisestä epätasapainosta kuin niinkään itse immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksistä¹⁹³. Epäsymmetrinen konvergenssi ilmenee kaksoissuojaustilanteessa ylisuojaamisena. Toisin sanoen sama kohde saa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojaa, koska jommankumman oikeuden tarjoamaa suojaa on tullut liian laajasti niiden tarkoitukseen nähden.

Epäsymmetrisen konvergenssin voidaan katsoa ilmenevän EUT:n *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisussa (C-337/95). Kyseisessä ratkaisussa EUT joutui ottamaan kantaa tekijänoikeuden ulottuvuuteen tavaramerkkisuojatuihin tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekä mahdollisuuteen rajoittaa toisen oikeutta kuvata niitä markkinoinnissa. EUT katsoi, että kyseisessä asiassa olleissa olosuhteissa tekijänoikeuden antama suoja sitä vastaan, että jälleenmyyjä esittää suojattuja teoksia mainoksissaan, ei voi olla missään tapauksessa laajempi kuin tavaramerkin tuottama suoja samassa tilanteessa¹⁹⁴. Näin ollen EUT:n mukaan tekijänoikeutta ei voida tehokkaasti käyttää keinona kiertää tavaramerkkisuojaa rajoittavia poikkeuksia. Tekijänoikeus ei voi myöskään antaa tässä tilanteessa tavaramerkkioikeutta laajemmalle ulottuvaa suojaa. Epäsymmetrisen konvergenssin kannalta ratkaisu herättää myös jatkokysymyksen siitä, olisiko tekijänoikeuden raukeamisen laajentaminen teoksen kopioiden käyttämiseen mainonnassa käytännössä tarpeen.

Näin ollen päällekkäisyystilanteissa ilmenevät yhden tai useamman immateriaalioikeuden laajentumisesta aiheutuvaan ylisuojaamiseen liittyvät ongelmat voitaisiin sen sijaan, että rajoitettaisiin itse päällekkäisyyksiä, ratkaista supis-

¹⁹² Ks. ed. alaviite.

¹⁹³ Ks. Kur 2001, s. 34. Immateriaalioikeuden päällekkäisyystilanteisiin liittyvät ongelmat eivät pääsääntöisesti johdu itse päällekkäisyyksistä, vaan viime vuosina tapahtuneesta yhden tai useamman immateriaalioikeuden laajentumisesta. Kur 2002, s. 593 ja 596. Immateriaalioikeuksien väliset epätasapainotilanteet ilmenevät selkeimmin immateriaalioikeuksien rajapinnoilla. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 245 ja 298. Erityisesti saksalaisessa kirjallisuudessa käytetyn termin on lanseerannut Kur. Ks. Kur 2001, s. 34.

¹⁹⁴ Tuomio *Parfums Christian Dior v. Evora* -asiassa (C-337/95), kohta 58.

tamalla immateriaalioikeuksien liian laajaa suojausta. Kunkin immateriaalioikeuden tarjoama suoja tulisi rajata siten, etteivät sen taustalla olevat intressit laajene yli alkuperäisen tarkoituksensa ja siten ole ristiriidassa muiden yksin-oikeuksien kanssa¹⁹⁵.

Mikäli yhden tai useamman immateriaalioikeuden sisäinen epätasapaino johtuu siitä, että jompaakumpaa tai molempia näistä oikeuksista on tulkittu liian laajasti niiden alkuperäiseen suojan laajuuteen nähden, voitaisiin liian pitkälle ulottuvasta immateriaalisuojauksesta johtuvat ongelmat ratkaista esimerkiksi tekijänoikeuden osalta soveltamalla tiukempia omaperäisyyden kriteereitä. Mikäli tulkinta ei korjaa tasapainoa, tilanne voitaisiin korjata myös lisäämällä lakiin tarpeellisissa kohdin suojaa rajaavia poikkeuksia¹⁹⁶.

*Kolmanneksi päällekkäisyyksien lisääntymiseen on vaikuttanut oikeudenhaltijan kasvanut tietoisuus immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien hyödyntämisestä suojastrategiana mahdollisia oikeudenloukkauksia vastaan*¹⁹⁷. Immateriaalioikeuksien yhdistelystä on pääosin hyötyä oikeudenhaltijalle, koska päällekkäisyys vahvistaa kohteen suojausta. Tällöin muita suojamuotoja käytetään täydentämään ensisijaisen suojamuodon tarjoamaa suojaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys-tilanteissa sitä, että tekijänoikeuteen voitaisiin vedota myös niissä tapauksissa¹⁹⁸, joissa tavaramerkki on syntynyt ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellista tarkoitusta¹⁹⁹.

¹⁹⁵ Veerkade 1998, s. 69–70. Voidaankin todeta, että kaikkien immateriaalioikeuksien perustana tulee olla kattava ja tietoisesti muodostettu tasapainoinen oikeudellinen suoja, jonka säilyminen edellyttää myös sen säännöllistä tarkistamista. Tähän on perustunut esimerkiksi TMRkkiL 13 §:n olennaisesti arvoa korottavaa muotoa koskeva merkin rekisteröinnin kieltö, jolla tiettyjen muotojen osalta varmistetaan, ettei niiden kohdalla synny mm. tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä. Vastaavalla tavoin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden keskinäinen etusija tavaramerkin rekisteröintitilanteessa määritetään merkkiin otettavan toisen teoksen osalta TMRkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa ja TMRkkiL 14.2 §:ssä. Näissä lainkohdissa etusija suhteessa tavaramerkki-oikeuteen annetaan toisen tekijänoikeudelle, joka oli syntynyt ennen merkin rekisteröintiä.

¹⁹⁶ Immateriaalioikeuksien sisäistä epätasapainoa on ehdotettu voitavan korjata esimerkiksi omaksumalla poikkeusten osalta joustavampi *fair use* -järjestelmä. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 318.

¹⁹⁷ Myös Quaedvlieg näkee yhtenä syynä immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien lisääntymiseen tavoitteen saada mahdollisimman voimakasta suojaa. Quaedvlieg 2005, s. 24. Oikeuskäytännöstä voidaan mainita esimerkkinä EUT:n *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisu (C-337/95), joka ilmentää oikeudenhaltijan pyrkimystä saamaan maksimaalista suojaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä hyödyntäen.

¹⁹⁸ Tavaramerkiksi luotujen merkkien tarkoituksena on elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja palveluiden erottaminen muiden tuotteista, mikä on pääasiassa kaupallisten hyötynäkökohtien sanelemaa toimintaa. Siten voidaan katsoa, ettei tavaramerkkiä luotaessa taiteella sinänsä ole tässä prosessissa juuri mitään tekemistä, eikä tässä mielessä toiminnan tulosten taiteellisten arvojen suojaaminen kuulu välittömästi toiminnan harjoittajien intresseihin.

¹⁹⁹ Ks. Nordell 2002, s. 104. Eri immateriaalioikeuksien päällekkäisyydet voidaan nähdä myös osana oikeudenhaltijan puolustusstrategiaa. Toisin sanoen kaksoissuojatun kohteen oikeudenhaltija voi puolustaa kohdettaan ulkopuolisten tahojen loukkauksilta. Näin ollen hän voi tavaramerk-

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteet ovat kuitenkin ennen kaikkea seurausta kasvavasta uusien tavaramerkkien tarpeesta sekä erityisesti kansainvälisten sopimusten myötävaikutuksella tapahtuneesta immateriaalioikeuden alojen laajentumisesta sekä yksinoikeuksien vahvistumisesta. Käytännössä immateriaalioikeuden päällekkäisyystilanteiden lisääntymisen ovat mahdollistaneet EU-sääntely²⁰⁰ sekä TRIPS-sopimuksen implementointi²⁰¹. Lisäksi yhtenä merkittävimmistä syistä immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien lisääntymiseen voidaan nähdä teknologian jatkuva kehitys. Se ei kuitenkaan ole syynä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteiden lisääntymiseen. Teknisen kehityksen sijaan yhtenä syynä niin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kuin monien muidenkin immateriaalioikeudellisten suojamuotojen päällekkäisyyksien viimeaikaiselle lisääntymiselle voidaan käytännössä katsoa olevan mitä todennäköisimmin sopimuskäytäntö erityisesti ajatellen palveluiden, pelialan tuotteiden ja muun muassa franchising-lisensoinnin kehitystä.

Kun otetaan huomioon nämä tekijänoikeudessa ja tavaramerkkioikeudessa tapahtuneet muutokset ja trendit, voidaan todeta, ettei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä voida enää jatkossa ohittaa harvinaisena ja merkitykseltään vähäisenä ilmiönä²⁰². Myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojatilanteissa on syytä pyrkiä näiden oikeuksien väliseen tasapainoon, jossa otetaan keskeisellä tavoin huomioon näiden immateriaalioikeuksien suojaamisen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys, mutta kuitenkin tunnistetaan mahdollisesti joissain tilanteissa liian vahvaksi käyneen immateriaalioikeussuojan haitalliset vaikutukset.

kiin kohdistuvan tekijänoikeuden haltijana vedota esimerkiksi moraalisiin oikeuksiinsa estääkseen muita loukkaamasta tällaista tavaramerkkiä. Toiseksi oikeudenhaltija voi käyttää immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksiä suojastrategiana, jossa omat oikeudet suojataan tehokkaasti varautumalla etukäteen mahdollisiin oikeudenloukkauksiin. Esimerkiksi tavaramerkkioikeus turvaa aikaan rajoittumattoman suojan tavaramerkille. Ks. kaksoissuojauksen hyödyntämisestä puolustusstrategiana Nordell 2002, s. 104; Schovsbo 2000, s. 13.

²⁰⁰ Tavaramerkkioikeuden on todettu vahvistuneen tavaramerkkidirektiivin (2008/95/ETY) implementoinnin myötä.

²⁰¹ Myös Hakoranta käsitellessään mallioikeuden päällekkäisyystilanteita näkee immateriaalioikeuden päällekkäisyystilanteiden lisääntymisen syiksi teknologian kehityksen, EU-sääntelyn ja TRIPS-sopimuksen implementoinnin. Ks. Hakoranta 2005, s. 43. Nämä syyt voidaan nähdä myös yleisesti immateriaalioikeuden päällekkäisyyksien lisääntymisen taustalla.

²⁰² Vrt. SOU 1958:10, s. 286, jossa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet on ohitettu lausumalla niistä ainoastaan, että ne ovat harvinaisia tilanteita.

2 Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kumulaatio

2.1 KUMULATIIVISUUS

2.1.1 Kumulaation käsite

Immateriaalioikeudet on perinteisesti jaettu eri suojatyyppeihin, joilla on omat varsin rajatut ja vakiintuneet suojan kohteensa, tarkoituksensa ja sisältönsä. Immateriaalioikeudessa eri suojamuotojen keskinäistä rajanvetoa voidaan pitää edelleen ajankohtaisena, ja se on muodostunut yhä tärkeämmäksi immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien kasvun myötä. Immateriaalioikeuksien rajapintojen voidaan todeta hämärtyneen pitkän ajan kuluessa luvussa 1.2 esitetyin tavoin useiden immateriaalioikeuksien luonnetta muuttaneiden seikkojen, kuten suojamuotojen ja suojakohteiden määrän kasvun myötä lisääntyneiden suojamahdollisuuksien, yhteisvaikutuksen vuoksi.

Tekijänoikeuden ja teollisoikeuksien on myös väitetty lähentyneen tavalla, joka vaikeuttaa eri immateriaalioikeuksien välistä rajanvetoa¹ ja on omiaan lisäämään päällekkäisyystilanteita. Siten erityisesti päällekkäisyystilanteissa korostuu intressi eri immateriaalioikeudellisten suojamuotojen välisten rajojen ja tasapainon säilyttämiseen. Lisäksi immateriaalioikeuksien rajapinnoilla päällekkäisyystilanteiden selvittäminen ja jokseenkin erilaisten suojamuotojen yhteensovittaminen ei yleensä ole kovinkaan yksiselitteistä, vaan se edellyttää pääsääntöisesti myös yksittäistapauksittaista tulkintaa.

Eri immateriaalioikeuksien päällekkäisyystilanteita voidaan lähestyä kumulaation käsitteen kautta, jolla tarkoitetaan eri lakien suhdetta toisiinsa². Immateriaalioikeudessa kumulaation käsitettä on käytetty erityisesti teollisen muotoilun yhteydessä malli- ja tekijänoikeuslakien suhdetta tarkasteltaessa. Näiden lakien välisessä suhteessa kumulatiivisuudella onkin katsottu olevan keskeinen merkitys³, mitä ilmentää myös TekijäL 10.1 §:ään otettu malli- ja tekijänoikeuden kumulaatiota koskeva säännös, joka nimenomaisesti mahdollistaa näiden suojamuotojen rinnakkaisen soveltamisen samaan tuotokseen. Kumulaation käsitettä voidaan kuitenkin pitää ajankohtaisena myös muiden immateriaalioikeuslakien yhteydessä.

¹ Alun perin tekijänoikeuteen luettiin kuuluvaksi kirjailijoiden, taiteilijoiden ja säveltäjien oikeudet teoksiinsa. Teollisoikeuksiin luettiin enemmän teolliseen elämään liittyvät oikeudet, kuten patentti-, tavaramerkki- ja mallisuoja-oikeus. Haarmann 2014 s. 3–5.

² Mäkinen 1996, s. 226.

³ Mäkinen 1996, s. 226.

Immateriaalioikeudellista kumulaatiota tarkasteltaessa lähtökohtana on pidetty olettaa sen sallittavuudesta malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevän lain (1061/1978) välillä⁴. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota voidaan lähestyä näitä suojamuotoja koskevan kaksoissuojauksen syntytilanteiden avulla. Tarkastelussa käytän keskeisellä tavalla apuna tavaramerkki- ja tekijänoikeuden *kohteen*⁵ käsitettä.

Immateriaalioikeudella ei katsota olevan tiettyä kohdetta, vaan immateriaalioikeuden kohde on käsitteenä fiktio⁶. Mikäli immateriaalioikeuden sisältöä halutaan kuvata tarkemmin, voidaan se tehdä samalla tavoin kuin muidenkin varallisuus oikeuksien osalta erittelemällä eri henkilötahojen väliset oikeudelliset suhteet⁷. Immateriaalioikeuden kohteen käsitteen käyttöä perustellaan kuitenkin tässä yhteydessä esitysteknisillä syillä, sillä tutkimuksessani tämän käsitteen avulla pyritään keskeisellä tavalla hahmottamaan kahden eri immateriaalioikeuden välistä suhdetta.⁸ Näin ollen tutkimuksessa hyödynnetään Godenhielmin jo 1960-luvulla esittämää aineettoman oikeuden ja konkreettisen esineen, jossa tällainen oikeus ilmenee, välistä erottelua⁹.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatioon johtavia päällekkäisyyssitilanteita voidaan nähdä syntyvän kahdella eri tavalla. Laajassa merkityksessä kumulaation käsitteeseen sisältyvät kaikki suojamuotojen rinnakkaisen käytön tilanteet (rinnakkaissuojaus). *Rinnakkaissuojaustilanteessa* tavaramerkki- ja te-

⁴ Mäkinen 1996, s. 226.

⁵ Tässä tutkimuksessa eri lakeihin perustuvia suojamuotoja, tavaramerkki- ja tekijänoikeutta, kuvattaessa puhutaan yksinoikeuksien kohteista. Siten kohteen käsitettä käytetään vastaavalla tavoin kuin TekijäL 1 luvussa, jonka otsikkona on *Tekijänoikeuden kohde ja sisältö*. Tässä tutkimuksessa kohteen käsitettä on käytetty kuvaamaan sitä aluetta, jolla tekijänoikeus- ja/tai tavaramerkkisuojat ylipäänsä tulevat kyseeseen.

⁶ Koktvedgaard on edustanut käsitystä, jonka mukaan immateriaalioikeudella ei ole kohdetta. Hän kritisoi aikoinaan jo väitöskirjassaan erityisesti sitä, että tekijänoikeudessa teosta voitaisiin pitää immateriaalioikeuden kohteena. Koktvedgaardin mukaan immateriaalioikeuden kohteeseen perustuva oikeudellinen tarkastelu saattaa perustua epärealistiselle pohjalle. Ks. Koktvedgaard 1965, s. 3, 111–114 ja 123. Ks. myös Helin 1978, s. 647–657; Pihlajarinne 2014, s. 860–861; Haarmann 2014, s. 2–3. Käsitteily immateriaalioikeuden aineettomasta kohteesta oli 1940-luvulta lähtien erityisesti skandinaavisen realismin edustajien kritiikin kohteena. Tämän keskustelun aloittajana toimineen Alf Rossin mukaan tieteessä voitiin tarkastella vain empiirisesti havaittuja olioita ja ominaisuuksia. Näin ollen aineetonta kohdetta oli pidettävä ainoastaan metafyyssisenä fiktiona. Ross 1945, s. 343–346. Ks. immateriaalioikeuksien kohdetta koskevasta keskustelusta erityisesti Helin 1978, s. 647–657.

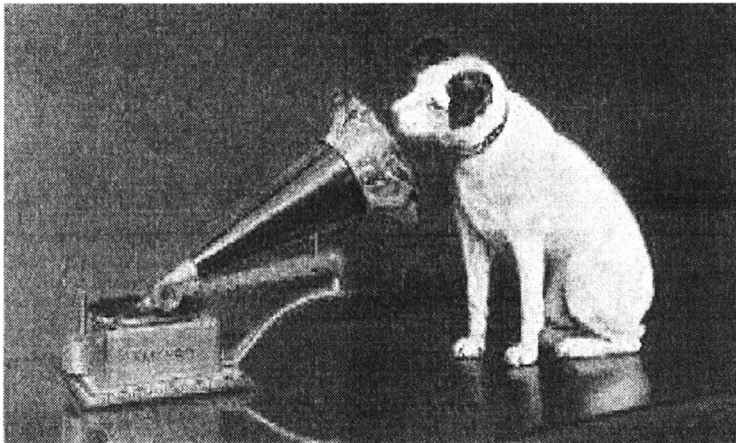
⁷ Castrén 2006, 766.

⁸ Godenhielm on käyttänyt tutkimuksissaan immateriaalioikeuden kohteen käsitettä nimenomaisesti korostaen sen luonnetta ainoastaan teknisenä käsitteenä. Godenhielm 1965, s. 19–21. Myös Pihlajarinne perustelee samansuuntaisesti väitöskirjassaan immateriaalioikeuden kohteen käsitteen käyttöä esitysteknisenä apuvälineenä sekä toisaalta käytännössä helpottamaan immateriaalioikeudellisen aineksen ymmärtämistä. Ks. Pihlajarinne 2009, s. 86.

⁹ Godenhielm 1965, s. 19–21.

kijänoikeussuojan kohteet voivat olla erilaiset. Tällöin kyse on kaksoissuojaus-tilanteista, joissa tavaramerkkioikeudella suojataan tuotteen symbolina olevaa merkkiä ja tekijänoikeudella tavaramerkillä erotettavaa tuotetta, joka täyttää TekijäL 1 §:ssä säädetty tekijänoikeussuojan edellytykset. Kumulaatiota voidaan tarkastella myös suppeassa merkityksessä, jolloin käsite on rajattu tarkoitamaan vain tilanteita, joissa suojamuotojen kohteet ja sisällöt ovat ainakin osittain päällekkäisiä (päällekkäissuojaus)¹⁰. *Päällekkäissuojaustilanteessa* suojan kohteena on itse rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkki, jota pidetään myös TekijäL 1 §:ssä tarkoitettu tavoin niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se saa tekijänoikeussuojaa.

Esimerkkinä tällaisesta aikoinaan päällekkäissuojatusta ja samalla myös yhdestä maailman tunnetuimmista logoista voidaan mainita alun perin Gramophone Companyn ja myöhemmin muun muassa levy-yhtiö EMI:n tunnuksenaan käyttämä, Francis Barraudin luomasta tunnetusta *His Master's Voice* -maalauksesta¹¹ muodostettu yhteisön tavaramerkki (CTM 3084225).¹²



Kuva 2. Francis Barraud: *His master's voice*.
Yhteisön tavaramerkki rek.nro 3084225.

¹⁰ Myös Quaedvlieg katsoo, että sen lisäksi, että eri immateriaalioikeudet voivat suojata tuotoksen eri piirteitä, myös useat immateriaalioikeudet voivat kumuloitua tuotoksen saman piirteen kohdalla. Hän pitää hyvinkin mahdollisena, että sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslait voivat molemmat tällä tavoin suojata samaa kohdetta. Quaedvlieg 2005, s. 23.

¹¹ Taiteilija Francis Barraudin (16.6.1856–29.8.1924) vuonna 1899 luoma maalaus esittää *Nipper*-nimistä kettuterrieriä kuuntelemissa fonografia.

¹² Kyseisestä teoksesta muodostettu kuviotavaramerkki on 17.1.2005 rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi (CTM rekisterinumero 3084225). Haltijana on Palm Green Capital Limited.

Suojamuotojen kohteen osalta voidaan erottaa toisistaan fyysisen ja aineettoman kohteen suojaaminen. *Fyysisen kohteen* suojauksen osalta tarkastelun keskiössä on nimenomaan se visuaalinen tuotos, johon oikeudet kohdistuvat. Tekijänoikeuden osalta tällaisena kohteena on teoskappale. Tavaramerkkioikeudellisen suojan fyysinen kohde on puolestaan tunnus, joka edistää kaupankäynnissä tuotteen, palvelun tai markkinoilla toimivan elinkeinonharjoittajan erotettavuutta. Siten suojan kohteena ei ole se tavara tai palvelu, johon merkki on liitetty, vaan suoja kohdistetaan itse tavaramerkkiin. *Aineettoman kohteen* suojauksen käsitteellinen eroavuus liittyy siihen, että molemmilla oikeuksilla on toisistaan eroavat tarkoitukset.¹³ Tekijänoikeuden immateriaalisena kohteena on teos, kun taas tavaramerkkioikeudessa tavaramerkin funktiona on toimia tuotteen symbolina, joka erottaa haltijansa tuotteet muista saman alan tuotteista. Tavaramerkkioikeudessa aineettomana suojan kohteena voidaan nähdä olevan merkin idea eli symbolitehtävää ilmentävä merkki abstraktissa muodossaan. Kyse ei siten ole materiaalisesta kohteesta vaan ideamaailmaan kuuluvasta immateriaalisesta kohteesta¹⁴.

Lisäksi on huomattava, että tavaramerkkioikeuden suojaamien kaupallisessa ympäristössä toimivien symbolien arvo oikeudenhaltijalle koostuu niistä itseltään alkuperäisesti muodostuvan arvon sijaan siitä kaupallisesta viestistä, joka niillä onnistutaan välittämään kohderyhmänä oleville kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. Tämä piirre erottaa tavaramerkkioikeudet tekijänoikeuksista tehden tavaramerkkisuojan immateriaalisesta kohteesta osaltaan vielä abstraktimman ja aineettomamman kuin tekijänoikeuden kohteesta.¹⁵ Toisaalta myös teoksen itsenäisyyden ja omaperäisyyden voidaan katsoa ilmenevän sen kyettävä välittämään – toisinaan hyvinkin monitulkintaisen ja abstraktin – viestin. Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tavaramerkin ja taideteoksen ominaisuudet kuitenkin kietoutuvat yhteen, sillä tällainen merkki voidaan sen tavaramerkkinä ilmentämän erottamiskyvyn lisäksi nähdä myös taiteellisenä kohteena ja symbolina, jossa niin semiotiikka eli merkkioppi, taide kuin oikeustiedekin kohtaavat. Kuitenkin taideteoksesta muodostuvan merkin on moninaisista rooleistaan huolimatta kyettävä toimimaan myös erottamiskykyisenä tunnuksena voidakseen täyttää tehtävänsä tavaramerkkinä.

Suojamuotojen sisällön osalta päällekkäisyydet liittyvät puolestaan tilanteisiin, joissa eri yksinoikeuksien turvaamat oikeudet menevät päällekkäin. Toisin sanoen eri tavoin perustellut lait saattavat johtaa soveltamistilanteessa samantyyppiseen lopputulokseen koskiessaan samaa suojan kohdetta, vaikkakaan ne eivät nimenomaisesti sulje toisiaan pois. Näin voidaan todeta tapahtuvan myös

¹³ Ks. tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan kohteen käsitteellisistä ja visuaalisista eroista kaksoissuojatilanteessa Kur 2002, s. 598.

¹⁴ Ks. immateriaalisesta kohteesta esim. Drockila 1975, s. 26–27.

¹⁵ Pihlajarinne 2014, s. 927.

joissain tapauksissa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteissa. Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden haltijoilla on molemmilla yksinoikeus määrätä suojankohteen käytöstä¹⁶. Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden määäämisioikeudet perustuvat eri lainsäädäntöön ja niiden taustalla on eri tarkoitukset, voivat molemmat oikeudet erikseen sovellettuina johtaa siihen lopputulokseen, ettei kolmas voi käyttää tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojattua merkkiä tavaramerkkinä.

2.1.2 Rinnakkaissuojaus

Päällekkäisyyksiä voi syntyä ensinnäkin, kun eri suojamuotoja käytetään rinnakkain suojaamaan samaa tuotosta. Mikäli tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan kohde on fyysisesti erilainen, kuten esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa tavaramerkkioikeudella suojataan merkkiä ja tekijänoikeudella merkkillä suojattavaa tuotetta, voidaan tällöin puhua oikeuksien kumuloitumisesta laajassa merkityksessä. Tällöin siis eri immateriaalioikeudet suojaavat saman kohteen eli tuotoksen eri elementtejä¹⁷. Tämä on käytännön elinkeinotoiminnassa hyvin yleistä. Näin tapahtuu esimerkiksi tilanteessa, jossa korun ulkoasua suojataan tekijänoikeudella ja sen nimitystä tavaramerkkioikeudella rekisteröimällä se sanamerkkinä¹⁸. Vastaava tilanne on käsillä silloin, kun tavaramerkki- ja tekijänoikeudella suojataan esimerkiksi elokuvia tai musiikkia. Tällöin tavaramerkkisuojan kohteena on merkki, joka on sekä käsitteellisesti että visuaalisesti erillinen varsinaisesta tuotteesta. Tekijänoikeuden kohteena on tässä tapauksessa taas puolestaan itse tuote eli elokuva tai musiikkitalenne.

Tiukasti arvioituna rinnakkaissuojaustilanteessa ei tapahdu tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota¹⁹, vaikka loukkaustapauksessa yleensä vedotaankin molempiin, sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuteen²⁰. Käytännössä näitä

¹⁶ Ks. tavaramerkki- ja tekijänoikeutta yksinoikeuksina käsittelevä luku 4.

¹⁷ Rinnakkaissuojaustilanteet on puolestaan erotettava ns. päällekkäissuojaustilanteista, joista on kyse vain silloin, kun suojamuotojen kohteet ja sisältö ovat päällekkäisiä. Näin ollen päällekkäissuojaustilanteessa voidaan puhua myös positiivisesta päällekkäisyydestä, joka toteutuu, kun samaa kohdetta suojataan useammalla eri immateriaalioikeudellisella suojamuodolla. Näitä tilanteita tarkastellaan erikseen päällekkäissuojaa koskevassa luvussa 2.1.3.

¹⁸ Lisäksi esimerkkinä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojayhdistelmästä, joka kohdistuu yhteen kohteeseen, voidaan mainita lautapeli, jonka itsenäisiä ja omaperäisiä sääntöjä suojataan tekijänoikeudella ja jonka nimeä suojataan tavaramerkkioikeudella rekisteröitynä sanamerkkinä.

¹⁹ Toisin sanoen vain yksi immateriaalioikeudellinen suojamuoto tulee kyseeseen saman kohteen osalta. Tästä ilmiöstä voidaan käyttää myös nimitystä negatiivinen päällekkäisyys. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 325.

²⁰ Esimerkkinä tapauksesta, jossa oli kyse mm. tavaramerkki- ja tekijänoikeuden loukkauksesta rinnakkaissuojaustilanteesta, jolloin nämä oikeudet kohdistuivat suojattavan objektin eri piirteisiin, voidaan mainita Helsingin hovioikeuden 12.12.1995 antama ratkaisu Dnro R 94/1305 (Korut). Tapauksessa jäljiteltujen koruesineiden markkinoijia syytettiin sekä tavaramerkki- että tekijänoikeu-

oikeuksia loukkaavien tuotteiden jakelu voidaan myös kieltää molempien oikeuksien perusteella²¹. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin puhua oikeuksien kumuloitumisesta laajassa merkityksessä, sillä rinnakkaissuojaustilanteessa on kyse eri yksinoikeuksien yhdistetystä käytöstä yhden ja saman konkreettisen tuotoksen kohdalla²². Tällöin suojamuotojen yhdistäminen tarkoittaa, että suojan kohde ja toteutus ovat kuitenkin kullakin suojamuodolla eri. Oikeudenhaltijalle, kuten yritykselle, eri suojamuotojen yhdistetty käyttö on etu, koska rinnakkaisilla suojamuodoilla voidaan täydentää yhden suojamuodon tarjoamaa suojaa. Suojan kohteiden erilaisuuden havaittavuus mahdollistaa sen, että useamman suojamuodon rinnakkainen käyttö on myös kolmannen tahon, ulkopuolisten ja yhteiskunnan, hallittavissa. Vaikka eri suojaoikeuksia yhdistetään suojaamaan samaa tuotosta, ne kukin toteuttavat – kuten ainoana suojamuotona käytettäessäkin – puhtaasti sitä tarkoitusta, mikä niillä itsellään on.

2.1.3 Pällekkäissuojaus

Rinnakkaissuojaustilanteiden lisäksi päällekkäisyyksiä aiheutuu myös tilanteessa, jossa eri immateriaalioikeuden suojamuodot peittävät osittain samoja ilmiöitä. Toisin sanoen tällöin on kyse siitä, että suojan kohteet ja oikeuksien sisältö ovat asiallisesti päällekkäisiä. Pällekkäissuojaus eli oikeuksien kumuloituminen suppeassa merkityksessä edellyttää ensinnäkin sitä, että molemmat oikeudet suojaavat nimenomaisesti samaa fyysistä kohdetta²³. Mikäli tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojan kohteena on (tavara)merkki, on suojan kohteen osalta tällöin tiukastikin arvioituna aina kyse oikeuksien kumuloitumisesta: esi-

den loukkauksesta sillä perusteella, että Kalevala Koru -tuotteiden jäljitelmiä, joissa oli luvattomasti KK-kuviomerkki, oli tuotu ulkomailta maahan ja tarjottu myytäväksi. Tuomioistuimien katsoi, että tällöin oli tahallaan loukattu Kalevala Koru Oy:n yksinoikeutta vakiintuneeseen KK-tavaramerkkiin. Korut oli valmistettu jäljentämällä suoraan alkuperäisestä korumallista ja niitä oli tarjottu myös tahallaan ansiotarkoituksessa myytäväksi. Koruihin oli yksinomainen tekijänoikeus Kalevala Koru Oy:llä. Tällöin kyse oli myös tekijänoikeuden loukkauksesta. Näin ollen samat tekijät olivat loukanneet yhdelle ja samalle oikeudenhaltijalle kuuluvia tavaramerkki- ja tekijänoikeuksia.

²¹ Ks. Kur 2002, s. 598.

²² Eri suojamuotojen rinnakkaisesta käytöstä saman kohteen suojaamisessa ks. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 3–8.

²³ Esimerkkinä tapauksesta, jossa oli kyse tavaramerkki- ja tekijänoikeudella päällekkäissuojatun kohteen loukkauksesta voidaan mainita Helsingin hovioikeuden 19.12.1995 antama ratkaisu Dnro R 94/1963 (WWF). Tässä tapauksessa samaan kohteeseen kohdistuvat tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kuuluivat eri tahoille ja molemmat oikeudenhaltijat vetosivat oikeudenloukkaukseen. Tapauksessa oli kyse siitä, että A oli tarjoamalla paitoja myytäväksi elinkeinotoiminnassa loukannut WWF – World Wide Fund Foundation Naturen yksinoikeutta rekisteröityyn tavaramerkkiin ja samalla tavaramerkin käsittämän piirroskuvan luojan B:n yksinomaista oikeutta määrätä teoksesta. Koska A ei ollut ennen paitojen myytäväksi tarjoamista tehnyt voitavaansa selvittääkseen, loukkaako myynti tavaramerkki- tai tekijänoikeutta, hän oli menetellyt huolimattomasti ja tällä perusteella velvollinen suorittamaan korvauksia oikeudenhaltijoille.

merkiksi suojaattaessa kolmiulotteisen tuotteen muotoa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudella menevät nämä oikeudet päällekkäin. Esimerkkinä kolmiulotteisesta päällekkäissuojaa saavasta kohteesta voidaan mainita tavaramerkkinä rekisteröidyt *Hymypoika*- ja *Hymytyttö*-patsaiden ulkoasut²⁴.



Kuva 3. Heikki Nieminen: *Hymypoika*-patsas.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 233196.

Saman kohteen suojaamisen lisäksi suppean kumulaation toteutuminen edellyttää, että kyseiset yksinoikeudet ja niihin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset ovat sisällöltään pääosin samanlaisia. Tavaramerkki- ja tekijänoikeus vastaavat yksinoikeuksina sisällöltään toisiaan verrattaessa esimerkiksi tekijänoikeuden taloudellisia oikeuksia, jotka antavat tekijänoikeuden haltijalle yksinoikeuden määrätä kohteesta tavaramerkkioikeuden merkin haltijalle turvaamaan oikeuteen määrätä merkistä elinkeinotoiminnassa. Näiltä osin nämä oikeudet menevät sisällöltään ainakin osittain päällekkäin.²⁵

²⁴ *Hymypoika*-patsaita on jaettu koululaisille vuodesta 1954 lähtien ja *Hymytyttö*-patsaita vuodesta 1955 tunnustuksena reilusta ja ystävällisestä toiminnasta kouluyhteisössä. Patsaat on suunnitellut taiteilija Heikki Nieminen. Ks. *Hymypoika*-patsaan tarinasta tarkemmin Opinkirjon kotisivuilta.

Hymypoika-patsaasta (rekisterinumero 233196) ja *Hymytyttö*-patsaasta (rekisterinumero 233197) muodostuvat ulkoasurekisteröinnit on rekisteröity 13.5.2005 kansallisina tavaramerkkeinä useissa luokissa (haltijana Kehittämiskeskus Opinkirjo ry).

²⁵ On huomattava, että esim. tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suoja-aika on erilainen. Lisäksi oi-

Suppean kumulaation tilanteet ovat edellä luvussa 2.1.2 mainittuja eri suo-
jamuotojen rinnakkaiskäyttötilanteita harvinaisempia, mikä johtuu siitä, että
immateriaalioikeuslaeissa suojan kohde ja sisältö on rajattu hyvinkin tarkasti.
Tästä huolimatta immateriaalioikeuksien laajentumisen myötä niiden asiallinen
kattavuus voi kuitenkin johtaa siihen, että eri laeissa säädetty suojamuodot
voivat olla suojan kohteiltaan²⁶ ja oikeuksien sisällön osalta asiallisesti päällekkäisiä.
Lisäksi on huomattava, että niissäkin tilanteissa, joissa suojan tarkoitus
ja tavoitteet eivät ole päällekkäisiä, voi suojaoikeuksien toteutus käytännössä
kuitenkin aiheuttaa päällekkäisyyttä.²⁷ Näin ollen yksinoikeuden antamaa suo-
jaa ei voida rajata kaikissa tilanteissa vain sen ydinalueelle. Toisaalta on selvää,
ettei suoja saa myöskään ulottua oikeudellisten rajojen ylitse. Tilanteessa, jossa
samalle oikeudenhaltijalle kuuluvat eri immateriaalioikeudelliset yksinoikeu-
det menevät päällekkäin siten, että niiden haltijalle myönnetty hyödyt kumu-
loituvat, nousee esiin myös kysymys kumuloituvien yksinoikeuksien suojan
laajuudesta.

Vaikka sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuksien kohteena on sama fyysinen
objekti ja suojan sisältö on ainakin osittain päällekkäinen, on näiden oikeuksien
aineettoman suojan kohteen osalta nähtävissä selvä käsitteellinen ero, joka pe-
rustuu tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eri tarkoituksiin. Tekijänoikeus suojaa
yksilöllisen luomisen tulosta²⁸ ja tavaramerkkisuoja koskee merkin kykyä erot-
taa eri elinkeinonharjoittajien tuotteet toisistaan sekä identifoida kaupallista
alkuperää²⁹. Tavaramerkin tehtävänä on suojata elinkeinonharjoittajan ja asia-
kaspiirin välistä suhdetta, joten kaupallisesta ympäristöstään erillään olevalla

keudenhaltijan osalta eli siinä, kenelle oikeus syntyy, on eroavuutta. Näitä tavaramerkki- ja teki-
jänoikeuden välisiä eroavuuksia käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 5.

²⁶ TMerkkiDir (2008/95/EY) 2 artiklaan perustuvan TMerkkiL 1.2 §:n säännöksen mukaan tava-
ramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan
erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. On huomattava, että
tämä säännös ei sinänsä määrittele tavaramerkin käsitettä, vaan siinä on vain todettu, mistä tava-
ramerkki voi koostua. Tekijänoikeuden osalta puolestaan tekijänoikeuslain 1 §:ssä tekijänoikeu-
den suojakohde on yksilöity laajana käsitteenä, sillä sen mukaan tekijänoikeuslaki suojaa kaikkia
”kirjallisia ja taiteellisia teoksia”.

²⁷ Ks. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 5.

²⁸ Tutkimuksessani lähdetään siitä, että tekijänoikeuden tarkoituksena on tieteen ja taiteen kehi-
tyksen edistäminen sekä niiden saavutusten levittäminen. Henkisen luomistyön edistäminen sen
eri muodoissa ilmenee myös tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä.
Ks. HE 28/2004 vp., s. 7–8.

²⁹ Tavaramerkin alkuperäfunktiolla on pitkään ollut korostunut merkitys EU:n oikeuskäytännös-
sä ja oikeuskirjallisuudessa. Viimeaikaisesta EU:n oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että ta-
varamerkillä on alkuperäfunktion lisäksi useita muitakin tärkeitä funktioita. Esimerkiksi asiassa
BergSpechte (C-278/08) on todettu, että tavaramerkin tehtäviin kuuluvat sen keskeisen tehtävän
eli tuotteiden alkuperän kuluttajille takaamisen lisäksi myös muita tehtäviä, kuten mm. tuotteen
laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät. Vastaavas-
ti on todettu myös asiassa C-487/07 L’Oréal ym., kohta 58 sekä yhdistetyissä asioissa C-236/08,
C-237/08 ja C-238/08 (Google France ja Google), kohta 77.

tavaramerkillä ei lähtökohtaisesti ole itsenäistä tarkoitusta eikä arvoa³⁰. Tässä suhteessa tavaramerkkioikeus eroaakin ratkaisevalla tavalla muista immateriaalioikeuksista, ja eniten tekijänoikeudesta ja patenttioikeudesta. Tekijänoikeudessa ja patenttioikeudessa suojataan kohdetta, jolla on tietty oma tarkoitus ja arvo, kuten kirjallisella teoksella tai keksinnöllä³¹.

Toisaalta kaksoissuojatun merkin kohdalla sen taideteosulottuvuuden voidaan katsoa osaltaan vahvistavan merkin symboliarvoa mahdollisesti jopa siinä määrin, että itse merkkiä voidaan joissain tilanteissa arvostaa kaupallisesti ympäristöstään riippumattomana kohteena. Tätä ilmentää myös taide-teoksesta koostuvan merkin kyky symbolina välittää muutakin kuin – tavaramerkille ominaisella tavalla – vain ja ainoastaan kaupallista viestiä.

Tämän lisäksi näiden kahden suojamuodon välinen perustavaa laatua oleva eroavuus heijastuu siinä terminologiassa, jolla ilmaistaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojaedellytykset, kuten omaperäisyys ja erottamiskyky³². Koska tavaramerkki- ja tekijänoikeuden aineettoman suojakohteen osalta niiden tarkoitukseen perustuva käsitteellinen ero on aina olemassa näiden oikeuksien välillä, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys kulminoituu fyysisen kohteen ja sisällön, ainakin osittaiseen, päällekkäisyyteen³³.

Tekemäni rajauksen mukaisesti tutkimuksessani tarkastellaan kumulaatiota suppeassa merkityksessä, jolloin käsitteellä tarkoitetaan *samaa kohdetta* sääntelöiden eri immateriaalioikeuslakien suhdetta toisiinsa. Kumulaation käsitteen valossa tutkimuksessani selvitetään, voidaanko ja jos, niin missä laajuudessa samaa kohdetta suojata samanaikaisesti useammalla suojamuodolla – toisin sanoen tässä yhteydessä tavaramerkki- ja tekijänoikeudella – ja millä edellytyksin tämä on mahdollista. Myös varsinaisen tutkimusaiheen ulkopuolelle rajattuja päällekkäisyystilanteita, joissa eri suojamuodot vaikuttavat rinnakkain toisiaan täydentävästi siten, että suoja kohdistuu suojattavan tuotoksen eri piirteisiin, käsitellään tässä yhteydessä. Tämä tarkastelu tehdään kuitenkin rajatusti vain siinä määrin kuin tutkimuskohteena olevan suppean kumulaation tilanteiden tarkempi määrittely ja käsittely sitä edellyttävät.

³⁰ Merkillä tuleekin olla kyky luoda yhteys sillä merkittyjen tuotteiden ja sitä käyttävän yrittäjän välille. Näin ollen tavaramerkistä tulee jotain vasta tietyssä markkinaympäristössä, mutta tällöin sen on mahdollista saavuttaa sellainen kaupallinen arvo, joka voi helpostikin olla korkeampi kuin esimerkiksi hyvällä patentilla. Levin 2011, s. 409. Näin ollen tavaramerkkisuojan kohde ei ole itsessään arvokas, vaan tavaramerkin arvo muodostuu vasta sen käytön myötä. Pihlajarinne 2009, s. 91. Tässä yhteydessä onkin huomattava, että myös tavaramerkille on voinut muodostua itseisarvoa, mikäli se on tullut kohderyhmänsä piirissä tunnetuksi.

³¹ Levin 2011, s. 409.

³² Ks. Kur 2002, s. 598.

³³ Toisaalta juuri tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eri tarkoitukset osaltaan mahdollistavat niiden kumulaation sallittavuuden (myös päällekkäisyystilanteissa).

2.2 KUMULAATIOJÄRJESTELMÄT

2.2.1 Jaottelu eri kumulaatiojärjestelmiin

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen tarkastelussa voidaan soveltuvin osin hyödyntää malli- ja tekijänoikeuden kumulaation yhteydessä oikeustieteessä tehtyä jaottelua eri kumulaatiojärjestelmiin tai -tyyppeihin. Malli- ja tekijänoikeuden kumulaatioon on eri oikeussuojajärjestelmissä nähtävissä kolme erilaista lähestymistapaa;³⁴ näiden suojaustoimen kumulaatiota voidaan pitää joko täysin hyväksyttävänä, osittain hyväksyttävänä tietyin varauksin tai sitä ei hyväksytä lainkaan. Katson, että tätä jaottelua hyödyntäen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota voitaneen lähestyä seuraavien kolmen kumulaatiotyypin kautta:

1. Järjestelmä, jossa vallitsee täydellinen kumulaatio siten, että eri suoja muodot sulautuvat toisiinsa täydellisesti,
2. osittain kumulatiivinen järjestelmä ja
3. vailla kumulaatiota oleva järjestelmä, joka ei hyväksy kumulatiivisuutta lainkaan.

Tässä yhteydessä kumulaatiotarkastelu keskittyy nimenomaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain säännöksiin, jotka koskevat näiden oikeuksien rajapintoja. Näin ollen tässä yhteydessä ei käsitellä muita kuin suoraan näiden lakien säännöksiin perustuvia argumentteja, joilla voidaan perustella kaksoissuojan sallittavuutta tai sen rajoittamista.³⁵

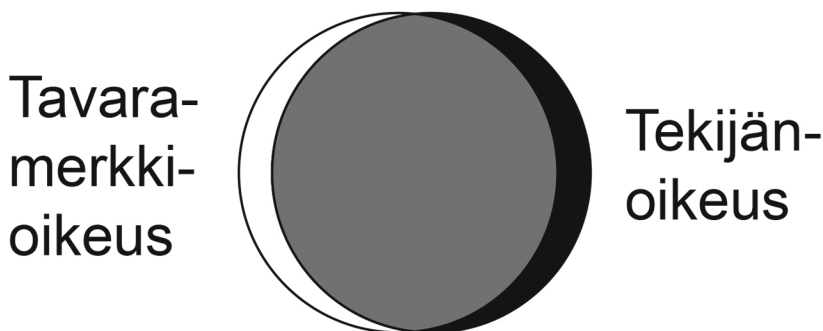
³⁴ Ks. Suthersanen 2000, s. 109–112. Mäkinen 1996, s. 226–228; Levin 1984, s. 78. Erottelu tekijänoikeus- ja mallisuojan välillä ja suhtautuminen niiden kumulaatioon taideteollisuuden tuotosten osalta vaihtelee jo EU:n jäsenvaltioissa. Ks. esim. Stokes 2012, s. 69. Suthersanen on katsonut, että Suomen suhtautuminen malli- ja tekijänoikeuden kumulaatioon lähestyy kumulaation kieltävää järjestelmää, sillä meillä taideteosten kohdalla kaksoissuojaus on suljettu pois, jos teoksen koristeellisuutta ei voida erottaa sen funktiosta. Käyttötäiteen tuotokset saavat näin ollen vain harvoin kaksoissuojaa. Ks. Suthersanen 2000, s. 110.

³⁵ Jäljempänä luvussa 7 käsitellään muita argumentteja, joilla voidaan perustella tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan sallittavuutta tai sen rajoituksia. Tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen korkeaa teoskynnystä voitaneen sen tunnusmerkkiluonteesta johtuen soveltuvin osin perustella seikoilla, joilla on oikeuskirjallisuudessa perusteltu käyttötäiteen tuotosten korkeaa teostasoa. Näitä perusteita ovat mm. merkin käyttöfunktio tavaramerkkinä, sen ensisijainen tarkoitus toimia tavaramerkkinä, merkin funktion ja sen uudistamistarpeen vaikutus merkin ulkoasuun sekä pyrkimys välttää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydestä johtuvia vaikeita tulkintatilanteita asettamalla tavaramerkkinä oleville taiteen tuotoksille suhteellisen korkeaa teostasovaatimus.

2.2.2 Täydellisen kumulaation järjestelmä

2.2.2.1 Lähtökohtia täydellisen kumulaation tarkasteluun

Täydellisen kumulaation järjestelmässä (full cumulation) eri laeissa säädettyt suojamuodot sulautuvat toisiinsa täydellisesti. Tämä tarkoittaa, että yhtä ja samaa kohdetta (suojaobjektia) voidaan suojata useilla eri laeissa säädettyillä ja päällekkäisillä suojamuodoilla. Näin ollen täydellisen kumulaation tarkastelussa tulee lähteä liikkeelle eri suojamuotoja sääntelevien lakien säännöksistä, jotka koskevat näiden oikeuksien välistä suhdetta. Joissakin immateriaali-oikeuslaeissa on eräiltä osin otettu kantaa samaan aineistoon tai tuotokseen kohdistuvien useamman lain mukaisten oikeuksien suhteeseen.



Kuva 4. Täydellisen kumulaation järjestelmä.

Tekijänoikeuksia koskevan Infosoc-direktiivin³⁶ johdanto-osan kohta 60 ja 9 artikla mahdollistavat kumulaation tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä. Infosoc-direktiivin (2001/29/EY) johdanto-osan kohdan 60 mukaan direktiivissä säädetty suojat ei saisi vaikuttaa muiden alojen kansalliseen tai yhteisön lainsäädäntöön, joka koskee esimerkiksi teollisoikeuksia, ja jolla saattaa olla vaikutusta tekijänoikeuden oikeudelliseen suojaan. Direktiivin 9 artiklan mukaan sen säännökset eivät vaikuta muun muassa säännöksiin, jotka koskevat erityisesti tavaramerkkejä.

Myös tavaramerkki-oikeuksien osalta yhteisön tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) johdanto-osassa on säädetty vastaavalla tavoin, ettei tavaramerkkidirektiivi estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, kuten niiden vilpillistä kilpailua, yksi-

³⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa.

tyisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä. Samalla tavoin on säädetty yhteisön tavaramerkkiasetuksen (207/2009) 14 artiklan 2 kohdassa yhteisön tavaramerkin osalta³⁷.

Niin Infosoc-direktiivissä, yhteisön tavaramerkkidirektiivissä kuin -asetuksessaan ei ole kuitenkaan nimenomaisesti mainittu tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen sallittavuudesta. Toisaalta ne eivät myöskään sulje pois tekijänoikeutta³⁸, joten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota voidaan ainakin lähtökohtaisesti pitää mahdollisena EU-oikeuden estämättä³⁹. Toisin sanoen nämä EU-oikeuden säännökset osaltaan mahdollistavat kumulaation, mutta eivät ota kantaa siihen, voidaanko samaa kohdetta suojata tavaramerkki- ja tekijänoikeudella. Tämän vuoksi seuraavassa tarkastellaankin erityisesti niiden kansallisten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden säännöksiä (TekijäL 10 §, TekijäL 1 § ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §), joiden sisällöllä on mahdollinen liityntä kaksoissuojaa koskevaan sääntelyyn.

2.2.2.2 Tekijänoikeuslain 10 §

Tekijänoikeuslaissa on kolmen eri suojamuodon osalta normikollision välttämiseen tähtäviä säännöksiä. TekijäL 10 §:ssä on sekä kaksoissuojauksen sallivia että poissulkevia säännöksiä. Ensinnäkin TekijäL 10.1 §:ssä on nimenomaisesti säädetty teoksen ja mallin kaksoissuojan sallittavuudesta. TekijäL 10.1 §:n mukaan teokseen, joka on rekisteröity mallilaissa tarkoitettuna mallina, voi sen tekijällä olla tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tekijänoikeus⁴⁰. Kyseisen säännöksen mukaan vaikka tuotteen esikuva olisi rekisteröity mallioikeuslaissa tarkoitettuna mallina, voi tämän estämättä siihen kohdistua myös tekijänoikeus. Toisin sanoen näiden molempien lakien mukaisin suojamuodoin voidaan suojata samaa tuotosta.

Lisäksi TekijäL 10.2 §:ssä on säädetty muiden kuin teoskynnyksen ylittävien valokuvien osalta, että niiden suojasta säädetään 49 a §:ssä. TekijäL 49 a §:n mukaan valokuvan ollessa tekijänoikeuden kohteena sovelletaan tällöin

³⁷ Myös yhteisön TMerkkiA (207/2009) 14 artiklan 2 kohdassa on säädetty loukkauksiin sovellettavan täydentävän kansallisen oikeuden osalta, ettei kyseisellä asetuksella rajoiteta oikeutta ryhtyä oikeudellisiin yhteisön tavaramerkkiä koskeviin toimenpiteisiin jäsenvaltioiden oikeuden perusteella erityisesti yksityisoikeudellisen vastuun ja vilpillisen kilpailun osalta.

³⁸ Tätä voidaan perustella tavaramerkkidirektiivin osalta siten, että sen sanamuodossa käytetään termiä *esimerkiksi* todettaessa, ettei tavaramerkkidirektiivi estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, viitaten *esimerkiksi* yksityisoikeudellista vastuuta koskeviin säännöksiin. Vastaavasti tavaramerkkiasetuksessa käytetään käsitettä *erityisesti* todettaessa, ettei asetuksella rajoiteta oikeutta ryhtyä oikeudellisiin yhteisön tavaramerkkiä koskeviin toimenpiteisiin jäsenvaltioiden oikeuden perusteella *erityisesti* yksityisoikeudellisen vastuun ja vilpillisen kilpailun osalta.

³⁹ Näin myös Quaedvlieg 2009, s. 486.

⁴⁰ Ks. KM 1953:5, HE 287/1994 vp. ja HE 28/2004 vp. (TekijäL 10 §).

tekijänoikeuslain teossuojaa koskevia säännöksiä⁴¹. TekijäL 10.2 §:n valokuvaa koskeva säännös on otettu tekijänoikeuslakiin lähinnä lain selkeyden, informaatiivisuuden ja johdonmukaisuuden toteuttamiseksi.⁴²

TekijäL 10 §:n eri suojamuotojen suhdetta selventävässä säännöksessä immateriaalioikeudellisista suojamuodoista ainoastaan integroidun piirin piirimallin kohdalla mahdollisuus tekijänoikeussuojaan on nimenomaisesti suljettu pois. Integroidun piirin piirimallin osalta tämä ilmenee TekijäL 10.2 §:n toisesta virkkeestä, jossa on säädetty integroidun piirin piirimallin suojan ja tekijänoikeussuojan suhteesta. TekijäL 10.2 §:ssä on säädetty, että integroidun piirin piirimallin suojasta säädetään erikseen (34/1991)⁴³ laissa yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (32/1991).

Vaikka TekijäL 10 §:ssä ei ole nimenomaisesti lausuttu tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan sallittavuudesta mallioikeuden ja muiden kuin teoskynnyksen ylittävien valokuvien tavoin, tavaramerkkiä ei toisaalta ole kuitenkaan suljettu nimenomaisella tekijänoikeuslain säännöksellä suojan ulkopuolelle esimerkiksi integroidun piirin piirimallin tavoin. Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisestä suhteesta ei ole säädetty tekijänoikeuslaissa lainkaan. Myöskään TekijäL 10 §:n perusteella ei voida johtaa mitään tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyden sallittavuudesta, koska kyse on selventävästä säännöksestä, jossa otetaan kantaa vain malli- ja tekijänoikeuden, muiden kuin teoskynnyksen ylittävien valokuvien sekä piirimallin väliseen suhteeseen. Näin ollen ratkaisua tähän kysymykseen on haettava TekijäL 1 §:stä, jolloin tarkastellaan, täyttääkö TMerkkiL 1 §:ssä säädetty edellytykset täyttävä tavaramerkki myös tekijänoikeuslain teossuojan edellytyksenä olevat itsenäisyyden ja omaperäisyyden edellytykset.

⁴¹ Näin ollen siitä riippumatta, täytyvätkö tekijänoikeussuojan edellytykset valokuvan kohdalla, saa se oikeussuojaa TekijäL 49 a §:n perusteella. Valokuvan suojaus ulottuu siten esimerkiksi muihin kuvataiteen aloihin verrattuna laajemmalle.

⁴² Valokuvaa koskevan lisäyksen tekeminen TekijäL 10.2 §:ään vuonna 1995 johtuu siitä, että aiemmin voimassa ollut laki oikeudesta valokuvaan, joka sisälsi valokuvia koskevat säännökset, kumottiin ja valokuvia koskevat säännökset siirrettiin tekijänoikeuslakiin. Ks. HE 287/1994 vp., jossa esitetään tekijänoikeuslain muuttamista ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamista.

⁴³ Jos tällainen piirimalli on luotu ennen TekijäL 10 §:n voimaantuloa 16.1.1991, sitä on voitu suojata tekijänoikeudella yleisten teoskynnyksen ylittymistä koskevien edellytysten mukaisesti. Lain yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (32/1991) 47 §:n voimaantulosäännöksen mukaan tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa luotuihin piirimalleihin. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan voitu poistaa eikä vähentää ennen lain voimaantuloa piirimalliin mahdollisesti syntyntä tekijänoikeutta. Ks. Haarmann 2005, s. 56 ja 2006, s. 230. Siten ennen TekijäL 10 §:n (34/1991) voimaantuloa rekisteröity piirimalli voi saada sekä integroidun piirin piirimallista annetussa laissa säädettyä suojaa että teoskynnyksen ylittyessä tekijänoikeussuojaa.

2.2.2.3 Tekijänoikeuslain 1 §

Vaikka tekijänoikeuslaissa ei ole nimenomaisesti säädetty tavaramerkkeihin kohdistuvista tekijänoikeuksista, ei tämä luonnollisestikaan tarkoita sitä, että tavaramerkki olisi tällä perusteella automaattisesti suljettu teossuojan ulkopuolelle. Tavaramerkin kaksoissuojan sallittavuutta tuleekin tarkastella TekijäL 1 §:n valossa, jonka mukaan tekijänoikeussuojaa saa jokainen kirjallinen ja taiteellinen teos, joka täyttää mainitussa säännöksessä säädetty tekijänoikeussuojan edellytykset. Tällöin olettamana on, että tavaramerkki voi saada myös tekijänoikeussuojaa, jos merkkiä voidaan pitää tekijänoikeuslaissa tarkoitettuna kirjallisena tai taiteellisenä teoksena.⁴⁴ Toisin sanoen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojausta tarkasteltaessa lähtökohtana on pidettävä olettaa, että mikäli molempien lakien mukaiset suojaedellytykset täyttyvät yhden ja saman tuotoksen kohdalla, kaksoissuoja on mahdollinen⁴⁵. TekijäL 1 §:n perusteella ei ole perusteltua tehdä eroa tuotoksen suojaamisen osalta sen suhteen, onko kyse tavaramerkkitarkoituksessa luodusta teoksesta vai jo olemassa olevasta teoksesta, joka halutaan ottaa tavaramerkiksi: Teoksen käyttötarkoituksella ei ole merkitystä arvioitaessa teoskynnyksen ylittymistä TekijäL 1 §:n valossa, vaan siinä säädettyjen edellytysten täytyessä voidaan myös tavaramerkkitarkoituksessa syntyntyä teosta suojata tavaramerkkinä.

2.2.2.4 Tavaramerkkilain 14.1 §:n 5 kohta

Tavaramerkkilaista löytyvät ainoat nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja koskevat säännökset. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyden sallittavuus ilmenee tulkittaessa *e contrario*⁴⁶ TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n säännösten sanamuotoja. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on

⁴⁴ Vastaavalla tavalla kaksoissuoja on mahdollinen myös esim. patenti- ja tekijänoikeuden välillä, kunhan vain tekijänoikeuden yleiset suojaedellytykset täyttyvät. Ks. Schovsbo 2000, s. 11–12.

⁴⁵ Ks. esim. Nordell 1997, s. 83, jonka mukaan kun tekijänoikeussuojalle ei ole mitään estettä tavaramerkki- eikä tekijänoikeudessa, voidaan tekijänoikeudella suojattua teosta suojata myös tavaramerkkinä. Ks. myös Wandtke – Bullinger 1997, s. 575, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuoja tulee kyseeseen, jos tavaramerkki täyttää tekijänoikeussuojan edellytykset. Näin myös Schovsbo, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatio mahdollinen, mikäli molempien oikeuksien suojaedellytykset täyttyvät. Ks. Schovsbo 2000, s. 11. Näin myös Grosheide, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet hyväksytään, jos kummankin suojamuodon suojaedellytykset täyttyvät tietyn kohteen osalta. Ks. Grosheide 1999, s. 18. Toisaalta on myös katsottu, että tekijänoikeussuojan edellytyksenä olevan omaperäisyysvaatimuksen myötä tavaramerkki voi käytännössä vain harvoin täyttää myös tekijänoikeudellisen teoksen suojaedellytykset. Schovsbo 2000, s. 16.

⁴⁶ Päätelmä *e contrario* eli vastakohtaispäättelmä perustuu sanamuodon mukaiseen tulkintaan. Mikäli tapaus ei kuulu lakitekstin nimenomaisesti ilmaistuun soveltamisalaan, tekstiä ei voida ulottaa kyseistä tapausta koskevaksi. Ks. Aarnio 1989, s. 246.

toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin⁴⁷. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välinen normikollisio on ratkaistu säätämällä, että tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on toisen tekijänoikeus kyseiseen merkkiin.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdasta ilmenee, että tavaramerkkilaki suojaa aiempaa tekijänoikeutta suhteessa myöhempään tavaramerkkioikeuteen. Näin ollen tavaramerkkilain mukaan aiemmalla tekijänoikeudella on etusija tavaramerkkioikeuteen. Vaikka TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännöksessä puhutaan rekisteröinnin esteestä, ulottuu lainkohdan vaikutus myös tilanteisiin, joissa tavaramerkkisuoja on syntynyt vakiinnuttamalla.

Lisäksi kyseisessä lainkohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen relativisuudesta eli suostumuksenvaraisuudesta on säädetty TMerkkiL 14.2 §:ssä⁴⁸, jonka mukaan niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa, voidaan rekisteröinti kuitenkin suorittaa jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen. Näin ollen tekijänoikeuden haltijan suostumuksella tekijänoikeudella suojatusta teoksesta muodostuva merkki voidaan kuitenkin ottaa tavaramerkiksi. Siten TMerkkiL 14.2 §:stä ilmenee, ettei TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännös ole ehdottomana esteenä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydelle⁴⁹, vaan säännöksen tarkoituksena on suojata tekijänoikeu-

⁴⁷ Ks. Myös TMerkkiDir 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan iii alakohta.

⁴⁸ TMerkkiL 14.2 §:n mukaan tekijänoikeuden haltijan kanssa voidaan kuitenkin sopia oikeudesta käyttää hänen teostaan tavaramerkkinä, jolloin relativisen esteen ilmenemisestä huolimatta rekisteröinti on mahdollista suorittaa. Mikäli tekijänoikeuden haltija ei ole antanut suostumusta teoksen käyttämiseen tavaramerkissä, on kyse tekijänoikeuden loukkauksesta. Kuitenkin jo tekijänoikeuslain säännöksistä seuraa, että teoksen käyttämiseen tavaramerkkinä tulee pyytää lupa tekijänoikeuden haltijalta. Samansuuntaisesti on lausunut Hakulinen jo ennen voimassa olevan vuoden 1964 tavaramerkkilain ja nykyisen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säätämistä. Hänen mukaansa on epäilyksetöntä, että myös muita toiselle kuuluvia immateriaalioikeuksia on kunnioitettava tavaramerkkiä muodostettaessa. Tavaramerkin rekisteröinti on evättävä, jos tavaramerkki loukkaa toisen tekijänoikeutta. Koska tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (TekijäL 2 §), ei esim. kuvataiteen tuotosta saa ilman tekijän suostumusta ottaa tavaramerkkiin. Ks. Hakulinen 1954, s. 80. Tällä perusteella voidaan katsoa, ettei tekijänoikeutta koskeva sääntely olisi tavaramerkkilaissa tarpeen, koska tekijänoikeuden haltijaa suojataan teoksensa luvattomalta tavaramerkiksi rekisteröinniltä suoraan jo tekijänoikeuslain perusteella. Tästä näkökannasta ja siitä huolimatta, että Hakulinen toimi vuoden 1964 tavaramerkkilakiin johtaneen tavaramerkkikomitean puheenjohtajana, kyseiseen lakiin säädettiin nykyinen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännös koskemaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhdetta. Ks. KM 1960:2, s. 3.

⁴⁹ Aiempi tekijänoikeussuoja sellaisenaan ei siten muodosta ehdotonta tavaramerkin rekisteröinnin estettä. Siten molemmat oikeudet voivat esiintyä yhtä aikaa. Tätä voidaan perustella tavaramerkki- ja tekijänoikeuden erilaisilla tarkoituksilla. Tekijänoikeus suojaa individuaaleja luomuksia: se palkitsee ja tukee luomista. Tavaramerkkioikeus taas suojaa merkkejä kaupallisen alkuperän osoittajana.

den haltijan oikeusasemaa. Tulkinta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksois-suojan lähtökohtaisesta hyväksyttävyydestä voidaan perustaa näihin tavaramerkkilain säännöksiin. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa ja 14.2 §:ssä tarkoitetuista säännöksistä voidaan tehdä vastakohtaispäätelmä, jonka mukaan nämä säännökset nimenomaan vahvistavat tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen kumulaation hyväksyttävyyden: mikäli tekijänoikeuden haltijalta on saatu asianmukaisella tavoin suostumus teoksen ottamiseen tavaramerkiksi, on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys mahdollinen. Näin ollen tavaramerkkiä voidaan suojata tekijänoikeudella, ja vastaavalla tavalla myös tekijänoikeudella suojattu teos voidaan rekisteröidä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi, mikäli TMerkkiL 14.2 §:n edellyttämä tekijänoikeuden haltijan suostumus on saatu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tekijänoikeudella suojatut kuvataiteen ja taideteollisuuden teokset voivat saada kaksoissuojaa rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla ne kuvio- tai äänitavaramerkeiksi.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan tavaramerkin rekisteröinnin estettä sovelletaan tilanteessa, jossa merkkiin aiotaan ottaa jotakin, mikä loukkaa toisen tekijänoikeutta johonkin jo olemassa olevaan teokseen⁵⁰. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ei sen sijaan näytä soveltuvan tilanteisiin, joissa teos on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, koska tällaiseen teokseen kohdistuvat tekijänoikeudet on yleensä jo merkin toimeksiantona teettämisen yhteydessä ennen merkin rekisteröintiä tai käyttöönottoa ainakin osittain siirretty tavaramerkkioikeuden haltijalle. On kuitenkin huomattava, että myös tavaramerkkitarkoituksessa luotu teos voi tulla TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan piiriin, mikäli tekijänoikeuden luovutuksesta ei ole sovittu tällaisen merkin osalta asianmukaisella tavalla, jolloin merkin muodostavan teoksen luojalla on edelleen ainakin joitakin taloudellisia oikeuksia merkkiin⁵¹.

Edellä esitetyn perusteella lähtökohtana voidaan pitää olettaa, että tavaramerkki- ja tekijänoikeutta voidaan hyödyntää samanaikaisesti yhden ja saman suojaobjektin kohdalla. Sekä TekijäL 1 § että TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 § osaltaan mahdollistavat tavaramerkki- ja tekijänoikeuden täydellisen kumuloitumisen. Mahdollisia rajoituksia täydellisen kumulaation toteutumiselle tarkastellaan seuraavassa käsiteltävän osittaisen kumulaation yhteydessä.

⁵⁰ Ks. Haarmann 2003, s.79; Koktvedgaard 1965, s. 262; 1999, s. 65 ja Schovsbo 2000, s. 16, joiden mukaan tämä säännös koskee tilanteita, joissa jo olemassa oleva teos halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi.

⁵¹ Tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen sulkemisen automaattisesti TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle voidaan katsoa olevan enemminkin seurausta periaatteellisesta lähtökohdasta, jonka mukaan tavaramerkkitarkoituksessa luodut merkit halutaan jättää teossuojan ulkopuolelle, kuin tulkittavissa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdasta.

2.2.3 Osittain kumulatiivinen järjestelmä

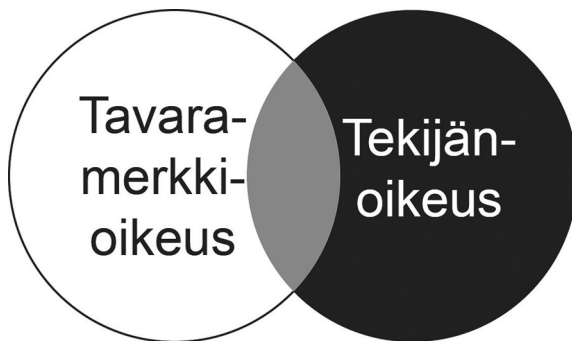
2.2.3.1 Lähtökohtia osittaisen kumulaation tarkasteluun

Täydellisen kumulaation ja kumulaation kieltävän järjestelmän välimuotona on järjestelmä, jossa kumulatiivisuus hyväksytään (selective cumulation) vain osittain. Myös osittaisen kumulaation tilanteissa on olemassa kaksoissuoja-mahdollisuus, jolloin suojaa voidaan hakea usean oikeuden eli esimerkiksi sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden avulla. Kumulaation osittaisuus ilmenee siten, että täydellistä kumulaatiota ja mahdollisuutta kaksoissuojaan on kuitenkin eräiltä osin rajoitettu säännöksellä.

Tässä yhteydessä voidaan puhua myös negatiivisesta päällekkäisyydestä, joka tarkoittaa, ettei päällekkäissuojaus ole joiltain osin mahdollinen, koska jokin muutoin mahdollisesti tilanteeseen soveltuva immateriaalioikeudellinen suojamuoto on suljettu pois. Tarkasteltaessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain säännöksiä osittaisen kumulaation valossa tulee TMerkkiL 13 §:n kolmannen virkkeen säännöksen merkitys arvioitavaksi täydellistä kumulaatiota rajoittavana tekijänä. Lainkohdan mukaan yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta muodostuva merkki on erottamiskyvytön. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojamuotojen osittaiseen kumulaation johtavasta negatiivisesta päällekkäisyydestä on kyse, kun teoksen sisältävä merkki koostuu TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettusta yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta, sillä tällaista merkkiä ei lain mukaan voida suojata tavaramerkkioikeudella. Tämän lainkohdan soveltuvuudesta riippumatta kyseistä muotoa voidaan kuitenkin suojata edelleen tekijänoikeudella, mikäli TekijäL 1 §:n mukaiset suojaedellytykset täyttyvät⁵². On selvää, ettei tällaisissa negatiivisen päällekkäisyyden tilanteissa kohdetta voida ylisuojata usealla eri suojamuodolla.⁵³ Seuraavassa tarkastellaan lähemmin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden osittaista kumulaatiota TMerkkiL 13 §:n valossa.

⁵² Voidaankin olettaa, että juuri tekijänoikeussuojan edellytysten täyttyminen saattaa korottaa kolmiulotteisesta muodosta koostuvan merkin arvoa olennaisesti.

⁵³ Negatiivisesta päällekkäisyydestä on kyse myös tilanteessa, jossa eri immateriaalioikeudet suojaavat saman kohteen eri osia. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 325. Tiukasti arvioituna tulee tässäkin tilanteessa saman kohteen osalta käytännössä kyseeseen vain yksi suojamuoto.



Kuva 5. Osittain kumulatiivinen järjestelmä.

2.2.3.2 *Tavaramerkkilain 13 §:n yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottava muoto*

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuslaeissa ei näyttäisi olevan nimenomaista rajoitusta näiden oikeuksien kumulaatiolle lukuun ottamatta yhteisön tavaramerkkidirektiiviin⁵⁴ perustuvaa TMerkkiL 13 §:n kolmannen virkkeen säännöstä⁵⁵, jonka mukaan erottamiskykyiseksi ei ole katsottava merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Näin ollen tiettyjä tavaran muodosta koostuvia merkkejä ei voida rekisteröidä (kolmiulotteiseksi) tavaramerkiksi, eivätkä ne voi saada suojaa edes vakiintumisen kautta. TMerkkiL 13 §:n kolmannen virkkeen nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta koskevaa säännöstä⁵⁶, joka on samasanaisena niin tavaramerkkidirektiivissä kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevassa tavaramerkkiasetuksessa (TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohta)⁵⁷, voidaan pitää

⁵⁴ TMerkkiL 13 §:n kolmas virke perustuu yhteisön tavaramerkkidirektiiviin, jonka viittaus tavaran muotoon toteutettiin TMerkkiL 13 §:n muutoksella (L 21.1.2000/56). TMerkkiL 13 §:ää ei katsottu tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) implementoinnin yhteydessä tarpeelliseksi muuttaa erottamiskyvyn osalta. Ks. tavaramerkkilainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio kauppa- ja teollisuusministeriölle 30.4.1992, s. 3–4. Myöhemmin kuitenkin katsottiin, etteivät TMerkkiL 13 §:ssä luetellut yleiset vaatimukset toteuttaneet riittävän täsmällisesti erityisesti tavaran muodon osalta TMerkkiDir 3 artiklan tarkoitusta. Tämän vuoksi TMerkkiL 13 §:ään lisättiin lailla 21.1.2000/56 (voimaan 1.3.2000) uusi virke, jossa todetaan mm., että tavaran arvoa korottavalta muodolta puuttuu riittävä erottamiskyky. Ks. HE 133/1999 vp., s. 5. Ks. TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitetuista tavaran luonteenomaisen, teknisen ja arvoa korottavan muodon merkityksestä tavaramerkin erottamiskykyyn esim. Heitto 2008, s. 112–127 ja 152–157.

⁵⁵ Ks. Kur 2002, s. 597, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiolle ei ole nähtävissä estettä, mikäli ei lasketa mukaan sääntöä, jonka mukaan tavaramerkkisuojan ulkopuolelle jää muodot, jotka vaikuttavat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti.

⁵⁶ HE 133/1999 vp., yksityiskohtaiset perustelut kohta 1, s. 5.

⁵⁷ Ks. lainsäädännön valmistelusta COM(80)635 final (19.11.1980), joka tosin on varsin vähäsanainen tämän poikkeuksen perusteluista.

poikkeuksena tiettyjen muotojen osalta niin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kuin esimerkiksi tavaramerkki- ja mallisuojaan kaksoissuojan sallittavuuteen⁵⁸. Tällaisen muodon suojattavuus mallina voidaan nähdä osaltaan tukevan arviota sen jäämisestä tavaramerkkisuojaan ulottumattomiin. OHIMin valituslautakunnassa onkin katsottu, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon tarkoituksena on tuottaa ainoastaan ostopäätökseen vaikuttava dekoratiivinen efekti, joka voidaan yleensä rekisteröidä mallina⁵⁹. TMerkkiL 13 §:n säännös ilmentää kansainvälisesti hyväksyttyä edellytystä, jonka mukaan merkin tulee nauttia tiettyä itsenäisyyttä suhteessa siihen tuotteeseen, jonka yhteydessä sitä käytetään⁶⁰.

Hallituksen esityksen (HE 133/1999 vp.) mukaan tavaran arvoa korottavan muodon erottamiskyvyyttä koskeva virke lisättiin TMerkkiL 13 §:ään selvyiden vuoksi. Tavaran tai pakkauksen arvoon vaikuttava muoto ei toimi varsinaisena tavaramerkkinä, koska se ei kykene erottamaan tuotteita muista tai muiden tuotteista⁶¹. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että haettu muoto muodostuu *yksinomaan dekoratiivisista elementeistä* ja että tällaisen koristelun tulee *olennaisesti vaikuttaa tavaran arvoon*. Näin ollen myös tekijänoikeussuojaa saavan tavaran tai pakkauksen muodosta muodostuva merkki koostuessaan yksinomaan TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettusta dekoratiivisesta muodosta ei erottamiskyvyyttömänä kykene myöskään osoittamaan alkuperää.

Kuitenkin jo esimerkiksi tavaran tai pakkauksen muodosta ja sanoista tai kirjaimista muodostuvan yhdistelmämerkin voidaan arvioida yleensä jäävän TMerkkiL 13 §:n soveltamisalan ulkopuolelle, jos haettavan merkin kuvaukseen sisällytetään erottamiskykyistä kuvio- ja/tai tekstiainesta, esimerkiksi lisäämällä siihen erottamiskykyinen etiketti. Siten tällainen myös sanoja tai kirjaimia sisältävä yhdistelmämerkki ei hyvin koristeellisesta muodosta muodostuessaan koostu vain yksinomaan dekoratiivisista elementeistä.⁶²

⁵⁸ TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan sellaisia merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Jos tällainen merkki rekisteröidään, se julistetaan todennäköisesti myöhemmin mitättömäksi. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta, s. 71.

⁵⁹ Ks. OHIMin valituslautakunnan kolmiulotteista laukun soljen muodosta koostuvaa merkkiä koskeva ratkaisu R 395/1999-3 (GANCINO QUADRATO SINGOLO). TMerkkiL 13 §:n säännöksen soveltamiseen tavaran arvoa olennaisesti korottavan muodon osalta voidaan hakea tukea myös OHIMin valituslautakunnan ratkaisusta, sillä Suomen TMerkkiL 13 § vastaa tältä osin TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa. Toisaalta on kuitenkin syytä huomata, että käytännössä tämä säännös on tullut sovellettavaksi OHIMin valituslautakunnassa hyvin harvoin.

⁶⁰ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 223.

⁶¹ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 226.

⁶² OHIMin ohjeistuksen mukaan yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei voida perustellusti hylätä TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, jos haettu merkki koostuu muodosta, johon on lisäksi yhdistetty erottamiskykyinen kohde (sana- ja/tai kuvio-osa), koska

Tässä tilanteessa merkki hyväksytään rekisteriin yleensä jo pelkästään kuvio- ja/tai tekstiaineiksensa (etikettinsä) perusteella. Kysymys siitä, koskeeko merkin suoja-ala myös sen kolmiulotteista muotoa, jää kuitenkin tässä tapauksessa erityisesti yhteisön tavaramerkin osalta epäselväksi. Tämä johtuu siitä, että OHIMin julkaistessa merkin julkaisusta ei ilmene, mikä osa merkistä on katsottu erottamiskykyiseksi ja mikä osa saattaisi yksinomaisena olla rekisteröimiskelvoton.⁶³

Kaksoissuojauksen näkökulmasta on huomioitava, että yhdistelmämerkin muodon lisäksi myös erityisesti sen kuvioaines voinee saada tekijänoikeussuojaa, jolloin merkki voi saada kaksoissuojaa kokonaisuutena tai vain esimerkiksi kuvioainesta sisältävän etikettinsä osalta. Sen sijaan esimerkiksi kolmiulotteisen merkin etiketissä olevia yksittäisiä kirjaimia tai kirjainyhdistelmiä pidetään tekijänoikeudellisesti arvioituna säännönmukaisesti niin banaaleina, etteivät ne ylitä teoskynnystä. Siten yhdistelmämerkin kaksoissuojaa saava osa voinee koostua käytännössä vain merkin muodosta ja/tai omaperäistä kuvioainesta sisältävästä etiketistä.

Myös teossuojaa saavan kolmiulotteiden merkin kohdalla tulee TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitetun arvoa korottavan muotoilun osalta arvioitavaksi ensinnäkin, muodostuuko tällainen merkki (muoto) yksinomaan tavaran arvoon vaikuttavasta koristelusta eli dekoratiivisista elementeistä. Toisin sanoen kyse on siitä, toimiiko tietty muoto elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan symbolina vai onko se esimerkiksi vain koristeellinen osa esinettä. Esitöiden mukaan tällöin huomiota on kiinnitettävä siihen, palveleeko kyseinen muoto pääosin jotakin muuta tarkoitusta kuin tavaran tunnusmerkkinä olemista. Näin ollen jos tavaran tai pakkauksen ulkoasu on sellainen, että muodon arvo perustuu esimerkiksi yksinomaan materiaalin kalleuteen, muodon kyky toimia erottamiskykyisenä merkkinä on voinut vähentyä. Tavaran tai pakkauksen arvoa korottavan muodon erottamiskyvyn arvioinnissa lähtökohtana pidetään kuluttajan tai tavaran loppukäyttäjän näkökulmaa.⁶⁴

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (EUYT) ratkaisussa T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu) on käsitelty, missä määrin tuotteen kokonaisarvoon vaikuttavat myös muut tekijät, jos itse muoto vaikuttaa siihen olennaisesti. EUYT:n mukaan tavaran muotoilu on tavaran muiden ominaisuuksien lisäksi erittäin tärkeä seikka kuluttajien valinnan kannalta. Tavaramerkiksi rekiste-

merkki ei tällöin muodostu yksinomaan muodosta. Ks. Ohjeet Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta, s. 65.

⁶³ Tavaran ja sen päällyksestä muodostuvan merkin suojan laajuus yhteisön tavaramerkin osalta on käytännössä jossain määrin epäselvää. Ks. myös Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 222. Ks. Ohjeet Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta, s. 65.

⁶⁴ HE 133/1999 vp., yksityiskohtaiset perustelut kohta 1, s. 5.

röitävän kolmiulotteisen merkin muotoilu on aivan erityinen ja keskeinen osa kantajan tavaramerkkistrategiaa ja lisää kyseessä olevan tavarahan houkuttelevuutta eli sen arvoa. EUYT katsoi asiassa käyneen ilmeiseksi, että kaiuttimen muodon esteettisiä ominaisuuksia korostettiin ensisijaisesti ja että mainittua muotoa pidettiin eräänlaisena puhtaana, solakkana ja ajattomana veistoksena musiikin toistamista varten, mikä tekee siitä myös merkittävän seikan myynninedistämisargumenttina.⁶⁵ Näin ollen tuomioistuim katsoi, että riippumatta kyseessä olevan tavarahan muista ominaisuuksista, muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, vaikuttaa olennaisesti kyseisen tavarahan arvoon.



Kuva 6. Kaiuttimen ulkoasu (T-508/08).

Myös EUT on käsitellyt tavarahan arvoa olennaisesti korottavaa muotoa Tripp Trapp -ratkaisussa (C205/13) ja todennut, että tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon käsitettä ei rajoiteta vain sellaiseen tavarahan muotoon, jolla on yksinomaan taiteellista tai koristeellista arvoa, jolloin käsite saattaisi jättää kattamatta sellaiset tavarat, joilla on merkittävän esteettisen osatekijän lisäksi olennaisia toiminnallisia ominaisuuksia⁶⁶. Siten taideteoksesta muodostuvan tavaramerkin arvioinnissa on otettava huomioon sen taiteellinen tai koristeellinen arvo, mutta myös sen olennaiset toiminnalliset ominaisuudet. Teoksesta koostuvan merkin kohdalla yksinomaan arvoa korottavan muodon arviointi perustuu toiminnallisten ominaisuuksien sijaan kuitenkin nimenomaan esteettisten osatekijöiden arviointiin.

Toiseksi säännöksen soveltuminen edellyttää, että merkin koristelun tulee olennaisesti vaikuttaa tavarahan arvoon⁶⁷. Tällöin on OHIMin ohjeistuksen mu-

⁶⁵ T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu), kohta 75.

⁶⁶ C-205/13 (Tripp Trapp), kohta 32.

⁶⁷ Ks. HE 133/1999 vp., s. 5.

kaan tarkasteltava, voiko muodon esteettinen arvo sellaisenaan määrätä suureksi osaksi tuotteen kaupallisen arvon ja kuluttajan tekemän valinnan. Siten kuluttajan kannalta on merkityksetöntä, vaikuttavatko tuotteen kokonaisarvoon myös muut tekijät, jos itse muoto vaikuttaa siihen olennaisesti. Tätä yksinomaan tavaran arvoon vaikuttavaan muotoon perustuvaa hylkäysperustetta on käytännössä ohjeistettu sovellettavan tavaroihin, joissa esineen muoto on pääasiallinen, joskaan ei välttämättä ainoa, ostopäätöksen määräävä tekijä. Näin on esimerkiksi taide-esineiden, korujen ja maljakoiden kaltaisten esineiden sekä muiden sellaisten esineiden kohdalla, joita ostetaan ensisijaisesti niiden muotoon liittyvän esteettisen arvon vuoksi.⁶⁸ Seuraavasta OHIMin valituslautakunnan ratkaisusta ilmenevin tavoin kuitenkin vain sen seikan, että haettu muoto on miellyttävä ja puoleensavetävä, ei katsottu olleen riittävä TMerkkiL 13 §:n tuotteen arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa koskevan säännöksen soveltamiseksi⁶⁹. Ratkaisussa tarkasteltiin Charles ja Ray Eamesin⁷⁰ suunnitteleman tuolin ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen muodon rekisteröintiä tavaramerkiksi.

OHIMin valituslautakunnan ratkaisussa⁷¹ katsottiin, ettei arvioitavana olleen tuolin muoto vaikuttanut TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettulla tavoin olennaisesti tavaran arvoon. Toisaalta myöskään se, että muoto voi olla mieleinen tai houkuttava, ei riitä tekemään siitä rekisteröintikelvotonta. Valituslautakunta katsoi, että vaikka arvioitavana olevan tuolin muoto oli esteettisesti miellyttävä ja jossain määrin silmää viehättävä, se ei poikennut riittävästi tuolien esittämistä koskevista normeista. Se myös totesi, että tuoli ostetaan istumista varten ja että sitä käytetään mukavana toimistohuonekaluna kotona tai työpaikalla.

⁶⁸ Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jaksot 2: muodollisten edellytysten tutkinta, s. 73.

⁶⁹ Ks. esim. OHIMin valituslautakunnan päätös R 395/1999-3 (Gancino quadrato singolo) kolmiulotteisesta laukun soljen muodosta koostuvasta merkistä. Ratkaisussa katsottiin, ettei se seikka, että muoto voi olla mieleinen tai houkutteleva, riitä tekemään siitä rekisteröintikelvotonta. Jos näin olisi, olisi käytännössä mahdotonta kuvitella muodosta koostuvaa tavaramerkkiä, koska nykypäivänä kaikki teollisesti hyödynnettävät tuotteet tutkitaan, testataan ja muotoillaan teollisesti ennen niiden lanseeraamista markkinoille. Ks. OHIMin valituslautakunnan päätös R 395/1999-3 (Gancino quadrato singolo), kohdat 1–2 ja 22–36.

⁷⁰ Charles Ormond Eames, Jr (1907–1978) ja Bernice Alexandra ”Ray” Eames (1912–1988) olivat yhdysvaltalaisia muotoilijoita, joiden työt keskittyivät erityisesti moderniin arkkitehtuuriin ja huonekaluihin.

⁷¹ OHIMin valituslautakunnan päätös 14.12.2010, R 486/2010-2 (Tuolin muoto).



Kuva 7. Charles ja Ray Eames: *Aluminium Chair*.
Yhteisön tavaramerkki rek.nro 2298420.

Valituslautakunnan mukaan tuolin ominaisuudet, kuten sen selkärangaa tukeva kaareva selkänoja ja sen mukavuutta lisäävät käsinojat samoin kuin jaloissa olevat neljä pyörää, käyvät ilmi muodosta. Tuotteen arvo oli ”design-ikonin” aseman sijaan seurausta siitä, että tuolissa on vankka, mukava ja ergonominen suunnittelu, joka on tullut tunnetuksi erityisesti huomattavien markkinointiponnisteluja ansiosta usean vuoden kuluessa.⁷² Kyseinen merkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi (rekisterinumero 2298420)⁷³.

TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua säännöstä on käytännössä sovellettu erittäin harvoin, sillä edellä mainittu EUYT:n asia T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu) on toistaiseksi ainoa kyseisen tuomioistuinten antama ratkaisu, jossa tarkastellaan tavaran arvoon olennaisesti vaikutta-

⁷² Kyseisestä valituslautakunnan päätöksestä on valitettu ja sitä koskeva asia T-161/11 on vireillä EUYT:ssa.

⁷³ CTM rekisterinumero 2298420 on rekisteröity 10.3.2008 luokassa 20, (designituolit, erityisesti vierailija-, konferenssi- ja toimistotuolit). Haltijana on Vitra Collections AG.

vaa koristeellista muotoa⁷⁴. Tästä huolimatta on todettu, että nykyään monet tuotteet muodostuvat arvoa korottavasta muotoilusta⁷⁵, jolloin TMerkkiL 13 §:n kolmannen virkkeen säännös soveltuisi suureen osaan kolmiulotteisista merkeistä. Säännöksen voidaan todeta siten olevan myös ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen tarkoituksen kanssa ja sitä onkin kritisoitu poistettavaksi tai jätettäväksi toistaiseksi huomioimatta⁷⁶.

Kun teossuojaa saavan merkin kohdalla tarkastellaan sen mahdollista TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettua arvoa korottavaa muotoilua, on ensinnäkin huomattava, että TekijäL 1 §:ssä tarkoitettulla tavoin itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta koostuvan merkin voitaneen katsoa pääsääntöisesti sisältävän tavaramerkkinäkökulmasta dekoratiivisina pidettäviä elementtejä. Esimerkkinä tällaisesta dekoratiivisia elementtejä sisältävästä kolmiulotteisesta merkistä voidaan mainita *Rolls-Royce*-merkkisten autojen nokalla oleva pientä kumartuvaa keijukaista esittävä hopean- tai kullanvärinen *Spirit of Ecstasy*⁷⁷ -veistos, jota voidaan varsin omaperäisen ilmiasunsa vuoksi pitää tekijänoikeudella suojattavissa olevana teoksena. Tavaramerkkinäkökulmasta *Spirit of Ecstasy* -veistoksesta koostuva merkki muodostuu sellaisesta muodosta, joka ei liity itse tuotteisiin, jolloin sitä voidaankin pitää myös erottamiskykyisenä niille tuotteille (autoille), joiden tunnuksena sitä käytetään. Kyseisestä veistoksesta koostuva merkki on rekisteröity tavaramerkkinä Yhdysvalloissa.

⁷⁴ Ks. EUT:n kyseistä lainkohtaa koskevasta käytännöstä esim. EUT:n asia C-371/06 (Benetton Group), kohdat 21–28. Asiassa katsottiin, ettei TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu tavarantoiminnan olennaisesti vaikuttava muoto voi saavuttaa erottamiskykyä TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun käytön perustella, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa tultuaan tunnetuksi erottamiskykyisenä merkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään kyseessä olevan tavarantoiminnan erityiset ominaisuudet.

⁷⁵ Quaedvlieg 2009, s. 509.

⁷⁶ Ks. Koschtial 2004, s. 106–112.

⁷⁷ Englantilaisen veistäjän Charles Robinson Sykesin (1875–1950) luoma veistos tunnetaan myös nimillä *Flying Lady*, *Emily* ja *Silver Lady*. Sykes loi veistoksen alun perin maskotiksi vuoden 1909 Rolls-Royce Silver Ghostin nokalle.



Kuva 8. Charles Robinson Sykes: *Spirit of Ecstasy*.

Tällaiset tekijänoikeussuojaa saavat merkit ovat erittäin potentiaalisia täyttämään TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitetun arvoa korottavan muotoilun kriteerit. Voitaan todeta, että lähes kaikkien taideteoksesta muodostuvien kolmiulotteisten merkkien kohdalla saattaa olla kyse TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitetusta muotoilusta.

Toisaalta on huomattava, että teoksesta muodostuva merkki sisältäneen omaperäisenä luomuksena useimmiten myös tavaramerkkinäkökulmasta arvioituna sellaisia erikoisia ja omintakeisia elementtejä, että näiden piirteiden voidaan katsoa nimenomaan vahvistavan merkin erottamiskykyä.⁷⁸ Vaikka tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky sinänsä ei riipu lainkaan merkin taiteellisuudesta tai esteettisyydestä, voidaan olettaa, että taiteellisen tai esteettisen vaikutelman antavan teoksen sisältävässä kolmiulotteisessa merkissä on nimenomaan sen erottamiskyvyn puolesta puhuvia piirteitä, ja mahdollisesti jopa siinä määrin, että merkkiä voidaan näiden omintakeisten piirteiden vuoksi pitää joissakin tapauksissa vahvana merkinä. Perustelut TMerkkiL 13 §:n säännöksessä tarkoitetun merkin arvoa korottavan muotoilun erottamiskyvyttömyydestä tavaramerkin rekisteröinnin esteenä soveltuvat näin ollen huonosti tapauksiin, joissa on kyse tekijänoikeussuojaa saavista kolmiulotteisista merkeistä⁷⁹.

⁷⁸ Ks. tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskyvyn arvioinnista luvussa 6.3.

⁷⁹ Tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskyvyn arviointiin voi sen sijaan liittyä ongelmia lähinnä niissä tilanteissa, kun tunnettua teosta käytetään tavaramerkkinä. Tunnetusta teoksesta koostuvan merkin kohdalla voidaan kysyä, käsitetäänkö tällaista merkkiä ylipäänsä tavaramerkiksi. Ks. tunnettujen teosten erottamiskyvyn arviointiin liittyvästä problematiikasta luku 6.4.1.

EUT ja EUYT ovat oikeuskäytännössään todenneet, että olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavien muotojen rekisteröinnin kieltämisen perimmäisenä tarkoituksena on sen välttäminen, että kestoaltaan pysyvää tavaramerkkioikeudellista yksinoikeutta käytettäisiin muiden oikeuksien, joille on säädetty lainsäädännössä vanhentumisajat, säilyttämiseen⁸⁰. Näin ollen tavaramerkkidirektiiviin perustuvan TMerkkiL 13 §:n säännöksen tarkoituksena on myös välttää konflikti yhtäältä voimassaoloajaltaan rajoitettujen malli- ja tekijänoikeuksien ja toisaalta voimassaoloajaltaan rajoittamattoman tavaramerkkioikeuden välillä. TMerkkiL 13 §:n yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta koostuvien merkkien rekisteröintiä rajoittavalla säännöksellä voidaan kuitenkin katsoa olevan eri oikeuksien suoja-aikojen voimassaoloajat huomioon ottaen käytännössä huomattavasti enemmän merkitystä malli- ja tavaramerkkisuojan päällekkäisyystilanteessa kuin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa.

Tavaran tai sen päällyksen ulkomuodon rekisteröiminen mallin sijaan tavaramerkiksi saattaa olla hyödyllistä siinä mielessä, että tavaramerkkioikeus mahdollistaa selvästi pidemmän suoja-ajan kuin mallioikeus. Kun TMerkkiL 22 §:n mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan uudistaa kerrallaan kymmeneksi vuodeksi miten monta kertaa tahansa, MalliL 24 §:n mallin rekisteröinti voidaan uudistaa viiden vuoden ajanjaksoissa korkeintaan neljä kertaa eli suojaa voidaan saada enintään yhteensä 25 vuodeksi.

Tekijänoikeus puolestaan on TekijäL 43 §:n mukaan pääsääntöisesti voimassa tekijän kuolinvuodesta lukien 70 vuotta. Siten tekijänoikeuden voimassaoloajan voidaan katsoa olevan niin pitkä, että sen vuoksi tuskin aiheutuu samantlaisia ongelmia suhteessa tavaramerkkioikeuteen kuin tavaramerkkioikeuden ja kestoaltaan selvästi rajoitetumman mallioikeuden suoja-aikojen eroavuudesta⁸¹. Näin ollen suoja-aikaa koskevilla perusteilla ei voida katsoa olevan suurtakaan merkitystä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden erilaiseen voimassaoloaikaan perustuvan konfliktin estämiseksi. Tekijänoikeuden tarjoamaa suoja-aikaa voidaanakin käytännössä pitää suurimman osan tavaramerkillä suojattavien kaupallisten tuotosten elinkaaren pituuteen suhteutettuna riittävän pitkänä eikä se näiden tuotosten suojatarpeen keston huomioiden eroa suuresti niiden tarvitseman tavaramerkkisuojan pituudesta.

⁸⁰ EUT:n asia C-205/13 (Tripp Trapp), kohta 18 ja EUYT:n asia T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu), kohta 65. Ks. myös julkisasiamiehen lausunto asiassa C-299/99 (Philips) kohta 30 ja kohta 31, jossa TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekisteröinnin estettä perustellaan siten, että muutoin yleisen edun mukainen tasapaino, joka vallitsee yksinoikeuden saamisen ja teollisen kehityksen edistämisen välillä, häiriintyisi helposti.

⁸¹ Ks. Kur 2002, s. 600. Myös Palmin mukaan erityisesti kolmiulotteisten muotojen osalta tavaramerkkisuojaa saattaa helposti johtaa konflikteihin määräaikaan sidottujen yksinoikeuksien, kuten malli- tai patenttioikeussäätelyn kanssa. Palm 2002, s. 63.

Toisaalta on kuitenkin huomattava, että joidenkin teosten, kuten esimerkiksi Disneyn piirroshahmojen, suosio on kestänyt useita vuosikymmeniä niiden luomisen jälkeen. Tällaisten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksois-suojaa nauttivien teosten kohdalla merkinhaltija voi saada tekijänoikeuden päätyttyä tekijänoikeudesta vapaaksi tulleele teokselleen tavaramerkkioikeuteen vetoamalla periaatteessa ikuisen suojan⁸². Näin ollen teos ei siirry tekijänoikeuden voimassaoloajan päätyttyä kokonaisuudessaan vapaaseen käyttöön vaan sen käyttöä rajoittaa edelleen siihen kohdistuva tavaramerkkioikeus. Mikäli yritys rekisteröi tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi tekijänoikeudesta vapaan teoksen, tämä estää kolmansia käyttämästä kyseisestä teoksesta muodostuvaa tavaramerkkiä samankaltaisille tavaroille ja palveluille. Yritys voi siten saada yksinoikeuden käyttää esimerkiksi tekijänoikeudesta vapaan tunnetun musiikkikappaleen melodiaa mainostarkoitukseen tai sisällyttää tunnetun maalauksen kappaleen markkinoimansa tuotteen pakkaukseen tai päällykseen. Tämä mahdollisuus on siis tarkoitettu suljettavan pois TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettujen arvoja korottavasta muodosta muodostuvien merkkien osalta.

Lisäksi on huomattava, että pyrittäessä TMerkkiL 13 §:n avulla säilyttämään ero tavaramerkin ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan välillä lainkohdassa otetaan kantaa suoja-aikakysymykseen vain hyvin rajatuilta osin ja vain tietäntyyppisten muotomerkkien osalta sulkemalla tavaramerkkisuoja pois ainoastaan arvoa korottavien muotojen osalta. Näin ollen TMerkkiL 13 §:n perusteella tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojatilannetta koskeva suoja-aikakysymys jää kuitenkin ratkaisematta muiden kuin muodoista koostuvien merkkityyppien, kuten niitä huomattavasti yleisempien kuviomerkkien ja myös hyvin potentiaalisesti kaksoissuojaa nauttivien sävellyksistä koostuvien äänitavaramerkkien osalta.⁸³

2.2.4 Kumulatiivisuuden kieltävä järjestelmä

Kolmannen lähestymistavan mukaan kumulatiivisuutta ei hyväksytä (no cumulation). Toisin sanoen tämän näkemyksen mukaan eri suojamuodot ovat toisensa poissulkevia eikä päällekkäinen suojaus ole mahdollista. Kumulatiivisuuden kieltävä suojajärjestelmä voi perustua joko mahdollisuuteen valita haluttu suojakeino tai lainsäädännön sisältämään valmiiseen ohjeeseen oikeasta suojamuodosta⁸⁴. Mahdollisuus kumulatiivisuuteen voidaan sulkea pois myös siten,

⁸² Nordellin mukaan aiemmin kaksoissuojatun kohteen tavaramerkkisuojan jatkamista tekijänoikeuden päätyttyä tuskin lienee tarkoitettu lainsäädännössä. Nordell 2002, s. 104. Vrt. Schovsbo 2000, s. 13.

⁸³ Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suoja-aikakysymyksiin palataan jäljempänä luvussa 5.3.

⁸⁴ Malli- ja tekijänoikeuden kumulatiivisuuden kieltävästä järjestelmästä ks. Mäkinen 1996 s. 227.

että laissa rajataan suoja ja sen kohde niin tarkasti, ettei päällekkäisyyksille ole käytännössä mahdollisuutta⁸⁵.

Aiemmin eri immateriaalioikeuksien väliseen kumulaatioon on suhtauduttu poissulkevasti siten, että yhden suojamuodon soveltuminen sulkee muut suojamuodot pois. Siten esimerkiksi teollista muotoilua suojataan edelleenkin joissakin maissa, kuten Italiassa, ainoastaan mallioikeudella sulkien samalla tekijänoikeus pois⁸⁶. Tämä on osaltaan myös luonut pohjaa olettamalle, jonka mukaan jokaista immateriaalioikeutta tulee arvioida erikseen siitä riippumatta, kuinka paljon ne menevät päällekkäin⁸⁷. Immateriaalioikeuksien päällekkäisyystilanteita arvioidaan nykyisinkin jokaisen yksittäisen immateriaalioikeuden oma rajattu suoja-ala, sekä muun muassa eri tarkoitukset, suojakohteet ja -edellytykset huomioiden.



Kuva 9. Kumulatiivisuuden kieltävä järjestelmä.

⁸⁵ Esimerkiksi PatL 1 §:ssä suljetaan tekijänoikeussuoja pois patentoitavilta keksinnöiltä, koska lain mukaan taiteellisia luomuksia ei sellaisenaan pidetä teknisinä. Esitöiden mukaan keksinnön patenttoimiskelpoisuutta ei kuitenkaan evätä sen vuoksi, että keksinnöllä on teknisten ominaisuuksiensa ohella myös taiteellista arvoa. Kyse on siitä, että vain puhtaasti taiteellista luomusta ei voida patentoida. HE 139/1979 vp., s. 7. Teknillinen tapa taideteoksen luomiseksi sen sijaan saattaa olla teknisen ongelman ratkaisevana ja kokonaisuudessaan teknisenä keksintönä patentoitavissa. Jos taiteellinen luomus toteuttaa myös teknisen funktion, kuten suoja- tai huomiovärin, se voidaan patentoida. Ks. esim. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 62. Siten patenttilaissa ei kuitenkaan suljeta täysin pois sitä, etteikö taideteos voisi ollessaan samalla myös tekninen keksintö olla patentoitavissa.

PatL 1 §:ssä on säädetty myös kasvilajikkeiden osalta todeten, ettei niihin myönnetä patenttia. Lisäksi laissa on tarkennettu patenttilain ja lain kasvinjalostajanoikeudesta välistä kumulaatiota säättämällä, että keksinnöt, joiden kohteena ovat kasvit, voidaan kuitenkin patentoida, jos keksinnön tekninen toteutettavuus ei rajoitu yhteen kasvilajikkeeseen. Vastaavasti laissa kasvinjalostajanoikeudesta on estetty kansallisen ja yhteisön kasvinjalostajan oikeuden kumulaatio, sillä lain 11 §:n mukaan kasvinjalostajanoikeutta ei saa myöntää, jos lajikkeella on yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 mukainen yhteisön suoja.

⁸⁶ Suthersanen 2000, s. 111.

⁸⁷ Ks. Cornish 2004, s. 110.

Koska tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiota ei ole suljettu nimenomaisella lainsäädännöksellä pois, näiden suojamuotojen kumuloitumista on lähtökohtaisesti pidettävä mahdollisena. Toisaalta vastakkainen, kumulatiivisuuden kieltävää järjestelmää lähestyvä ajattelutapa on nähtävissä erityisesti tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyssä olettamassa, jonka mukaan merkki, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, saa käyttötarkoituksensa vuoksi ainoastaan tavaramerkkisuoja – myös siinä tilanteessa, kun merkki näyttäisi täyttävän myös tekijänoikeudella suojattavan teoksen edellytykset. Tätä on perusteltu siten, että oikeudenhaltijan intressinä on myös teossuojaa saavan tavaramerkin kohdalla saada suojaa nimenomaan merkin tavaramerkkikäytölle.⁸⁸ Tällöin on kyse potentiaalisesta päällekkäissuojaustilanteesta, jossa lain tulkinnalla suljetaan pois jonkin lain soveltuminen. Tässä tapauksessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaus suljetaan käytännössä pois tulkitsemalla TekijäL 1 §:ää niin, ettei tekijänoikeuslaki sovellu tavaramerkkitarkoituksessa luotuihin tuotoksiin, koska ne eivät ole riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä saadakseen teossuojaa.

2.3 KOKOAVASTI TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN KUMULATIIVISUUDESTA

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiojärjestelmiä koskevan tarkastelun perusteella voidaan todeta kokoavasti, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhdetta koskevat tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien säännökset, joilla on välitöntä merkitystä kaksoissuojan arvioinnin kannalta, ovat seuraavat:

1. *TekijäL 1 §*: Koska TekijäL 10 §:n selventävissä, kaksoissuojauksen sallivissa ja poissulkevissa säännöksissä ei ole otettu kantaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden väliseen suhteeseen, on kaksoissuojaa tarkasteltava TekijäL 1 §:n valossa, jolloin tutkitaan, täyttääkö tavaramerkki myös tekijänoikeuslain teossuojan edellytyksenä olevat itsenäisyyden ja omaperäisyyden edellytykset.
2. *TMerkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §*: Tavaramerkkilaista puolestaan löytyvät ainoat nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja koskevat säännökset. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyden mahdollisuus ilmenee tulkittaessa *e contrario* TMerkiL 14.1 §:n 5 koh-

⁸⁸ Levin 2011, s. 107; Schovsbo 2000, s. 13; Koktvedgaard 1965, s. 113 ja 116. Tämä ajattelutapa ei kuitenkaan saa tukea tavaramerkki- tai tekijänoikeuslaista. Tekijänoikeuslain esitöiden (KM 1953:5, s. 44) mukaan teoksen tarkoituksella ei tule olla merkitystä arvioitaessa teoskynnyksen ylittymistä TekijäL 1 §:n valossa, joten laissa säädettyjen edellytysten täytyessä voidaan myös tavaramerkkitarkoituksessa syntyntä teosta suojata tavaramerkkinä. Kumulaation rajoittaminen tai estäminen merkin käyttötarkoitukseen perustuen ei siten ole mahdollista näiden lakien säännösten perusteella.

dan ja 14.2 §:n säännösten sanamuotoja: näissä lainkohdissa tavaramerki- ja tekijänoikeuden välinen normikollisio on ratkaistu säättämällä, että tavaramerkin suostumuksenvaraisena rekisteröinnin esteenä on toisen tekijänoikeus kyseiseen merkkiin.

3. *TMerkkiL 13 §:n kolmas virke:* Ainoa lainsäädäntöön perustuva rajoitus tavaramerki- ja tekijänoikeuden kumulaatiolle voidaan löytää TMerkkiL 13 §:stä, jonka mukaan arvoa korottavasta muodosta koostuva merkki on erottamiskyvytön. Säännös ilmentää tarkoitusta sulkea tavaramerki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys pois tällaisten muotojen osalta, joten säännöksen perusteella voitaisiin katsoa, että täydellinen kumulaatio voi toteutua vain muiden kuin tavaran tai pakkauksen muodosta koostuvien merkkien osalta. Siten kaksoissuojaa voisivat saada taiteellisista ja kirjallisista teoksista lähinnä sävellykset ja kaksikulotteiset teokset. On kuitenkin huomattava, että kyseistä säännöstä on sovellettu vain harvoin. Näin siitakin huolimatta, että voidaan katsoa, että nykyään monet kolmiulotteiset merkit muodostuvat arvoa korottavasta muotoilusta, jolloin TMerkkiL 13 §:n kolmannen virkkeen säännös soveltuisi suureen osaan kolmiulotteisista merkeistä. Säännöksen merkityksen voidaankin todeta olevan käytännössä hyvin vähäinen kolmiulotteisten muotojen, ja siten myös teoksesta koostuvien kolmiulotteisten merkkien, tavaramerkiksi rekisteröinnin kannalta.

Tavaramerki- ja tekijänoikeuslakien lainkohtia voidaan pitää tärkeänä lähtökohtana päällekkäisyystilanteisiin liittyvien kysymysten arvioimiseksi. Niitä tarkasteltaessa ilmenee kuitenkin, ettei lainsäädännössä ole nimenomaisesti otettu kantaa siihen, miten tekijänoikeussuojaa saavaan tavaramerkkiin tulee suhtautua: yksittäisten tavaramerki- ja tekijänoikeuslain säännösten perusteella ei voida tehdä vallitsevaa johtopäätöstä tai lopullisia päätelmiä tavaramerki- ja tekijänoikeuden kumulaation sallittavuudesta saati sen asteesta.

Tutkimukseni lähtökohtana on, että merkkiin voidaan ensinnäkin suhtautua elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkinä, mutta sitä voidaan pitää myös taiteena. Näiden lainkohtien perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei niin tavaramerki- kuin tekijänoikeudessammekaan näyttäisi olevan suljettu pois jälkimmäistä mahdollisuutta. Pidemmälle menevien johtopäätösten tekeminen tavaramerki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojauksen sallittavuudesta edellyttää kuitenkin tavaramerki- ja tekijänoikeuden tarkastelua huomattavasti laajemmasta perspektiivistä kuin keskittymistä vain tavaramerki- ja tekijänoikeuslakien yksittäisiin säännöksiin.

Tutkimuksessani lähdetään siitä, että tavaramerki- ja tekijänoikeus kumuloituvat silloin, kun ne peittävät osittain samoja ilmiöitä siten, että niiden suojan kohteet ja oikeuksien sisällöt ovat asiallisesti päällekkäiset. Tällöin voidaan puhua oikeuksien kumuloitumisesta suppeassa merkityksessä: suojan kohteena on rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerki, jota pidetään myös TekijäL 1 §:ssä tarkoitettulla tavoin niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se saa tekijänoikeussuojaa. Lisäksi nämä yksinoikeudet menevät sisällöltään ainakin osit-

tain päällekkäin, sillä tavaramerkki- ja tekijänoikeutta voidaan pitää ainakin joiltain osin vastaavina verrattaessa esimerkiksi niiden haltijalleen antamaa oikeutta määrätä suojan kohteesta. Tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet antavat tekijänoikeuden haltijalle yksinoikeuden määrätä teoksesta ja tavaramerkkioikeus turvaa merkin haltijalle oikeuden määrätä merkistä elinkeinotoiminnassa.

Kun samalle oikeudenhaltijalle kuuluvat eri immateriaalioikeudelliset yksinoikeudet menevät päällekkäin siten, että niiden haltijalle myönnetty hyödyt kumuloituvat, nousee esiin myös kysymys yksinoikeuksien suojan laajuudesta. Päällekkäisyystilanteet voivatkin paljastaa lähempää tarkastelua vaativia ongelmatilanteita, jotka ovat syntyneet seurauksena eri suojamuotojen välisestä epätasapainosta. Esimerkiksi liiaksi laajentuneet yksinoikeudet ja ylisuojaamisesta johtuvat ongelmat tulevat usein esiin juuri oikeuksien päällekkäisyystilanteissa. Tämän vuoksi nimenomaan immateriaalioikeuksien rajapinnoilla on tärkeää kiinnittää huomiota näiden oikeuksien keskinäiseen rajanvetoon. Kun immateriaalioikeuden suojan sisältö tulee rajata vastaamaan suojan tarkoitusta. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys kulminoituukin niiden fyysisen kohteen ja sisällön ainakin osittaiseen päällekkäisyyteen. Kuitenkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden aineettoman suojakohteen osalta niiden tarkoitukseen perustuvalla käsitteellisellä eroavuudella voidaan perustella näiden oikeuksien kumulaation sallittavuutta päällekkäisyystilanteissa.

Koska tavaramerkki- ja tekijänoikeuslainsäädännön valossa kumulaation sallittavuuteen ei voida ottaa kantaa, tulisi mahdollinen kumulaation rajoittaminen toteuttaa lainsäädännösten tulkinnan kautta. Mikäli tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan katsottaisiin laajentuneen liiaksi, voitaisiin niiden suojan sisältöä käytännössä supistaa tulkitseamalla suojaedellytyksiä rajoittavammin. Siten esimerkiksi tavaramerkkitarkoituksessa luodusta piirroksesta tai sävellyksestä muodostuvaa merkkiä⁸⁹ voitaisiin käyttötarkoituksensa perusteella arvioida käytännön tarkoituksia palvelevalla käyttötaiteena⁹⁰, jolle on kotimaisessa tekijänoikeuskäytännössä asettunut selvästi korkeammat suojakriteerit kuin niin sanotulle puhtaalle taiteelle, kuten taidemaalauksille ja kuvanveistoksille.

⁸⁹ Esimerkiksi Schovsbon mukaan sellaista kohdetta, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, ei voida suojata tekijänoikeudella. Ks. Schovsbo 2000, s. 13 ja 16. Tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen korkeaa teoskynnystä voitaneen tavaramerkin luonteesta johtuen soveltuvin osin perustella seikoilla, joilla on oikeuskirjallisuudessa perusteltu käyttötaiteen tuotosten korkeaa teostasoa. Näitä perusteita ovat mm. merkin käyttöfunktio tavaramerkkinä, tavaramerkkioikeus tekijänoikeutta soveltuvampana suojamuotona merkien suojaamiseen, merkin funktion ja sen uudistamistarpeen vaikutus merkin ulkoasuun sekä pyrkimys välttää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydestä johtuvia vaikeita tulkintatilanteita asettamalla tavaramerkkinä oleville taiteen tuotteille suhteellisen korkea teostasovaatimus. Ks. tavaramerkin teostasoarvioinnin perusteista tarkemmin luvussa 7.3.

⁹⁰ Käyttötaidetta edustavat lähinnä rakennus-, käsityö- ja taideteollisuuden tuotteet sekä mainosgrafiikka.

Näin ollen oikeuksien kumuloitumisen osalta tavaramerkiksi otettujen jo olemassa olevien teosten sekä tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten muodostavien ryhmien välillä onkin havaittavissa eroavuutta. Vain tavaramerkiksi otettuihin jo olemassa oleviin puhdasta taidetta edustaviin teoksiin sovellettaisiin lähtökohtaisesti täydellistä kumulaatiota. Sen sijaan tavaramerkkitarkoitukseen luodut merkit nauttivat rajoitetumpaa kaksoissuojaa käyttötarkoituksensa vuoksi. Tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teos-tavaramerkkien kohdalla perustelujen löytäminen osittaiselle kumuloitumiselle vaatiikin tällä tavoin tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien säännösten ulkopuolelle menevää tarkastelua. Osittaista kumulaatiota tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla voidaan perustella siten, että käyttötaiteena pidettävien tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien osalta teossuoja suljetaan kuitenkin käytännössä pois niille asetetun korkean teoskynnyksen myötä. Näin ollen suurin osa tavaramerkeistä ei käyttötarkoituksensa vuoksi ylittäisi teoskynnystä vaan ne jäisivät pääsääntöisesti ilman tekijänoikeussuojaa. Tällöin tavaramerkkitarkoituksessa luotu tuotos voi saada tekijänoikeussuojaa vain, jos sen taiteelliset elementit voidaan erottaa sen käyttötarkoituksen perustuvista elementeistä ja se tästä huolimatta käsitetään teokseksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että suojamuodot eivät voisi kumuloitua tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla ja vain jo olemassa olevia teoksia pidettäisiin tekijänoikeussuojaa saavana taiteena.

Tämä näkökanta on kuitenkin siinä mielessä ongelmallinen, että tekijänoikeuslain esitöiden⁹¹ mukaan teoksen tarkoituksella ei tule olla merkitystä arvioitaessa teoskynnyksen ylittymistä TekijäL 1 §:n valossa, vaan laissa säädettyjen edellytysten täytyessä voidaan myös tavaramerkkitarkoituksessa syntyttä teosta suojata tavaramerkkinä. Erottelua tavaramerkkitarkoituksessa syntyneisiin ja jo olemassa oleviin tavaramerkiksi otettuihin teoksiin ei kuitenkaan voida perustaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain säännöksiin. Näin ollen edellä tarkasteltujen tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain säännösten valossa tavaramerkkitarkoituksessa luotuja teosmerkkejä ei voida arvioida eri tavoin kuin tavaramerkiksi otettuja jo olemassa olevia teoksia. Jaottelu jo olemassa olevista teoksista ja tavaramerkkitarkoitukseen luoduista teoksista havainnollistaa kuitenkin esimerkinomaisesti sitä, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteita voidaan ja tulee tarkastella ainoastaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain yksittäisten säännösten tulkinnan sijaan seuraavassa luvussa tarkemmin esitetyin tavoin kokonaisvaltaisesti muun muassa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden erilaiset tarkoitukset, eri suojaedellytykset ja suojankohteet huomioon ottaen.

⁹¹ KM 1953:5, s. 44.

3 Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden tarkoitus, suojaedellytykset ja suojan kohde

3.1 LÄHTÖKOHTIA TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN TARKOITUKSEN, SUOJAN EDELLYTYSTEN JA KOHTEEN TARKASTELUUN

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteiden tarkastelu edellyttää ensinnäkin perehtymistä näiden immateriaalioikeuksien tarkoitukseen ja tavoitteisiin. Tämän lisäksi seuraavassa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojaedellytyksiä, suojan kohteita ja suojan laajuutta. Lopuksi vertaillaan vielä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eroavuuksia ja samankaltaisuuksia sekä tarkastellaan suojan kohteen päällekkäisyyksiä.

Koska tavaramerkkioikeus ja tekijänoikeus eroavat toisistaan perustavalla tavalla, olisi kuitenkin hyvin haastavaa lähteä kattavasti vertailemaan immateriaalioikeuksien kaikkia niitä puolia, missä eroavuudet tulevat näkyviin ja joilla saattaa olla käytännössä vaikutusta kaksoissuojaustilanteissa. Tässä yhteydessä keskitytäänkin tarkastelemaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta ja eroavuuksia luoden perustaa myös kysymyksille, joita käsitellään tutkimuksen myöhemmissä luvuissa 4–9, kuten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation rajoituksia, suojan sisältöä ja voimassaoloa, kaksoissuojatun kohteen suojan laajuutta, kaksoissuojausta immateriaalioikeusstrategiana sekä tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle. Tässä tarkastelussa on keskitytty tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti tavaramerkinhaltijan näkökulmaan hänen käyttäessään toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä.

3.2 TEKIJÄNOIKEUDEN TARKOITUS, SUOJAN EDELLYTYKSET JA KOHDE

3.2.1 Tekijänoikeuden tarkoitus

Tekijänoikeudelle on aikojen saatossa esitetty erilaisia oikeuttamisperusteita¹. Tekijänoikeuden tavoitteita on pyritty määrittelemään esimerkiksi TRIPS-sopimuksen johdanto-osassa ja sen eri artikloissa, WIPO:n tekijänoikeussopimusten johdantoartikloissa, Euroopan unionin tekijänoikeutta koskevien direktiivien johdanto-osissa sekä kotimaisissa esitöissä². Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että tekijänoikeuden tarkoituksena on tieteen ja taiteen kehityksen edistäminen sekä niiden saavutusten levittäminen. Henkisen luomistyön edistäminen sen eri muodoissa ilmenee tekijänoikeuden keskeisenä tavoitteena myös tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (HE 28/2004 vp.)³, jonka mukaan yhteiskunta tukee luovaa toimintaa tunnustamalla tekijöiden yksinoikeuden määrätä teostensa hyväksikäytöstä⁴. Tällöin pyritään ottamaan huomioon sekä kansalaisten yhteiset intressit vapaaseen tiedonlevitykseen että samalla tehdään halukkaille mahdolliseksi nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista. Tekijänoikeutta voidaankin pitää edellytyksenä sekä teosten tuo-

¹ Tekijänoikeuden perimmäisenä tavoitteena voidaan nähdä esimerkiksi tekijöiden suojaaminen, luovan työn kannustaminen tai taloudellisen hyödyn maksimointi. Ks. esim. Vesala 2004, s. 89. Tekijänoikeuden perusteluista ks. myös Huuskonen 2006, s. 79–81, joka on listannut tekijänoikeuden päämotiveiksi taloudellisen hyödyn ja investointien suojaamisen, uuden teknologian kehittämiseen kannustamisen, ihmisoikeuslottuvuuden sisältäen tekijän suojaamisen sekä yleisen intressin. Tekijänoikeuden tavoitteet voivat olla myös keskenään ristiriidassa, sillä esim. taloudellisen hyödyn maksimoiminen saattaa olla ristiriidassa tekijöiden suojaamisen kanssa. Ks. esim. Vesala 2004, s. 89. Huuskonen näkeeikin yhtenä tekijänoikeuden päämotiveista nimenomaan tekijänoikeuksien rajoittamisen yleisen intressin ja tekijänoikeuden välisen tasapainon luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Tekijänoikeuden tavoitteet ja niiden painotus ovat tämän lisäksi alati muutospaineen alla. Vaikka tekijänoikeuden tavoitteita voidaan pitää huomattavasti pysyvimpinä kuin yksittäisiin säännöksiin sisältyviä käsitteellisiä määrittelyitä, ei yhteiskunnan kehitys ja muutos voi olla vaikuttamatta myös tekijänoikeuden tavoitteisiin. Ks. esim. Välimäki 2004, s. 272, jonka mukaan tekijänoikeuslaissa tulisi selvästi ja nimenomaisesti ilmaista tekijänoikeuksien taustaoletukset ja tavoitteet. Tekijänoikeuden tavoitteiden osalta ongelmaksi on siten osoittautunut myös, että toisinaan jopa julkilausutut tavoitteet ja niitä koskevien säännösten vaikutukset eivät vastaa toisiaan. Näin on todennut esim. Koelman Infosoc-direktiivin (2001/29/EY) osalta. Ks. Koelman 2004, s. 603–638. Tekijänoikeuden tavoitteiden muuttamiselle suurimmat paineet käytännössä luo teknologian nopea kehitys.

² Ks. esim. HE 28/2004 vp., s. 7–9.

³ Ks. HE 28/2004 vp., s. 7–9, jossa tarkastellaan tekijänoikeuden perustaa ja merkitystä, ja jonka mukaan kulttuurihyödykkeiden tuotannon ja saatavuuden turvaaminen luo perustaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle. Ks. myös Haarmann 2005, s. 10–11.

⁴ Voidaan myös kysyä, toteutuuko tekijänoikeusjärjestelmässä sen yhteiskunnallisenä päätavoitteena oleva luovan toiminnan edistäminen. Tässä yhteydessä tekijänoikeuden oikeutusperusteisiin ei oteta laajemmin kantaa vaan todetaan vain, että tähän kysymykseen on mahdotonta saada riidatonta vastausta.

tannolle että niiden levittämiselle yleisön keskuuteen, jolloin sen avulla luodaan pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Toisaalta tekijänoikeuden voidaan samalla nähdä suojaavan myös investointeja ja kauppaa⁵. Tässä tutkimuksessa korostetaan tekijänoikeuden tarkoitusta toimia nimenomaan tiedon välittäjänä⁶.

Tämän tavoitteen voidaan katsoa ilmenevän myös Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen 27 artiklasta, jossa lausutaan:

”1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukaan tuomista eduista.

2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.”

Artiklan 1. kohdassa suojataan vapaan tiedonvälityksen intressejä sekä mahdollisuutta nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista sekä 2. kohdassa turvataan myös tekijöiden moraalisia ja taloudellisia etuja. Vastaavasti myös WIPOn tekijänoikeussopimuksen johdannossa korostetaan tekijänoikeuden merkitystä kannustimena luovaan työhön, mutta samalla myös tunnustetaan muiden tekijöiden ja yleisön intressit Bernin sopimuksen hengessä⁷. Myös tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) johdanto-osassa on todettu tekijänoikeussuojan korkean tason olevan henkisen luomistyön kannalta tärkeä niin luovuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kuin suuren yleisönkin etujen vuoksi. Siinäkin tunnustetaan kuitenkin myös julkisen edun vuoksi tehdyt rajoitukset tekijänoikeuteen⁸.

Nämä tekijänoikeuslain esitöistä, tekijänoikeusdirektiivistä sekä erinäisistä kansainvälisistä sopimuksistakin ilmenevät toisaalta yleistä etua ja toisaalta tekijän oikeuksia turvaavat, intressit voidaan nähdä myös toisilleen vastakkaisina. Tekijänoikeudella ei näyttäisikään olevan vain yhtä selkeästi määriteltyä tavoitetta, vaan siihen sisältyy monenlaisia elementtejä ja piirteitä, jotka itse-

⁵ Samalla kun tekijänoikeus kannustaa teosten luomiseen, se kannustaa myös tätä toimintaa koskeviin investointeihin. Ks. esim. Ghidini 2006, s. 52. Riittävä kannustin edellyttää, että odotettavissa olevat tuotot ylittävät kustannukset, jotka aiheutuvat teosten luomisesta, kappaleiden valmistamisesta ja niiden saattamisesta yleisön saataviin. Landes – Posner 2002, s. 265–303.

⁶ Näin sen vuoksi, että sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden tavoitteille voidaan molemmille nähdä olevan yhteistä tiedon välittäminen. Tavaramerkki- ja tekijänoikeus toimivat tiedonvälittäjinä kuitenkin omien tarkoitustensa ja tavoitteidensa mukaisesti eroten tältä osin suuresti toisistaan. Tavaramerkin välittämän tiedon kohdalla korostuu sen kohderyhmäkeskeisyys, sillä tavaramerkillä merkityjä tuotteita markkinoidaan tietyllä etukäteen valitulle kohderyhmälle, jolle merkillä halutaan välittää tietoa esim. sillä merkityistä tuotteista tai ylipäänsä merkin luomasta imagosta. Tekijänoikeudessa puolestaan tietoa välitetään lähtökohtaisesti tiettyyn kohderyhmään sitoutumatta, vaikkakin myös taidetta voidaan suunnata niin suurelle yleisölle kuin tietylle rajatulle kohderyhmälle.

⁷ Tavoitteiden taustasta ja merkityksestä ks. esim. Reinbothe – von Levinsky 1996, s. 22–25.

⁸ Ks. tekijänoikeusdirektiivin (2001/28/EY) johdantokappaleet 9 ja 31.

näisinä tavoitteina muodostavat ennemminkin eräänlaisen tavoite- tai tarkoituskokonaisuuden⁹. Tätä havainnollistaa se, että jo tekijän oikeuksia koskevat tavoitteet voivat erota toisistaan merkittävästi. Vaikka myös EUT:n oikeuskäytännössä tekijänoikeuksien ydinsisällöksi on vahvistettu oikeudenhaltijalle kuuluvien moraalisten ja taloudellisten oikeuksien suojaaminen¹⁰, saattavat esimerkiksi jo moraalisten oikeuksien yksittäiset tavoitteet olla tästä huolimatta käytännössä erilaisia kuin taloudellisia oikeuksia tai oikeuksien siirtämistä koskevat tavoitteet.¹¹ Tässä tutkimuksessa muun muassa eri kansainvälisistä sopimuksista ilmeneviä tekijänoikeutta koskevia vaatimuksia katsotaan laajasta perspektiivistä kulttuuripolitiikan välineenä, jolloin yleistä etua ja tekijän intressiä koskevia vaatimuksia ei nähdä keskenään ristiriitaisina. Näillä vaatimuksilla pyritään kuitenkin edistämään tieteen ja taiteen kehitystä ja niiden saavutusten levittämistä.¹²

⁹ Vesala puhuu kansainvälisten sopimusten yhteydessä tekijänoikeuden arvo- tai tavoitekompleksista. Ks. Vesala 2004, s. 89. Ks. myös yhteiskunnallisista tarkoituskomplekseista tarkemmin Tolonen 2003, s. 53–57.

¹⁰ Yhdistetyt asiat C-92/92 ja C-326/92 (Collins ja Patricia Im- und Export v. Imtrat ja EMI Electrola), kohta 20. On kuitenkin huomattava, että EUT katsoi ratkaisussa vakiintuneen oikeuskäytäntönsä mukaisesti, että kirjallisia ja taiteellisia teoksia koskevat yksinoikeudet ovat omiaan vaikuttamaan tavaroiden liikkuvuuteen ja palveluiden tarjoamiseen yhteisössä, jonka vuoksi tekijänoikeuksia koskevat perustamissopimuksessa esitetyt vaatimukset kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan. Kohta 22. Näin ollen vaikka moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin sovelletaan lähtökohtaisesti kansallista lainsäädäntöä, kuuluvat myös ne perustamissopimuksen soveltamisalaan, kun ne vaikuttavat tavaroiden liikkuvuuteen ja palveluiden tarjoamiseen EU:n alueella.

¹¹ Ks. Vesala 2004, s. 89.

¹² Tekijänoikeutta on tarkasteltu myös luonnonoikeuden ja utilitaristisen teorian näkökulmasta. Luonnonoikeudellisten oppien mukaan tekijälle kuuluvaa yksinoikeutta perusteltiin oikeuden mukaisuudella ja palkitsemisella. Oikeuden teokseen tuli kuulua teoksen luojalle, ja hänen katsottiin teoksen tekijänä olevan oikeutettu palkkaan tästä luomistyöstään. Luonnonoikeudesta tekijänoikeussuojan perusteluna historiallisesta näkökulmasta ks. esim. Senftleben 2004, s. 7–10. Luonnonoikeudesta tekijänoikeuden perusteluna ks. Stokes 2012, s. 17–21 ja Senftleben 2004, s. 10–17. Luonnonoikeudelliset opit tekijänoikeussuojan perusteluna ovat myöhemmin herättäneet runsaasti kritiikkiä. Senftlebenin mukaan luonnonoikeudessa korostuva tekijyyden käsite (authorship) ja tekijän persoonallisuus eivät ole yksinään kykeneviä tyhjentävästi perustelemaan kansainvälistä tekijänoikeussuojaa. Senftleben 2004, s. 19. Ks. kritiikistä myös Mylly 2004, s. 238 ja Boyle 1996, s. 54–59.

Utilitaristisen teorian mukaan yksinoikeuksien tarkoituksena on tieteen ja taiteen edistäminen. Ajatuksena on riittävän kannustimen antaminen uusien teosten luomiseen sekä sijoittamiseen niiden tuotantoon ja levittämiseen. Ks. esim. Stokes 2012, s. 13–14. Siten ilman tekijänoikeusjärjestelmää olisi esim. mahdotonta estää muita kopioimasta teosta sen jälkeen, kun se on saatettu yleisön saataviin. Pihlajarinne 2014, s. 877. Ks. myös WIPO SCT/16/5, 2006, s. 13. Vapaalla toisinnettavuudella ja levitettävyydellä voi olla positiivisia vaikutuksia uusien teosten luomiseen, koska tämä tehostaa yksinoikeudesta vapaan materiaalin käyttöä. Tekijänoikeuksien oikeutusta perustellaan yhteiskunnalle koituvan hyödyn kautta. Utilitarismi painottaa tekijänoikeuden hyödyllisyyttä nimenomaan kokonaistaloudellisena ratkaisuna. Sen mukaan ilman riittävän kattavaa tekijänoikeussuojaa kirjallinen ja taiteellinen kulttuurituotanto ei voine olla optimaalisella tasolla. Tätä perustellaan erityisesti sillä, että teoksen valmistaminen on yleensä vaivalloista aiheuttaen tekijälle

3.2.2 Tekijänoikeuden suojaedellytykset

TekijäL 1.1 §:n mukaan tekijänoikeussuojaa saa se, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeuslain esitöiden¹³ mukaan tekijänoikeussuojaa saadakseen teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen. Vastaavalla tavoin tietokoneohjelmien (2009/24/EY) ja tietokantojen suoja (96/9/EY) koskevis-
sa direktiiveissä sekä suoja-aikadirektiivissä (2006/116/EY) puhutaan teoksen omaperäisyydestä: teoksen tulee olla omaperäinen siinä merkityksessä, että se on tekijänsä henkinen luomus¹⁴. EUT:n oikeuskäytännön mukaan omaperäisyyden vaatimus tulisi käsittää näissä direktiiveissä tarkoitettulla tavoin myös kaikkien muidenkin teosten kohdalla. Lisäksi Pohjoismaissa tekijänoikeuden suojaedellytysten yhteydessä puhutaan siitä, että teoksen on ylitettävä niin sanottu teostas (teoskynnys),¹⁵ joka muodostaa suojaedellytyksille tapauskohtaisesti¹⁶ vaihtelevan vähimmäistason¹⁷. Ottaen huomioon se, mitä edellä mainituissa direktiiveissä on sanottu omaperäisyyden edellytyksestä, tarkoitetaan teoskynnöksellä niitä edellytyksiä, mitä teokselta vaaditaan suojan saamiseksi.

Teoksen tulee syntyä henkisen työn tuloksena. Tämä ilmenee EUT:n oikeuskäytännöstä, jossa on katsottu, että suoja-aikadirektiivin 6 artiklaa tulee tulkita niin, että tuotos voi saada tekijänoikeussuojaa, jos se on tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Näin ollen tekijän persoonaa kuvastaessaan teoksesta käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä.¹⁸ Tämän voidaan katsoa

kustannuksia. Ilman alkuperäisen teoksen suojausta sen kopiointi ja siten alkuperäisen tekijän tuostosten syrjäyttäminen markkinoilta olisi helppoa. Ks. tekijänoikeuden tehokkuusperusteluista oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta esim. Landes – Posner 1989, s. 325–363.

¹³ KM 1953:5, s. 44. Ks. myös yhteispohjoismaisesti valmisteltu komiteanmietintö SOU 1956:25, s. 66.

¹⁴ Näin ollen erityisen teoskynnoksen ylittämistä ei tulisi vaatia näissä direktiiveissä tarkoitettujen teosten kohdalla.

¹⁵ Alun perin oikeuskirjallisuudessa kehitettyjä ilmaisia teoskynnys ja teostas käytetään pohjoismaisessa tekijänoikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä. Ks. esim. KKO 1988:52 (Jalkapallo-ottelu). Itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimus johdettiin tekijänoikeuslakia aikoinaan valmisteltaessa Bernin konvention tulkinnoista. Ks. Haarmann 2014, s. 53.

¹⁶ Vaikka teoskynnysarviointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan, voisivat äärimmäiset tulkinnot teoskynnoksen ylittymisestä vaikeuttaa tekijänoikeusjärjestelmän ja luovien alojen käytäntöjen toimintaa. Ks. teoskynnysarvioinnista tarkemmin erityisesti tekijänoikeusneuvoston näkökulmasta Huuskonen 2011, s. 109–110.

¹⁷ Teoskynnystä ei ole harmonisoitu EU:ssa johtuen lähinnä direktiivien (Direktiivi tekijänoikeudesta tietoyhteiskunnassa 2001/29/EY 2a artikla; tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY (nyk. 2009/24/EY) 1 artiklan 3 kohta; tietokantadirektiivi 96/9 3 artiklan 1 kohta ja suoja-aikadirektiivi 2006/116/EY 6 artikla) joustavasta implementoinnista ja niiden sanamuotojen epäyhtenäisyydestä. Ks. van Eechoud – Hugenholtz 2009, s. 31–43.

¹⁸ Ks. Painer-asian (C-145/10) kohdat 89, 92 ja 99. Ks. myös EUT:n Infopaq-asia (C-5/08), jossa EUT katsoi, että teosta voidaan suojata tekijänoikeudella vain, jos se on omaperäinen siinä mielessä, että se muodostaa tekijänsä henkisen luomuksen. Ks. kohdat 35 ja 45. Ks. myös EUT:n Football Dataco -asia (C-604/10), joka koski tietokannan valmistamisen omaperäisyyskriteerin täyttymistä. EUT:n mukaan tietokannan tekijä ilmaisee luovuuttaan omaperäisellä tavalla teke-

vastaavan sitä, mitä kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä tarkoitetaan teokselta vaadittavalla itsenäisyydellä ja omaperäisyydellä.

Itsenäisyyden vaatimuksen mukaan tekijänoikeussuojaa ei saa sellainen tuotos, joka on syntynyt täysin mekaanisen työn tuloksena tai kopioimalla jo olemassa olevia tuotoksia. Itsenäisen työskentelyn vaatimuksen lisäksi tekijänoikeussuojan saamisen edellytyksenä on, että teos on tekijänsä yksilöllisyyttä eli persoonallisuutta ilmentävä omaperäinen luomus. Omaperäisyysvaatimuksen täyttymisen katsotaan edellyttävän, ettei kenenkään muun kuin tekijän voitaisi olettaa päätyvän samanlaiseen lopputulokseen, jos useat ryhtyisivät itsenäisesti vastaavaan työhön¹⁹. Teokselta ei edellytetä objektiivista uutuutta, vaan yksilöllinen näkemys vanhasta aiheesta riittää teostason ylittymiseen. Siten teokselta vaadittava uutuus on vain subjektiivista²⁰. Tällöin pidetään teoriassa mahdollisena, että kaksi tekijää voi luoda samanlaisen teoksen toisistaan tietämättä ja että kahdella on siten samanaikaisesti yhtä vahva yksinoikeus tiettyyn teokseen. Tässä yhteydessä on huomioitava myös se, että teoksen luoja on aina luonnollinen henkilö.

Tekijänoikeus on muodon suojaa, jolloin teoksen aihe tai idea jää tekijänoikeussuojan ulkopuolelle²¹. Esimerkiksi ideaa maailman voimakkaimmasta saparopäisestä työstä tai puhuvasta nallekarhusta ei suojata tekijänoikeudella, kun taas *Peppi Pitkätossun* ja *Nalle Puhin* omaperäiset ilmiäiset kuitenkin saavat suojaa. Toisin sanoen vain ilmenemismuoto, johon tekijä on idean saattanut, voi saada suojaa. On kuitenkin huomattava, että teoksen aikaansaaminen on luonnollisesti myös aina ainakin jossain määrin sidoksissa aiemmista teoksista saatuihin vaikutteisiin.²²

mällä vapaita ja luovia ratkaisuja lyöden siihen ”oman persoonallisen leimansa”, kun hän valitsee ja järjestää tietokantaan sisällytettäviä tietoja. Kohta 38.

¹⁹ Tätä ilmentää myös Bernin konventio, jossa käytetyn käsitteen ”original” on katsottu tarkoittavan, että teoksen tulee osoittaa luovuutta siinä määrin, ettei se ole kopio. Ks. Guide to the Berne Convention for the protection of literary and artistic works (Paris act, 1971). World Intellectual Property Organization, 1978 s. 17. Ks. omaperäisyyden vaatimuksesta esim. Kopp 2012, s. 248–263 ja Eidsvold Toien 2012, s. 403–422.

²⁰ Subjektiivisen uutuuden vaatimus ei yleensä aiheuta ongelmia ns. puhtaan taiteen osalta. Sen sijaan käytötaiteessa kaksoisluomuksia voi syntyä helpommin erityisesti niissä tilanteissa, joissa funktionaaliset seikat ovat määräävässä asemassa. Ks. Haarmann 2005, s. 64.

²¹ Tämä ilmenee esimerkiksi TRIPS-sopimuksen 9 artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan tekijänoikeussuojan tulee ulottua ilmaisuihin, muttei ideoihin, menettelyihin, toimintamenetelmiin tai matemaattisiin käsitteisiin sellaisenaan. Vastaavasti on lausuttu myös WIPO:n tekijänoikeussopimuksen (WIPO Copyright Treaty eli WCT) 2 artiklassa. Kyseinen sopimus tuli voimaan EU:ssa ja Suomessa vuonna 2010.

²² Tekijän ja yhteiskunnan välillä vallitsee jatkuva vuorovaikutus, sillä pyrkiessään luomaan uutta taiteilija joutuu hyödyntämään olemassa olevaa kulttuuriperintöä. Vastaavasti hänen luomansa teoksen hyödyntäminen edellyttää myös yhteiskunnan myötävaikutusta. Tekijänoikeuslain esitoissa todetuin tavoin kulttuurihyödykkeiden tuotannon ja saatavuuden edellytysten turvaaminen luovatkin osaltaan pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle. Ks. HE 28/2004 vp., s. 7 ja SOU 1956:25, s. 66.

Omaperäisen teoksen voitaneen katsoa ilmentävän myös teoksen ja sen tekijän välistä suhdetta, sillä mahdollisista vaikutteista huolimatta teoksessa tulee olla jotain sellaista, mitä voidaan pitää tietyn tekijän ominaispiirteinä²³. Jos kuka tahansa olisi voinut luoda kulloinkin tekijänoikeudellisesti arvioitavana olevan tuotoksen, on tällöin lähtökohtaisesti kyse ilmiänsultaan niin banaalisista tuotoksesta, ettei se kykene ilmentämään tekijänsä yksilöllistä ja persoonallista ilmaisua eikä siten voi olla itsenäinen ja omaperäinen teos. Näin ollen jos esimerkiksi kuviomerkin suunnittelussa käytetään yksinkertaisia elementtejä, kuten ympyrää, neliötä, kolmiota tai vaikkapa isoja kirjaimia, on tällöin lähes väistämätöntä, että kaksi ammattilaista voi päätyä toisistaan riippumatta varsin samantapaiseen lopputulokseen²⁴.

Käytännössä teoskynnyksen ylittyminen vaihtelee teostyypeittäin. Vaikka tekijänoikeuden suojakynnys on yleisesti ottaen varsin alhainen, esimerkiksi taidekäsityön ja taideteollisuuden tuotosten kohdalla teoskynnys näyttäisi asetuvan huomattavan korkealle, kun taas perinteisempien taidelajien, kuten kuvataiteen ja musiikin kohdalla suojaedellytykset näyttävät täyttyvän helpommin²⁵. Tämän vuoksi potentiaalisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavien tuotosten omaperäisyysarviointissa tulee ottaa huomioon, että kyseessä voi olla joko suoraan tavaramerkkitarkoitukseen luotu teos tai tavaramerkkiin on voitu ottaa jo olemassa oleva teos. Tavaramerkkitarkoituksessa luotua teosta voidaan pitää sen pääasiallisen käyttötarkoituksen vuoksi käyttötaiteena, jonka teoskynnystä on edellä mainituin tavoin pidetty korkeana. Tunnusmerkkitarkeitukseen luotujen logojen teoskynnysarviointia havainnollistavatkin seuraavat tekijänoikeusneuvoston lausunnot:

Tekijänoikeusneuvosto on ottanut kantaa logojen tekijänoikeussuojaukseen useissa lausunnoissa²⁶, joiden perusteella voidaan todeta, ettei logon ole yleensä katsottu ylittävän teoskynnystä. Logoilta edellytetään tekijänoikeussuojan saamiseksi korkeaa omaperäisyyden tasoa erityisesti, kun niiden elementteinä on käytetty esimerkiksi ympyrää, neliötä, kolmiota, tai isoja kirjaimia (TN 2001:12, Tunnus). Logot ovatkin tavallisesti ilmaisultaan suppeita (TN 2007:18, Tekijänoikeus piirrokseen ja logoon). Näissä tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa arvioidut logot oli luotu nimenomaan logotarkoitukseen. Siten voidaankin olettaa, että tavaramerkkitarkoituksessa luotujen tuotosten teoskynnys on varsin korkea. Lisäksi on kuitenkin huomattava, että suojaedellytysten täyttyminen perustuu viime kädessä tapauskohtaiseen arviointiin, jolloin vallitsevien johtopäätösten tekemiseen

²³ Ks. Sherman 1994, s. 118–120.

²⁴ Ks. logojen graafiseen suunnitteluun liittyvistä tekijänoikeudellisista kysymyksistä esim. Kerrosuo 1987, s. 48–50.

²⁵ Ks. Haarmann 2005, s. 63.

²⁶ TN 2009:2 (Logojen käyttö parodioissa), TN 2007:18 (Tekijänoikeus piirrokseen ja logoon), jossa mm. tuotelogon ”Rölli” katsottiin olevan tavanomainen logo, TN 2006:18 (Tekijänoikeus logoon), TN 2001:12 (Tunnus) ja TN 2000:1 (Pallopele).

logojen teostasosta näiden lausuntojen perusteella voitaneen suhtautua varauksella.

Tavaramerkkiin otettu jo olemassa oleva teos, kuten kuvataiteen teos, puolestaan edustaa lähtökohtaisesti puhdasta taidetta.²⁷ Tällaisten puhtaan taiteen tuotosten teoskynnys taas on varsin matala. Siten näiden tuotosten kohdalla tekijänoikeussuojan saamiseen näyttäisi lähtökohtaisesti puolestaan riittävän, että suojaa haluava pystyy näyttämään teoksessa olevan edes joitakin yksilöllisiä elementtejä. Kuitenkaan mitään laatukriteereitä, kuten taiteellista tasoa, ei lain mukaan vaadita teossuojan saamiseksi. Siten huonotasoinenkin teos saa suojaa siinä missä taiteellisesti korkeatasoiseksi arvioitu teos. Tekijänoikeussuoja ei myöskään riipu tuotoksen arvosta tai esimerkiksi sen luomisen vaatimasta työmäärästä. Näin ollen esimerkiksi muutamassa päivässä viimeisteltyä omaperäistä tunnusmerkkiä suojataan yhtä lailla teoksena kuin vuosia kestäneen henkisen luomistyön seurauksena syntynyttä kirjallista tai taiteellista teosta.

3.2.3 Tekijänoikeuden kohde

Bernin konvention 2.1 artiklan tavoin tekijänoikeuslaissa on tekijänoikeussuojan kohde yksilöity laajana käsitteenä, sillä TekijäL 1 §:n mukaan tekijänoikeudella suojataan kaikkia ”kirjallisia ja taiteellisia teoksia”. Teoksen käsitettä ei ole säännöksessä määritelty, mutta sen voidaan katsoa ilmenevän komitean mietinnöstä, jonka mukaan tekijänoikeus tulee kysymykseen vain itsenäisten ja alkuperäisten luomusten kohdalla²⁸. Näin ollen tekijänoikeussuojan kohteena on itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset täyttävä kirjallinen tai taiteellinen teos, jota havainnollistaa seuraava tekijänoikeuslain avoin esimerkkiluettelo suojaa saavista teostyypeistä²⁹.

²⁷ Tämän erottelun merkitystä mahdollista kaksoissuojaa saavan tuotoksen teoskynnysarvioinnin kannalta on syytä arvioida tarkemmin. Tähän kysymykseen erityisesti tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen ja tavaramerkiksi otetun teoksen sekä toisaalta niiden rooliin puhtaan taiteen ja käyttötaiteen teoksina palataan tarkemmin myöhemmin luvussa 7.3., jossa käsitellään tavaramerkin muodostavan tuotoksen teostasoarviointia.

²⁸ KM 1953:5, s. 44.

²⁹ Tekijänoikeussuojan kohteen voidaan katsoa rakentuvan kolmesta osasta: 1) kirjallinen tai taiteellinen teos, 2) avoin esimerkkiluettelo erilaisista suojattavista teostyypeistä sekä 3) itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksen täyttyminen. Ks. Quaedvlieg 2009, s. 481. Tekijänoikeuslaissa tarkoitettua teoksen voidaan määritellä koostuvan myös neljästä elementistä: 1) henkisen luomistyön tuloksena syntynyt, 2) kirjallinen tai taiteellinen, 3) omaperäinen eli uusi ja itsenäinen ja 4) tekijänsä persoonallisuutta ilmentävä teos. Ks. Erme 1992, s. 437.

TekijäL 1.1 §:n mukaan tekijänoikeussuojaa saavat muun muassa:

- kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys,
- sävellysteos,
- näyttämöteos,
- elokuvateos,
- valokuvateos tai muu kuvataiteen teos,
- rakennustaiteen teos sekä
- taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote.

Lisäksi TekijäL 1.2 §:ssä on mainittu suojaa saavina kohteina kartta, muu selittävä piirustus tai graafinen taikka plastillisesti muotoiltu teos ja tietokoneohjelma. TekijäL 1 §:ssä on esitetty esimerkinomaisena luettelona kuitenkin vain tyypillisimmät teokset ja teoslajit. TekijäL 1 §:n luettelon päättyessä ilmaukseen ”taikka ilmetköönpä se muulla tavalla” ei luetteloa suojaa saavista kohteista voida pitää tyhjentävänä. Myös Bernin konvention 2.1 artiklassa on vastaavanlainen esimerkkiluettelo tekijänoikeussuojaa saavista kohteista.

Tekijänoikeussuojan ulkopuolelle jäävät teokset, joiden kohdalla tekijä joutuu seuraamaan niin pitkälle annettuja ohjeita ja olemassa olevia esikuvia, ettei itsenäistä ja omaperäistä teosta ole edes ylipäänsä siinä tilanteessa mahdollista luoda. Esimerkiksi tavaraluettelot ja aikataulut eivät yleensä saa tekijänoikeussuojaa.

Tuotoksen taiteellisuudella, pituudella tai tarkoituksella ei ole merkitystä arvioitaessa itsenäisyyden ja omaperäisyyden kriteerien täyttymistä. Näin ollen teoksia voidaan käyttää hyvinkin eri tarkoituksiin. Teokset voivat puhtaasti taiteen, jota edustavat esimerkiksi taidemaalaukset, piirroksiset ja kuvanveistokset, lisäksi palvelu käytännön tarkoituksia ja olla tarkoitettu esimerkiksi koulutus- ja tiedon välittämiseen, mainostamiseen tai viihdyttämiseen. Tällöin puhutaan sovelletusta taiteesta eli käyttötaiteesta, jota edustavat lähinnä rakennus-, käsityö- ja taideteollisuuden tuokset sekä mainosgrafiikka. Näin ollen käyttötavaroiden, kuten huonekalujen, korujen, vaatteiden, lelujen tai muiden kuluttajatuotteiden muoto tai ilmiasu voi koostua taiteellisista elementeistä. Vastaavasti myös esimerkiksi julisteita ja kirjan piirroskuvitusta voidaan pitää käyttötaiteena. Siten myös alun perin tavaramerkiksi luotu muoto, sävelmä tai kuvio voi käyttötarkoituksensa lisäksi toisinaan ilmentää myös taiteellisia piirteitä siinä määrin, että se täyttää käyttötaiteen teokselta vaadittavat itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset.

Rajanveto puhtaasti taiteen ja käyttötaiteen välillä ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä, sillä teoksen luonne voi liukua puhtaasti taiteesta myös käyttötaiteeseen³⁰. Puhtaaksi taiteeksi luotuja maalauksia, piirroksia ja veistoksia voidaan hyödyntää myös käytännön tarkoituksiin, kuten tapetin tai kankaan kuvioin-

³⁰ Ks. puhtaasti taiteen ja käyttötaiteen välisestä rajanvedosta erityisesti teollisen muotoilun osalta esim. Stokes 2012, s. 68–69.

nissa. Myös alun perin puhtaasti taidetarkoituksessa luodun teoksen ottaminen tavaramerkkiin merkitsee teoksen luonteen muuttumista käyttötaiteeksi. Tällöin teoksen pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin toimia nimenomaan tavaramerkkinä. Lisäksi teoksen toisintaminen tavaramerkissä edellyttää yleensä käytännössä ainakin jossain määrin sen muokkaamista tavaramerkkitarkoitusta vastaavaan muotoon, jolloin myös tässä tapauksessa teoksen käyttö tavaramerkkinä voi sanella merkittävissä määrin teoksen lopullista ulkoasua.

3.3 TAVARAMERKKIOIKEUDEN TARKOITUS, SUOJAN EDELLYTYKSET JA KOHDE

3.3.1 Tavaramerkkioikeuden tarkoitus

3.3.1.1 Lähtökohtia tavaramerkkioikeuden tarkoituksen tarkasteluun

Tavaramerkkisuojan tarkoitusta lähdetään tässä yhteydessä tarkastelemaan kansainvälisissä sopimuksissa, EU-oikeudessa, kansallisessa lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä vahvistetuista tavaramerkin peruskäsitteistä käsin. Tarkastelun keskiössä ovat tavaramerkin alkuperäfunktio ja erottamisfunktio. Myös keskeisenä tavaramerkkioikeudellisena peruskäsitteenä pidettävää sekaannusvaaraa käsitellään erikseen myöhemmin tavaramerkinhaltijan yksinoikeuksia tarkasteltaessa³¹. Tavaramerkkioikeuden peruskäsitteiden lisäksi tavaramerkin tehtäviä ilmentävät myös muut funktiot, kuten mainos- tai investointifunktio sekä laatu- eli garantiafunktio.³² Muiden funktioiden rooli eroaa peruskäsitteistä, sillä ne ovat erityisesti oikeustieteessä käytettyjä apukäsitteitä tai konstruktioita³³. Funktioilla pyritään jäsentämään tavaramerkkioikeutta niiden tavaramerkin tehtävien kautta, joita tavaramerkkioikeus suojaa³⁴. Tarkasteltavaksi

³¹ Ks. sekaannusvaarasta tarkemmin luvusta 4.3.1.

³² Ks. tavaramerkin funktioista esim. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 103–105.

³³ Muut tavaramerkkioikeudelliset funktiot eivät ole tämän oikeuden alalla niin merkittäviä kuin varsinaiset tunnusmerkkioikeudelliset peruskäsitteet. Ks. Pihlajarinne 2010, s. 45–46. Ks. oikeuskäsitteistä ja niiden merkityksestä yleisille opeille esim. Tuori 2000, s. 192–193; Tuori 2007, s. 135–142.

³⁴ Oikeustieteen lisäksi myös tuomioistuimet ovat käyttäneet tavaramerkin funktioita oikeudellisten ongelmien paikantamisessa ja hahmottamisessa. Funktioiden avulla on helpompi eritellä tunnusmerkkioikeuden suojan saamisen edellytyksiä ja tarvetta sekä suojan sisältöä ja vaikutuksia. Niitä voidaankin käyttää tavaramerkkioikeudellisen analyysin apuvälineinä ja niiden merkitystä painottaa tavaramerkin haltijan, kuluttajien ja muiden elinkeinonharjoittajien näkökulmat huomioon ottaen. Tavaramerkkien funktioita on jaoteltu eri tavoin eri yhteyksissä niiden tarkastelunäkökulmasta riippuen. Tavaramerkin funktioiden merkityksestä oikeudellisessa argumentoinnissa erityisesti tavaramerkkioikeuden kielto-oikeuden laajuuden osalta ks. Pihlajarinne 2010, s. 45–46.

valitut tavaramerkin muut funktiot liittyvät keskeisiin tunnusmerkkioikeudellisiin peruskäsitteisiin, jotka on myös vahvistettu unionin oikeuskäytännössä³⁵. Tässä yhteydessä niin tavaramerkin peruskäsitteitä kuin muitakin funktioita tarkastellaan informaation välittäjinä, koska viestin välittämisen voidaan todeta liittyvän keskeisellä tavalla jokaiseen tavaramerkin tehtävään. Tämä myös yhdistää tavaramerkki- ja tekijänoikeutta sillä myös tekijänoikeussuojaa saavan teoksen tehtävänä on, joskin tavaramerkkioikeudesta eroavan tarkoituksensa ja tavoitteidensa mukaisesti, tiedon välittäminen.

3.3.1.2 *Tavaramerkkioikeudelliset peruskäsitteet*

1) Alkuperäfunktio

Peruskäsitteenä tavaramerkkioikeudellinen alkuperäfunktio voidaan johtaa tavaramerkkidirektiiviin perustuvasta TMerkkiL 1 §:stä, jossa määritellään tavaramerkki toden, että tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, jonka avulla elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut voidaan erottaa muiden tuotteista. Alkuperäfunktion mukaan tavaramerkin tehtävänä on taata kuluttajalle merkillä varustetun tuotteen alkuperä.³⁶ Antamalla tavaramerkinhaltijalle yksinoikeus estää kilpailijoita käyttämästä suojattua ja erottamiskykyistä tavaramerkkiään tavaramerkkilaki takaa, että tavaramerkki identifioi tuotteen kaupallisen alkuperän. Myös EU:n tavaramerkkioikeudessa on annettu alkuperäfunktiolle keskeinen merkitys. Tämä ilmenee yhteisön tavaramerkkidirektiivin 11. johdantokappaleesta, jonka mukaan rekisteröidylle tavaramerkille annettavan suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän³⁷. Siten tavaramerkin keskeinen merkitys on tässä mielessä informaation antamisessa.

Oikeustieteessä alkuperäfunktio on määritelty yleensä siten, että tietyllä tavaramerkillä varustettu tuote on peräisin samasta kaupallisesta alkulähteestä³⁸. Tavaramerkki mahdollistaa tietojen antamisen tuotteesta, jolloin se osaltaan vähentää niitä kustannuksia, joita kuluttajalle voisi aiheutua ostopäätöksen tekemisessä tarvittavan tiedon hankkimisesta. Tavaramerkki ei kuitenkaan välttämättä yksilöi, mistä nimenomaisesta tuottajasta on kyse, vaan merkki voi viitata

³⁵ EU:n oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkillä on useita funktioita. Esimerkiksi asiassa BergSpechte (C-278/08) on todettu, että tavaramerkin tehtäviin kuuluvat sen keskeisenä tehtävänä olevan tuotteiden alkuperän kuluttajille takaamisen lisäksi myös muita tehtäviä, kuten tämän tuotteen laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät. Vastaavasti on todettu myös L'Oréal ym. -asiassa (C-487/07) kohdassa 58 sekä yhdistetyissä asioissa Google France ja Google (C-236/08–C-238/08) kohdassa 77.

³⁶ Lisäksi tuotteen alkuperällä voidaan tarkoittaa sen todellista tai kaupallista alkuperää. Kaupallisen alkuperä käsitetään todellista alkuperää laajempänä, sillä tuotteen valmistajan lisäksi siihen voidaan sisällyttää myös esim. tavarankäsitteiden tai jakelijan. Nordell 2004, s. 80.

³⁷ Yhteisön TMerkkiA 8. johdantokappaleessa on todettu vastaavasti yhteisön tavaramerkin osalta.

³⁸ Ks. esim. Tiili 1972, s. 232.

myös anonyymiin kaupalliseen lähteeseen³⁹. Tämä tarkoittaa sitä, että merkillä varustettujen tuotteiden tulee olla peräisin yhdeltä yritykseltä, joka vastaa niiden laadusta. Kohderyhmän ei kuitenkaan tarvitse tietää, mistä nimenomaisesta yrityksestä tuotteet ovat peräisin.⁴⁰

Myös EUT on toistuvasti korostanut tavaramerkin alkuperäfunktion merkitystä käyttäen siitä nimitystä keskeinen tehtävä (essential function)⁴¹. Myös korkein oikeus on katsonut ratkaisussa KKO 2005:143 (BUDWEISER), että tavaramerkkejä suojataan lähtökohtaisesti sellaiselta sekaannusvaaraan johtavalta merkkien käytöltä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa erityisesti tavaramerkin keskeiselle tehtävälle, joka on alkuperän takaaminen. Näin ollen sekä kansallisessa että EUT:n oikeuskäytännössä alkuperäfunktiota on pidetty tavaramerkin keskeisimpänä tehtävänä.

2) Erottamisfunktio

Tavaramerkkioikeudellisena peruskäsitteenä tavaramerkin erottamisfunktio ilmenee TMerkkiL 1 §:stä, jonka mukaan tavaramerkin tulee yksilöidä ja erottaa tavaroiden tai palvelujen myyjän elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskemat tavarat tai palvelut muiden liikkeelle laskemista tuotteista. Siten suojatun tavaramerkin keskeinen tehtävä on lain mukaan edesauttaa tuotteiden yksilöimistä ja erottamista toisistaan.⁴² Tavaramerkin yksilöidessä tietyltä elinkeinonharjoittajalta peräisin oleva tuote erottamalla se muista markkinoilla olevista tuotteista suojataan kuluttajia, jotka ymmärtävät, että merkin käyttöä hallitsee tietty taloudellinen taho. Näin kuluttajat voivat lähtökohtaisesti luottaa siihen, että tuote on ominaisuuksiltaan sellainen, jonka he yhdistävät kyseiseen merkkiin. Tämä tukee osaltaan myös markkinoiden toimivuutta ylläpitämällä niiden läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailua. Siten erottamisfunktio ilmentää tavaramerkin

³⁹ Koska tavaramerkki on vapaasti luovutettavissa toiselle ja siihen voidaan antaa käyttöluupa muille elinkeinonharjoittajille, ei merkki ole ilmaus jatkuvasti samasta kaupallisesta alkulähteestä, vaan se erottaa kulloisenkin merkinhaltijan tai lisenssinsaajan tuotteet muiden elinkeinonharjoittajien tuotteista. Ks. Tiili 1972, s. 233.

⁴⁰ Ks. Tiili 1972, s. 232. Käytännössä kuitenkin tuotteet, joita markkinoidaan samalla merkillä, eivät ole välttämättä peräisin samalta valmistajalta. Merkin luovutuksesta tai lisenssijärjestelystä huolimatta alkuperäfunktion voidaan katsoa toteutuvan, koska merkin haltijalla on intressi säilyttää tuote ominaisuuksiltaan alkuperäisenä. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta TEM 38/2012, s. 10.

⁴¹ Tavaramerkin alkuperäfunktio on mainittu tavaramerkin keskeisenä tehtävänä mm. ratkaisuisissa C-48/05 (Opel), kohta 21, C-206/01 (Arsenal Football Club), kohta 51 ja C-39/97 (Canon), kohta 28.

⁴² Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa erottamisfunktion yhtenä tärkeimpänä tavaramerkin funktiona mainitsevat esim. Tiili 1972, s. 232 ja Haarmann 2014, 300. Erottamisfunktiolla viitataan yleensä tavaramerkkilaissa mainittuun tavaramerkin kykyyn yksilöidä tietyltä elinkeinonharjoittajalta peräisin oleva tuote erottamalla se muista markkinoilla olevista tuotteista. Ks. esim. Nordell 2004, s. 72–76.

merkitystä, kuten myös tuotteen alkuperää osoittaessaan⁴³, informaation välittäjänä. Erityisesti tämä tehtävä antaa informaatiota ilmenee tavaramerkin tehtävässä erottaa eri elinkeinonharjoittajien tuotteet markkinoilla.

Tavaramerkillä voidaan nähdä olevan myös symbolifunktio⁴⁴. Tässä yhteydessä se nähdään osana tavaramerkin erottamisfunktiota ilmentäen tavaramerkin kykyä symboloida tiettyä tuotetta ilman, että se kuvaa tai esittää kyseistä tuotetta. Tavaramerkki on siten symboli, jonka erityisenä tehtävänä on yksilöidä tuote kaupallisessa ympäristössä. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksois-suojatilanteessa on kuitenkin huolehdittava, etteivät merkin symboliominaisuudet törmää teoksen taiteelliseen ilmaisuun; teoksen ominaisuudet eivät saa johtaa esimerkiksi merkin harhaanjohtavuuteen.⁴⁵ Tekijänoikeussuojaa saava tavaramerkki voidaan nähdä myös taiteellisenä kohteena ja symbolina. Taide- teoksesta muodostuvan merkin moninaisista rooleista huolimatta sen on kyettävä toimimaan myös erottamiskykyisenä merkinä voidakseen täyttää tehtävän- sä tavaramerkkinä.

3.3.1.3 Muut tavaramerkkioikeudelliset funktiot viestinvälittäjinä

Tavaramerkillä on sen edellä käsiteltyjen ensisijaisten tehtävien lisäksi myös muita tavaramerkkioikeudellisia funktioita, joiden merkitys on vahvistettu myös EUT:n oikeuskäytännössä⁴⁶. Koska tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tavoitteille on yhteistä tiedon välittäminen ja taloudellisten investointien suojaaminen, tarkastellaan tutkimuksessani myös muita tavaramerkin funktioita, kuten mainos- tai investointifunktiota ja laatu- eli garantiafunktiota nimenomaan viestin välittäjän sekä investointien ja kaupan suojaajan rooleissa.

Mainosfunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin kykyä vetää puoleensa kohde- ryhmäänsä esimerkiksi merkin vetovoimaisen ulkonäön tai arvokkaan ideasi- sällön kautta⁴⁷ riippumatta merkin tuottamasta alkuperä- tai laatufunktiosta⁴⁸.

⁴³ Erottamisfunktion ja alkuperäfunktion peruskäsitteiden voidaan nähdä kietoutuneen toisiinsa, sillä ne ilmenevät useimmiten yhdessä. Esimerkiksi EUT:n Google France ja Google -ratkaisussa (yhdistetyt asiat C-236/08, C-237/08 ja C-238/08, kohta 82) tuomioistuin katsoi tavaramerkin keskeisen tehtävän olevan taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin hän voi tavaramerkin perusteella erottaa kyseisen tuotteen muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.

⁴⁴ Ks. tavaramerkin symbolifunktiosta Nordell 2004, s. 72–76.

⁴⁵ Nordell 1997, s. 83.

⁴⁶ EUT:n L'Oréal-ratkaisun (C-487/07) kohdissa 58 ja 63 on tavaramerkin tehtäviksi nimetty mm. mainontaan ja investointiin liittyvät tehtävät, tuotteen laadun takaaminen sekä tiedottami- seen liittyvät tehtävät.

⁴⁷ Tiili 1972, s. 236–237; Pihlajarinne 2009, s. 117–118.

⁴⁸ Myös Llewelyn ja Aplin erottavat yhtenä tavaramerkin funktiona investointi- tai mainosfunk- tion (investment or advertising function) 2010, s. 655. Palm puolestaan käyttää väitöskirjassaan käsitettä moderni kommunikaatiofunktio. 2002, s. 15 29.

Merkin mainosarvo kasvaa sen käytön lisääntyessä ja merkin vakiintuessa⁴⁹, ja siten sen merkitys korostuu erityisesti tunnettujen merkkien kohdalla. Voidaankin todeta, että mainosfunktiota suojataan tavaramerkkilaissa epäsuorasti TMerkkiL 6.2 §:n laajalti tunnetun tavaramerkin suojalla. Mainosfunktio on siten positiivisen imagon rakentamiseen väline merkinhaltijan merkille ja tuotteille, ja tässä mielessä sen voidaan katsoa toteuttavan tavaramerkin tehtävää informaation välittäjänä. Tällöin keskeisessä roolissa on myös tavaramerkin arvon konkretisoituminen merkinhaltijalle⁵⁰.

Mainoksella on merkitystä myynninedistämisessä ja siten tuotannon kasvattamisessa. Vastaavasti se vaikuttaa myös tuotantokustannuksiin niitä alentavasti⁵¹. Sen lisäksi, että tunnusmerkkioikeudet vähentävät etsintäkustannuksia ja edistävät kilpailua, ne suojaavat niitä investointeja, jotka ovat olleet tarpeen tavaroiden, palveluiden, elinkeinonharjoittajien tai tunnusmerkkien tunnetuiksi tekemiseksi⁵². Voidaan todeta, että ilman immateriaalioikeuksia merkittävät yhteiskunnalliset tehokkuushyödyt voisivat jäädä toteutumatta; ilman näiden oikeuksien antamaa suojaa yritykset ja kuluttajat jättäisivät investoimatta innovaatioihin ja luovaan työhön⁵³. Pihlajarinteen mukaan investointi- tai mainosfunktio ilmentää ja suojaa tavaramerkin itseisarvoa eli tavarasta tai palvelusta riippumatonta arvoa⁵⁴.

Tavaramerkin laatu- eli garantiafunktio perustuu kuluttajan odotukseen siitä, että samalla merkillä varustettu tuote on lähtökohtaisesti laadultaan samanlainen⁵⁵. Tavaramerkin voidaan katsoa osoittavan kuluttajan kyseiseen tuotteeseen mielessään luomia ja liittämiä subjektiivisia laatuodotuksia. Garantiafunktiota voidaan lähestyä myös oikeustaloustieteen näkökulmasta, jolloin tavaramerkejä pidetään laatulupauksina tai -viesteinä, jotka ovat omiaan vähentämään kuluttajien hankintakustannuksia ja kannustavat valmistajia tuottamaan laatutavaraa⁵⁶. Näin ollen merkki voi välittää kuluttajille tietoa elinkeinonharjoittajasta ja tuotteesta, johon se on merkitty ja siten tehostaa markkinoiden toimintaa⁵⁷. Sitä informaation välittäminen on tiiviisti yhteydessä merkin garantiafunktioon,

⁴⁹ Tiili 1972, s. 236.

⁵⁰ Mainosfunktio ilmenee myös EUT:n Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisusta (C-337/95), jossa EUT kiinnitti huomiota ylellisyystuotteiden jälleenmyyjän velvollisuuteen pyrkiä estämään sitä, ettei hänen mainontansa heikentäisi tavaramerkin arvoa vaikuttaen vahingoittavasti sen maineeseen sekä tuotetta koskeviin mielikuviin sen kiehtovuudesta, arvokkuudesta ja ylellisyyden tunnusta.

⁵¹ Levin 1994, s. 524.

⁵² Pihlajarinne 2009, s. 91. Investointi- tai mainosfunktion voidaan katsoa ilmentävän tavaramerkin itseisarvoa, jolloin suojaa annetaan puhtaasti tavaramerkinhaltijan tekemille investoinneille. Ks. Palm 2002, s. 15–29.

⁵³ Ks. Kanninen – Takalo – Simojoki 1998, s. 140.

⁵⁴ Pihlajarinne 2010, s. 50–51.

⁵⁵ Ks. Levin 2011, s. 410 ja Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta TEM 38/2012.

⁵⁶ Oker-Blom 1999, s. 262.

⁵⁷ Ks. Bentley – Sherman 2009, s. 718.

jonka mukaisesti tavaramerkki viestii kuluttajalle esimerkiksi, että mainitulla merkillä myydään tietynlaatuisia tuotteita. Samalla merkki on kohderyhmille väline valita haluamansa tuote markkinoilla, mikä toteutuukin parhaiten kokemushyödykkeissä, joiden osalta kuluttaja havaitsee tuotteen laadun käytettyään sitä⁵⁸. Yritys pyrkiikin yleensä ylläpitämään tuotteissaan tiettyä merkin edustamaa laatua, sillä tämä auttaa säilyttämään ja kasvattamaan ostajakuntaa⁵⁹.

Laatufunktiosta ei ole säädetty tavaramerkkilaissa, joten merkinhaltijalla ei ole tavaramerkkilakiin perustuvaa velvollisuutta säilyttää merkkitarvaransa laatua ennallaan. Voidaankin todeta, ettei kyse ole itsenäisestä tehtävästä,⁶⁰ vaan se voidaan nähdä pikemminkin yhtenä alkuperäfunktion ulottuvuutena. On kuitenkin huomattava, että EUT:n oikeuskäytännössä on viitattu garantiafunktioon todeten, että tietyn elinkeinonharjoittajan tulee vastata kaikkien tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laadusta⁶¹.

3.3.2 Tavaramerkkisuojan edellytykset

TMerkkiL 1.2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki, jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista⁶². Tämän TMerkkiDir 2 artiklaan perustuvan säännöksen perusteella tavaramerkin tulee siis olla graafisesti esitettävissä ja erottamiskykyinen.

TMerkkiL 1.2 §:ssä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, että tavaramerkin avulla on voitava erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut toisten tuotteista. Tavaramerkin erottamiskyvystä on

⁵⁸ Määttä 2006, s. 110 ja 28.

⁵⁹ Merkittävä laadun vaihtelu voi vaikuttaa merkin maineeseen. Levin 2011, s. 410. Laatufunktiossa voidaan eritellä positiivinen ja negatiivinen ulottuvuus: laatufunktio ilmenee positiivisena vain jos tuote on kohderyhmän mielestä parempi kuin kilpailijoiden vastaavat tuotteet. Jos tuote puolestaan mielletään kilpailijoiden tuotteita huonommaksi, on laatufunktio negatiivinen. Ks. Uotila 2009, s. 138.

⁶⁰ Ks. Pihlajarinne 2010, s. 48. Laatufunktion voidaankin todeta olevan seurausta alkuperäfunktiosta, koska kuluttajat odottavat samaa alkuperää osoittavien tuotteiden olevan samanlaatuisia. Beier 1970, s. 64.

⁶¹ Garantiafunktio ilmenee EUT:n oikeuskäytännössä ratkaisussa C-259/04 (Elizabeth Emanuel), jonka mukaan tavaramerkin on taattava, että kaikki tavaramerkillä varustetut tuotteet on tuotettu tai jaeltu niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Ks. kohta 45. Ks. myös EUT:n ratkaisu C-10/89 (CNL-SUCAL v. HAG), jossa on todettu, että tavaramerkillä varustettujen tuotteiden valmistuksesta vastaa tietty elinkeinonharjoittaja, joka vastaa myös näiden tuotteiden laadusta. Ks. kohta 13. Myös asiassa C-9/93 on kohdassa 37 viitattu ratkaisuun C-10/89 ja tarkennettu yrityksen vastuuta valvoa tuotteiden valmistusta ja niiden laatua käyttölupien osalta toteamalla, että käyttöluvan antajalla on mahdollisuus valvoa luvan saajan tuotteiden laatua liittämällä sopimukseen lausekkeita, joissa käyttöluvan saaja veloitetaan noudattamaan luvan antajan ohjeita ja joissa luvan antajalle annetaan mahdollisuus varmistua niiden noudattamisesta.

⁶² Myös yhteisön TMerkkiA 4 artiklassa on vastaavansisältöinen säännös.

säädetty myös TMerkkiL 13 §:ssä, jonka mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. TMerkkiL 13 §:stä löytyy myös luettelo merkeistä, joita tulee kuvailevuutensa vuoksi pitää erottamiskyvyttöminä. Lainkohdan mukaan kuvailevina (deskriptiivisinä) merkkeinä pidetään ”tavarán lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa yksinomaan tai vain vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä”. Lisäksi TMerkkiL 13 §:ssä on säädetty, ettei erottamiskykyiseksi ole katsottava myöskään sellaista merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavarán luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarán arvoa olennaisesti korottavasta muodosta⁶³. Tavaramerkkioikeudessa erottamiskyky on *conditio sine qua non*, sillä erottamiskyvystä riippuu, onko merkki ylipäätään suojattavissa tavaramerkkinä.

Graafisen esitettävyyden vaatimusta voidaan puolestaan tarkastella EUT:n oikeuskäytännön valossa, jossa on vahvistettu, että graafisella esityksellä täsmennetään itse tavaramerkki, jotta rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde voidaan määritellä⁶⁴. Siten julkiseen rekisteriin rekisteröidyn merkin graafisella esityksellä pyritään tekemään siihen tutustuminen helpoksi viranomaisille ja yleisölle sekä erityisesti muille elinkeinonharjoittajille.

Sieckmann-ratkaisussa on todettu, että graafisen esityksen on oltava itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa ja ymmärrettävä (kohdat 49–52). Näin ollen tavaramerkin graafisen esityksen tulee olla yksiselitteinen ja objektiivinen poistaen kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista. Lisäksi EUT on todennut, että mikäli merkkiä ei sellaisenaan voida havaita näköaistein, se on voitava esittää graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen⁶⁵. Sittenmin EUT on tarkentanut graafisen esitettävyyden vaatimuksen sisältöä useiden epätyypillisten tavaramerkkityyppien, kuten äänitavaramerkkien ja värien, osalta⁶⁶.

⁶³ HE 133/1999 vp., s. 5 mukaan TMerkkiL 13 §:ssä luetellut tavaramerkin erottamiskyvyn yleiset vaatimukset eivät olleet riittävän täsmällisesti toteuttaneet yhteisön tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) tarkoitusta, erityisesti TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan viittausta tavarán muotoon. Tämän vuoksi TMerkkiL 13 §:ään katsottiin olevan selvyiden vuoksi tarpeen lisätä uusi virke, jonka mukaan tavarán luonteenomaiselta, tekniseltä tai arvoa korottavalta muodolta puuttuu riittävä erottamiskyky.

⁶⁴ EUT:n Sieckmann-ratkaisu (Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00), kohta 48.

⁶⁵ Sieckmann-ratkaisun (C-273/00) kohdat 53–55. Tavaramerkin graafisen esitettävyyden vaatimuksella tarkoitetaan siten käytännössä sitä, että merkki tulee voida esittää paperilla, yksiselitteisesti kirjoitetussa tai piirrettyssä muodossa tai muutoin yksilöitynä kuten nuottiviivastolla esitettyinä nuotteina tai äänen taajuudet ajan suhteen näyttävänä sonogrammina (spektrogrammi).

⁶⁶ Ks. yksittäisistä väreistä koostuvien merkkien graafisen esitettävyyden osalta asia C-104/01 (Libertel), kohta 37, jossa todetaan, että värin kuvaamista kansainvälisesti hyväksytyllä värin

On kuitenkin huomattava, että graafisen esitettävyyden vaatimus on peräisin ajalta, jolloin paperilla kuvaaminen oli käytännössä ainoa keino merkkien esittämiseen. Nykyisen digitaalisen maailman myötä tämä on mahdollista toteuttaa myös muilla keinoin. Vaikka graafisen esitettävyyden vaatimuksen täyttyminen on toistaiseksi tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksenä, valmisteilla olevissa uusissa tavaramerkkidirektiivissä ja -asetuksessa ollaan kuitenkin jo luopumassa tästä vaatimuksesta⁶⁷: Tavaramerkkiä ei enää tarvitsisi esittää graafisesti, kunhan se esitetään niin, että viranomaiset ja yleisö saavat selville suojan täsmällisen kohteen. Tavaramerkin graafista esitettävyyttä koskevaa vaatimusta ei ole pidetty enää ajankohtaisena, sillä sen on katsottu aiheuttavan oikeudellista epävarmuutta erityisesti epätyypillisten tavaramerkkien, kuten äänistä koostuvien merkkien, kohdalla⁶⁸. Ehdotetussa uudessa määritelmässä sallittuja esitystapoja ei rajata graafiseen tai visuaaliseen esittämiseen vaan mahdollistetaan merkin esittäminen teknisesti tyydyttävällä tavalla. Graafisen esitettävyyden määritelmän tarkistamisen tarkoituksena ei ole kuitenkaan laajentaa rajattomasti merkin hyväksyttäviä esitystapoja vaan joustoa lisäämällä vahvistaa myös oikeusvarmuutta.⁶⁹

yksilöimiskoodilla voidaan pitää graafisena esityksenä, sillä tällaisten koodien katsotaan olevan täsmällisiä ja pysyviä. Väriyhdistelmistä koostuvien merkkien graafisesta esitettävyydestä ks. asia C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), kohta 33, jonka mukaan kahden tai useamman abstraktissa ja ääriiviivattomassa muodossa kuvatun värin graafisen esityksen tulee koostua systemaattisesta sommitelmasta, jossa kyseiset värit on yhdistetty keskenään ennalta määrättyllä ja muuttumattomalla tavalla. Äänitavaramerkkien graafisesta esitettävyydestä on puolestaan lausuttu asiassa C-283/01 (Shield Mark) kohdassa 64, jonka mukaan äänestä koostuva merkki voidaan esittää graafisesti taiteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on mm. nuottiaivin, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.

⁶⁷ Euroopan komissio on antanut tavaramerkkidirektiivi- ja asetusehdotuksen maaliskuussa 2013. Euroopan parlamentti äänesti 25.2.2014 ehdotuksesta asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja ajantasaistaa tavaramerkkilainsäädäntöä sekä kansallisella että EU:n tasolla. Ehdotuksen tarkoituksena on tehdä tavaramerkkien rekisteröinnistä EU:ssa yhä edullisempaa, nopeampaa ja luotettavampaa lisäten sen ennakoitavuutta sekä parantaen tavaramerkinhaltijoiden oikeusvarmuutta. Ehdotus koostuu lainsäädäntöpaketista, johon sisältyy yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisen lisäksi myös mm. tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) uudelleenlaatiminen siten, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä lähennetään entisestään. Ks. graafisen esitettävyyden kriteerin arvioinnista *de lege ferenda* erityisesti epätavomaisten tavaramerkkityyppien kannalta von Hofsten 2013, s. 304–305.

⁶⁸ Äänitavaramerkkien kohdalla muun kuin graafisen esitystavan, kuten äänitiedoston, voidaan katsoa olevan parempi vaihtoehto kuin graafisen esityksen, koska se mahdollistaa tavaramerkin täsmällisen tunnistamisen.

⁶⁹ Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, COM (2013) 162, final, Bryssel 37.3.2013, s. 6–7. Vastaavasti on myös perusteltu ehdotusta muuttaa TMerkkiä 4 artiklaa siten, että graafista esitettävyyttä koskeva vaatimus poistetaan. Ehdotetussa uudessa määritelmässä annetaan mahdollisuus tyydyttävät takeet tarjoavan teknologisen esitystavan rekisteröintiin. Ks. Euroopan komission ehdotus yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.

Myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen kannalta on syytä arvioida sen vaikutusta merkin esitettävyyteen ja erottamiskykyyn, että merkki on samalla myös teos. Teos-merkin esitettävyyteen tuskin liittyy erityisiä teoksen luonteesta johtuvia ongelmia verrattuna teossuojaa saamattomaan merkkiin. Omaperäisestä teoksesta muodostuva merkki on lähtökohtaisesti esitettävissä siinä missä muukin merkki. Esimerkiksi sävellysteos voidaan esittää nuotteina nuottiviivastolla tai kuvataiteen teos yksiselitteisellä tavalla kuviomerkinä.

Teoksesta koostuvan merkin erottamiskykyarviointiin vaikuttaa myös teoksen luonteesta johtuvat ominaispiirteet. Teoksen tärkeimpinä ominaisuuksina voidaan jo sen suojaedellytystenkin valossa pitää sen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaakin, ettei myöskään tavaramerkki, joka muodostuu teoksesta tai sen osasta voi olla aivan yksinkertainen ja tavanomainen. Vaikka EUYT:n tavaramerkkikäytännöstä ilmenee, että merkin erityiset tai omaperäiset ominaisuudet eivät olekaan välttämättöminä ehtoina sen rekisteröinnille, ne voivat antaa muutoin erottamiskyvyttömälle merkille vaadittavanasteisen erottamiskyvyn. Omintakeinen ja/tai mielikuvituksellinen merkki onkin paljon todennäköisemmin erottamiskykyinen kuin banaali ja jokapäiväinen merkki.⁷⁰ Näin ollen tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkkitarkoitukseen luodun merkin omaperäisten piirteiden voidaan nimenomaan katsoa puhuvan tällaisen merkin erottamiskyvyn puolesta. Sen sijaan jo olemassa olevat tunnetuista teoksista tai niiden osista muodostuvat merkit voivat olla erottamiskyvyttömiä, sillä yleisö ei välttämättä miellä niitä tavaramerkeiksi. Tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskykyä ja sen astetta arvioidaan myöhemmin yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa teoksen käyttöä osana yrityksen tavaramerkkistrategiaa⁷¹.

3.3.3 Tavaramerkkioikeuden kohde

TMerkkiDir 2 artiklaan perustuvan⁷² TMerkkiL 1.2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki, jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroiden. Lainkohdan mukaan tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana, mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarat tai päällyksen muoto. Myös Yhteisön TMerkkiA 4 artiklassa on vastaavansisältöinen säännös.⁷³

⁷⁰ Ks. EUYT:n asia Bang & Olufsen A/S v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (T-460/05), kohta 43.

⁷¹ Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskykyä käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 6.3 sekä tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskykyä luvussa 6.4.

⁷² TMerkkiL 1.2 § vastaa TMerkkiDir 2 artiklaa, sillä Suomi muutti tavaramerkkilakinsa tältä osin tavaramerkkidirektiivin mukaiseksi vuonna 1993 (L 25.1.1993/39).

⁷³ Tavaramerkin määritelmä ilmenee myös TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdasta, jossa määritellään tavaramerkkisuojan kohde. TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan mikä ta-

Niin yhteisön tavaramerkkidirektiivissä kuin tavaramerkkilaissa tai yhteisön tavaramerkkiasetuksessaakaan ei ole tyhjentävää luetteloa tavaramerkkioikeudella suojattavista eri merkkityypeistä⁷⁴. Alla olevaan luettelo on siten kerätty ne merkkityyppit, jotka on esimerkinomaisesti mainittu tavaramerkkidirektiivissä sekä siihen pohjautuvassa tavaramerkkilaissa ja sen esitöissä sekä oikeuskirjallisuudessa ja käytännössä. Näin ollen tavaramerkkisuojan kohteena voidaan erottaa seuraavat tavaramerkkityyppit, jotka voivat saada tavaramerkkisuoja:

- sanat, henkilön nimet
- kirjaimet, numerot
- kuviot
- logot, maalaukset, piirustukset
- iskulauseet
- värit, väriyhdistelmät
- edellisten yhdistelmät
- tavarat tai niiden päällysten muoto
- multimediamerkit
- hologrammit
- äänet, sävelet
- hajut, tuoksut
- eleet ja tuntoaistiin perustuvat merkit.

Luettelon alkupäässä mainittuja merkkityyppejä (sanamerkit ja kuviomerkit) voidaan pitää perinteisinä siinä mielessä, että ne ovat vanhimpia tavaramerkkisuojan kohteena olleita merkkityyppejä. Loppujen luettelossa mainittujen tyyppien rekisteröinti tavaramerkiksi puolestaan mahdollistettiin tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY)⁷⁵ implementoinnin seurauksena tehdyn tavaramerkkilain muutoksen (L 25.1.1993/39) myötä, kun tavaramerkkisuoja niimenomaisesti laajennettiin perinteisesti tavaramerkkisuojan kohteena olleiden merkkityyppien eli sanojen ja kuvioiden ulkopuolelle.

hansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkkinä. Esimerkkinä rekisteröitävistä merkeistä mainitaan erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät sekä sellaisten merkkien yhdistelmät.

⁷⁴ Myöskään kansainvälisissä sopimuksissa (tärkeimpinä TRIPS-sopimus ja Pariisin sopimus) ei ole lueteltu tyhjentävästi tavaramerkkisuoja saavia merkkityyppejä.

⁷⁵ Tavaramerkkidirektiivi 89/104/ETY on myöhemmin kumottu 22.10.2008 annetulla yhteisön tavaramerkkidirektiivillä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto).

3.4 TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN EROT – TARKOITUS, SUOJAEDELLYTYKSET JA SUOJAN KOHTEEN PÄÄLLEKKÄISYYS

3.4.1 Tarkoituksen eroavuus

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta tarkasteltaessa oikeudellinen analyysi perustetaan tässä yhteydessä näiden suojamuotojen välisille eroille. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden peruskäsitteiden vertailu osoittaa, että nämä oikeudet eroavat toisistaan jo tarkoituksensa ja tavoitteidensa osalta hyvinkin perustavalla tavalla. Tämä kulminoituukin erityisesti tekijänoikeussuojaa saavan merkin kohdalla. Seuraavassa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitusta koskeva tarkastelu kootaan yhteen keskittyen eroavuuksiin, joita on nähtävissä ensinnäkin siinä, että tekijänoikeus suojaa luovan työn tuloksia ja tavaramerkkioikeus tuotteiden kaupallista erotettavuutta. Toisaalta tavaramerkki- ja tekijänoikeus toteuttavat myös yhteneväisiä tarkoituksia kannustaessaan molemmat investointeihin sekä välittäessään tietoa. Investointeihin kannustajina ja tiedonvälittäjinä tavaramerkki- ja tekijänoikeus toteuttavat myös toisistaan eroavia tavoitteita.

1) Luovan työn suojaaminen – tuotteiden erotettavuus

Tarkasteltaessa immateriaalioikeuksien tarkoitusta voidaan todeta, että niitä suojataan ensinnäkin niihin liittyvän luovan työn takia, jolloin suojalla on yhteiskunnallinen ja luovan työn korvaamiseen liittyvä ulottuvuus. Nämä perustelut koskevat nimenomaan tekijänoikeutta⁷⁶, sillä tekijänoikeuden tarkoituksena on luovan ja innovatiivisen toiminnan edistäminen. Tekijänoikeuden avulla pyritään edistämään tieteen ja taiteen kehitystä, tukemaan niiden saavutusten levittämistä sekä kannustamaan yleisöä sijoittamaan teoksiin. Tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden määrätä teostensa hyväksikäytöstä⁷⁷ sekä saaman taloudellisen korvauksen voidaan katsoa luovan edellytyksiä luovan työn jatkumiseksi, mikä taas edistää yhteiskunnan taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kehitystä. Tekijänoikeutta onkin perusteltu sen tuottamalla yhteiskunnallisella hyödyllä⁷⁸. Tässä suhteessa tunnusmerkkioikeudet⁷⁹, tavaramerkkioikeus mu-

⁷⁶ Kocktvedgaard 1965, s. 25.

⁷⁷ Tekijän yksinoikeutta pyritään tasapainottamaan ottamalla huomioon vapaan tiedonlevityksen intressit ja samalla antamaan kaikille mahdollisuus nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista.

⁷⁸ Pihlajarinne 2014, s. 878.

⁷⁹ Tunnusmerkkioikeudet tuottavat yksinoikeuden erilaisiin erotettavuutta edistäviin tunnusmerkkeihin. Tavaramerkkioikeuksien lisäksi keskeisenä tunnusmerkkioikeutena voidaan pitää toiminimioikeutta. Lisäksi tunnusmerkkioikeuksina pidetään mm. maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (510/2006) ja aidon alkuperäisen tuotteen suojaamisesta (509/2006) annettujen EY:n asetusten mukaisia oikeuksia.

kaan lukien, puolestaan eroavat systemaattisesti muista immateriaalioikeuksista, sillä niihin liittyvien yksinoikeuksien tarkoituksena ei ole kannustaa, esimerkiksi juuri tekijänoikeuden tavoin, luovaan ja innovatiiviseen toimintaan⁸⁰.

Immateriaalioikeuksia suojataan myös asiakaspiirin tai muun kaupallisen aseman perusteella⁸¹. Näin perustellaan erityisesti tavaramerkkioikeutta. Tavaramerkkioikeuden tarkoituksena on ennen kaikkea suojata kaupallisten tunnusmerkkien avulla tapahtuvaa yrityksen tavaroiden ja palveluiden kaupallista erotettavuutta ja siten muun muassa vähentää kuluttajien etsintäkustannuksia⁸². Tavaramerkillä suojataan välillisesti myös merkkiin liittyviä liike- eli goodwill- ja muita arvoja. Siten suojataan myös liiketoimintaa ja kaupallista tulosta, joiden kehittämisen tunnettu merkki osaltaan mahdollistaa. Kaupassa käytettävien merkkien erottamiskykyä turvaamalla tavaramerkkioikeuden tavoitteena on myös suojella ja säilyttää lojaalius kilpailijoiden välillä markkinoilla. Tavaramerkin erottamiskyvyn kautta pyritään näin ollen turvaamaan myös kilpailun reiluutta ja oikeudenmukaisuutta sekä välttämään kuluttajien sekaannuksia, mikä vaikuttaa osaltaan myös kilpailua edistävästi. Siten sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden tarkoituksena voidaan nähdä olevan sen lisäksi, että ne suojaavat immateriaalioikeuden haltijan oikeuksia, myös suorasti tai ainakin epäsuorasti myös yleisön hyödyttäminen. Tavaramerkkioikeus suojaa myös kuluttajia estäen heitä erehtymästä tavaramerkillä suojattavien tuotteiden alkuperästä ja laadusta, kun taas tekijänoikeussuojan kautta kannustetaan tekijöitä luomaan uusia teoksia, jotka ajan kulumisen myötä päätyvät lopulta kaikkien vapaaseen käyttöön⁸³.

Tekijänoikeussuojaa saa TekijäL 1.1 §:n mukaan se, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeussuojaa saadakseen teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä henkisen luomistyön tuotos. Tällaisessa tekijän persoonaa kuvastavassa teoksessa käyvät ilmi myös tekijän teosta luodessa tekemät vapaat ja luovat valinnat, jolloin tekijänoikeussuojaa ei saa täysin mekaanisen työn tulos tai jo olemassa olevien teosten kopiot. Siten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä erotelua kuvastaakin se, ettei tavaramerkkiä suojata oikeudellisesti luovan työn tuloksena syntyneenä tuotoksena kuten tekijänoikeudessa teosta⁸⁴. Vaikka myös tavaramerkin luomiseen liittyy usein

⁸⁰ Ks. esim. Castrén 2006, s. 764. Poikkeuksena useista muista immateriaalioikeuksista tavaramerkkiin liittyvän yksinoikeuden pää tarkoitus ei ole luovan ja innovatiivisen toiminnan edistäminen, vaan tunnusmerkin mahdollistama elinkeinonharjoittajan yksilöiminen. Ks. esim. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 61; Koulumäki 2003, s. 51.

⁸¹ Kottvedgaard 1965, s. 25.

⁸² Ks. kuluttajien etsintäkustannuksista tavaramerkkinäkökulmasta tarkemmin esim. Dogan – Lemley 2004, s. 777–780.

⁸³ Mende – Isaac 2012, s. 138 ja 141.

⁸⁴ Toisaalta myöskään tekijänoikeussuoja ei riipu sen luomisen vaatimasta työmäärästä tai kyseisen tuotoksen arvosta taikka edellytä mitään laatukriteereitä kuten taiteellista tasoa.

vastaavanlaista luovaa suunnittelutyötä kuin teoksen luomisprosessiin, ei merkin saamaa suojausta perustella kuitenkaan tästä lähtökohdasta. Tavaramerkkiä suojataan sen kaupallisen tehtävän vuoksi, johon merkkiä käytetään. Näin ollen tavaramerkkioikeudessa merkin kaupallinen käyttötarkoitus – kaupallisen erotettavuuden suojaaminen – on avainasemassa ja itse merkki ainoastaan keino toteuttaa tätä tehtävää. Siten myös tavaramerkin tuottamat taloudelliset tulot ohjautuvatkin pääsääntöisesti tavaramerkin varsinaiselle käyttäjälle, kuten merkin haltijana olevalle yritykselle, eivätkä sen luoneelle tekijälle tai mainos-toimistolle⁸⁵.

Tavaramerkkioikeudellinen suoja on kytketty tavaramerkin erottamisfunktion, jolloin suojattavuuden kannalta ratkaisevaa on merkin arvo juuri kaupallisen erottuvuuden välineenä⁸⁶. Sen sijaan tavaramerkillä, jota ei ole käytetty merkinä tai merkillä, joka ei ole osoittautunut toimivaksi tavaramerkiksi, ei kummallakaan ole suurtakaan taloudellista arvoa. Tunnusmerkkioikeuden suojaamat tavaramerkit ovatkin lähtökohtaisesti vain symboleita, joilla ei ole itsenäistä merkitystä, vaan ne ovat riippuvaisia kaupallisesta ympäristöstään. Näin ollen kaupallisesta yhteydestä irrotettuna tavaramerkillä ei ole taloudellista arvoa, eikä se voi saada tavaramerkkisuoja⁸⁷. Tässä suhteessa tavaramerkkioikeus eroaakin ratkaisevasti esimerkiksi nimenomaan tekijänoikeudesta, jonka mukaan pelkästään teoksen tietyt piirteet ja ominaisuudet riittävät itsessään synnyttämään teossuojan, kun se ilmentää riittävää itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Sen sijaan symboli / merkki saa tavaramerkkisuoja⁸⁸ vasta tietyssä konkreettisesti markkinaympäristössä edellyttäen, että merkillä on kyky luoda yhteys sillä merkittyjen tuotteiden ja sitä käyttävän elinkeinonharjoittajan välille⁸⁸.

On kuitenkin huomattava, että tavaramerkille on voinut syntyä myös itseisarvoa, jos se on ollut pitkään markkinoilla tai saatu lanseerattua tehokkaasti kohdeyleisön tietoisuuteen. Itseisarvon saavuttaneella merkillä on arvoa, joka ulottuu myös tietyn kaupallisen ympäristön ulkopuolelle. Tällaisen merkin etuna on, että sitä voidaan käyttää myös kokonaan toisessa yhteydessä kuin missä se on alun perin tehty tunnetuksi.⁸⁹ Näin ollen tavaramerkistä voidaan rakentaa myös itsenäinen symboli, jolla on sillä merkityistä tuotteista irrallinen merkitys. Siten tavaramerkki voi olla paljon enemmän kuin vain keino välittää tietoa tuotteiden

⁸⁵ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 61.

⁸⁶ Ks. Pihlajarinne 2009, s. 87.

⁸⁷ Näin ollen tavaramerkistä tulee jotain vasta tietyssä markkinaympäristössä, mutta tällöin sen on mahdollista saavuttaa sellainen kaupallinen arvo, joka voi helposti olla korkeampi kuin esimerkiksi hyvällä patentilla. Levin 2011, s. 409. Tavaramerkkisuoja⁸⁸ kohde ei siten ole itsessään arvokas, vaan tavaramerkin arvo muodostuu vasta sen käytön myötä. Pihlajarinne 2009, s. 91.

⁸⁸ Levin 1994, s. 516.

⁸⁹ Ks. Levin 1994, s. 519. Kun tavaramerkkisuoja⁸⁹ laajennetaan sen keskeisestä alkuperän osoittamiseen keskittyvästä tehtävästä, voi merkin kilpailuetuna saavuttama markkinavoima jopa heikentää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja johtaa korkeisiin kuluttajahintoihin. Kur – Dreier 2013, s. 158.

alkuperästä. Tehokkaan markkinoinnin kautta merkki voidaan rakentaa symboloimaan ja ilmentämään muun muassa tiettyä elämäntyyliä ja asennetta.

Kaksoissuojaa saavan merkin koostuminen itsenäistä symboliarvoa ilmentävästä teoksesta voidaan katsoa vahvistavan merkin kykyä välittää tietoa sekä toimia sillä merkityistä tuotteista irrallisena symbolina. Tavaramerkin taideteosulottuvuus voi vahvistaa sen symboliarvoa jopa siinä määrin, että itse merkkiä voidaan arvostaa peräti kaupallisesta ympäristöstään riippumattomana kohteena. Tätä ilmentää taideteoksesta koostuvan merkin kyky symbolina välittää myös muutakin kuin – tavaramerkille ominaisesti – ainoastaan kaupallista viestiä.

Siitä huolimatta, että tavaramerkille voi muodostua edellä mainituin tavoin myös itsenäistä goodwill-arvoa, voidaan todeta, että verrattuna tekijänoikeuteen, jossa suojataan tiettyä objektia eli itse teosta, on tavaramerkkioikeudessa keskeistä kuitenkin aina tietyn relaation suojaaminen⁹⁰. Ratkaisevin edellytys tavaramerkkisuojan syntymiselle onkin symbolin kyky täyttää tavaramerkin perustehtävä eli sen tulee olla erottamiskykyinen, jolloin kuluttajat kykenevät yksilöimään merkityn tuotteen alkuperän siten, että he myöhempiä hankintoja tehdessään voivat hankkia samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita. Luonnollisesti myös tavaramerkiltä edellytetään tiettyjä itse merkkiä koskevia ominaisuuksia. Tällaisena voidaan pitää tavaramerkin esitettävyyttä asianmukaisessa muodossa teknisesti tyydyttävällä tavoin. Tämä ei kuitenkaan sellaiseenaan ole riittävä tavaramerkkisuojan edellytys, vaan siinä on kyse ennemminkin suojan kohteen selkeästä ja tarkasta määrittämisestä.

Myös omaperäisen teoksen voidaan katsoa ilmentävän teoksen ja sen tekijän välistä suhdetta, sillä teoksessa tulee olla jotain sellaista, mitä voidaan pitää tietyn tekijän ominaispiirteenä⁹¹. Jos kuka tahansa olisi voinut luoda kulloinkin tekijänoikeudellisesti arvioitavana olevan tuotoksen, on lähtökohtaisesti kyse niin banaalista tuotoksesta (esim. hyvin yksinkertaisista elementeistä, kuten neliöistä tai kolmioista muodostuvat piirroksiset), ettei se kykene ilmentämään tekijänsä yksilöllisyyttä eikä siten voi olla itsenäinen ja omaperäinen teos. Koska teos tekijän luomana omaperäisenä ja itsenäisenä lopputuloksena ilmentää tekijänsä persoonallista ilmaisua, voidaan teoksen omaperäisyyden tässä mielessä katsoa osoittavan teoksen ja sen tekijän välistä yhteyttä. Vaikka teos saa itsenäistä suojaa riippumatta sen kaupallisesta ympäristöstä tai muista olosuhteista, on huomattava, että tekijän ja teoksen välistä yhteyttä vahvistetaan kuitenkin suojaamalla sitä tekijänoikeuden moraalisisilla oikeuksilla. TekijäL 3 §:ssä säädetyn isyysoikeuden mukaan tekijällä on henkilökohtainen oikeus tulla ilmoitetuksi hyvän tavan vaatimalla tavoin teoksensa käytön yhteydessä⁹².

⁹⁰ Haarmann 2003, s. 84.

⁹¹ Ks. Sherman 1994, s. 118–120.

⁹² Ks. TekijäL 3 §:n mukaisesta tekijän isyysoikeudesta ja moraalisisista oikeuksista tarkemmin luvussa 4.2.2.

Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tavaramerkin ja taide-teoksen ominaisuudet kietoutuvat yhteen, sillä tällainen merkki voidaan sen tavaramerkkinä ilmentämän erottamiskyvyn lisäksi nähdä myös itsenäisenä ja omaperäisen taiteellisenä kohteena ja symbolina, jossa niin semiotiikka, taide kuin oikeustiedekin kohtaavat. Taideteoksesta muodostuvan merkin on moninaisista rooleistaan huolimatta kyettävä ennen kaikkea toimimaan alkuperää osoittavana erottamiskykyisenä merkkinä voidakseen täyttää tehtävänsä tavaramerkkinä.

2) Investointeihin kannustaminen ja tiedon välittäminen

Tekijänoikeuden tärkeimpänä tavoitteena voidaan nähdä kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaaminen ja niiden luomiseen kannustaminen turvaamalla riittävästi tietotuotteiden välittämistä. Tekijänoikeudessa pyritäänkin ottamaan huomioon kansalaisten yhteiset intressit vapaaseen tiedonlevitykseen sekä tehdään kaikille halukkaille mahdolliseksi nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista. Samalla kun tekijänoikeutta voidaan pitää edellytyksenä teosten levittämislle yleisön keskuuteen, sen voidaan nähdä suojaavan myös investointeja ja kaupaa. Yksinoikeuden myöntäminen tekijälle liittyykin oikeuspoliittisiin tavoitteisiin kannustaa oikeudenhaltijaa luovaan henkiseen työhön. Koska taiteellisen tai kirjallisen teoksen syntyminen vaatii useimmiten taloudellisia panoksia⁹³, suojataan tekijänoikeudella myös tässä mielessä taloudellisia investointeja. Tavaramerkkioikeus puolestaan suojaa tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palveluiden ja elinkeinotoiminnassa käytettyjen merkkien tunnistettavaksi tekemiseen liittyviä investointeja.⁹⁴ Koska kaupallisen erottamisen suojaaminen johtaa näin ollen tavaramerkin haltijan tekemien sijoitusten suojaamiseen, voidaan katsoa, että tässä mielessä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojamuodoille on yhteistä taloudellisten investointien suojaaminen⁹⁵.

Voidaan myös perustellusti todeta, että molempien sekä tavaramerkin että teoksen, tarkoituksena on omista lähtökohdistaan toimia eräänlaisena tiedon välittäjänä⁹⁶. Tavaramerkki välittää ensisijaisesti kaupallista viestiä, mutta voi

⁹³ Teoksen luomiseen välittömästi liittyvät investoinnit koskevat esim. tekijän ajan ja vaivan korvaamista sekä kustantajan toimia. Tekijänoikeus aiheuttaa lisäksi transaktiokustannuksia, kun teosten hyödyntämisestä koskevista oikeuksista joudutaan neuvottelemaan. Suojan laajuuden voidaan katsoa vaikuttavan näiden kustannusten määrään: kustannukset kasvavat luonnollisesti sitä mukaa, mitä laajemmalle tekijänoikeussuoja ulottuu. Pihlajarinne 2014, s. 878. Ks. transaktiokustannuksista immateriaalioikeuden näkökulmasta esim. Oker-Blom 2002, s. 278–281.

⁹⁴ Pihlajarinne 2009, s. 88.

⁹⁵ Pihlajarinne 2014, 862. Eri immateriaalioikeuksia yhdistävä piirre on se, että niiden käsittämä oikeussuoja rakentuu taloudellisen kilpailun varaan. Drockila 1975, s. 28. Näin myös Pihlajarinne, jonka mukaan immateriaalioikeuksien yhteisenä tavoitteena on suojata investointeja. Pihlajarinne 2013, s. 1231.

⁹⁶ Immateriaalioikeuksien tehtävänä voidaan nähdä myös informaation suojaaminen. Ks. Cornish 2013, s. 627. Myös Peifer katsoo, että teoksella tulee olla kommunikaatiofunktio. Peifer 2014, s. 1102.

tekijänoikeussuojaa saavan teoksen tavoin välittää myös muun muassa erilaisia tunteita, ideoita ja käsitteitä. Tavaramerkki- ja tekijänoikeus toimivat tiedonvälittäjinä kuitenkin omien tarkoitustensa ja tavoitteidensa mukaisesti eroten tältä osin suuresti toisistaan. Tavaramerkin välittämän tiedon kohdalla korostuu sen kohderyhmäkeskeisyys, sillä tavaramerkillä merkittyjä tuotteita markkinoidaan tietylle etukäteen valitulle kohderyhmälle. Merkillä voidaan välittää tietoa esimerkiksi sillä merkityistä tuotteista tai ylipäänsä merkin luomasta imagosta. Tekijänoikeudessa puolestaan tietoa välitetään lähtökohtaisesti tiettyyn kohderyhmään sitoutumatta, vaikka myös taidetta voidaan suunnata niin suurelle yleisölle kuin tietylle rajatulle kohderyhmälle. Tästä huolimatta tiedon välittämistä ilmentävien tehtävien voidaan todeta yhdistävän tavaramerkki- ja tekijänoikeutta.

3) Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitusten yhteensopivuus

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden erilaiset suojaedellytykset sopivat yhteen kummankin suojamuodon omien tavoitteiden kanssa. Näiden molempien oikeuksien suojaedellytykset täyttävän tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla keskeiseksi kysymykseksi nousee kuitenkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitusten eroavuus ja yhteensopivuus.

Voidaan kuitenkin todeta, että vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait tarjoavat suojaa eri lähtökohdista ja eri tarkoitukseen, ei tämä tarkoita, etteivätkö ne voisi suojata samaa kohdetta⁹⁷. Näiden oikeuksien eri tarkoitukset juuri nimenomaan mahdollistavat niiden kumuloitumisen. Kun tekijänoikeus suojaa omaperäisiä luomuksia palkitakseen tekijää sekä tukeakseen kulttuurista luovuutta ja tavaramerkkioikeus tunnusmerkkiä alkuperän osoittajana, nämä molemmat oikeudet voivat kohdistua samaan tuotokseen. Näin ollen siitäkin huolimatta, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojamuotoja yhdistetään samassa tuotoksessa, ne toteuttavat vain sitä tarkoitusta, mikä kullakin näillä suojamuodoilla sellaisenaan on. Niin kauan kuin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitukset eivät mene päällekkäin, kumulaatio on mahdollinen.

Koska tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojaedellytykset ja tarkoitukset eroavat toisistaan, on tämän vuoksi perinteisesti katsottu, että niiden yhteen-

⁹⁷ Ks. Olsson 2009, s. 51, jonka mukaan merkkiä voidaan suojata sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslain nojalla, vaikkakin eri lähtökohdista ja eri käyttötarkoitukseen. Myös esim. saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti katsottu, että immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien sallittavuus perustuu siihen, että eri immateriaalioikeuksilla on eri tarkoitukset. Näin myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation sallittavuutta on perusteltu siten, etteivät kaksoisuojaatilanteessa niiden tarkoitukset mene kuitenkaan päällekkäin. Ks. Ohly 2007, s. 706; Sosnitsa 2003, s. 897 ja Kur 2001, s. 34. Ks. myös Quaedvlieg 2009, s. 481, jossa todetaan, että eri immateriaalioikeuksien kumulaation sallittavuutta voidaan perustella eri immateriaalioikeuksien erilaisilla tarkoituksilla. Näin myös Reeskamp 2010, s. 33, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation pitäisi olla sallittua, koska niillä on eri tarkoitukset.

sopimattomuudesta aiheutuu ongelmia vain harvoin⁹⁸. On kuitenkin huomattava, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa ongelmia saattaa ilmetä näiden oikeuksien tarjoaman suojan sisällön laajuuden osalta. Tältä osin on helppo yhtyä Kurin lausumaan, jonka mukaan useiden eri immateriaalioikeuksien perinteisen suoja-alan laajennuttua oletama immateriaalioikeuksien päällekkäisyystilanteiden ongelmattomuudesta ja sen perusteleminen immateriaalioikeuksien eroavilla tarkoituksilla on muuttunut jokseenkin kyseenalaiseksi⁹⁹.

3.4.2 Suojaedellytysten eroavuuksista

On selvää, että tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan tarkoituksen lisäksi niiden suojaedellytykset eroavat toisistaan ratkaisevalla tavalla. Tekijänoikeussuojan syntymisen edellytyksenä on, että teos ylittää teoskynnyksen olemalla TekijäL 1 §:ssä tarkoitettulla tavalla itsenäinen ja omaperäinen. Tavaramerkin tärkein ominaisuus on puolestaan TMerkkiL 1.2 §:n mukainen erottamiskykyisyys eli merkin tulee erottaa tietyn merkinhaltijan liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut muiden tuotteista. Voidaankin todeta, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suurimmat erot kulminoituvat tekijänoikeuden omaperäisyyttä koskevaan vaatimukseen ja tavaramerkkioikeuden erottamiskyvyn edellytykseen. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden syntyedellytykset vaikuttavat eroavan toisistaan jopa niin suuresti, ettei näitä suojamuotoja koskevia yhteneviä yleisiä oikeusperiaatteita tai peruskäsitteitä näyttäisi olevan löydettävissä. Toisaalta tavaramerkki- ja tekijänoikeudenkin suojaedellytyksiä verrattaessa voidaan huomata, että sekä teoksen että tavaramerkin mielikuvituksellisuuden, omintakeisuuden ja niiden ilmiänsuun sisältämien yksilöllisten piirteiden voidaan katsoa vahvistavan niiden immateriaalioikeussuojaa¹⁰⁰. Omaperäisyys itsessään on teoksen tekijänoikeussuojauksen edellytyksenä, mutta myös merkin kohdalla omintakeisuuden voidaan katsoa puhuvan sen erottamiskykyisyyden puolesta.

Kaksoissuojauksen kannalta on huomattava, että tavaramerkin ulkoasu syntyy hyvin usein luovan työn tuloksena siten osaltaan mahdollistaen sen päällekkäissuojauksen. Erottamiskyvyn ja omaperäisyyden vaatimukset eivät sinänsä

⁹⁸ Eri tarkoitukseen perustuvat immateriaalioikeudet voivat esiintyä yhtä aikaa eikä niiden päällekkäisyyksien pitäisi olla ongelmallisia. Ks. Sosnitza 2003, s. 897; Kur 2001, s. 34; Kur 2002, s. 597; Reeskamp 2010, s. 33–35.

⁹⁹ Ks. Kur 2001, s. 33. Päällekkäisyystilanteissa ongelmat liittyvät yleensä yksinoikeuksien sisältöön ja poikkeuksiin, eivätkä niinkään suojaedellytyksiin. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 319. Ks. suoja-alan laajuuteen liittyvistä kysymyksistä jäljempänä luvussa 4.

¹⁰⁰ Kaksoissuojaa saavan tavaramerkin muodostavan teoksen ilmentämän omaperäisyyden voidaan katsoa olevan myös tällaisen merkin erottamiskyvyn puolesta puhuva seikka. Ks. tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskykyarviointista yksityiskohtaisemmin myöhemmin luvussa 6.3.

kuitenkaan sulje toisiaan pois eivätkä myöskään sitä, etteikö niin tavaramerkki kuin teos voisi olla sekä erottamiskykyinen että omaperäinen. Potentiaalisessa kaksoissuojaustilanteessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojaedellytysten täyttyminen tulee kuitenkin arvioida toisistaan riippumatta. Toisin sanoen jos esimerkiksi merkin ulkoasu koostuu niin tavanomaisista piirteistä, ettei merkki yllä teostasoon, se voi kuitenkin tästä huolimatta toimia erottamiskykyisenä merkinä.

Immateriaalioikeuden suojamuotoja koskevat suojaedellytykset liittyvät kiinteästi suojattavuuden tarkoituksenmukaisiin rajoihin¹⁰¹, jolloin kunkin suojamuodon tarkoituksen muovaamien suojaedellytysten keskinäisiä eroavuuksia voidaan pitää perusteltuna. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojakriteerien erilaisuus vähentääkin osaltaan päällekkäisyyksien mahdollisuutta, sillä suojan kohteena olevalta merkiltä puuttuva tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky ja/tai tekijänoikeudellinen omaperäisyys estävät kaksoissuojauksen toteutumisen useimmissa tilanteissa. Tekijänoikeuden itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset sulkevat tekijänoikeussuojan pois esimerkiksi suurimmalta osalta sanamerkkejä, joita yksinkertaisuutensa vuoksi voidaan vain harvoin pitää riittävän yksilöllisinä tekijänoikeussuojaa saadakseen. Sanamerkit ovat kuitenkin yleisin rekisteröity tavaramerkkityyppi.

Lisäksi kaksoissuojan toteutumiseen saattaa vaikuttaa potentiaalisesti tekijänoikeussuojaa saavan merkin arvioiminen tavaramerkkitarkoituksensa perusteella käyttötaiteen tuotokseksi. Koska käyttötaiteen teoskynnys näyttää vakiintuneen korkeammaksi kuin perinteisten teoslajien, esimerkiksi tavaramerkkitarkoituksessa luotuihin kuvio- ja kolmiulotteisiin merkkeihin voitaneen lähtökohtaisesti soveltaa tiukempia teoskriteereitä kuin puhtaasti vain taiteena pidettäviin teoksiin. Tämän tulkinnan seurauksena erityisesti monet potentiaalisesti kaksoissuojaa saavat kolmiulotteiset merkit eivät useinkaan ylittäisi teostasoon. Kolmiulotteisten merkkien lisäksi tämä koskee myös esimerkiksi kuviomerkkejä, joista suurin osa on luotu tavaramerkkitarkoituksessa. Sen sijaan jos tavaramerkiksi on otettu jo olemassa oleva tuotos, kuten maalaus tai sävelmä, jota ei ole luotu tavaramerkkitarkoituksessa, voi sen suojaaminen tekijänoikeudella olla usein mahdollista¹⁰².

Tekijänoikeussuoja ei kuitenkaan riipu arvioitavana olevan tuotoksen tarkoituksesta, joten esimerkiksi itsenäisen ja omaperäisen kuvion käyttäminen elinkeinotoiminnassa erottamaan elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisten

¹⁰¹ Nämä rajat ovat muotoutuneet lähinnä sen perusteella, millaisille kohteille on kilpailun, muiden intressitahojen etujen ja yhteiskunnallisten näkökohtien kannalta tarkoituksenmukaista myöntää yksinoikeus. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 872–873.

¹⁰² Tämän näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti vain sellainen teos, kuten maalaus tai musiikki-teos, jota ei ole luotu tavaramerkkitarkoituksessa, voisi nauttia kaksoissuojaa. Ks. myös Ohly 2007, s. 712.

tuotteista, ei sinänsä voi muodostaa estettä tekijänoikeussuojalle. Mikäli teoskriteerit asetuvat tavaramerkkinä käytettävien tuotosten kohdalla muita tuoksia korkeammiksi, sen tulee johtua muista seikoista kuin pelkästään merkin tavaramerkkitarkoituksesta.

Myös tavaramerkkitarkoituksessa luodun merkin tekijänoikeusarvioinnin tulee perustua omaperäisyyden puolesta ja vastaan puhuviin tekijöihin. Näin ollen myös tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla tekijänoikeussuojan saaminen edellyttää, että suojaa haluava pystyy näyttämään teoksessa olevan edes joitakin yksilöllisiä elementtejä¹⁰³. Siten sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytykset näyttävät täyttyvän myös tavaramerkkitarkoituksessa syntyneiden tuotosten osalta sitä todennäköisemmin mitä enemmän arvioitavana oleva suojan kohde, kuten sana tai muoto, eroaa siitä, mikä on tavanomaisista kyseisellä elinkeinialalla. Sen sijaan tuotoksen taiteellisella laadulla tai tasolla ei voi tekijänoikeuslain mukaan olla merkitystä tekijänoikeussuojan saamiselle. Tällöin esimerkiksi tuotteiden logoksi suunnitellun tuotoksen esteettisyydellä ei voi olla merkitystä sen suojattavuudelle taiteellisena teoksena.

Toisaalta tavaramerkiksi suunnitellun merkin tekijänoikeussuojattavuus ei luonnollisestikaan tarkoita automaattisesti sitä, että merkki olisi myös tavaramerkkioikeudellisesti arvioituna erottamiskykyinen¹⁰⁴. Suojaedellytysten arviointia tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapinnoilla havainnollistaa ranskalainen esimerkitapaus, jossa oli kyse rajanvedosta sloganin tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojauksen välillä. Tapauksessa arvioitavana ollut slogan *”Soie et moi”* (suom. silkki ja minä) ei sen kuvailevuuden vuoksi voitu rekisteröidä tavaramerkiksi vaatteille, mutta tuomioistuimien katsoi sen omaperäisyytensä perusteella saavan kuitenkin tekijänoikeussuojaa.¹⁰⁵ Siten tapauksesta ilmenee, että Ranskassa tekijänoikeussuojaa on annettu sellaisille sloganeille, joita ei niiden erottamiskyvyttömyyden vuoksi voida suojata tavaramerkkilailla. Käytännössä tässä tilanteessa voitaneen katsoa olevan kuitenkin kyse jo liiallisesta tekijänoikeussuojan laajentumisesta, jolla paikataan tunnusmerkiltä puuttuvaa tavaramerkkisuojaa. Tämän esimerkin perusteella näyttäisikin siltä, että tekijänoikeutta hyödyntämällä voitaisiin suojata myös jopa tavaramerkkinäkökulmasta kuvailevan merkin kaupallista käyttöä.

¹⁰³ Schovsbon mukaan myös tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla tekijänoikeus on lähtökohtaisesti mahdollinen, mikäli ne täyttävät tekijänoikeussuojan edellytykset. Schovsbo 2000, s. 11.

¹⁰⁴ Samansuuntaisesti myös Schovsbo 2000, s. 11. Tekijänoikeussuojaa saavasta teoksesta muodostuvan merkin ilmentämän omaperäisyyden perusteella voidaan tällaisen merkin kuitenkin katsoa sisältävän myös tavaramerkkinäkökulmasta sellaisia omintakeisia piirteitä, että ne puhuvat tällaisen merkin erottamiskykyisyyden puolesta. Ks. tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskykyarvioinnista yksityiskohtaisemmin luvusta 6.3.

¹⁰⁵ Derclaye – Leistner 2011, s. 325 ja siinä viitattu ratkaisu TGI (Tribunal de grande instance de Paris) Paris, 10.4.1986.

Edellä mainittu esimerkki havainnollistaa myös, ettei aivan kaikenlaisia siinänsä graafisesti esitettävissä olevia tunnuksia voida rekisteröidä tavaramerkiksi nimenomaan niiltä puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin pitkään jatkuneen käytön kautta merkille voidaan saavuttaa erottamiskyky, jolloin sen rekisteröintiä tavaramerkiksi ei voida enää evätä¹⁰⁶. Näin ollen siinä missä tekijänoikeuden teoskynnys määräytyy teoksen syntyhetken mukaan eikä teoksen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä voida enää myöhemmin laajentaa esimerkiksi tekemällä teos tunnetuksi, tavaramerkin erottamiskyky on mahdollista saavuttaa ja sitä edelleen myös vahvistaa merkin laajamittaisen ja pitkäaikaisen käytön kautta.

Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden erilaisten suojaedellytysten myötä molempien suojamuotojen suoja-alat ovat ainakin lähtökohtaisesti tarkasti rajattuja, on niiden suojaedellytysten osalta nähtävissä käytännössä myös jossain määrin lähentymistä. Tämä kehityslinja näkyy erityisesti epätavanomaisten tavaramerkkien kohdalla, sillä molempien suojamuotojen suojakriteerit näyttävät täyttyvän saman kohteen osalta sitä todennäköisemmin mitä enemmän kyseessä oleva sana tai muoto eroaa siitä, mikä on tavanomaista kyseisellä elinkeinoalalla¹⁰⁷.

Esimerkiksi perinteisten sanamerkkien kohdalla niiden suojaedellytysten arvioiminen sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden näkökulmasta on suhteellisen selkeää. Käytännössä sanamerkkien kaksoissuojaus toteutuu vain harvoin: sanamerkkien tekijänoikeussuojan edellytyksinä olevien itsenäisyyden ja omaperäisyyden kriteerien täyttymisen voidaan todeta olevan niiden lyhyiden vuoksi varsin haasteellista. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että yksittäisten sanojen tai lyhyiden sanayhdistelmien – olivatpa ne sitten tavaramerkkejä tai ei – on vain harvoin yltävän teostasoon ja siten saavan tekijänoikeussuojaa.¹⁰⁸ Sen sijaan sanan rekisteröimistä tavaramerkiksi voidaan pitää huomattavasti realistisempaa vaihtoehtona kuin sen tekijän-

¹⁰⁶ TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai julistaa sitä mitättömäksi, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää tullut käytössä erottuvaksi.

¹⁰⁷ Ohlyn mukaan sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytykset näyttävät täyttyvän sitä todennäköisemmin, mitä enemmän arvioitavana oleva suojan kohde eroaa siitä, mikä on tavanomaista kyseisellä elinkeinoalalla. Ks. Ohly 2007, s. 707.

¹⁰⁸ Ks. tarkemmin kirjallisten tuotosten teostasoarvioinnista luvusta 7.2.2. Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ilmentävät yksittäisten sanojen ja lauseiden korkeaa teoskynnystä. Esimerkiksi lausunnossa TN 2010:11 (Lauseen suoja) tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei lause ”*Kuningas kutsui narrin kilistimellä luokseen*” yleiskielen sanoista koostuessaan, lyhyenä ja kaunokirjallisuudessa tavanomaisena täytä sitä poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa, jota yksittäisen lauseen tekijänoikeussuojalta edellytetään. Esimerkkeinä tekijänoikeusneuvoston lyhyitä ilmaisuja koskevista torjuvista lausunnoista voidaan lisäksi mainita mm. ilmaisut ”*Aqua Seitsemisen lähdevesi*” (TN 2001:12), ”*Save the Wildlife*” (TN 1995:16), ”*Puhdas Elämä Lapselle*” (TN 2001:12) sekä ”*Villi tyttö etsii iloista ja menevää miestä...kiinnostaako?*” (TN 1992:15). Myöskään sanonnat ”*Lycka till*”, ”*Onks Viljo näkyn?*” ja ”*Aha*” eivät ylittäneet teostasoa (TN 1986:8), koska lauseiden asettelujen tavanomaisuuden vuoksi.

oikeussuojausta, sillä sanatavamerkit ovat tavaramerkkirekisterissä yleisin tavaramerkkityyppi.

Koska tavaramerkkioikeuden reuna-alueilla tekijänoikeuden suojakriteerien arviointi on lähtökohtaisesti vaikeampaa kuin perinteisten sana- ja kuviomerkkien kohdalla¹⁰⁹, tämä harmaa alue osaltaan mahdollistaa kaksoissuojatilanteiden lisääntymisen. Näin ollen erityisesti epätavanomaisia tavaramerkkejä, kuten äänitavaramerkkejä, voidaan usein pitää myös tekijänoikeudessa tarkoitettulla tavoin omaperäisinä.

3.4.3 Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojakohteiden päällekkäisyydet

Sen lisäksi, että sekä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitus että suojaedellytykset eroavat toisistaan ratkaisevalla tavalla, myös niiden suojakohteiden osalta on havaittavissa eroavuutta. Kun tekijänoikeuslaki suojaa itsenäistä ja omaperäistä teosta, tavaramerkkilaki suojaa merkin kykyä erottaa merkinhaltijan tavarat ja palvelut toisten tuotteista. Tästä huolimatta tavaramerkki- ja tekijänoikeus voivat kohdistua ainakin osittain myös samaan kohteeseen eli tavaramerkki voi saada tekijänoikeussuojaa teoksena, mikäli näiden molempien suojamuotojen suojaedellytykset täyttyvät sen kohdalla.

Mitä useampia kohteita voidaan suojata eri immateriaalioikeuksilla, sitä enemmän lisääntyvät samalla myös päällekkäissuojauksen mahdollisuudet. Näin ollen perinteisten tavaramerkkityyppien lisäksi mahdollisuuksia potentiaaliseen kaksoissuojaukseen ovat lisänneet myös tavaramerkkisuojaa saavat epätavanomaiset tavamerkit. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojakohteiden vertailulla voidaan osoittaa, millaiset kohteet voivat saada sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojaa. Seuraavassa luetellut esimerkit havainnollistavat päällekkäissuojan mahdollisuutta.¹¹⁰

1) Kuviot eli logot, maalaukset, piirrokset ja valokuvat

Kaksoissuoja tulee kyseeseen erityisesti kuviomerkkien kohdalla, sillä niihin voidaan ottaa TekijäL 1 §:ssä suojattavina teostyyppinä esimerkinomaisesti mainittuja kuvataiteen teoksia, joihin laissa luetaan myös siinä mainitut valokuvateokset. Lisäksi kuviomerkkinä voidaan suojata myös TekijäL 1 §:ssä

¹⁰⁹ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 86, jossa tavaramerkkisuojan reuna-alueilla viitataan mm. numeroista tai tavarat tai sen päällyksen erityisestä muodosta koostuviin tavaramerkkeihin.

¹¹⁰ Eri tavaramerkkityyppien teostasoarviointiin liittyvään problematiikkaan palataan lähemmin luvussa 7. Tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskykyisyyttä puolestaan tarkastellaan yksityiskohtaisemmin luvussa 6.3.

suojattuja rakennustaiteen teoksia¹¹¹ samoin kuin niiden ja kuvataiteen teosten relevantteja osia. On selvää, että erityisesti kuvataiteen teokset voivat mahdollisesti saada kaksoissuojaa, sillä kuviomerkit ovat hyvin yleisiä tavaramerkkeinä. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että tavaramerkkeinä hyvin suositut logot ovat ulkoasultaan usein niin yksinkertaisia, etteivät ne välttämättä täytä tekijänoikeussuojan edellyttämiä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia.



Kuva 10. Muumipeikko.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 119573.

Esimerkkinä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavasta kuvio-merkistä voidaan mainita yllä oleva *Muumipeikko*-hahmosta muodostuva kuvio-tavaramerkki (rekisterinumero 119573)¹¹². Kyseisen hahmon ilmiästä muodostuvan merkin kaksoissuojaus on vahvistettu kotimaisessa oikeuskäytännössä¹¹³. Tämän tavaramerkin kohdalla on kyse hahmosta, jonka ilmiäsu on ensin tullut tunnetuksi teoksena ja sittemmin rekisteröity myös tavaramerkiksi erottamaan tietyn elinkeinonharjoittajan – tässä tapauksessa kyseisen tavaramerkin tekijänoikeuden haltijan – tuotteet muiden elinkeinonharjoittajien tuotteista.

¹¹¹ Rakennustaiteen teoksia voidaan arvioida tavaramerkkioikeuden näkökulmasta paitsi kuvio-merkkeinä myös kolmiulotteisina merkkeinä.

¹¹² Kyseinen kuviotavaramerkki oli rekisteröity 5.6.1992 kansallisena tavaramerkkinä (rekisterinumero 119573) Moomin Characters Oy Ltd:lle.

¹¹³ Helsingin hovioikeuden 12.12.1995 antama ratkaisu Dnro R 94/1305 (Korut) koski tapausta, jossa jäljitelyjen korusesineiden markkinoijia syytettiin sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden loukkauksesta. Tapauksessa oli kyse siitä, että ulkomailta oli tuotu maahan ja tarjottu myytäväksi mm. *Muumipeikko*-hahmoisia korvakoruja. Tuomioistuimien katsoi, että syytetyt olivat siten tahallaan loukanneet Moomin Characters Oy:n yksinoikeutta tavaramerkkinä rekisteröityyn *Muumipeikko*-hahmosta muodostuvaan 5.6.1992 rekisteröityyn kuviotavaramerkkiin (rekisterinumero 119573). Tarjoamalla tahallaan ansiotarkoituksessa myytäväksi *Muumipeikko*-hahmoisia koruja tekijät olivat loukanneet myös *Muumipeikko*-hahmoon liittyvää tekijänoikeutta. *Muumipeikko*-hahmoon oli yksinomainen tekijänoikeus Bull Presstjänst Ab -nimisellä yhtiöllä. Näin ollen samat tekijät olivat loukanneet kahdelle eri oikeudenhaltijalle kuuluvia tavaramerkki- ja tekijänoikeuksia. Vastaajat tuomittiin rangaistukseen sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslain perusteella ja veloitettiin maksamaan korvauksia aiheutuneista vahingoista.

2) Kolmiulotteiset muodot

Kolmiulotteisen tavaramerkin kohdalla on kyse tavaroiden tai niiden pakkaus-
ten muodoista¹¹⁴. TMerkkiL 1.2 §:ssä tavarain tai sen päällyksen muoto on mai-
nittu myös yhtenä esimerkkinä suojattavista merkkityypeistä¹¹⁵. Esimerkkinä
tällaisista kolmiulotteisista tavaramerkeistä voidaan mainita erityisesti elintar-
vikkeiden ja kosmetiikkatuotteiden pakkaukset¹¹⁶. Tavaramerkkioikeuden nä-
kökulmasta kolmiulotteisten muotojen osalta on selvittettävä, minkälainen kyn-
nys niiden suojaamiselle asetetaan sekä minkälaisissa tilanteissa suojalle on
este, vaikka kyseessä olisi sinänsä myös tavaramerkiksi mielletävä muoto¹¹⁷.
On myös huomattava, että verrattuna perinteisiin tavaramerkkityypejä edus-
taviin sana- tai kuviomerkkeihin tavarain muodosta muodostuvan tavaramer-
kin erottamiskykyä voi käytännössä olla vaikeampi osoittaa¹¹⁸. EUT:n mukaan
mitä enemmän merkin muoto muistuttaa tavarain todennäköisintä muotoa, sitä
todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu erottamiskyky. Siten
erottamiskykyinen on vain sellainen merkki, joka poikkeaa merkittävästi yleis-
estä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä saattaa
täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana¹¹⁹.

Kolmiulotteisen merkin erottamiskyvyn tutkinnan kannalta nämä merkit voi-
daan ryhmitellä vielä tarkemmin kolmeen luokkaan:

1. *Muodot, jotka eivät liity itse tavaroihin ja palveluihin.* Tällaiset muodot, ku-
ten *Michelin-ukosta* muodostuva merkki, ovat yleensä erottamiskykyisiä.
2. *Muodot, jotka koostuvat itse tavaroiden tai niiden osan muodosta.*¹²⁰

¹¹⁴ Kolmiulotteista tuotosta voidaan suojata myös mallioikeudella, mikäli se täyttää MalliL
2 §:ssä säädetty uutuuden ja yksilöllisyyden vaatimukset.

¹¹⁵ TMerkkiL 1.2 §:n alkuperäiseen sanamuotoon sisällyntä mainintaa tavarain tai sen päällyk-
sen erikoislaatuudesta asusta muutettiin ETA-sopimuksen myötä vastaamaan EY:n tavaramerkki-
direktiiviä (89/104/ETY, kodifioitu toisinto 2008/95/EY). 1.2.1993 voimaan tulleen graafisuus-
vaatimuksen myötä lain soveltamisala laajentui kattamaan myös nämä tavaramerkkityypit.

¹¹⁶ Ks. Mäkinen 1996, s. 208. Ks. esim. PBR:n Diabellitelefonen-ratkaisu, (22.5.1985 (77/1985)
(Diabelle), jossa tavaramerkiksi rekisteröityä kohdetta pidettiin myös Föreningen Svensk Forms
Opinionsnämndin mukaan tekijänoikeussuojaa saavana sovelletun taiteen teoksena. Lausunto
annettu 27.11.1984 nro 3/1984 (Diabelle).

¹¹⁷ Ks. Palm 2002, s. 80–81.

¹¹⁸ Ks. Linde-asian (C-53/01–55/01) kohta 48, jonka mukaan tämä vaikeus ei kuitenkaan sulje
pois sitä, että tällaiset tavaramerkit voivat tulla erottamiskykyisiksi käyttönsä vuoksi ja että ne
näin ollen voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdan perusteella.

¹¹⁹ Asia C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot), kohta 31.

¹²⁰ OHIMin ohjeistuksen mukaan merkkiä, joka koostuu hakemuksen kohteena olevien tavaroi-
den tai niiden pakkauksen muodosta, voidaan tutkia kolmivaiheisesti. Ensinnä tarkastellaan TMerkki-
A 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan valossa, täyttyykö jokin tämän lainkohdan mukainen hyl-
käysperuste. Seuraavaksi määritetään, sisältääkö kolmiulotteisen tavaramerkin esitys muita osa-
tekijöitä, kuten sanoja tai merkkejä, jotka voisivat tehdä tavaramerkistä erottamiskykyisen. Kol-
manneksi tutkitaan itse muodon erottamiskykyä koskevat kriteerit, jolloin arvioidaan, eroaako
muoto perusmuodoista tai yleisistä tai odotetuista muodoista niin olennaisesti, että kuluttaja voi
sen perusteella tunnistaa tavarat vain niiden muodon perusteella ja ostaa saman tuotteen uudel-

Esimerkkinä tällaisista erottamiskykyisistä muodoista voidaan mainita lohikäärmeenmuotoiset murot ja sipsit¹²¹.

3. *Pakkauksen tai säilytysastian muoto*.¹²² Esimerkkinä erottamiskykyisestä pakkauksen muodosta voidaan mainita Coca-Cola-juomapullot.

Esimerkkinä saksalaisesta oikeuskäytännöstä, jossa on käsitelty TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekisteröinnin estettä, voidaan mainita seuraava Saksan Bundesgerichtshofin ratkaisu¹²³, jossa oli kyse Marlene Dietrichin valokuvasta muodostuvan merkin rekisteröinnistä tavaramerkiksi postikortteille. Ratkaisu havainnollistaa myös teoksesta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiin liittyvää problematiikkaa, sillä valokuva saa lähes teokseen verrattavaa suojaa. Esimerkissä mainitussa tilanteessa voidaan katsoa, että kyseinen valokuva voinee riittävän omaperäisenä ylittää myös teoskynnyksen.

Tuomioistuin katsoi valokuvan reproduktiosta muodostuneen merkin olleen identtinen sillä markkinoitavien tuotteiden kanssa. Koska Marlene Dietrichin valokuvasta koostuvaa kolmiulotteista merkkiä ei voitu erottaa sillä markkinoitavista konkreettisista tuotteista, sen katsottiin muodostuneen TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekisteröinnin esteessä tarkoitetulla tavoin vain yksinomaan tavarantoiteen luonteesta muodosta. Bundesgerichtshofin mukaan Marlene Dietrichin valokuvasta koostuva kuviomerkki voi olla kuitenkin erottamiskykyinen muille tuotteille. BGH 31.03.2010, Az. I ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II). Marlene Dietrichin valokuvasta koostuva merkki (rekisterinumero DE302234969) on rekisteröity Saksassa 27.01.2011 mm. paperi- ja pahvituotteille.

leen, jos hänen kokemuksensa siitä olivat myönteisiä. Tutkinnassa otetaan huomioon myös mm., ettei perusmuodosta (Ks. EUYT:n asia T-30/00 (Pyykin- tai astianpesuainetabletin muoto)) tai perusmuotojen yhdistelmästä (Ks. päätös 13.4.2000, R 263/1999-3) muodostuva merkki ole erottamiskykyinen. Lisäksi erottamiskykyisen muodon on poikettava merkittävästi kuluttajan odottamasta muodosta ja yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta. Mitä enemmän muoto muistuttaa tavarantoiteen todennäköisintä muotoa, sitä todennäköisempää on, ettei kyseinen muoto ole erottamiskykyinen Ks. C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot), kohta 31. Erottamiskykyinen muoto ei voi olla vain tavantoiteen muodon muunnelma alalla, jossa erilaisia malleja on valtavasti. Ks. asia C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot), kohta 32 ja asia T-88/00 (Taskulamppujen muoto), kohta 37. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit 2.1.2014, s. 27–29.

¹²¹ Suomessa on rekisteröity 13.6.2008 kansainvälisenä tavaramerkkinä ulkoasurekisteröinti (rekisterinumero 674833), joka koostuu lohikäärmeen muodosta muorille ja sipseille luokissa 29 ja 30 (haltijana Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. Kg).

¹²² Myös tavaroissa käytettävien säilytysastioiden tai pakkausten muodon on mm. poikettava olennaisilta osiltaan perusosien tai tavantoiteen osien yhdistelmästä ja oltava huomiota herättäviä. Lisäksi pakkausten osalta on huomioitava myös tietyn osatekijän mahdollinen toiminnallinen luonne. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit 2.1.2014, s. 27 ja 30.

¹²³ Ks. kyseisestä tavaramerkkitapauksesta myös luvusta 7.2.5, jossa tarkastellaan kuvataiteen teoksen suojaamista kuviomerkinä.

EUT:n mukaan itse tavaran muodosta koostuviin merkkeihin ei pidä kuitenkaan soveltaa tiukempia kriteereitä kuin muihin tavaramerkkeihin, mutta niiden kohdalla erottamiskyvyn toteaminen voi olla vaikeampaa, koska kohdeyleisö ei välttämättä käsitä tällaisia tavaramerkkejä samalla tavoin kuin sana- tai kuvio-merkkejä¹²⁴.

Vastaavasti myös tekijänoikeuden näkökulmasta tulee kolmiulotteisten muotojen osalta tarkastella, minkälainen kynnys niiden suojaamiselle asetetaan sekä minkälaisissa tilanteissa suojalle saattaa olla este, kun kyseessä on myös teokseksi mielletty muoto. Sinänsä myös kolmiulotteiset luomukset, kuten esimerkiksi veistokset, ovat perinteisesti saaneet kuvataiteen teoksina tekijänoikeussuojaa. Mikäli tekijänoikeussuojan edellytykset täyttyvät, kolmiulotteisen tuotoksen muotoa tai pakkausta voidaan arvioida teoksena ja se voi saada tekijänoikeussuojaa¹²⁵.

Esimerkkinä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavasta kolmiulotteisesta merkistä voidaan mainita Pentikin hopeoidusta messingistä valmistettu *Petra hopeoitu poro* -veistos¹²⁶, jota voidaan pitää omaperäisenä luomuksena myös tekijänoikeudella suojattavissa olevana teoksena. Kyseinen veistos on rekisteröity kolmiulotteisena ulkoasurekisteröintinä Suomessa muun muassa erilaisille metallituotteille.



Kuva 11. Pentik: *Petra hopeoitu poro*.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 252993.

¹²⁴ Ks. asia C-136/02 P (Taskulampun kolmiulotteiset muodot), kohta 30.

¹²⁵ Ks. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8, jossa on todettu, että mikäli tekijänoikeussuojan edellytysten osalta sovelletaan suhteellisen matalaa teoskynnystä, tuotoksen muotoa tai kolmiulotteista pakkausta voidaan arvioida teoksena ja se voi siten saada tekijänoikeussuojaa. Näin ollen kolmiulotteiset muodot voivat saada kaksoissuojaa, sillä tavaran päällyksen tai pakkauksen muotoa voidaan suojata myös tavaramerkkinä.

¹²⁶ Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 252993), joka koostuu hopeanvärisestä ulkoasusta on rekisteröity 30.9.2011 luokissa 6, 14 ja 21, jotka käsittävät mm. erilaiset metallituotteet (halijana Pentik Oy).

3) Kirjalliset teokset, teosten nimet ja sloganit

Sanoista koostuvat tavaramerkit ovat hyvin yleisiä, mutta useimmissa tapauksissa ne eivät saa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojaa¹²⁷, sillä yksittäiset sanat eivät käytännössä ole täyttäneet tekijänoikeussuojan edellytyksiä. Myös teosten nimet ovat saaneet vain harvoin tekijänoikeussuojaa, saati kaksoissuojaa. Kuitenkin tekijänoikeussuojaa saavina teosten niminä voitaneen pitää esimerkiksi Petri Karran romaanin nimeä *Haarautuvan rakkauden talo* sekä Aki Kaurismäen elokuvan nimeä *Kauas pilvet karkaavat*¹²⁸. Näitä teosten nimiä voitaisiin ainakin teoriassa ajatella suojattavan myös tavaramerkkeinä. Sloganinomaisuutensa vuoksi tällöin kyse olisi lähinnä tavaramerkkeinä suojattavista iskulauseista.

Toisin kuin yksittäisistä sanoista muodostuvat sanamerkit, juuri erottamiskykyiset ja omaperäiset sloganit voivat hyvinkin saada kaksoissuojaa. Iskulause voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, mikäli se on riittävän erottamiskykyinen eikä kuvaileva. Tavaramerkkinäkökulmasta sloganien erottamiskyvyn arvioinnissa on käytännössä merkitystä erityisesti merkin vakiintuneisuudella¹²⁹. Sloganin omaperäisyydellä on merkitystä myös tavaramerkkinäkökulmasta arvioitaessa merkin erottamiskykyä, sillä omaperäistä slogania voidaan yleensä pitää erottamiskykyisempänä kuin tavanomaisena pidettävää, useista sanoista muodostuvaa sanojen kokonaisuutta.

EUT on katsonut iskulausetta Das Prinzip der Bequemlichkeit koskevassa ratkaisussaan C-64/02 P, ettei iskulauseista muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnille saa asettaa erilaisia ja ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisille tavaramerkeille (kohta 36)¹³⁰. Näin ollen merkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat lähtökohtaisesti kaikille merkkityypeille samat. Kuitenkin näitä perusteita sovellettaessa voi käydä niin, ettei kohdeyleisö välttämättä miellä eri merkkityyppeihin kuuluvia merkkejä samalla tavalla. Kuluttajat eivät välttämättä ymmärrä slogania tavaramerkiksi vaan pitävät sitä pelkkänä mainoslauseena, jolla

¹²⁷ Näin myös Riis 2009, s. 84, jonka mukaan useimmat sanamerkit eivät ylitä teoskynnystä. Myös Tuominen suhtautuu hyvin pidättyvästi sanamerkkien suojaamiseen tekijänoikeudella. Tuominen 2000a, s. 40.

¹²⁸ Oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä tekijänoikeussuojaa saavista teosten nimistä on mainittu mm. Eeva Joenpellon romaanin nimi *Neito kulkee vetten päällä* ja Mika Waltarin pienoisormaalin nimi *Vieras mies tuli taloon*. Haarmann 2005, s. 70; Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 678. Nämä esimerkit on mainittu myös tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa, joissa on arvioitu teoksen nimen saamaa tekijänoikeussuojaa. Ks. esim. TN 1998:3 (Teoksen nimen tekijänoikeudellinen suoja). Tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa ei toistaiseksi ole annettu arvioitavina olleille teosten nimille TekijäL 1 §:n mukaista tekijänoikeussuojaa. Ks. kirjallisen teoksen nimen suojaamisesta tekijänoikeudella yksityiskohtaisemmin luvusta 7.2.2., jossa tarkastellaan kirjallisen teoksen suojaamista sanamerkinä tai iskulauseena.

¹²⁹ Ks. HE 302/1992 vp., s. 9.

¹³⁰ EUT katsoi näin myös WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH -slogania koskevassa asiassa Smart Technologies v. SMHV (C-311/11P), kohta 41.

on myynninedistämistehtävä¹³¹. Tässä suhteessa iskulauseiden erottamiskykyä voi olla käytännössä vaikeampi osoittaa kuin muihin merkkityyppeihin kuuluvien tavaramerkkien. Lisäksi elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyt mainoslogonit saattavat monesti olla kuvailevia¹³², jolloin niiltä voi puuttua erottamiskyky. Sen sijaan omaperäiset ja ytimekkäät logonit voidaan todennäköisemmin arvioida erottamiskykyisiksi.

Hyvää slogania on luonnehdittu lyhyeksi, omaperäiseksi ja iskeväksi¹³³. EUT:n oikeuskäytännössä on mainittu, että seuraavat ominaisuudet ovat omiaan teemmään logonin erottamiskykyiseksi. Logonilla voi olla useita merkityksiä, se voi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi ja se on siten myös helposti muistettavissa¹³⁴. Iskulauseen muistettavuutta helpottavat myös sen omaperäisyys ja mieleenpainuvuus¹³⁵. Lisäksi OHIMin yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia koskevan ohjeistuksen mukaan iskulauseen erottamiskykyisyyteen voi vaikut-

¹³¹ Ks. EUT:n Erpo Möbelwerk-ratkaisun (C-64/02 P) kohta 35. Ks. myös EUYT:n ratkaisu T-130/01 (Sykes Enterprises v. OHIM), kohdat 20 ja 29, joiden mukaan merkki, jolla on myös muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävä, on kuitenkin katsottava erottamiskykyiseksi, jos kohdeyleisö voi heti ymmärtää sen osoittavan kattamiensa tuotteiden kaupallista alkuperää. Kun kohdeyleisö ei ole erityisen tarkkaavainen sellaisen merkin suhteen, joka ei heti osoita tuotteen alkuperää ja/tai käyttötarkoitusta, vaan antaa yksinomaan myynnin edistämiseen liittyviä ja abstrakteja tietoja, se ei jää selvittämään sanamerkin mahdollisia erilaisia tehtäviä eikä painamaan sitä mieleen tavaramerkkinä.

¹³² Ks. esim. EUYT:n ratkaisu T-88/06 (Dorel Juvenile Group), jossa sanamerkki SAFETY 1ST polkupyörille, autojen istuimille ja lasten leikkikaluille hylättiin, koska sen käsitettiin ilmaisevan vain, että turvallisuus on tärkeintä, eikä osoittavan alkuperää.

¹³³ Kivimäki on jo aikoinaan määritellyt iskulauseen kielellisesti tarkoittaen sillä lyhyttä, ytimekästä iskevään muotoon puettua suggeroivaa lausumaa, jolla yleisön tietoisuuteen painetaan sen oloihin vaikuttavia seikkoja. Kivimäki 1963, s. 158. Siten itse iskulauseeseen liittyy jo määritelmällisesti yleisön mieleen jääminen. Tämä elementti ylipäänsä on tärkeä osa hyvää tavaramerkkiä.

¹³⁴ Ks. EUT:n asia C-398/08 P (Vorsprung durch Technik), kohta 47. On kuitenkin samalla huomattava, etteivät nämä ominaisuudet, kuten logonin mielikuvituksellisuus tai sen ilmentämä yllättävä käsitteellinen ristiriita, ole mainoslauseen erottamiskyvyn edellytyksenä. Ks. asia C-398/08 P (Vorsprung durch Technik), kohta 39. Näin myös EUT C-311/11P (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH), kohta 37; asia C-64/02 P (SMHV v. Erpo Möbelwerk), kohdat 31 ja 32 sekä asia C-398/08 P (Audi v. SMHV), kohta 39.

¹³⁵ Asia C-398/08 (Audi v. SMHV), kohta 59. Asiassa C-398/08 tarkasteltiin sanoista ”Vorsprung durch Technik” muodostuvan logonin erottamiskykyä. EUT:n mukaan siinä tapauksessa, että kyseisen iskulauseen oletettaisiin välittävän objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistamisen ja tarjoamisen, tämän seikan perusteella ei voida päätellä, että tavaramerkiltä puuttuisi kokonaan ominaispiirteisiinsä perustuva erottamiskyky (kohta 58). EUT katsoi, että näistä sanoista, jotka tarkoittavat ”teknistä etumatkaa”, käy aluksi ilmi vain syysuhde, ja yleisöltä edellytetään näin ollen tiettyä tulkintaa. Lisäksi iskulause on tietyssä määrin omaperäinen ja mieleenpainuva, mikä tekee siitä helposti muistettavan. Koska kyse on Audin vuosikausia käyttämästä tunnetusta iskulauseesta, ei voida sulkea pois sitä, että kohdeyleisön tottuminen yhdistämään iskulauseen kyseisen yrityksen valmistamiin autoihin auttaa sitä myös tunnistamaan tavaramerkin kohteena olevien tuotteiden kaupallisen alkuperän. C-398/08, kohta 59.

taa, että se muodostuu epätavallisista lauserakenteista, siinä on käytetty kielellisiä ja tyyllillisiä tehokeinoja, kuten alkusointua, metaforaa, loppusointua ja paradoksia tai siinä on käytetty epätavallisia kieliopillisia muotoja¹³⁶.

On kuitenkin huomattava, että sloganin luonteesta tavaramerkkinä johtuu, että iskulauseet kirjoitetaan usein yksinkertaistetussa muodossa, jotta ne olisivat tiiviimpiä ja näppärämpiä¹³⁷. Jos kuitenkin on kyse selvästikin vain sellaisesta yksinkertaistamisesta, joka johtuu ainoastaan sloganin muodostavan lauseen tarpeellisesta lyhentämisestä, ei tällöin voi olla kyse omintakeisesta erottamiskykyä ilmentävästä kirjoitusasusta. Esimerkiksi OHIMin ohjeistuksen mukaan kieliopillisten tekijöiden, kuten määräisten artikkelien tai pronomien (se, ne jne.), konjunktioiden (tai, ja jne.) tai prepositioiden (englannin kielessä esim. of, for jne.) puuttuminen ei välttämättä riitä tekemään iskulauseesta erottamiskykyistä¹³⁸.

Hyvä iskulause jo määritelmällisesti erottamiskykyisenä ja omaperäisenä¹³⁹ sisältää parhaimmillaan elementtejä sekä tavaramerkkisuojaavasta merkistä että tekijänoikeussuojaa saavasta teoksesta. Kielellisen ja sisällöllisen erikoisuutensa vuoksi se jää tavallista paremmin yleisön mieleen ja positiivisen mielikuvan herätettyään myös päätöksentekotilanteessa ohjaa sen kohderyhmään kuuluvaa sloganin käyttäjän edun mukaiseen ratkaisuun. Sloganin elementeistä sen lyhyys on ongelmallista nimenomaan tekijänoikeussuojaavuuden kannalta, sillä juuri lyhyiden vuoksi lauseet eivät useinkaan saa tekijänoikeussuojaa. Mitä lyhyemmästä ja ytimekkäämmästä ilmaisusta on kyse, sitä vaikeampi sen on ilmentää itsenäisiä ja omaperäisiä elementtejä. Vaikka lyhyys osaltaan tekee sloganin omaperäisyyden osoittamisen vaikeaksi, on omaperäisyys jo sinänsä sloganin ominaisuutena tärkeä, jolloin se voinee riittävän yksilöllisenä saada teossuojaa. Slogan voi saavuttaa teostason kuitenkin yleensä vain yksittäistapauksissa. Esimerkiksi mainossloganeita voidaan toisinaan suojata myös tekijänoikeudella¹⁴⁰. Rajanveto tekijänoikeussuojaa saavan ja teoskynnykseen

¹³⁶ Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, 1.8.2014, s. 20.

¹³⁷ Ks. esim. EUYT:n ratkaisu asiassa T-88/06 (Safety 1ST), kohta 40.

¹³⁸ Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, 1.8.2014, s. 20. Ks. myös EUYT:n ratkaisu asiassa T-88/06 (SAFETY 1ST), jossa tuomioistuin katsoi, ettei ilmauksen ”1ST” käyttäminen ilmauksen ”FIRST” tilalla ollut riittävän epätavallista lisätäkseen tavaramerkin erottamiskykyä.

¹³⁹ MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ylläpitämässä iskulauserekisterissä hyvä iskulause on puolestaan määritelty omaperäiseksi ja erottamiskykyiseksi: ”Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista.” Ks. MARK Suomen Markkinointiliitto r.y:n Iskulauserekisteriä koskevat internetsivut.

¹⁴⁰ Saksalaisessa oikeuskäytännössä yksittäisten sanojen ei ole katsottu ylittäneen teoskynnystä. Tekijänoikeussuojaa eivät ole saaneet esimerkiksi sanat Minicar ja Orgware. Ks. Dallmann 2005, s. 56–58.

yltämättömän sloganin kohdalla saattaa toisinaan olla varsin haastavaa: voidaan katsoa, ettei esimerkiksi Suomessa tavaramerkkinä rekisteröity slogan OMINTAKEINEN MAKEINEN ole sanaleikkinä niin omaperäinen, että se saisi myös tekijänoikeussuojaa¹⁴¹. Riittävän omintakeisina esteettisiä piirteitä sisältävinä iskulauseina voitaneen kuitenkin pitää iskulauserekisterissä olevia sloganeita ”Yks Kaks Puhtahaks” (vuodelta 1975) ja ”Havin kynttilällä on hyvä sydän” (vuodelta 1971)¹⁴². Sisältämiensä riimien, metaforien sekä monimerkityksellisuuden myötä niitä voitaneen pitää niin omaperäisinä sanaleikkeinä, että ne saavat myös tekijänoikeussuojaa.

Oikeuskäytäntöä sloganin kaksoissuojattavuudesta ei juurikaan ole. Esimerkkinä sloganin kaksoissuojaa koskevasta oikeustapauksesta voidaan kuitenkin mainita seuraava tanskalaisen Sø- og Handelsrettenin ratkaisu,¹⁴³ joka koski muun muassa tekijänoikeutta tavaramerkkinä rekisteröityyn mainos-sloganiin. Oikeus katsoi, ettei slogan ”I Von Scholtens fodspor” ylittänyt teoskynnystä eikä siten saanut tekijänoikeussuojaa.¹⁴⁴

¹⁴¹ Ks. KHO:n antama tavaramerkkioikeudellinen ratkaisu (11.10.2013/3238), jossa tarkasteltiin merkin OMINTAKEINEN MAKEINEN (rekisterinumero 259789) erottamiskykyä ja todettiin, ettei se ollut deskriptiivinen tai mainostava ilmaisu ja siten tavaramerkkinä rekisteröimiskelpoinen. Sloganin voidaan kuitenkin katsoa ilmentävän tavaramerkkinäkökulmasta siinä määrin omaperäisiä piirteitä, että ne puhuvat merkin erottamiskyvyn puolesta.

¹⁴² Nämä iskulauseet on rekisteröity MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ylläpitämään iskulauserekisteriin, joka julkaisee käytössä olevia ja käyttöön tulevia iskulauseita sekä niiden haltijat. Iskulauserekisteri ei perustu lain säännöksiin, mutta sen tarkoituksena on ehkäistä toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä, evästää mainonnan suunnittelussa ja toimia dokumenttina mahdollisissa kiistatapauksissa. Kivi-Koskinen on maininnut esimerkkeinä tekijänoikeussuojaa saavista sloganeista ”Kaikki tiet vievät tavarataloon” sekä ”James päällä joka sääl-lä”. Ks. Kivi-Koskinen 1976, s. 23. Vastaavasti kuin Suomessa myöskään esimerkiksi Saksassa ei sanamerkkejä ole pääsääntöisesti suojattu tekijänoikeudella. Kirjallisista teoksista tekijänoikeussuojaa on Saksassa katsottu helpoimmin saavan mainostekstit, joista esimerkkinä voidaan mainita ”Biegsam wie ein Frühlingsfalter bin ich im FormaBusterhalter”. Lisäksi saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa esimerkkinä tekijänoikeussuojatusta lauseesta on mainittu Udo Lindenbergin Saksassa kuuluisan laulun sanat: ”Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt, das ist meine Welt, und sonst gar nichts”. Nordemann 2010, s. 2086–2087.

¹⁴³ Ks. S.H.D 11.6.1998 I sag V 29/97 (Profil Rejser A/S mod Niels Juul Stjernegaard og Stjernegaard A/S) sekä tapausselostus UfR 1998, s. 1385–1389.

¹⁴⁴ Tapauksessa matkatoimisto oli markkinoinut tiettyjä pakettimatkoja sloganilla ”I Von Scholtens fodspor” (In the footsteps of Von Scholten). Kantaja oli rekisteröinyt kyseisen sloganin tavaramerkiksi ja katsoi vastaajan loukanneen tavaramerkkioikeuttaan sen käyttäessä kyseistä merkkiä markkinoinnissaan. Kantaja katsoi vastaajan konkurssipesän luovuttaneen tavaramerkkioikeudet käyttämäänsä tavaramerkkiin kantajalle sopimuksella, jossa konkurssipesä luovutti kantajalle pakettimatkat, joita markkinoitiin sloganilla ”I Von Scholtens fodspor”. Luovutusta koskevaan sopimukseen sisältyi lauseke, jonka mukaan ”I Von Scholtens fodspor” -pakettimatkojen luovutus sisältää kaiken materiaalin, joka koskee kyseistä järjestelyä. Vastaaja puolestaan katsoi olleensa luovutuksen jälkeen edelleenkin oikeutettu käyttämään kyseistä merkkiä vedoten mm. siihen, että sillä oli tekijänoikeus kyseiseen sanayhdistelmään. Sø- og Handelsretten katsoi, ettei tavaramerkiksi rekisteröity slogan ylittänyt teoskynnystä eikä se siten saanut tekijänoikeussuojaa. Näin ollen toisen tekijänoikeus ei estänyt sanayhdistelmän käyttöä tavaramerkkinä. Oikeus katsoi luovutusta koskeneen sopimuksen sisältävän myös slogania koskevien oikeuksien luovu-

Teosten, kuten sävellysteosten, elokuvien ja kirjallisten teosten, nimiä voidaan suojata myös TekijäL 51 §:n nojalla ja niitä voidaan käyttää myös tavaramerkkinä¹⁴⁵. Esimerkkinä voidaan mainita Suomessa sanamerkiksi rekisteröity teoksen nimi *Seitsemän veljestä*¹⁴⁶.

4) Hologrammit ja liikkuvat kuvat

Hologrammilla tarkoitetaan lasertekniikalla aikaansaattua kolmiulotteisena näkyvää (paino)kuvaa. Hologrammi saattaa näyttää mustalta, mutta oikeassa kulmassa valo tuo kolmiulotteisen kuvan esiin, jolloin kuvan katsominen eri kulumista saa sen liikkumaan. Tavaramerkkioikeuden näkökulmasta hologrammien esitettävyyttä voidaan pitää jossain määrin ongelmallisena. Merkki tulee esittää siten, että esityksestä ilmenee kuvan liikkuvuus ja eri variaatiot. OHIMin tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa ohjeistuksessa onkin katsottu, että hologrammien esitettävyyteen liittyy ongelmia selkeyden ja yksiselitteisyyden osalta¹⁴⁷. Lisäksi ongelmallisena voidaan pitää myös merkin erottamiskykyisyyttä: hologrammeja ei välttämättä mielletä tavaramerkeiksi, koska niitä käytetään yleensä muuhun tarkoitukseen, kuten varmenteena virallisissa todistuksissa, esimerkiksi passissa. Kuitenkin niin OHIMissa kuin Suomessakin hologrammeja on rekisteröity tavaramerkeiksi¹⁴⁸.

Tekijänoikeuden kannalta hologrammeja voidaan arvioida kuvataiteen teoksina¹⁴⁹. Hologrammille on ominaista sen muuttuminen riippuen siitä kulmasta, josta sitä katsotaan. Näin ollen hologrammit saattavat olla olemassa vain hetken. Yleensä kuvataiteen teokset on kuitenkin tarkoitettu pysyviksi eli niillä on kestävä materiaaalinen hahmo. Tekijänoikeuslaki ei kuitenkaan edellytä suojan kohteilta materiaalista olemusta eikä pysyvyyttä, jolloin myös tilapäiset taide-teokset, joina hologrammejakin voidaan pitää, nauttivat suojaa edellyttäen, että ne ovat itsenäisiä ja omaperäisiä. Tekijänoikeussuojaa saadakseen kuva-

tuksen ja vastaajan katsottiin loukanneen kantajan tavaramerkkioikeutta sloganiin ”*I Von Scholtens fodspor*”.

¹⁴⁵ TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyse on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuisesta nimestä. Näin ollen lainkohdasta ilmenee *e contrario*, että teoksen nimi voi olla tavaramerkkinä.

¹⁴⁶ Rekisterinumero 216865, rekisteröity 29.2.2000 luokassa 32, (tavaramerkinhaltijana Oy Hartwall Ab).

¹⁴⁷ Hologrammien graafinen esittäminen on siinä mielessä vaikeaa, ettei paperilla esitetty kuva muutu samalla tavoin kuin hologrammipaperilla. Hologrammi voidaan kuitenkin rekisteröidä tavaramerkiksi, kun se kuvaillaan selvästi ja siitä esitetään riittävä määrä näkymiä. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta, 2.1.2014, s. 23.

¹⁴⁸ Ks. esimerkiksi hologrammina Suomessa 15.2.2000 luokissa 3 ja 12 (mm. hammastahnat) rekisteröity tavaramerkki (rekisterinumero 216641). Merkin haltijana on Smithkline Beecham Limited.

¹⁴⁹ Ks. Haarmann 2005, s. 83.

taiteen teokselta edellytetään kuitenkin olennaista visuaalisen kokemuksen mahdollisuutta. Tämä ilmenee tekijänoikeuskomitean mietinnöstä¹⁵⁰, jonka mukaan teosten tulee olla pääasiassa näkemällä havaittavissa.

Liikkuvat kuvat voivat nauttia tavaramerkkisuoja, jos ne kykenevät toimimaan tavaramerkkeinä eli yksilöimään tiettyjä tavaroita ja palveluja¹⁵¹. Käytännössä liikkuvasta kuvasta muodostuva tavaramerkki esitetään pysäytyskuvien avulla. OHIMin ohjeistuksen mukaan liikkuvasta kuvasta muodostuvan tavaramerkin kuvauksen on oltava täsmällinen ja se on mukautettava liikkeen jatkuvuuteen ja moniosaisuuteen, jotta sillä voidaan kuvata merkkiä asianmukaisesti ja tehokkaasti.¹⁵²

Liikkuvalla tavaramerkillä tarkoitetaan yleisimmin kuvio- tai kolmiulotteista merkkiä, jonka graafinen esitys koostuu esimerkiksi kuvasarjasta, joka osoittaa, miten merkki liikkuu esimerkiksi näyttöpäätteellä. Kyse on siis eräänlaisesta lyhyestä animaatiosta.¹⁵³ Liikkuvia kuvia on rekisteröity tavaramerkeiksi sekä PRH:ssa¹⁵⁴ että OHIMissa¹⁵⁵.

Kuvien yhdistelmät, sarja animoituja kuvia, jotka muodostavat liikkuvan kuvan tai yhdistelmä audiovisuaalisia elementtejä, jotka muodostavat multimedia-tuotoksen, voivat nauttia myös tekijänoikeussuoja, mikäli ne täyttävät tekijänoikeussuojan edellytykset. Elokvateokset, joihin rinnastetaan elokuvaamiseen verrattavalla tavalla ilmaistut teokset, on nimenomaisesti mainittu Bernin sopimuksen 21 artiklan 1 kohdassa omana teostyyppinään. Kuvien yhdistelmistä ja lyhyistä animaatioista koostuvat merkit ovatkin kuviomerkkien tavoin hyvin

¹⁵⁰ Tekijänoikeuskomitean VI mietintö: Kuvataide ja tekijänoikeus (KM 1991:33 vp.), s. 54–55.

¹⁵¹ Ks. liikkuvien kuvien tavaramerkkisuojusta esim. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8.

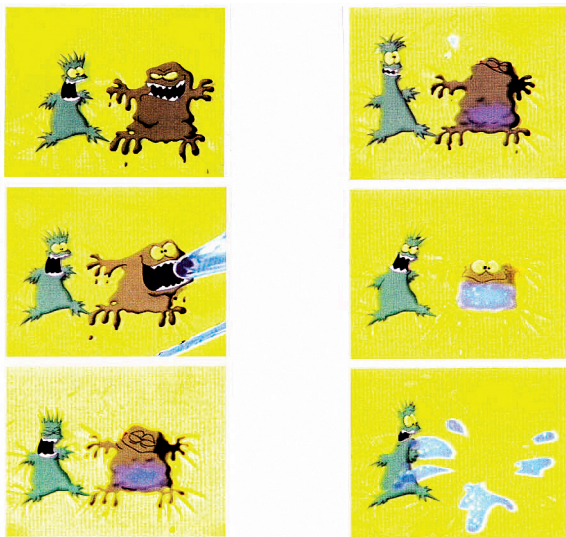
¹⁵² OHIMin ohjeistuksen mukaan pysäytyskuvien määrälle ei ole asetettu rajoitusta, vaan ne riippuvat kyseessä olevasta liikkeestä. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, 1.8.2014, s. 11–12. Lisäksi OHIMin toisen valituslautakunnan vahvistamissa edellytyksissä on tarkennettu, että liikettä kuvaavan tavaramerkin rekisteröinti voidaan hylätä TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyttömyyden perusteella vain, kun ”*kohtuullisen tarkkaavaisen henkilön on ponnisteltava erityisen ankarasti ymmärtääkseen liikettä kuvaavan tavaramerkin sisällön*”. Ks. asiassa R 443/2010-2 (RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILL) OHIMin toisen valituslautakunnan 23.9.2010 antama päätös.

¹⁵³ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 125.

¹⁵⁴ Esimerkiksi Itella Oyj on 30.1.2004 rekisteröinyt 12-osaisesta kuvasarjasta muodostuvan liikkuvan kuvan (rekisterinumero 229446). Merkin selityksen mukaan se koostuu kuvasta, jossa sana POSTI säilyy paikallaan ja irrallinen sininen ympyrä vaihtaa paikkaa ja kokoa tämän sanan ympärillä. Paikat, joihin ympyrä vuorollaan ilmestyy sekä ympyrän tai sen osan koko kyseisessä kohdassa ilmenevät kuvista.

¹⁵⁵ Esimerkkinä liikkuvasta merkistä voidaan mainita Nokia Oyj:n 15.2.2000 rekisteröimä yhteisön tavaramerkki (CTM rekisterinumero 003429909), jonka graafinen esitys koostuu kuvasarjasta sekä sanallisesta kuvauksesta, jonka mukaan merkki ”muodostaa animaation, joka koostuu kohtaavia käsiä esittäivistä neljästä kuvasta näytettynä peräjäälkeen vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas”.

potentiaalisia saamaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa, elleivät ne sitten muodostu banaaleista ja hyvin yksinkertaisista kuvioista.



Kuva 12. Tahrapeikot.

Yhteisön tavaramerkki rek.nro 2395473.

Esimerkkinä liikkuvasta tavaramerkistä, jonka voidaan katsoa saavan myös tekijänoikeussuojaa, voidaan mainita yllä kuvattu yhteisön tavaramerkki (CTM rekisterinumero 2395473)¹⁵⁶. Kyseinen merkki koostuu kuvasarjasta, jossa esiintyvien piirroshahmojen voidaan arvioida olevan riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa saadakseen.

¹⁵⁶ Yhteisön tavaramerkin rekisterinumero 2395473 kuvaus on seuraava: ”Kuva 01: Vihreä ja ruskea tahrapeikko ovat asettuneet keltaiselle tekstiilille ja näyttävät hurjilta (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 02: Pesugeeli tulee tekstiiliin ja ruskean tahrapeikon päälle, vihreä tahrapeikko katsoo vierestä (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 03: Ruskea tahrapeikko nielaisee pesugeelin ja sulkee silmänsä, myös vihreä tahrapeikko sulkee silmänsä (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 04: Ruskea tahrapeikko sulattelee vatsassaan olevaa pesugeeliä silmät suljettuina, vihreä tahrapeikko katsoo hämmästyneenä (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 05: Ruskea tahrapeikko alkaa vähitellen hävitä ja katoaa, vihreä tahrapeikko katsoo hermostuneena (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 06: Ruskea tahrapeikko on hävinnyt kokonaan, pesugeeliä roiskuu joka suuntaan, myös vihreän tahrapeikon päälle (esityksen kesto: 0,4 s.). Animaation kokonaiskesto on 2,4 sekuntia. Tavaramerkin värit ovat keltainen, vihreä, ruskea, musta, valkoinen ja sininen.” Merkki on rekisteröity 6.5.2005 luokissa 3,16 ja 21, jotka koskevat lähinnä puhdistustuotteita.

5) Äänet, melodiat

Äänimerkit mainitaan tavaramerkkilain esitöissä tavaramerkkisuojaaja saavina merkkityyppinä¹⁵⁷. Myös EUT on vahvistanut asiassa C-283/01 (Shield Mark), että ääni voidaan lähtökohtaisesti rekisteröidä tavaramerkiksi. Koska äänitavamerkit voivat perustua tekijänoikeudella suojattuun musiikkikappaleeseen tai sen osaan, voidaan tavaramerkkeinä käytettäviä melodioita suojata myös tekijänoikeudella. Tekijänoikeuden perinteiseen ydinalueeseen kuuluvina teostyyppinä sävellykset ylittävätkin teostason yleensä helposti¹⁵⁸. Tosin yksittäisestä nuotista koostuvat melodiat tai hyvin lyhyet nuottiyhdistelmät eivät säännönmukaisesti ylitä teoskynnystä.



Kuva 13. Jäätelöauton tunnusmelodia.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 136107.

Yllä kuvattu jäätelöauton tunnusmelodia on esimerkki tekijänoikeussuojaaja saavasta tavaramerkistä¹⁵⁹. Tavaramerkki on esitetty nuottiviivastolla olevin nuotein. Tämän tavaramerkin muodostavan sävellyksen voidaan katsoa olevan riittävän omaperäinen saadakseen myös tekijänoikeussuojaaja. Sävellyksestä koostuvien äänitavaramerkkien voidaan todeta saavan usein tekijänoikeussuojaaja, sillä hyvin yksinkertaistenkin sävellysten on katsottu ylittävän teoskynnyksen. Äänitavaramerkeissä olevat sävelmät voivat toisinaan olla sävellyksellisesti hyvinkin monipuolisia. Esimerkkinä tällaisesta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaaja saavasta äänitavaramerkistä voidaan mainita yhteisön tavaramerkki (CTM rekisterinumero 1312008),¹⁶⁰ joka kuvauksensa mukaan koostuu musikaalisesta teemasta ja siinä oleva partituuri voidaan soittaa itsenäisesti tai orkesterin säestyksellä. Tavaramerkin graafinen esitys on myös varsin yksityiskohtainen, sillä se käsittää partituurin eli nuotit, jotka sisältävät moniäänisen sävellyksen kaikki soitin- ja vokaaliosuudet.

¹⁵⁷ HE 302/1992 vp., s. 9.

¹⁵⁸ Ks. Haarmann 2005, s. 63.

¹⁵⁹ Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 136107), rekisteröity 20.1.1995 luokissa 30 ja 39, haltija Ingman Foods Oy Ab.

¹⁶⁰ Merkki on rekisteröity 9.3.2001 luokassa 41, joka käsittää ajanvietepalvelut elokuvien, televisio-ohjelmien, nauhoitettujen ääni- ja videonauhoiden, nauhoitettujen ääni- ja videokasettien ja nauhoitettujen ääni- ja videolevyjen muodossa (haltijana Twentieth Century Fox Film Corporation).

6) Värit

Tavaramerkinäkökuulmasta värimerkkien kohdalla tulee tehdä ero sen suhteen, onko kyse vain yhdestä väristä vai väriyhdistelmästä. Pelkkä väri tai useammasta kuin yhdestä väristä koostuva väriyhdistelmä sellaisenaan ilman mitään kuviota voi saada tavaramerkkisuoja. EUT:n oikeuskäytännön mukaan ei kuitenkaan voida lähteä siitä, että pelkkä väri muodostaisi merkin¹⁶¹. Väriä sellaisenaan tai yhdistettynä yksinkertaiseen kuvioon tai muotoon pidetään yleensä ainoastaan esineen ulkoisena ominaisuutena ja siten erottamiskyvyttömänä tavaramerkkinä¹⁶². Väri sellaisenaan voi kuitenkin suhteessa tiettyyn tuotteeseen muodostaa tavaramerkin¹⁶³.

Merkin, joka koostuu kahden tai useamman värin yhdistelmästä ilman mitään kuvioelementtejä, erottamiskykyisyyteen liittyy ongelmia muun muassa suojan laajuuden ja sen suhteen, miten yleisö mieltää kyseisen merkin alkuperän. Tällainen merkki voidaan lähtökohtaisesti asetella tuotteisiin lukemattomien eri tavoin. Kuitenkin myös värimerkiltä edellytetään täsmällisyyttä ja muuttumattomuutta. Merkin esityksen tulee olla täsmällinen ja kestävä. Siten kahden tai useamman abstraktissa ja ääriiivattomassa muodossa kuvatun värin esitykseen tulee sisältyä systemaattinen sommitelma, jossa värit on yhdistetty keskenään ennalta määrättyllä ja muuttumattomalla tavalla¹⁶⁴. Lisäksi on osoitettava, että kyseiset värit tai väriyhdistelmät esiintyvät käyttöyhteydessään todellakin merkinä.¹⁶⁵ EUT:n mukaan on huomioitava myös yleinen etu, jonka

¹⁶¹ C-104/01 (Libertel), kohta 27.

¹⁶² Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 228–229. Vaikka väri ei lähtökohtaisesti olekaan erottamiskykyinen, se voi saavuttaa erottamiskyvyn laajamittaisen käytön perusteella. Ks. C-104/01 (Libertel), kohta 67.

¹⁶³ C-104/01 (Libertel), kohta 27. Suomessa rekisteröidyistä ainoastaan yhdestä väristä koostuvista merkkirekisteröinneistä voidaan mainita esimerkkinä Fazerin sinisestä väristä koostuva merkki (rekisterinumero 220696), joka on rekisteröity 30.4.2001 luokassa 30 suklaalle (haltijana Oy Karl Fazer Ab) sekä Fiskarsin oranssista väristä koostuva merkki (rekisterinumero 227503), joka on rekisteröity 13.6.2003 luokassa 8 saksille (haltijana Fiskars Oyj Abp). OHIM on puolestaan hyväksynyt käytön perusteella rekisteröitäväksi esimerkiksi pelkästään lilasta/purppurasta väristä koostuvan merkin (CTM rekisterinumero 31336) luokassa 30, joka käsittää suklaan, konvehdit ja suklaatuotteet muuhun kuin lääkintäkäyttöön (haltijana Kraft Foods Schweiz Holding GmbH). Merkki on rekisteröity 27.10.1999.

¹⁶⁴ C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), kohta 33. Näin katsoi myös EUYT asiassa T-293/10 (Seitsemän eriväristä neliötä), kohta 50. EUT perusteli tätä edellytystä siten, että tällaiset esitystavat mahdollistaisivat lukuisia eri yhdistelmiä, jolloin kuluttaja ei voisi tunnistaa ja painaa mieleensä sellaista erityistä yhdistelmää, jota hän voisi käyttää varmuudella hyväkseen myöhempää ostosta tehdessään. Vastaavasti myöskään toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat eivät voisi tietää tavaramerkin haltijan suojattujen oikeuksien laajuutta. C-49/02, kohta 35.

¹⁶⁵ C-104/01 (Libertel), kohdat 32–35. Lisäksi tuomioistuimien vertasi erottamiskyvyn osalta väreistä koostuvia merkkejä perinteisiin tavaramerkkityyppeihin, kuten sana- ja kuviomerkkeihin. EUT totesi, ettei kohdeyleisö välttämättä miellä väristä sellaisenaan muodostuvaa merkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Vaikka yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että sana- tai kuviomerkit osoittavat tavarain kaupallisen alkuperän, näin ei välttämättä ole merkin sekoituessa

mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheuttomasti rajoittaa¹⁶⁶. OHIMissa on katsottu, että useammasta kuin kolmesta väristä muodostuva merkki on värien määrän kasvaessa sitä epätodennäköisemmin erottamiskykyinen, koska kuluttajan on vaikea painaa mieleensä useita eri värejä ja niiden järjestystä¹⁶⁷. Näin ollen useammasta kuin yhdestä väristä koostuvan merkin rekisteröiminen saattaa olla jopa vaikeampaa kuin vain yhdestä väristä koostuvan merkin rekisteröinti.

Myös tekijänoikeusnäkökulmasta värimerkkien kohdalla tulee tehdä ero sen suhteen, onko kyse vain yhdestä väristä vai väriyhdistelmästä, jolle voidaan antaa tekijänoikeussuojaa. Mitä enemmän värejä on yhdistelty keskenään samassa värimerkissä, sitä todennäköisempänä voidaan pitää sitä, että tällaisella muotoilulla on omaperäisiä piirteitä ja sitä suojataan tekijänoikeudella¹⁶⁸. On selvää, ettei pelkästä yhdestä väristä koostuvaa merkkiä voida vain sen värin perusteella suojata tekijänoikeudella. Vastaavasti useammasta väristä koostuva merkki voi saada suojaa lähinnä yhdistettynä omaperäiseen kuvioon tai muotoon, jolloin suojattava kokonaisuus muodostuu värin lisäksi myös muista elementeistä.

Voidaan todeta, että tavaramerkkioikeudessa huomioitu yleinen etu, jonka mukaan toisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheuttomasti rajoittaa, on tässä yhteydessä yhdenmukainen tekijänoikeuden doktriinin kanssa, jonka mukaan ideat tai ajatukset eivät saa tekijänoikeussuojaa. Kahdesta tai useammasta väristä ilman systemaattista sommitelmaa¹⁶⁹ muodostuvan merkin haltijan asema on verrattavissa tilanteeseen, jossa tekijällä olisi oikeus määrätä näiden värien tekijänoikeuksista. Siten esimerkiksi kahden värin asettelu yksinkertaiseen muotoon on vapaana pidettävän idean ilmaisu, jota ei kuviona voida useinkaan pitää omaperäisenä.

sen tavarun ulkonäköön, jota varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu. Kuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen värin perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla olisi tietty alkuperä, koska väriä sellaisenaan ei lähtökohtaisesti käytetä liike-elämässä yksilöimiskeinona. Väri sellaisenaan ei yleensä ole kykenevä erottamaan tietyn yrityksen tavaroita muiden yritysten tavaroista. C-104/01 (Libertel), kohta 65.

¹⁶⁶ C-104/01 (Libertel), kohdat 65 ja 52–56 sekä C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), kohta 41.

¹⁶⁷ Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, 1.8.2014, s. 14. Suomessa on kuitenkin rekisteröity 30.3.2007 kansallisen tavaramerkkinä lähinnä ajoneuvoja koskevassa luokassa 12 ja kuljetusta koskevassa luokassa 39 ulkoasurekisteröinti, joka koskee ajoneuvon tiettyä keltaisesta, oranssista, harmaasta ja mustasta koostuvaa väritystä (rekisterinumero 239070) (haltijana Oy Vantaan Liikenne – Vanda Trafik Ab). Merkkiin on liitetty erottamislausema, jonka mukaan rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta auton muotoon eikä autossa esiintyvään väriyhdistelmään, muuten kuin siinä erityisessä kokonaisuudessa, jossa se merkissä esiintyy.

¹⁶⁸ Ks. Nordemann 2010, s. 2089.

¹⁶⁹ Ks. asia C-49/02 (Heidelberg Bauchemie), kohta 33.

7) Tuoksut

EUT on antamissaan ratkaisuisa asettanut hajumerkkien rekisteröitävyydelle lähes ylitsepääsemättömät esteet¹⁷⁰. Näiden ratkaisujen jälkeen voidaan olettaa, että ainakin näillä näkymin OHIMin valituslautakunnan hajumerkkejä koskevat hyväksyvät ratkaisut¹⁷¹ jäävät ainoiksi lajissaan¹⁷². Näin ollen tuoksua ei voitane rekisteröidä tavaramerkeiksi, koska tällä hetkellä ei ole nähtävissä keinoa, jolla ne voitaisiin esittää tyydyttävällä tavalla graafisesti.¹⁷³ EUT on todennut, että kemiallisen kaavan osalta vain harvat ihmiset tunnistaisivat tarkoitettua hajun kaavan perusteella. Myöskään hajunäytteen tallettaminen ei ole TMerkkiA 4 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys, sillä hajunäyte ei ole riittävän vakaa tai kestävä. EUT onkin todennut, ettei hajumerkkien graafisen esitettävyyden vaatimuksia voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella,

¹⁷⁰ Ks. asia C-273/00 (Sieckmann). Ks. myös EUYT:n ratkaisu T-305/04, (Kypsan mansikan tuoksu), jossa tuomioistuin katsoi, ettei tällä hetkellä ole olemassa yleisesti hyväksyttyä kansainvälistä hajuluokittelua, jonka perusteella voitaisiin (kuten kansainvälisten värikoodien tai musiikkilaisen nuottikirjoituksen perusteella) tunnistaa hajumerkki objektiivisesti ja tarkasti kutakin hajua erikseen koskevan nimityksen tai tarkan koodin perusteella. T-305/04, kohta 34. Kyseisessä EUYT:n asiassa punaisen mansikan kuvasta koostuvan graafisen esityksen eikä sen sanallisen kuvauksenkaan (kypsan mansikan tuoksu) katsottu täyttävän asetettuja edellytyksiä. Koska mansikan tuoksu vaihtelee laikkeesta toiseen, voi kuvaus ”kypsan mansikan tuoksu” viitata useisiin laikkeisiin ja siis useisiin erottamiskykyisiin tuoksuihin, eikä se ole yksiselitteinen tai täsmällinen eikä pysty poistamaan subjektiivisuutta kyseisen merkin tunnistamis- ja havaitsemisprosessissa. Hajumerkin graafinen esitys ei voi olla mansikan kuva, joka vain esittää marjaa, joka tuottaa oletettavasti samanlaista tuoksua kuin kyseessä oleva hajumerkki eikä siis täsmällisesti sitä tuoksua, jolle rekisteröintiä haetaan. Ks. asian T-305/04 kohdat 32 ja 33.

¹⁷¹ Ks. OHIMin valituslautakunta R 156/1998-2 (the smell of fresh cut grass) ja OHIMin valituslautakunta R 711/1999-3 (Der Duft von Himbeeren), joissa molemmissa ratkaisuisa katsottiin, että hakemuksessa esitetty graafinen kuvaus oli riittävä. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemus kuitenkin hylättiin puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.

¹⁷² Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 138. Vrt. Palm 2004, s. 309, joka puolestaan on kritisoinut EUT:n tulkintaa kemiallisen kaavan riittämättömyydestä tuoksujen graafiseksi esitykseksi liian ankarana. Vrt. EUYT:n tuomio asiassa T-305/04, jossa tuomioistuin totesi, että vaikka EUT:n asiassa Sieckmann (C-273/00) annetusta tuomiosta seuraa, ettei hajumerkkejä voida esittää graafisesti yhdellä kuvauksella, ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, etteikö hajumerkkiä voitaisi tulevaisuudessa mahdollisesti kuvata siten, että se täyttää kaikki TMerkkiA 4 artiklan edellytykset sellaisina kuin niitä on oikeuskäytännössä tulkittu. Ks. asia T-305/04 (kypsan mansikan tuoksu), kohta 28.

¹⁷³ Ks. EUT:n Sieckmann-asia (C-273/00). EUT katsoi ratkaisussa ensinnäkin, että vaikka hajujen kaltaisia merkkejä ei erikseen mainita TMerkkiDir 2 artiklassa merkinä, joita ei sellaisinaan voida näköaistein havaita, direktiivissä ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta niitä pois (Kohta 44.). Hajujen graafinen esitettävyyden on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi siinä mielessä, ettei niitä ole kyetty esittämään riittävän selvästi ja täsmällisesti (Kohta 69.). Myöskään OHIMin ohjeistuksen mukaan hajumerkit eivät ole tällä hetkellä hyväksyttäviä yhteisön tavaramerkiksi. Tämä johtuu siitä, ettei hajumerkkiä voida esittää graafisesti. Hajumerkkien graafista esitystä ei voida korvata merkin kuvauksella, sillä hajun kuvaus ei ole selvä, täsmällinen tai objektiivinen. Hajumerkkejä koskevia hakemuksia ei kuitenkaan hylätä, vaan niitä ei katsota tehdyiksi. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta 2.1.2014, s. 24.

hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä.¹⁷⁴ Siitä huolimatta, että ehdotuksissa uusiksi tavaramerkkidirektiiviksi ja -asetukseksi¹⁷⁵ on luovuttu graafisen esityksen vaatimuksesta, on vaikeaa nähdä, millä tavoin tuoksut voitaisiin jatkossakaan esittää ehdotuksen edelleenkin tavaramerkin rekisteröitävyydeltä edellyttämin tavoin riittävän selkeästi ja täsmällisesti.

Myös tuoksujen tekijänoikeussuojaukseen liittyy ongelmia. Lähtökohtana voidaan pitää, ettei tuoksujen osalta myöskään tekijänoikeussuoja tuskin tulee kyseeseen, koska tuoksu ei voi olla kirjallinen tai taiteellinen teos ja siten se pääsääntöisesti jää tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Tosin esimerkiksi Hoge Raad der Nederlanden on katsonut, että parfyymeja voidaan suojata tekijänoikeudella¹⁷⁶. Tästä huolimatta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys tuoksujen kohdalla vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä.

3.4.4 Yhteenveto kaksoissuojattavista tavaramerkki- ja teostyypeistä

Edellä esitetyin tavoin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhdetta voidaan tarkastella eri tavaramerkki- ja teostyyppien kautta. Edellä tarkastellut esimerkit osoittavatkin, että tavaramerkki voi olla taiteellinen (kohdat 1–2 ja 4–5) tai kirjallinen teos (kohta 3).

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavia taiteellisia teoksia ovat:

- Kohta 1. Kuviot: logot, maalaukset, piirroksot ja valokuvat
- Kohta 2. Kolmiulotteiset muodot
- Kohta 4. Hologrammit ja liikkuvat kuvat sekä
- Kohta 5. Äänet ja melodiat

Lisäksi tavaramerkki voi olla myös kirjallinen teos:

- Kohta 3. Kirjalliset teokset, teosten nimet ja sloganit.

Vertailun perusteella tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä voidaan arvioida esiintyvän erityisesti mainossloganien ja fiktiivisten nimien (kohta 3),

¹⁷⁴ Ks. EUT:n Sieckmann-asia (C-273/00), kohdat 69–73.

¹⁷⁵ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, COM (2013) 162, final, Bryssel 37.3.2013, s. 6–7 ja Euroopan komission ehdotus yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.

¹⁷⁶ Ks. Hollannin korkeimman oikeuden (Hoge Raad der Nederlanden) 16.6.2006 antama tuomio AMI 2005/06 (Parfyymi).

kuviomerkkien (kohta 1) mukaan lukien hologrammien ja liikkuvien kuvien (kohta 4), kolmiulotteisten muotojen (kohta 2) sekä sävellyksistä muodostuvien äänimerkkien (kohta 5) kohdalla¹⁷⁷. Näitä tavaramerkki- ja teostyypppejä edustavat merkit ja tuotokset täyttävät todennäköisimmin sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytykset. Näin ollen sekä perinteisiä teostyypppejä, kuten kuvataiteen teoksia ja sävellyksiä, että myös muita teostyypppejä edustavia tekijänoikeussuojaa nauttavia teoksia, esimerkiksi animaatioita ja hologrammeja, voidaan ottaa tavaramerkeiksi. Teostyypeistä kuvataiteen teosten ja sävellysten voidaan katsoa parhaiten soveltuvan kaksoissuojattaviksi kohteiksi. Myös esimerkiksi kirjalliset teokset voivat niiden erityispiirteet huomioon ottaen muodostaa osan yhdistelmämerkkiä, äänimerkkiä ja sanamerkkiä. Tavaramerkiksi voidaan ottaa myös teosten nimiä, joita voidaan suojata sellaisenaan TekijäL 1 §:n mukaisella tekijänoikeussuojalla ja sen lisäksi myös TekijäL 51 §:n teoksen nimen suojaa koskevan säännöksen nojalla.

Tavaramerkinäkökulmasta kaksoissuojaa voivat saada tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvat perinteiset merkkityypit, kuten kuvio- ja sanamerkit, mutta myös niiden rinnalle hyväksytyt uudet symbolityypit, joita kutsutaan epätavanomaisiksi tavaramerkeiksi¹⁷⁸. Epätavanomaisista merkkityypeistä potentiaalisesti kaksoissuojaa saavia ovat esimerkiksi äänimerkit, iskulauseet, liikkuvat kuvat, hologrammit ja kolmiulotteiset muodot. On ilmeistä, että epätavanomaisista tavaramerkkityypeistä erityisesti äänimerkkien ja iskulauseiden kohdalla kaksoissuojasta saattaa tulla yhä tärkeämpi tulevaisuudessa.

Sen sijaan muun tyyppiset tavaramerkit eivät välttämättä ylitä teostasoa kovinkaan helposti. Näin on esimerkiksi sanamerkkien kohdalla: sanat voivat vain harvoin saada kaksoissuojaa, koska useimmissa tapauksissa yksittäisistä sanoista koostuvien tuotosten tekijänoikeussuojan edellytykset eivät kuitenkaan täyttyne. Tekijänoikeusneuvosto ei ole pitänyt myöskään lyhyitä nimiä teostasoon yltävinä. On huomattava, että itsenäisyyden ja omaperäisyyden kriteerit saattavat jäädä täyttymättä myös hyvin yksinkertaisten kuviomerkkien kohdalla, jotka ovat ulkomuodoltaan lähellä esimerkiksi sanamerkkiä¹⁷⁹. Onkin huomattava, etteivät kaikki edellä luetellut potentiaalisesti päällekkäissuojaa saavia tavaramerkki- ja teostyypppejä edustavat tuotokset ja merkit saa kuitenkaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa, jos ne eivät ole riittävän omaperäisiä tai erottamiskykyisiä. Tällöin esimerkiksi sellaiset tavaramerkinäkökulmasta kuvailevina pidettävät kuviomerkit, jotka muodostuvat samalla

¹⁷⁷ Oikeuskirjallisuudessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä on arvioitu esiintyvän käytännössä erityisesti kuvio- ja äänimerkkien kohdalla verrattuna muihin tavaramerkkityyppeihin. Ks. Nordell 1997, s. 83; Levin 2011, s. 107; Haarmann 2003, s. 80.

¹⁷⁸ Vuorinen 2004, s. 61. Epätavanomaisia tavaramerkkejä voidaan pitää seurauksena erottamiskyvyn käsitteen laajentumisesta. Salmi 2003, s. 222.

¹⁷⁹ Myös Tuominen suhtautuu varauksella sanamerkkien ja yksinkertaisten, lähellä sanamerkkiä olevien kuviomerkkien suojaamiseen tekijänoikeudella. Ks. Tuominen 2000a, s. 40.

tekijänoikeudellisesti arvioituna hyvin yksinkertaisista kuvataiteen tuotoksista, ovat kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaassa käytössä.

Edellä käsitellyistä tavaramerkki- ja teostyypeistä värimerkkien (kohta 6) ei muutoin kuin kuviomerkin muodostavana väriyhdistelmänä voida katsoa saavan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa. Myös tuoksumerkit (kohta 7) jäävät tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan ulkopuolelle. Näin ollen värit ja tuoksut ilmentävät sitä, etteivät aivan kaikki ajateltavissa olevat merkkityypit voi saada tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa.

4 Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden sisältö

4.1 IMMATERIAALIOIKEUDET YKSINOIKEUKSINA

Oikeudenalojen järjestelmässä immateriaalioikeuden on vakiintuneesti katsottu lukeutuvan varallisuusoikeuteen¹ ja oikeudena, joka on toteutettu oikeusteknisesti yksinoikeuden muodossa². Yksinoikeudelle perustuvan rakenteen voidaan todeta olevan eri immateriaalioikeuksia keskeisellä tavalla yhdistävä piirre. Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö tuottaa oikeudenhaltijalle tietynsisältöisen, omistusoikeuteen verrattavissa olevan varallisuusarvoisen yksinoikeuden.

Näin ollen yksinoikeus antaa ensinnäkin sen haltijalle oikeuden toimia immateriaalioikeuden suoja-alan kuuluvalla tavalla³, jolloin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus määrätä suojakohteesta käyttämällä sitä hyväkseen⁴. Lisäksi hänellä on yleensä myös oikeus luovuttaa yksinoikeutensa

¹ Immateriaalioikeuksilla on varallisuusarvoa ja ne voidaan yleensä luovuttaa ja tietyin edellytyksin jopa pantata tai ulosmitata. Muut varallisuusoikeuden pääryhmät ovat velvoiteoikeus ja esineoikeus. Ks. esim. Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 29–30. Vaikka tekijänoikeus immateriaalioikeutena luetaankin varallisuusoikeuksiin, ei tekijänoikeuslakiin sisälly erityisiä varallisuusoikeudellisia määräyksiä esim. vilpittömän mielen suojasta tekijänoikeuden luovutustilanteissa, kaksoisluovutuksista tai muista vastaavista kollisiotilanteista. Siten tilanteessa, jossa sama tekijänoikeus on luovutettu kahdelle, sovelletaan, toisin kuin esineoikeudessa, vilpittömän mielen suojan sijaan aikaprioriteettia. Näin ollen jälkimmäisen luovutuksensaajan oikeusasemaa ei paranna se, ettei hän ole tiennyt aikaisemmasta tekijänoikeuden luovutuksesta. Ks. Haarmann 2014, s. 142. Tekijänoikeudelliset kollisiotilanteet onkin ratkottu tekijänoikeuskäytännössä pitkälti irrallaan muusta esineoikeudellisesta ajattelusta. Ks. oikeuskäytännöstä esim. KKO 1977 II 78 (Pettäjän tie) ja KKO 1977 II 85 (Asekätkentäjuttu) sekä Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 280.

² On kuitenkin huomattava, että tarkasteltaessa immateriaalioikeuksia yksinoikeuksina voidaan puhua immateriaalioikeudesta vain suppeassa merkityksessä, sillä immateriaalioikeuksiin usein luetavaa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa normistoa ei ole toteutettu yksinoikeuden muodossa. Tämä lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL 1061/1978) sisältyvä normisto täydentää immateriaalioikeudellisia yksinoikeuksia tilanteissa, joissa yksinoikeutta ei voida saada tai siihen ei turvauduta. Näin ollen laajassa merkityksessä immateriaalioikeudet käsittävät myös sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston.

³ Ks. esim. Godenhielm 1965, s. 22–23; Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 389. Pihlajarinne nostaa immateriaalioikeuksien keskeisimmäksi yhteiseksi piirteeksi niitä koskevan lainsäädännön rakenteen, joka tuottaa haltijalleen tietynsisältöisen varallisuusarvoisen yksinoikeuden. Pihlajarinne 2014, s. 861.

⁴ Esimerkiksi tekijänoikeuden osalta tyypillisenä piirteenä voidaan pitää oikeudenhaltijan oikeutta päättää, milloin oikeuden kohde eli teos julkistetaan. Vastaavasti tavaramerkkioikeudessa tunnistetaan liikkeeseenlaskemisoikeus, joka käsittää oikeuden laskea liikkeeseen tai pitää kaupan sellaista tavaraa, jossa on tavaramerkin haltijalle kuuluva merkki. Lisäksi merkin haltija voi määrätä tavaramerkistään ns. merkitsemisoikeudella, jolla puolestaan tarkoitetaan merkin halti-

sekä myöntää siihen lisenssejä. Tällöin voidaan oikeudenhaltijan näkökulmasta puhua yksinoikeuden positiivisesta ulottuvuudesta.

Kielto-oikeutena tavaramerkki- ja tekijänoikeudelliset yksinoikeudet voidaan määritellä myös negatiivisesti⁵. Siten esimerkiksi tavaramerkkioikeuden haltijalla on oikeus TMerkkiL 4.1 §:ssä tarkoitetulla tavoin kieltää muita toimimasta suojan piiriin kuuluvalla tavalla eli kieltää käyttämästä elinkeinotoiminnassa tuotteen tunnusmerkkinä identtistä tai hänen merkkiinsä sekoitettavissa olevaa merkkiä. Koska TMerkkiL 4.1 §:ää on tulkittava TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan valossa, tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden yhteydessä voidaan kuitenkin puhua sekoitettavuuden sijaan direktiivin tavoin sekaannusvaarasta⁶, jolloin tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden sisältö määräytyy siten, että merkin haltija voi kieltää sellaisen merkin käytön, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita varten rekisteröity edellyttäen, että merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.⁷ Vastaavasti myös tekijänoikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden kieltää muita valmistamasta teoksesta kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Siten tavaramerkki- ja tekijänoikeudesta voidaan muiden immateriaalioikeuksien tavoin puhua myös kielto-oikeuksina.

On huomattava, että yksinoikeudesta on immateriaalioikeuslaeissa säädetty kuitenkin myös useita poikkeuksia⁸. Tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia on rajoitettu yhteiskunnan etujen vuoksi esimerkiksi pakkolisenssiä koskein

jan oikeutta panna merkki tavarahan, sen päällykseen tai säilytysastiaan sekä käyttää merkkiä liiketiedonannoissa. Ks. Hakulinen 1954, s. 42.

⁵ Ks. yksinoikeuksien negatiivisesta ja positiivisesta ulottuvuudesta esim. Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 389. Pihlajarinne puolestaan kutsuu näitä yksinoikeuksien ulottuvuuksia positiiviseksi ja negatiiviseksi oikeutukseksi. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 861.

⁶ Ks. Suomen tavaramerkkilaissa käytetyn sekoitettavuuden ja tavaramerkkidirektiivissä käytetyn sekaannusvaaran käsitteiden yksityiskohtaisemmasta tarkastelusta kappaleessa 4.3.1.

⁷ TMerkkiL 4.1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkinnan perusteella sekaannusvaarassa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Vastaavasti TMerkkiDir 5 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mm. merkin paneminen tavariin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen tai merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa. Nämä TMerkkiL 4.1 §:n ja TMerkkiDir 5 artiklan 3 kohdan luettelot kielto-oikeuden piiriin kuuluvista tavaramerkin käyttötavoista eivät ole tyhjentäviä. Jotta tavaramerkin käyttö kuuluisi kielto-oikeuden piiriin, tavaramerkkiä tulee käyttää erottamistarkoituksessa, jolloin merkki erottaa tiettyä alkuperää olevat tavarat tai palvelut muista tuotteista. EUT:n linjausten myötä kielto-oikeuden ulottuvuutta tulee tarkastella siinä valossa, onko tavaramerkin käyttö vahingoittanut tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti alkupe-
räfunktiota. Ks. esim. Arsenal Football Club plc v. Reed C-206/01; Adam Opel AG v. Autec AG C-48/05, L'Oréal C-487/07. Ks. myös Pihlajarinne 2013, s. 1231.

⁸ Ks. immateriaalioikeuksista yksinoikeuksina esim. Castrén 2006, s. 763–764 ja Levin 2011, s. 22.

säännöksiin. Pakkolisenssistä on säädetty TekijäL 18 ja 25.1 §:ssä, ja pääsääntönä on, että teos voidaan saattaa tekijänoikeuden haltijan vastustuksesta huolimatta laajempaan käyttöön yhteiskunnassa jo ennen yksinoikeuden voimaantulon päättymistä. Tekijänoikeudessa pakkolisensointi on kuitenkin erittäin poikkeuksellista. Lisäksi tekijänoikeus on kestoaltaan rajoitettu päättyen TekijäL 43 §:n mukaisesti pääsääntöisesti 70 vuoden kuluttua tekijän kuolemast. Vastaavasti myös tavaramerkkioikeuden antamaa yksinoikeutta on rajoitettu esimerkiksi TMerkkiL 4.1 §:ssä säädettyin tavoin eli tavaramerkkioikeuden yksinoikeus kattaa tunnuksen käyttämisen lähinnä vain elinkeinotoiminnassa⁹.

Immateriaalioikeuksien luonteesta yksinoikeutena sekä siihen liittyvien tavoitteiden edistämisestä ja keskinäisestä tasapainottamisesta johtuen kunkin suojamuodon osalta tulee ratkaistavaksi ainakin osittain samankaltaisia kysymyksiä¹⁰. Näitä ovat esimerkiksi oikeuksien *suojan sisältöön ja laajuuteen* liittyvät kysymykset. Näiden kysymysten ratkaisu eri suojamuotojen välillä eroaa kuitenkin toisistaan, sillä eri immateriaalioikeudet eroavat toisistaan sisällöltään ja rakenteeltaan. Tästä huolimatta on kuitenkin huomattava, että eri immateriaalioikeuksien – myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden – välillä on suojan sisällössä, suurista eroavuuksista huolimatta, havaittavissa myös joitakin yhtymäkohtia.¹¹ Tavaramerkki- ja tekijänoikeutta, muiden immateriaalioikeuksien tavoin, yhdistää muun muassa immateriaalioikeuden haltijan yksinoikeus määrätä suojakohteestaan käyttämällä sitä hyväkseen. Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslain tarkoituksena on turvata mahdollisuus yksinoikeuden saamiseen. Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen oikeuden määrätä tavaramerkin käytöstä ja estää muita käyttämästä vastaavaa merkkiä tuotteidensa yksilöintiin. Vastaavasti tekijänoikeuslaki mahdollistaa tekijänoikeuden haltijalle yksinoikeuden määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataville tekijän moraalisia oikeuksia unohtamatta.

Immateriaalioikeuden yksinoikeuden laajuutta joudutaan tarkastelemaan loukkaustilanteissa, jossa on kyse sellaisesta oikeudenhaltijan suostumuksesta tapahtuvasta menettelystä, jossa hyödynnetään riittävän samankaltaista kohdetta kuin mihin oikeudenhaltijalla on oikeus. Riittävän samanlaisen elämyksen tuottava ilmiö kuuluu oikeudenhaltijan kielto-oikeuden piiriin.¹² Kaikkien

⁹ Tämä ilmenee vastaavasti TMerkkiDir 5 artiklan 1 ja 2 kohdista sekä yhteisön TMerkkiA 9 artiklan 1 kohdasta. Sen sijaan TMerkkiDir 5 artiklan 5 kohdan säännöksessä ei mainita tätä edellytystä. Pihlajarinteen mukaan on kuitenkin todennäköistä, ettei elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa käyttöä koskevan edellytyksen puuttumisen säännöksestä ole tarkoitettu merkitsevän, että säännöksessä tarkoitettu käyttö voisi tapahtua myös elinkeinotoiminnan ulkopuolella. Pihlajarinne 2009, s. 128. Myös tässä lähdetään siitä, että tavaramerkkikäyttö koskee aina elinkeinotoimintaa.

¹⁰ Ks. Knoph 1936, s. 11–12 ja Pihlajarinne 2014, s. 861.

¹¹ Ks. Drockila 1975, s. 27.

¹² Pihlajarinne 2014, s. 973. Oikeudenhaltijan kielto-oikeutta hänen immateriaalioikeuttaan loukannutta vastaan voidaankin pitää hyvin laajana siinä mielessä, että se ulottuu ensinnäkin kaikkiin sellaisiin fyysisen todellisuuden osiin, jotka ovat identtisiä alkuperäisluomuksen kanssa,

immateriaalioikeudellisten suojamuotojen loukkaustilanteessa tulee määritettäväksi tämä riittävä samanlaisuus, vaikkakin samanlaisuuden yksityiskohtaisempi arviointi eroaakin eri suojamuotojen kesken merkittävästi¹³. Esimerkiksi tekijänoikeudessa tarkastellaan, onko kyse saman teoksen jäljittelystä. Tavaramerkkioikeudessa puolestaan samanlaisuuselämys tulee arvioitavaksi sekaan-
nusvaarassa olevan tunnusmerkin kohdalla. Myös käytännön sovellutuksissa tavaramerkki- ja tekijänoikeudella on useita keskinäisiä kosketuskohtia, sillä niiden piirissä kohdataan toistuvasti samankaltaisia oikeusongelmia esimerkiksi suojan järjestelyn osalta¹⁴.

4.2 TEKIJÄNOIKEUDENHALTIJAN YKSINOIKEUDET

4.2.1 Taloudelliset oikeudet

Tekijän varsin laajalle ulottuvista taloudellisista oikeuksista säädetään Tekijäl 2 §:ssä, jonka mukaan tekijänoikeus tuottaa laissa säädetyin rajoituksin yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muuttumattomana tai muutettuna¹⁵, käännöksenä tai muunnellmana¹⁶, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen¹⁷.

mutta myös osiin, joilla on kyky saada aikaan samanlainen elämys kuin alkuperäisluomuksella. Näin ollen kielto-oikeus kattaa myös tilanteet, joissa yksinoikeudella suojattu alkuperäisluomus, esim. teos tai tavaramerkki ja jonkun muun aikaansaama ns. loukkausobjekti, eivät ole identtisiä.

¹³ Pihlajarinne 2014, s. 973.

¹⁴ Tavaramerkki- ja tekijänoikeudessa oikeussuojaa ei vaadita vain tietyn konkreettisen hyödykkeen hallinnalle tai tietyn henkilön määrätyle suoritukselle vaan abstraktisesti määrätyn hyödykkeen, kuten teoksen tai tavaramerkin, haltijalle, joka voi puolestaan konkretisoida hyödykkeensä esim. valmistamalla teoskappaleita tai käyttämällä tuotteidensa tunnuksena tavaramerkkiä. Ks. Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 70.

¹⁵ Muuttamisen laajuutta ei lähtökohtaisesti ole rajattu. KM 1953:5, s. 48.

¹⁶ Sen lisäksi, että tekijänoikeussuojaa voidaan antaa teokselle sellaisenaan, voidaan sitä antaa myös sen muunnelmalle. Haarmann 2003, s. 80. Näin ollen otettaessa tavaramerkkiin muunnellma, tulee suostumus tähän pyytää alkuperäistekijältä.

¹⁷ Näin ollen Tekijäl 2 §:ssä tarkoitettu yksinoikeus tarkoittaa, että kukaan muu kuin kyseisen teoksen tekijänoikeuden haltija ei saa ilman hänen suostumustaan valmistaa tai saattaa yleisön saataviin ensinnäkään teosta, jota on pidettävä samana kuin aiemmin tehtyä teosta, muttei myöskään aiempaan teokseen verrattuna liian samankaltaista teosta. Siten tekijänoikeudessa tarkastellaan, onko kyse saman teoksen hyväksikäytöstä (jäljittelystä) vai ei. Se, onko kyse toisen teoksen jäljittelystä, ratkeaa käytännössä samanlaisuusarvioinnin avulla. Jos tekijänoikeudellinen samanlaisuusarviointi johtaa siihen, että myös muutetussa tai toista tekotapaa käyttäen valmistetussa teoksessa kyse on alkuperäisteoksesta, on alkuperäisteoksen tekijänoikeuden haltijalla oikeus määrätä kyseessä olevista uusista teoksista.

TekijäL 2.2 §:n mukaan tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluu näin ollen ensinnäkin yksinoikeus määrätä teoksen kappaleen valmistamisesta¹⁸, jolla tarkoitetaan kaikkia mahdollisia tapoja ja tekniikoita¹⁹, joilla teos voidaan kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi saattaa havaittavaan muotoon. Näin ollen teoksesta koostuvan tavaramerkin kopioiminen esimerkiksi tuotepakkaukseen merkitsee samalla aina myös teoksen kappaleen valmistamista, johon tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus. TekijäL 2 §:ssä tarkoitettu yksinoikeus kattaa alkuperäistä vastaavien kappaleiden valmistamisen ohella myös teoksen yksityiskohtaisen kopioimisen (reprodusointi). Tämän lisäksi suojataan myös teoksen muuntelua tai muuttamista esimerkiksi taidelajista toiseen.²⁰ Siten myös tavaramerkin muodostavan teoksen muunnelman käyttö kuuluu tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin.

Muunnelmien kohdalla on huomioitava TekijäL 4.1 §:ssä tarkoitetun epäitsenäisen muunnelman ja TekijäL 4.2 §:n mukaisen vapaan muunnelman välinen erottelu. TekijäL 4.1 §:n mukaan muuntelijalla on tekijänoikeus muunnelmaansa, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä muunnelmasta tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. Teoksen epäitsenäisen muunnelman kohdalla on huomattava, että vaikka alkuperäisteoksen tekijän lupaa ei sinänsä tarvita tällaisen epäitsenäisen muunnelman tekemiseen, sen yleisön saataviin saattamiseen vaaditaan kuitenkin alkuperäisteoksen tekijän suostumus²¹. Näin ollen tällaisen jälkiperäisteoksen ottaminen tavaramerkkiin edellyttää lupaa sen esikuvana olleen alkuperäisteoksen tekijältä.

Tällaisesta TekijäL 4.1 §:ssä tarkoitetusta epäitsenäisestä muuntelusta on erotettava TekijäL 4.2 §:ssä tarkoitettu vapaa muuttaminen, jossa on kyse siitä, että toisen tekemää teosta muuttamalla on saatu aikaan uusi ja itsenäinen teos²². Tällaisen teoksen tekijän tekijänoikeus ei riipu alkuperäisteoksen tekijänoikeudesta²³. Siten teoksen vapaa muuttaminen on aina sallittua teki-

¹⁸ Yksinoikeudesta kappaleen valmistamiseen on kuitenkin säädetty tekijänoikeuslaissa poikkeuksia, kuten TekijäL 11a §:ään sisältyvä tilapäisen kappaleen valmistamisen salliva poikkeus.

¹⁹ Bernin sopimuksen 9 artiklan 1 kappaleen mukaan ”millä tavalla ja missä muodossa tahansa” tapahtuvan kappaleiden valmistamisen voidaan katsoa kattavan kaikenlaiset valmistamistavat. Vaikka direktiivin ei katsottu edellyttävän tekijänoikeuslain muutosta, TekijäL 2.2 §:ään otettiin direktiivin mukainen kappaleen valmistamisoikeutta koskeva selvä säännös. Ks. HE 28/2004 vp., s. 18.

²⁰ Ks. esim. Haarmann 2005, s. 113–119; Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 700–701; Mäkinen 1996, s. 226.

²¹ Ks. esim. Haarmann 2005, s. 103.

²² TekijäL 4.2 § osoittaa, että tekijänoikeus suojaa nimenomaan teoksen muotoa eikä sisältöä tai informaatiota. Oesch 2005, s. 363. Siten teoksen rakenteen tai juonen käyttäminen ei riitä kielletyn muunnelmasuhteen syntymiseen, koska tekijänoikeus ei suojaa juonta tai ideaa vaan sen ilmaisua. Tämä on luonteva ratkaisu, sillä jos alkuperäisteoksen tekijän määräysvalta olisi rajaton, ei vapaa luova työ olisi mahdollista. Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 27 ja 30.

²³ Harmanin mukaan TekijäL 4.2 §:n säännös on siinä mielessä tarpeeton, että ilman sitäkin lopputulos olisi säännöksen osoittama. Haarmann löytää kuitenkin säännökselle merkitystä, koska se korostaa tekijänoikeusdoktriinissa teoksen suojaedellytyksenä olevan omaperäisyysvaatimuksen suhteellisuutta. Haarmann 2005, s. 65–66.

jänoikeuden estämättä eikä siihen tarvita alkuperäisen tekijän suostumusta²⁴. Esimerkkinä vapaasta muuntelusta voidaan mainita Kaj Stenvallin anka-aiheiset teokset, jotka eivät loukkaa *Aku Ankkaan* kohdistuvaa tekijänoikeutta, vaikka *Aku Ankka* onkin lähtökohtaisesti tekijänoikeudella suojattu kaikissa ilmenemismuodoissaan.²⁵ Näin ollen jos teoksen kappale, epäitsenäinen tai vapaa muunnelma on otettu tavaramerkkiin, on kaikissa tapauksissa kyse tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojatusta merkistä.

Toiseksi tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluu TekijäL 2.3 §:n mukaisesti yksinoikeus määrätä teoksen saattamisesta yleisön saataviin, jolla tarkoitetaan välittämistä yleisölle, julkista esittämistä, teoksen näyttämistä julkisesti tai teoksen kappaleiden levittämistä yleisön saataviin esimerkiksi myymällä tai vuokraamalla. Näin ollen myös tavaramerkin muodostava teos voidaan saattaa yleisön saataville välittämällä se yleisölle seuraavin tavoin:

1. Teos voidaan välittää yleisölle lähettämällä se esimerkiksi televisiossa tai lataamalla se sellaiselle palvelimelle, joka on yhteydessä avoimeen tietoverkkoon. Näin ollen kun teoksesta muodostuva tavaramerkki ladataan yleisön saataviin avoimeen tietoverkkoon, on tällöin kyse teoksen tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin kuuluvasta välittämisestä.
2. Kun teos saatetaan välittömästi paikalla olevan yleisön kuultavaksi tai katseltavaksi, kyseessä on teoksen julkinen esittäminen, jos kuulijoita tai katsojia ei ole ennalta yksilöllisesti määrätty. Siten tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus esimerkiksi sävelmästä muodostuvan äänitavaramerkin julkiseen esittämiseen.
3. Yleisön keskuuteen levittämällä tarkoitetaan teoksen fyysisten kappaleiden, kuten kirjojen myymistä, vuokraamista tai lainaamista. Tavaramerkissä olevan teoksen fyysisten teoskappaleiden yleisön keskuuteen levittämisestä on kyse esimerkiksi silloin, kun kuvataiteen teoksesta koostuvalla kuviotavaramerkillä merkittyjä tuotepakkauksia saatetaan yleisön saataville niitä myytäväksi tarjoamalla.
4. Julkinen näyttäminen puolestaan tarkoittaa fyysisen teoskappaleen näyttämistä teknistä apuvälinettä käyttämättä. Tällöin kyse on useimmiten kuvataiteen alaan kuuluvista teoksista. Kun kuvataiteen teoksesta muodostuva kuviotavaramerkki näytetään julkisesti esimerkiksi kyseisellä merkillä merkittyä tuotetta mainostavassa tienvarsimainoksessa, on tällöin kyse tavaramerkin muodostavan teoksen julkisesta näyttämisestä.

Näin ollen tavaramerkissä olevan teoksen tai sen osan yleisön saataville saattamisesta on kyse, kun merkin sisältämän teoksen katsominen (kuviomerkin tai kolmiulotteisessa merkissä oleva kuvataiteen teos), kuunteleminen (äänitavaramerkin muodostava sävelmä) tai lukeminen (iskulauseessa oleva kirjallinen teos, kuten slogan) tehdään yleisölle mahdolliseksi.

²⁴ Ks. esim. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 668 ja 721–722 sekä Haarmann 2014, s. 64–65.

²⁵ Mansala 2001b, s. 53.

Yleisön saataviin saattaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin kuitenkin vain silloin, kun esityksen, näyttämisen tai levittämisen vastaanottajana on yleisö, jolla tarkoitetaan lukumäärältään suurta ja rajoittamatonta ihmisjoukkoa²⁶. Teoksesta muodostuvan tavaramerkin käyttö esimerkiksi tuotteiden markkinoinnissa voidaan katsoa yleensä täyttävän tämän edellytyksen. Tekijän määräysvaltaa voidaan pitää myös siinä mielessä rajattomana ja ehdottomana, ettei kukaan muu kuin tekijä itse voi ilman hänen antamaansa lupaa määrätä teoksen ensimmäisestä julkistamisajankohdasta, -paikasta ja -tavasta, jolla se saatetaan rajoittamattoman henkilöpiiriin saataviin²⁷. Tämä koskee myös teoksesta koostuvaa tavaramerkkiä.

Näin ollen tekijänoikeus antaa tekijälle, poikkeuksena tekijänoikeuslain toisessa luvussa mainitut pidemmälle menevät rajoitukset²⁸, lähes aukottoman määräysnoikeuden teokseensa. Siten teokseen liittyvät tekijänoikeudet selviävät lopullisesti vasta, kun otetaan huomioon nämä rajoitussäännökset. Kuitenkaan oikeutta käyttää tekijänoikeussuojaa saavaa tavaramerkkiä ei ole rajoitettu millään Tekijäl 2 lukuun sisältyvällä rajoitussäännöksellä, joka olisi tavaramerkioikeuden kannalta merkittävä²⁹.

Tekijäl 2 luvun rajoitussäännöksiin kuuluu esimerkiksi Tekijäl 11 §, jonka mukaan jos teoksesta valmistetaan kappale tai teos saatetaan yleisön saataviin, tekijän nimi ja lähde on mainittava siinä laajuudessa ja tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 1997:1 (Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa) otettiin kantaa tämän lainkohdan soveltumiseen. Lausunnossa oli patsaan kuvan käyttämiseen ravintolan logossa liittyen kyse muun muassa tämän taideteoksen tekijän ja teoksen nimen ilmoittamisesta kyseisen teoksen sisältävässä logossa.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että patsaan kuvan sijoittaminen ravintolan logoon oli siinä käyttöyhteydessä luonut kuvalle erityisen käyttötarkoituksen ja käyttöympäristön. Kun patsaan kuva oli yhdistetty X-nimeen ja mahdollisesti myös sanaan ”ravintola” tai ”restaurant”, kuvan voitiin katsoa auttavan ravintolan tunnistamisessa ja yksilöimisessä. Ilman tekstiä patsaan kuvan ei katsottu yksiselitteisesti voivan olla ravintola X:n tunnus tai muulla tavalla yksilöivän kyseistä ravintolaa. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kun Tekijäl

²⁶ Ks. esim. Haarmann 2005, s. 119–135. Tekijänoikeuden taloudellisiin oikeuksiin luetaan myös kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus, jota ei käsitellä tässä yhteydessä, sillä katson, ettei sillä ole keskeistä liittyntä kaksoissuojaukseen liittyviin kysymyksiin.

²⁷ Kivimäki 1966, s. 3; Kivi-Koskinen 2003, s. 113.

²⁸ Tekijäl 2 luvussa on säädetty tekijänoikeuden rajoituksista. Ks. esim. 12 §:n valmistamista yksityiseen käyttöön ja 13 §:n valokopiointia koskevat säännökset. Säännösten tarkoituksena on rajoittaa tekijänoikeuksien laajuutta mm. käytännöllisistä, sivistyksellisistä, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista syistä. Säännökset jaetaan tavallisesti vapaaseen hyväksikäyttöoikeuteen, pakkolienssiin ja sopimuslenssiin. Vapaata hyväksikäyttöoikeutta koskevia rajoituksia ovat teoksen yksityinen käyttö, oikeuden sammuminen ja teoksen omistajalle kuuluva muutosoikeus. Ks. Haarmann 2005, alk. s. 155.

²⁹ Näin myös Haarmann 2003, s. 84.

11.2 §:n mukaan teosta toisinnettaessa on lähde mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii, on lainkohdassa tarkoitetun lähteen katsottu tarkoittavan lähinnä teoksen tekijää ja teoksen nimeä. Esimerkiksi posti-korteissa ilmoitetaan yleensä kuvattujen taideteosten tekijät ja teosten nimet. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että käytettäessä ravintolan logoa esimerkiksi ilmoituksissa ja mainoksissa ei patsaan tekijän ja teoksen nimen mainitsemista voida tällöin kohtuudella vaatia. Sen sijaan kun logoa käytetään esimerkiksi ruokalistoissa, voitaisiin tekijä ja teoksen nimi siinä yhteydessä helposti mainita.

Tämän tekijänoikeusneuvoston lausunnon perusteella voidaan katsoa, ettei TekijäL 11.2 §:n rajoitussäännös koske myöskään teoksen käyttöä tavaramerkissä. Kun teosta käytetään tavaramerkissä, ei sen tekijän ja teoksen nimen mainitsemista voida tässä yhteydessä TekijäL 11.2 §:n perusteella kohtuudella vaatia.

4.2.2 Moraaliset oikeudet

Tekijän moraalisisista oikeuksista säädetään TekijäL 3 §:ssä, jossa nimenomaisesti mainitaan isyysoikeus ja respekti- eli kunnioittamisoikeus³⁰. Ne ovat tekijälle kuuluvia luovuttamattomia oikeuksia, eli niistä voidaan luopua vain, mikäli kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen. Moraaliset oikeudet liittyvät tekijän persoonaan ja teoksen omalaatuisuuden kunnioittamiseen. Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat myös TekijäL 52a §:ssä säädetty luoksepääsoikeus sekä TekijäL 36 §:n katumisoikeus. Lisäksi TekijäL 53 §:n klassikkosuoja-säännöksen tavoitteiden voidaan nähdä muistuttavan monessa mielessä moraalisten oikeuksien tavoitteita.

TekijäL 3.1 §:n mukaan isyysoikeudella tarkoitetaan tekijän henkilökohtaista oikeutta tulla ilmoitetuksi teoksen käytön yhteydessä. Tekijä on ilmoitettava siten kuin hyvä tapa vaatii, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Toisin sanoen tekijällä on oikeus päättää se muoto, jossa hänen nimensä ilmoitetaan, eikä tästä muodosta poikkeaminen ole yleensä hyvän tavan mukaista. Myös anonymisti ilman nimeä esiintymistä suojataan. Hyvä tapa määrittää, milloin ja missä laajuudessa tekijän nimi tulee ilmoittaa. Hyvän tavan sisältö taas määräytyy hyvin pitkälti kyseisen alan käytännön mukaan. Hyvän tavan vastaiseksi ei ole katsottu nimen

³⁰ Tekijän moraaliset oikeudet on jätetty tekijänoikeuden EU-oikeudellisen harmonisoinnin ulkopuolelle. Bernin konvention 6bis artikla kuitenkin velvoittaa jäsenvaltioita suojaamaan tekijän isyys- ja respektioikeutta. Taloudellisista oikeuksistaan riippumatta ja myös ne toiselle luovutettuaan tekijällä on ensinnäkin oikeus vaatia teoksen tekijyyden tunnustamista sekä oikeus vastustaa teoksensa vääristämistä, typistämistä ja muuta muuttamista sekä kaikkia teokseen kohdistuvia loukkaavia toimenpiteitä, jotka vahingoittavat hänen kunniaansa tai mainettaan.

ilmoittamatta jättämistä esimerkiksi mainoksessa käytettävissä teksteissä ja valokuvissa.³¹

Respektioikeudella tarkoitetaan TekijäL 3.2 §:n mukaan, ettei teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei saa myöskään saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Onko kyseessä respektioikeutta loukkaava teoksen muuttaminen tai yhteys, jossa teos saatetaan yleisön saataville, ratkaistaan lähtökohtaisesti objektiivisella mittapuulla. Tosin tekijän subjektiiviselle käsitykselle menettelyn loukkaavuudesta on myös annettava merkitystä. Respektioikeuden mahdollisessa loukkaustilanteessa arvioidaan muun muassa teoksen luonnetta, sen taiteellista arvoa ja merkitystä sekä sen tavanmukaista käyttötarkoitusta ja -yhteyttä sekä tekijän teoksessaan mahdollisesti ilmentämiä erityistä ideologiaa ja tarkoitusperiä. Lisäksi arvioidaan kyseisen teoslajin ominaispiirteitä sekä sen alkuperäistä esittämistapaa. Ratkaisu tehdään kuitenkin olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella punniten, loukataanko tässä yksittäistapauksessa tekijän omalaatuisuutta ja tekijäkunniain.³²

Luoksepääsyoikeudesta on säädetty TekijäL 52a §:ssä ja sillä tarkoitetaan kuvataiteen teoksen tekijän oikeutta päästä katsomaan ja mahdollisesti kuvaamaan toiselle luovuttamaansa taideteoksen kappaletta. Tekijällä on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen, mikäli siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle ja jos se on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai tekijän taloudellisten oikeuksien toteuttamiseksi.³³

Katumisoikeudella tarkoitetaan tekijän oikeutta sopimussuhteessa estää suunnitellun teoksen julkaiseminen muuttuneen vakaumuksen, uuden tiedon tai muun sellaisen syyn vuoksi lunastamalla jo valmistetut kappaleet tai muulla tavalla korvaamalla sopimuskumppaninsa kulut. Tämän oikeuden on katsottu olevan olemassa jo yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Katumisoikeudella tarkoitetaan myös TekijäL 36 §:ssä tarkoitettua tekijän oikeutta saada tehdä teoksen uuteen painokseen lisäyksiä ja muutoksia silloin,

³¹ Ks. isyysoikeudesta esim. Pihlajarinne 2014, s. 886–887.

³² Ks. mahdollisen respektioikeuden loukkauksen arvioinnista esim. Pihlajarinne 2014, s. 886. Ks. myös ruotsalainen ratkaisu Högsta Domstolen 18.2.2008, T 2117-06 (Eriksson, Sjöman v. TV4), jossa oli kyse siitä, loukkasivatko mainoskatkot elokuvateosten tekijöiden respektioikeutta. Tuomioistuin totesi, että tekijän respektioikeutta voidaan loukata myös menettelyllä, joka ei ole omiaan vahingoittamaan tekijän mainetta muiden silmissä, mutta joka kuitenkin loukkaa teoksen omalaatuisuutta ja tekijän tunteita teosta kohtaan. Tuomioistuin katsoi, että kyse oli respektioikeuden loukkauksesta ja mainoskatkot olivat omiaan loukkaamaan teoksen omalaatuisuutta, kun ne mursivat teoksen jatkuvuutta ja dramaturgiaa.

³³ Ks. HE 287/1994 vp., s. 83. Esimerkiksi kuvataiteen teoksen tekijä voi pyytää päästä valokuvaamaan luomaansa teosta taiteellisen työnsä inspiroimiseksi, jolloin teoskappaleen omistajalla voidaan katsoa olevan TekijäL 52a §:ssä tarkoitettu velvollisuus toteuttaa teoksen tekijän pyyntö. Pihlajarinne 2014, s. 888. Ks. klassikkosuojaista myös esim. Haarmann 2005, s. 151–153 ja Harrenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 470–473.

kun uuden painoksen valmistaminen aloitetaan myöhemmin kuin vuoden kuluessa siitä, kun edellinen painos julkaistiin. Tällöin edellytetään, etteivät muutokset tuota kohtuuttomia kustannuksia eivätkä muuta teoksen luonnetta.³⁴

Tekijän moraalisia oikeuksia täydentää TekijäL 53 §:ssä säädetty klassikkosuoja koskeva erityismääräys, jonka tarkoituksena on estää menettelemästä tekijänoikeudesta vapaaksi tulleiden teosten suhteen millä tavoin tahansa³⁵. TekijäL 53 §:n mukaan tekijänoikeusasetuksen (441/61) 13 §:ssä määrättyllä viranomaisella eli opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tekijän kuoltua kieltää menettelemästä teoksen kanssa julkisesti sivistykseksi etuja loukkaavasti, vaikka tekijänoikeussuojan voimassaolo olisi jo lakannut. Siten klassikkosuoja säilyy myös varsinaisten tekijänoikeuksien päätyttyä. On kuitenkin huomattava, että sivistyksellisten etujen loukkaamisen kynnys on korkealla ja arviointi tehdään objektiivisin kriteerein. Käytännössä TekijäL 53 §:n kieltomenetelyyn onkin turvauduttu erittäin harvoin, eikä opetus- ja kulttuuriministeriö ole vuoden 1962 jälkeen käyttänyt TekijäL 53 §:ssä tarkoitettua kiello-oikeuttaan³⁶. Näin ollen TekijäL 53 §:n klassikkosuoja säännöksen soveltamiskynnys on muodostunut käytännössä varsin korkeaksi ja säännöstä voidaan katsoa sovellettavan vain ilmeisen räikeissä tapauksissa³⁷. Moraalisia oikeuksia tarkastellaan kaksoissuojan kannalta yksityiskohtaisemmin tekijänoikeuden myöhemmin luvussa 9.2.2 käsiteltäessä tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle.

4.3 TAVARAMERKINHALTIJAN YKSINOIKEUDET

4.3.1 Sekaannusvaara

Tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tavaramerkkinsä käyttämiseen voidaan pitää keskeisimpänä tavaramerkin luomana oikeutena. Tavaramerkkioikeus suo haltijalleen oikeuden merkin yksinomaiseen käyttöön niissä puitteissa, joista on säädetty TMerkkiL 4 ja 6 §:ssä. TMerkkiL 4.1 §:ssä säädetyllä tavalla tavaramerkkioikeuden haltijan yksinoikeus sisältää, ettei kukaan muu kuin mer-

³⁴ Ks. tekijän katumisoikeudesta tarkemmin esim. Haarmann 2006, s. 69 ja Pihlajarinne 2014, s. 887.

³⁵ Tekijänoikeuslain esitöiden (HE 23/1960 vp.) mukaan TekijäL 53 §:n tarkoituksena on lähinnä ns. vapaiden teosten ja erityisesti mestariteosten aatteellisten arvojen suojaaminen tilanteessa, jossa tekijänoikeus on lakannut tai sitä ei ole ollut, sellaiselta julkiselta menettelyltä, joka on omiaan loukkaamaan sivistyksellisiä etuja.

³⁶ Opetus- ja kulttuuriministeriö on vain kerran käyttänyt kiello-oikeuttaan vuonna 1962 antamassaan päätöksessä, jossa oli kyse lastenkirjojen ala-arvoisista käännöksistä. Ks. KKO 1967 II 10 (Klassikkokirjat). Ks. ratkaisusta ja muusta klassikkosuojaa koskevasta oikeuskäytännöstä tarkemmin myöhemmin luvussa 5.3.4.

³⁷ Näin myös Pihlajarinne 2014, s. 888.

kin haltija saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroidensa tunnuksena toista identtistä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä³⁸. Siten yksinoikeus suojaa haltijaa ensinnäkin identtisen merkin käyttämiseltä kilpailevassa toiminnassa. Laista ilmenee, että haltijan kielto-oikeus sisältää myös merkkinsä kanssa sekoitettavissa olevien merkkien käyttämisen elinkeinotoiminnassa. Tavamerkit ovat sekoitettavissa, kun ne ovat niin lähellä toisiaan, että tavamerkkien kanssa tekemisiin joutuvat voivat sekoittaa merkit keskenään.

Merkkien samankaltaisuuden³⁹ lisäksi sekoitettavuuden toteamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti TMerkkiL 6.1 §:ssä säädetyin tavoin tavaralajien samankaltaisuus. TMerkkiL 6.1 §:ään⁴⁰ perustuva yksinoikeus tavamerkkiin tarkoittaakin, että merkinhaltijalla on lähtökohtaisesti oikeus kieltää sekoitettavissa olevan tavamerkin käyttö, kun tavamerkit koskevat *samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita*. Tällöin tavamerkin haltijoiden katsotaan olevan kilpailusuhteessa toisiinsa ja suojaa annetaan tiettyyn tavaralajiin rajoittuen⁴¹. Jos merkkien kattamat tuotteet ovat selkeästi erilaisia, identtisetkään merkit eivät ole tavamerkkioikeudellisesti sekoitettavissa toisiinsa. Kun tavamerkkisuoja koskee pääsääntöisesti samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttöä tietynlaisille tuotteille, voidaan tällöin puhua tavaralajin samankaltaisuussäännöstä. Samankaltaisuuden arvioinnissa tarkastellaan, ovatko tuotteet niin samankaltaisia, että keskivertokuluttaja saattaisi erehtyä luulemaan tavaroiden tulevan samasta taloudellisesta lähteestä. Jotta käyttö kuuluisi kielto-oikeuden piiriin, tavamerkkiä tulee tällöinkin käyttää tavamerkinomaisesti erottamistarkoituksessa⁴². Tavaralajien samankaltaisuusarvioon vaikuttaa myös aiemman merkin erottamiskyky⁴³. Poikkeuksena tavaralajien samankaltaisuus-

³⁸ TMerkkiL 4.1 §:n ensimmäisen virkkeen pohjana on TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohta. Tavamerkkidirektiivin implementointi ei kuitenkaan aiheuttanut muutosta silloin voimassa olevan TMerkkiL 4.1 §:n sanamuotoon, koska sen katsottiin olevan sopusoinnussa tavamerkkidirektiivin kanssa.

³⁹ Lähtökohtana sekoitettavuuden arvioinnissa on, että tavamerkkien vertailu tulee perustua kokonaisarvioon niiden visuaalisesta, foneettisesta ja käsitteellisestä samankaltaisuudesta sekä merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan. Ks. asia Sabel v Puma (C-251/95).

⁴⁰ Yhteisön TMerkkiA 8 artiklan 1 kohdassa on vastaavalla tavoin säädetty yhteisön tavamerkin osalta, että aiemman merkinhaltijan vastustuksesta tavamerkkiä ei rekisteröidä, jos se on identtinen aiemman merkin kanssa ja jos rekisteröintiä haetaan samoille tuotteille kuin joille aiempi tavamerkki on suojattu. Sekaannusvaara sisältää vaaran merkkien välisestä miellelyhtymästä.

⁴¹ Jokitaipale 2000, s. 85.

⁴² Erottamistarkoituksessa käytettynä tavamerkki erottaa tiettyä alkuperää olevat tavarat tai palvelut muuta alkuperää olevista tuotteista. Kriteerin merkitys on kuitenkin ollut muutostilassa EUT:n oikeuskäytännöstä ilmenevin tavoin. Merkityksellistä on, onko tavamerkin käyttö vahingoittanut tavamerkin tehtäviä ja erityisesti alkuperäfunktiota. Ks. esim. EUT:n ratkaisut C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Reed, C-245/02, Anheuser-Busch v. Budejovický Budvar, C-48/05 Adam Opel AG v. Autec Ag., C-533/06, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v. Hutchinson 3G UK Limited, C-487/07, L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd.

⁴³ Ks. asia Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97).

säännöstä on TMerkkiL 6.2 §:ssä säädetty ja TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohtaan perustuva laajalti tunnettujen merkkien suoja⁴⁴, sillä näiden merkkien osalta ei edellytetä tavalarajien samankaltaisuutta.

TMerkkiL 4.1 §:ää ja 6.1 §:ää on tulkittava TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan valossa, jossa on säädetty rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yksinoikeuksista. Lainkohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa:

- a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity sekä
- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Suomen tavaramerkkilaissa käytetyn sekoitettavuuden käsitteen sijaan tavaramerkkidirektiivissä ja -asetuksessa⁴⁵ puhutaan sekaannusvaarasta, joka merkitsee tilannetta, jossa kohdeyleisö saattaa erehtyä tuotteen kaupallisesta alkuperästä. Näin ollen TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdassa ja yhteisön tavaramerkkiasetuksessa tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden sisältö määräytyy siten, että merkin haltija voi kieltää sellaisen merkin käytön, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tuotteita varten rekisteröity edellyttäen, että merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Sekaannusvaaraa koskevan kriteerin tärkeä merkitys tavaramerkkioikeudessa johtuu tavoitteesta suojata kaupallista erotettavuutta edistäviä tavaramerkkejä.

Myös kotimaisessa oikeuskäytännössä⁴⁶ tavaramerkkilakia tulkitaan kuin siinä puhuttaisiin sekaannusvaarasta ja sen aiheuttamisesta⁴⁷. Tällöin suojaa saa-

⁴⁴ Ks. laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta tarkemmin luvusta 4.3.3.

⁴⁵ Vastaavalla tavalla TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohtaan pohjautuvien Yhteisön TMerkkiA 9 artiklan 1 kohdan a–b alakohtien mukaan yhteisön tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden kyseiseen merkkiin koko EU:n alueella. Siten hänellä on oikeus kieltää muita käyttämästä ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on identtinen yhteisön tavaramerkin kanssa samoille tavaroille tai palveluille, joille merkki on rekisteröity sekä merkkiä, jonka identtisuuden tai samankaltaisuuden ja tavaroiden tai palvelujen identtisuuden tai samankaltaisuuden perusteella on olemassa sekaannusvaara yleisön keskuudessa. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkien välisestä miellelyhtymästä.

⁴⁶ Ks. esim. KKO 2010:12 (INGMARIINI) ja KKO 2005:143 (BUDWEISER).

⁴⁷ Vaikka TMerkkiL 4.1 §:ssä käytetään sekoitettavuuden käsitettä, on kansallisessa oikeuskäytännössä tulkittu lakia tavaramerkkidirektiivin mukaisesti. Muistiossa tavaramerkkilain uudistamisesta ehdotetaan, että selkeyden vuoksi tavaramerkkilaissa tulisi käyttää direktiivin mukaista sekaannusvaaran käsitettä. Työryhmän mukaan tällä ei olisi kuitenkaan tarkoitus muuttaa nykytilaa vaan kyse on puhtaasti terminologian selkeyttämisestä. Ks. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, TEM 38/2012, s. 47. Ks. myös Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista. TEM 10/2011, s. 27–30.

daan identtisiä merkkejä vastaan, mutta sen lisäksi myös niissä tilanteissa, joissa merkit ovat vaarassa sekoittua toisiinsa. Kansallisen tavaramerkkilain uudistamista selvittänyt työryhmä onkin suosittanut, että tavaramerkkilakiin lisättäisiin tavaramerkkidirektiiviä vastaavalla tavoin yksinoikeuden sisältö, ja säädettäisiin, ettei näyttöä sekaannusvaarasta edellytetä silloin, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Lisäksi lakiin on ehdotettu lisättäväksi maininta, että sekaannusvaara käsittää vaaran merkkien välisestä miellelyhtymästä.⁴⁸ Tämä onkin korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden viimeaikaisen oikeuskäytännön mukainen linja, sillä oikeuskäytännössä tavaramerkkilaissa käytettyä sekoitettavuuden käsitettä on tulkittu tavaramerkkidirektiivin mukaisesti⁴⁹. Selvyyden vuoksi myös tutkimuksessani tullaan jatkossa käyttämään sekoitettavuuden sijaan tavaramerkkidirektiivin mukaista sekaannusvaaran käsitettä.

4.3.2 Edellytys tavaramerkin käyttämisestä elinkeinotoiminnassa

Tavaramerkkioikeuden antamaa yksinoikeutta on rajoitettu TMerkkiL 4.1 §:ssä, jonka mukaan tavaramerkkioikeussuojan piiriin kuuluu tunnuksen *käyttäminen elinkeinotoiminnassa*. Erityisesti tämän kriteerin arviointi on kiinnostavaa taideteoksesta muodostuvan tavaramerkin kohdalla, sillä tekijänoikeussuojaa saavalla merkillä on nähtävissä ainakin joissain tilanteissa kaupallisen tarkoituksen lisäksi myös taiteellinen tarkoitus. Toisin sanoen kyse on siitä, toteutuuko edellytys elinkeinotoiminnassa tapahtuvasta käytöstä myös taiteellista tarkoitusta ilmentävien merkkien osalta.

TMerkkiL 4.1 §:ssä tavaramerkin haltijan yksinoikeuksina on mainittu erityisesti merkin käyttäminen tavarassa, sen päällyksessä, mainonnassa ja liikeasiakirjassa sekä merkin suullinen käyttäminen. Tämä ilmenee vastaavasti TMerkkiDir 5 artiklan 1 ja 2 kohdista sekä yhteisön TMerkkiA 9 artiklan 1 kohdasta⁵⁰. TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa käytetään puolestaan käsitettä ”*kaupankäynnissä*”. Siten muu kuin kaupallisessa yhteydessä tapahtuva käyttö ei näyttäisi kuuluvan tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.

⁴⁸ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, TEM 38/2012, s. 47–48. Myös kotimaisessa tavaramerkkioikeutta koskevassa oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota tavaramerkkilain harmonisoinnin asianmukaisuuteen TMerkkiL 4 §:n osalta. Ks. esim. Palm 2004, s. 293.

⁴⁹ Ks. esim. KKO 2004:49 (RENNIE) ja KKO 2010:12 (INGMARIINI), KHO 2013:145 (IMUNEL) ja KHO 2015:10 (BEAUTYCHANNEL).

⁵⁰ TMerkkiDir 5 artiklan 5 kohdan säännöksessä ei sen sijaan mainita tunnuksen käyttöä elinkeinotoiminnassa. Pihlajarinteen mukaan on kuitenkin todennäköistä, ettei elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa käyttöä koskevan edellytyksen puuttumisen säännöksestä ole tarkoitettu merkitsevän, että säännöksessä tarkoitettu käyttö voisi tapahtua myös elinkeinotoiminnan ulkopuolella. Pihlajarinne 2009, s. 128. Myös tässä lähdetään siitä, että tavaramerkkikäyttö koskee aina elinkeinotoimintaa.

EUT:n ratkaisukäytännössä käyttöä elinkeinotoiminnassa näyttäisi yleensä tulkittun melko laajasti, sillä lähtökohtaisesti mikä tahansa käyttö, jolla tähdätään taloudellisen hyödyn saamiseen tai menekin lisäämiseen, voi olla käyttöä elinkeinotoiminnassa⁵¹. On kuitenkin selvää, ettei tavaramerkin käyttö täysin yksityisessä kontekstissa voi olla käyttöä elinkeinotoiminnassa. Koska TMerkkiL 4.1 §:n mukaan tavaramerkin haltijan kiello-oikeus koskee vain elinkeinotoiminnan piirissä tapahtuvaa käyttöä, merkkiä voidaan käyttää vapaasti muussa kuin elinkeinotoiminnassa, jolloin yksityishenkilöt voivat merkitä ostamansa ja omistamansa tuotteet millä tahansa merkillä tavaramerkkilain sitä rajoittamatta⁵². KKO katsoi BUDWEISER-ratkaisussa (KKO 2005:143), että tavaramerkkejä suojataan lähtökohtaisesti sekaannusvaarassa olevien merkkien käytöltä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle taata tavarankuluttajalle. Mikä tahansa käyttö elinkeinotoiminnassakaan ei siis välttämättä loukkaa tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta. Elinkeinotoiminnassa käyttämisen käsitettä ei tulisiakaan tulkita liian laajasti, sillä tavaramerkkisuoja ei lähtökohtaisesti ole syytä ulottaa alueelle, jolla se ei palvele merkin erottamistehtävää⁵³.

Arsenal-asiaa (C-206/01) koskevan julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdotuksen mukaan elinkeinotoiminnassa käyttämisestä olisi kysymys vain silloin, kun tavaramerkin käyttö liittyy tuotteiden toimittamiseen markkinoille. Julkisasiamies täsmentää elinkeinotoiminnan käsitettä todeten, että tavaramerkin haltija kykenee kieltämään ainoastaan sellaisen käytön, joka tapahtuu elinkeinotoiminnan yhteydessä eli sellaisessa liiketoiminnassa, jonka tarkoituksena on nimenomaan tuotteiden toimittaminen markkinoille. Toisin sanoen tällöin ei ole kyse mistä tahansa käytöstä, joka tuottaa etua käyttäjälle tai käytöstä,

⁵¹ EUT on todennut oikeuskäytännössään, että elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa käyttöä on merkin käyttö kaupallisessa toiminnassa, joka tähtää taloudelliseen hyötyyn. Merkin käyttö taas täysin yksityisessä kontekstissa ei ole käyttöä elinkeinotoiminnassa. Ks. Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed (C-206/01), kohta 40; Adam Opel AG v. Autec AG (C-48/05), kohta 18 ja Céline SARL v. Céline SA (C-17/06), kohta 17. Ks. myös Nordell 2004, s. 398–399.

⁵² Elinkeinotoiminnassa tapahtuvaksi käytöksi ei ole oikeuskirjallisuudessa katsottu kuuluvan esim. käyttöä puhtaasti tieteellisiin tai yksityisiin tarkoituksiin. Ks. Annand – Norman 1998, s. 163–164.

⁵³ Fezerin mukaan elinkeinotoiminnassa käyttämistä koskeva loukkausedellytys seuraa tavaramerkkioikeuden tarkoituksesta säännellä yrityksen toimintaa markkinoilla antamalla suojaa kaupallista erotettavuutta edistäville tunnuksille. Fezer 2001, s. 645. Myös Nordell on kritisoinut elinkeinotoiminnassa käyttämistä koskevan käsitteen tulkittamista liian laajasti. Pyrkimys laajentaa immateriaalioikeuksien suoja-alaa saattaisi laventaa myös elinkeinotoiminnassa käyttämisen käsitettä, jolloin tavaramerkin käytön voitaisiin katsoa tapahtuvan elinkeinotoiminnassa aiempaa herkemmin. Tavaramerkkisuojan ulottaminen myös elinkeinotoiminnan ulkopuolelle tulkittamalla elinkeinotoiminnassa käyttämisen käsitettä laajasti ilmentää tavoitetta suojata tunnusmerkin itseisarvoa. Nordell 2004, s. 399–401. Tavaramerkit ovat kuitenkin lähtökohtaisesti vain symboleita, joilla ei ole kaupallisesta ympäristöstään riippumatonta itsenäistä merkitystä. Elinkeinotoiminnassa käytön tulkitseminen laajasti vahvistaisi ylipäätään tavaramerkkisuojaa perusteettomasti lähestyen näin ollen jopa laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.

joka voidaan esittää taloudellisin määrein, vaan kyse on kaupallisesta käytöstä.⁵⁴

Seuraavassa tarkastellaan tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttöä teoksesta muodostuvan merkin osalta ensinnäkin merkin kaupallisen ja taiteellisen merkityksen kannalta. Tämä arviointi on ajankohtaista tilanteessa, jossa teosta käytetään tavaramerkissä, ja kun kyse on tavaramerkin haltijan omasta teoksesta. Tämän lisäksi tarkastellaan myös tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käytön ja yksityisen käytön välistä rajanvetoa, jota havainnollistetaan tilanteella, jossa on kyse *tavaramerkin käytöstä teoksena tai sen osana*. Tavaramerkkioikeuden haltijan näkökulmasta tällöin on siis kyse tilanteesta, jossa on käsillä *toisen tekijänoikeuden haltijan teos ja tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki*.

1. Kaupallisen ja taiteellisen tarkoituksen merkitys elinkeinotoiminnassa tapahtuvan käytön arviointiin

Pihlajarinteen mukaan elinkeinotoiminnassa tapahtuvan käytön arvioinnissa on otettava huomioon, missä määrin tavaramerkin käyttö liittyy kaupalliseen, taloudelliseen hyötyyn tähtäävään tarkoitukseen sekä erityisesti tuotteen myynnin edistämiseen ja toisaalta informatiiviseen tai taiteelliseen tarkoitukseen. Mitä läheisemmin kyse on tuotteen myynnin edistämisestä ja mitä vähemmän informatiivisesta tai taiteellisesta tarkoituksesta, sitä todennäköisemmin tavaramerkin käyttö kuuluu tavaramerkin haltijan yksinoikeuden piiriin.⁵⁵

Arviointi onkin ajankohtainen taideteoksesta muodostuvan tavaramerkin kohdalla, sillä tällaisen merkin voidaan katsoa ilmentävän kaupallisen tarkoituksen lisäksi taiteellista tarkoitusta. Kyse onkin tällöin siitä, koetaanko taideteoksesta koostuvan merkin vallitsevaksi tarkoitukseksi taloudellinen vai taiteellinen tarkoitus. Vaikka kaikki tekijänoikeussuojaa saavat merkit ilmentä-

⁵⁴ Asiassa Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed (C-206/01) julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdotuksen kohta 62. Näin myös Pihlajarinne, jonka mukaan mikä tahansa taloudelliseen hyötyyn tähtäävä toiminta ei riittäisi täyttämään elinkeinotoiminnassa tapahtuvan käytön edellytystä. Pihlajarinne 2009, s. 130. Myös Ruotsin korkeimman oikeuden Tre Kronor-ratkaisu (Högsta domstolen, TV Spartacus KB v. Bröderna Lindströms Förlag AB, 29.1.2003, Ö4380-01) havainnollistaa kaupalliseen käyttöön liittyvää rajanvetoa. Tapauksessa vastaaja oli käyttänyt *Tre Kronor* -tv-sarjan tavaramerkiksi rekisteröityä nimeä nuorisolle suunnatussa lehdessä. Lehden kannessa oli mainittu, että lehti sisältää *Tre Kronor* -kalenterin. Lehden liitteenä oli ollut tv-sarjan näyttelijöiden kuvia sisältänyt kalenteri. Lisäksi lehteä oli mainostettu radiossa mainiten lehdessä olevasta *Tre Kronor* -kalenterista. Tapauksessa oli kyse siitä, tapahtuiko merkin käyttö kaupallisessa tarkoituksessa vai oliko se sananvapauden perusteella sallittua. Ruotsin korkein oikeus katsoi, että merkin käytöllä radiomainoksessa oli ollut selvä kaupallinen tavoite ja siten se kuului tavaramerkkioikeudellisen kielto-oikeuden piiriin. Sen sijaan merkin käytöllä lehdessä ei ollut selvää kaupallista luonnetta, joten tältä osin merkin käyttö oli sallittu Ruotsin painovapauslain perusteella.

⁵⁵ Pihlajarinne 2009, s. 131; Pihlajarinne 2014, s. 947. Vastaavalla tavoin myös Nordellin mukaan tavaramerkin erottamiskykyä saattaa heikentää sen kontrolloimaton käyttö elinkeinotoiminnan ulkopuolella esimerkiksi taiteessa tai kirjallisissa yhteydessä. Nordell 2004, s. 399–401.

vätkin ainakin jossakin määrin myös taiteellista tarkoitusta, niiden kyvyn toimia tavaramerkkinä ei voida automaattisesti katsoa heikentyneen ainoastaan niiden taiteellisen tarkoituksen vuoksi. Tämä koskee erityisesti tavaramerkki-tarkoituksessa luotuja teoskynnyksen ylittäviä merkkejä, sillä sisältämistään taiteellisista elementeistä huolimatta niiden alkuperäinen tarkoitus liittyy kuitenkin nimenomaan tuotteen myynnin edistämiseen.

Sen sijaan jo olemassa olevasta tekijänoikeussuojaa saavasta taiteellisesta teoksesta muodostuvan tavaramerkin tarkoitus ei ole aina selvästi kaupallinen, vaan teosominaisuutensa kautta sen käytön tavaramerkissä voidaan nähdä ilmentävän merkittävässä määrin taiteellista tarkoitusta. Lisäksi mitä tunnetummasta teoksesta merkki muodostuu, sitä suuremmassa määrin sen voidaan katsoa ilmaisevan vain taiteellista tarkoitusta. Toisaalta jo olemassa oleva – niin tunnettu kuin tuntematonkin – teos voidaan sisällyttää merkkiin omintakeisten piirteidensä vuoksi herättämään kohderyhmän huomiota ja luomaan kyseisiin tuotteisiin liitettäviä toivottuja mielikuvia, jolloin sen tehtävä liittyy keskeisesti myynnin edistämiseen. Jos teoksesta muodostuvan merkin ei kuitenkaan katso- ta kykenevän toteuttamaan tavaramerkkioikeudessa tarkoitettua tavoin kaupallista tarkoitusta, jää se tällöin pääsääntöisesti tavaramerkkisuojauksen ulkopuolelle saaden kuitenkin riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä mahdollisesti tekijänoikeussuojaa.

2. Elinkeinotoiminnassa käytön ja yksityisen käytön välinen rajanveto

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaukseen liittyy myös kysymys tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen tavaramerkin käytön elinkeinotoiminnassa ja yksityisen käytön välisestä rajanvedosta, jota havainnollistaa *tavaramerkin käyttäminen teoksena tai sen osana*. Tavaramerkkioikeuden haltijan näkökulmasta tällöin on siis kyse tilanteesta, jossa on käsillä *toisen tekijänoikeuden haltijan teos ja tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki*. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan mainita pop taiteen teokset, joissa on toisinaan hyödynnetty tavaramerkkejä.⁵⁶ Lähtökohtana voidaan tällöin pitää sitä, ettei ole olemassa oikeudellista estettä sille, että tekijä käyttää toisen tavaramerkkiä luomassaan teoksessa, kun kyse ei ole merkin erottamistehtävää toteuttavasta käytöstä elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkkien käytöstä osana taideteosta on lausuttu myös EUT:n Arsenal-ratkaisussa (C-206/01).

⁵⁶ Nordell 2002, s. 110. Vrt. Derclaye – Leistner 2011, s. 328, jonka mukaan on epävarmaa, voidaanko tavaramerkkiä käyttää vapaasti taiteellisissa teoksissa sillä tavoin kuin esim. Andy Warhol on käyttänyt teoksissaan CAMPBELL'S-tavaramerkkiä. Samalla kuitenkin myönnetään, että tällaisen tavaramerkkien käytön estäminen voisi rajoittaa sanavapautta ja olla omiaan luomaan epätarkoituksenmukaisen monopolin.

Arsenal-asiassa (C-206/01) oli kyse tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta. Säännös oikeuttaa tavaramerkinhaltijan kieltämään muilta samanlaisten merkkien käytön samanlaisille tavaroille ja palveluille, kun kyse on sellaisesta tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käytöstä, jolla pyritään erottamaan asianomaisen edustamat palvelut ja tavarat toisten yritysten tavaroista ja palveluista.⁵⁷ EUT:n mukaan kyseisen artiklan alakohta ei anna merkinhaltijalle ehdotonta yksinoikeutta, vaan yksinoikeus antaa suojaa vain niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville, erityisesti tavarankäytön alkuperän takaamiselle kuluttajalle.⁵⁸

Arsenal-asiassa (C-206/01) lausutun perusteella tavaramerkkidirektiivin voidaan tulkita sallivan, että taiteilijat voivat tehdä esimerkiksi tavaramerkkejä kuvailevaa taidetta. Tätä vahvistaa julkiasiamies Colomerin asiassa antama lausunto⁵⁹, jossa hän mainitsee klassisena esimerkkinä tavaramerkin yksityisestä käytöstä pop taiteen tunnetuimpia edustajia olevan Andy Warholin 1960-luvun taideteokset, jotka koostuivat *Campbell's*-keittojen⁶⁰ tavaramerkeistä.⁶¹



Kuva 14. Yksityiskohta teoksesta Andy Warhol: *Campbell's Soup Cans*.⁶²

⁵⁷ Ks. Arsenal-asian (C-206/01) kohta 38.

⁵⁸ Arsenal-asian (C-206/01) kohta 60.

⁵⁹ Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 63. Myös muita ei-kaukallisia käyttötarkoituksia jää tavaramerkin haltijan saaman suojan ulkopuolelle. Esimerkkinä mainitaan tavaramerkin käyttö opetustarkoitukseen. Arsenal-asia (C-206/01), kohta 63.

⁶⁰ CAMPBELL'S-tuotemerkillä varustetut säilykekeitot ilmestyivät jo vuonna 1897, kun Abraham Anderson ja Joseph Campbell keksivät poistaa veden säilykekeitosta, jolloin pakkaus-, kuljetus- ja varastointikulut pienenevät merkittävästi. Laakso 2003, s. 44.

⁶¹ Toisena esimerkkinä, jossa pop taide edustavassa taideteoksessa on hyödynnetty tavaramerkkiä, voidaan mainita yhdysvaltalaisen kuvataiteilija Robert Rauschenbergin (1925–2008) *Coca Cola Plan* -taideteos (1958, 68x64x14 cm, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles), joka koostuu muun ohella kolmesta Coca Cola -pullosta.

⁶² Andy Warhol (1928–1987): *Campbell Soup Cans*, 1962, 50,8x40,6 cm, MoMa, New York.

Kun arvioidaan tavaramerkin kaupallisen ja yksityisen käytön välistä rajanvetoa, on huomattava, että sellainen tavaramerkin kuvaileva käyttö, mitä Warhol toteutti 1960-luvulla hyödyntäessään *Campbell's*-keittojen tavaramerkkejä useissa maalauksissaan⁶³, voi sinänsä olla kaupallista ja taloudellisesti hyvinkin kannattavaa: Sen lisäksi, että Warhol sai luonnollisesti taloudellista etua käyttäessään taiteessaan CAMPBELL'S-tavaramerkkiä, oli tästä vastaavasti hyötyä myös kyseisten keittotuotteiden markkinoinnissa.⁶⁴ On kuitenkin huomattava, että merkin käyttö elinkeinotoiminnassa jää merkin haltijan yksinoikeuden ulkopuolelle, jos siinä ei ole kyse merkin käytöstä tunnusmerkkinä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista. Näin ollen tavaramerkin käytön teoksessa ei voida katsoa olevan sellaista tavaramerkin käyttöä, joka kuuluu merkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.

Tavaramerkin käytöstä muuhun kuin tavaramerkkitarkoitukseen on lausuttu jo vanhemmassa pohjoismaisessa doktriinissa⁶⁵, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan sallitaan käyttävän toisen tavaramerkkiä koristemallina esimerkiksi tapetissa tai kankaan kuviona, kunhan tällainen käyttö ei anna tavaramerkin haltijaan palautuvaa vaikutelmaa. Tämän ei ole katsottu olevan sellaista toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin käyttöä, joka kuuluisi merkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.

Kun tavaramerkinhaltijan teoksesta koostuvaa tavaramerkkiä käytetään toisen teoksessa tai sen osana, voi tällöin tapahtua ainakin teoriassa tekijänoikeuden loukkaus⁶⁶, mikäli teokseen otettu tavaramerkki saa myös tekijänoikeussuojaa. Jos tekijänoikeudet on luovutettu tavaramerkin haltijalle tava-

⁶³ Esim. 200 *Campbell -keittopurkkia*, 1962, öljyvärimaalaukset, 188x254 cm, New York, yksityiskokoelma.

⁶⁴ Julkisasiameiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 63. Tapa, jolla Warhol on hyödyntänyt tavaramerkkejä teoksissaan, on varsin neutraali eikä sitä leimaa yhteiskuntakriittisyys. Tässä yhteydessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tutkimuksessani aiemmin mainittuihin kuvataiteilija Jani Leinosen teoksiin sarjasta *Kaikki paha, mikä tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille* (2008), jotka ovat myös esimerkki siitä, miten tekijä on sisällyttänyt toisen oikeudenhaltijan tavaramerkin osaksi luomaansa taideteosta. Toisin kuin CAMPBELL'S-tavaramerkin haltijana olevan yrityksen on arvioitu saaneen markkinointihyötyä Warholin sisällytettyä teoksiinsa sen tunnusmerkin, ELOVENA-tavaramerkin haltijana oleva Raisio Oyj on puolestaan kokenut varsin kielteisesti sen, että Jani Leinonen on käyttänyt osana teoksiaan yrityksen ELOVENA-tavaramerkkiä ja tuotepakkauksia, joiden kuvituksena on taiteilija Viktor Joel Räsänen piirtämä viljapellon laidalla seisova *Elovena-tyttö*. Karjalaisen mukaan Raisio Oy:n kaurahiutalepakkauksissa kuvattua neitoa voidaan pitää kansallisena instituutiona, joka viestii suomalaisuudesta, terveellisyydestä, oikeaksi koetuista arvoista ja viattomuudesta. Leinosen kuvaamien *Elovena-tyttöjen* voidaan nähdä sen sijaan symboloivan vanhastaan lintukotona pidetyn yhteiskuntamme muutosta osaksi kansainvälistyvää maailmaa sekä tähän muutokseen liittyviin uusiin asioihin ja ilmiöihin kohdistuvia pelkojamme. Ks. Karjalainen 2009, s. 88.

⁶⁵ Vastaavasti myös saksalaisessa oikeuskäytännössä on Bundesgerichtshof katsonut, että sanamerkin MORDORO käyttö tupakoinninvastaisessa kampanjassa jäi Saksan tavaramerkkilain soveltamisalan ulkopuolelle, koska sitä ei katsottu käytetyn elinkeinotoiminnassa. BGH 17.04.1984 VI ZR 246/82 (Mordoro), ks. GRUR Heft 9/1989, s. 684–688.

⁶⁶ Ks. Knoph 1936, s. 449, jonka mukaan tavaramerkin koristekäyttö ei voi loukata toisen tavaramerkkioikeutta. Sen sijaan tässä tilanteessa on mahdollista, että käsillä on tekijänoikeuden loukkaus.

ramerkkitaroitukseen⁶⁷, tekijänoikeuden luovutukseen sovelletun suppean tulkinnan periaatteen mukaisesti voi merkin käyttö muussa yhteydessä, kuten tässä tapauksessa taiteessa, loukata tekijän oikeuksia. Toisin sanoen jos kyseinen merkki on suojattu tekijänoikeudella, tarvitaan tällaiseen käyttöön tekijänoikeuden haltijan suostumus.

Jos tavaramerkin käyttäminen taiteessa katsottaisiin TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämiseksi, julkisasiamies Colomerin mukaan tällöin voitaisiin katsoa olevan kyse jo tavaramerkin haltijan yksinoikeuksien liiallisesta laajentamisesta tavalla, joka riistäisi modernilta nykyaiteelta muutamia hyvin ilmaisuvoimaisia pop-taiteen teoksia⁶⁸. Tavaramerkin ottamista osaksi teosta voidaan pitää esimerkkinä siitä, ettei mitä tahansa taloudelliseen hyötyyn tähtäävää toimintaa voida pitää riittävänä täyttämään elinkeinotoiminnassa tapahtuvan käytön edellytystä⁶⁹. Näin ollen tavaramerkin käyttämistä teoksena tai sen osana ei voitane katsoa TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa eikä tavaramerkin haltijalla siten voine olla oikeutta estää muita käyttämästä hänen tavaramerkkinä suojaamaansa kuviota tai ilmausta. Kun toisen tavaramerkkiä ei pyritä käyttämään elinkeinotoiminnassa, tällöin ei myöskään loukata tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta⁷⁰. Toisin sanoen merkki on suojattu vain tavaramerkkikäyttöä vastaan kaupallisessa toiminnassa, jolloin se saa suojaa erityisesti harhaanjohtavuutta ja sekaannusvaaraa vastaan. Tavaramerkin tehtävänä on suojata elinkeinonharjoittajan ja asiakaspiirin välistä suhdetta, joten kaupallisesta ympäristöstään erillään olevalla tavaramerkillä ei ole itsenäistä tarkoitusta eikä arvoa⁷¹. Näin ollen merkin ollessa osana teosta sitä ei

⁶⁷ Ks. tekijänoikeuden luovutuksesta tavaramerkkioikeuden haltijalle luvusta 9.2.4.

⁶⁸ Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 63, jossa myös muiden ei-kaupallisten käyttötarkoitusten, kuten tavaramerkin käytön opetustarkoitukseen, katsotaan jäävän tavaramerkin haltijan saaman suojan ulkopuolelle. Lisäksi julkisasiamies Colomer on myös todennut epätavanomaisten tavaramerkkien rekisteröintiin viitaten, että laajennettaessa sellaisten merkkien luetteloa, jotka voivat muodostaa tavaramerkin, on samalla täsmennettävä tavaramerkin haltijan oikeuksia. Julkisasiamies tyrmääkin ajatuksen, että sen vuoksi, kun esimerkiksi turkoosi väri on rekisteröity tavaramerkiksi, eivät kuvataiteilijat voisi enää jatkossa käyttää tätä sävyä taideteoksissaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 61.

⁶⁹ Vaikka joissain tilanteissa toisen teoksen käyttö saattaa muodostaa tavaramerkkioikeuden loukkauksen, on selvää, ettei kuitenkaan kaikki tekijänoikeudellisesti relevantti toiminta voi automaattisesti johtaa teoksen sisältävän merkin tavaramerkkioikeuden loukkaukseen.

⁷⁰ Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 64 sekä kohta 63, jossa julkisasiamies Colomer mainitsee toisena esimerkkinä tavaramerkin yksityisestä käytöstä esim. BMW:n tavaramerkin kiinnittämisen avainrenkaaseen.

⁷¹ Merkillä tuleekin olla kyky luoda yhteys sillä merkittyjen tuotteiden ja sitä käyttävän yrittäjän välille. Näin ollen tavaramerkki on pääsääntöisesti riippuvainen tietyistä markkinaympäristöstä, jossa se voi kuitenkin saavuttaa sellaisen kaupallisen arvon, joka voi helpostikin ylittää esim. hyvän patentin arvon. Levin 2011, s. 409. Näin ollen tavaramerkkisuojan kohde ei lähtökohtaisesti ole itsessään arvokas, vaan tavaramerkin arvo muodostuu vasta sen käytön myötä. Pihlajarinne 2009, s. 91.

voitane mieltää tuotteen alkuperän osoittajaksi eikä se voi toimia tavaramerkkinä erottaen elinkeinonharjoittajien tuotteita toisten tuotteista.

4.3.3 Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Tavaramerkin käyttö ja rekisteröinti tavaramerkiksi on TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaan sallittua, kun samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkiä käytetään eri lajisille tuotteille. Poikkeuksena tästä jo edellä mainitusta tavaramerkin samankaltaisuussäännöstä on TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohtaan⁷² perustuva TMerkkiL 6.2 §:ssä säädetty laajalti tunnettujen merkkin suoja, sillä näiden merkkin osalta ei edellytetä tavaralajien samankaltaisuutta.

TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitetun laajalti tunnetun merkin haltija voi estää muita käyttämästä merkkiä, joka on identtinen tai samankaltainen kuin haltijan aiempi tavaramerkki suhteessa tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samanlaisia kuin ne, joihin aiempi tavaramerkki on rekisteröity. Tämän lisäksi edellytetään, että tällaisen merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä Suomessa merkitsisi aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aiemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Vastaavalla tavoin kuin TMerkkiL 6.1 §:ssä myös TMerkkiL 6.2 §:ssä puhutaan sekoitettavuudesta, sillä lainkohdan sanamuodon mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan TMerkkiL 6.1 §:n estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu. Myös TMerkkiL 6.2 §:n viittausta tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan pitää virheellisenä ja tätä säännöstä on sovellettava EU:n tavaramerkkidirektiivin ja EUT:n ratkaisukäytännön⁷³ mukaisesti. Korkein oikeus onkin BUDWEISER- ja (KKO 2005:143) ja INGMARIINI-ratkaisuissa (KKO 2010:12) tulkinut TMerkkiL 6.2 §:n lainkohtaa sen sanamuodon vastaisesti niin, ettei sen soveltaminen edellytä sekoitettavuutta, vaan riittää, että merkit ovat niin samankaltaisia, että kohderyhmä yhdistää ne toisiinsa⁷⁴. KKO:n TMerkkiL 6.2 §:n sanamuodosta poikkeavaa tul-

⁷² TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkioikeuden haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki, vaikka ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joille tavaramerkki on rekisteröity, kun viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle. Direktiivin laajalti tunnettuja merkkejä koskeva lainkohta ei ole jäsenvaltioita pakottava vaan valinnainen säännös. Myös yhteisön tavaramerkin osalta on laajalti tunnetun merkin suojasta säädetty samoin yhteisön TMerkkiA 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.

⁷³ Ks. esim. EUT:n Interflora ja Interflora British Unit -ratkaisu (C-323/09) sekä asiaa koskevan julkisasiamies Niilo Jääskisen ratkaisuehdotuksen kohdat 65–76, joissa tarkastellaan tavaramerkin ja avainsanaksi valitun merkin välistä yhteyttä.

⁷⁴ Ks. esim. BUDWEISER-ratkaisu (2005:143), jossa oli kyse siitä, oliko yhtiö B:llä oikeus käyt-

kintaa on pidettävä perusteltuna, koska kansallista lakia on tulkittava direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti⁷⁵.

Niin TMerkkiL 6.2 §:n kuin TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdankin laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja koskee myös tavaroita ja palveluja, jotka eivät ole samoja tai samankaltaisia. Laajalti tunnettujen merkkien samankaltaisuudesta on kyse, kun kohderyhmä yhdistää käytetyn merkin suojattuun merkkiin. Yhdistäminen puolestaan merkitsee miellelyhtymän syntymistä. KKO:n INGMARIINI-ratkaisu (KKO 2010:12)⁷⁶ havainnollistaa laajalti tunnettujen merkkien samanlaisuusarviointia.

tää yhtiö A:n Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin kanssa sekaannusvaarassa olevaa toiminimeään tavarointensa tunnuksena. KKO viittasi tuomiossaan EUT:n Adidas-Salomon ja Adidas Benelux -ratkaisuun (C-408/01, kohta 31), jonka mukaan TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdassa annettu suoja ei edellytä sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä. Näin ollen riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. KKO katsoi, että TMerkkiL 6.2 §:n säännöstä on tulkittava ja sovellettava EUT:n Adidas-Salomon ja Adidas Benelux -ratkaisun (C-408/01) valossa ottaen huomioon tavaramerkkidirektiivistä johtuva vaatimus siitä, että TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitettun suojan tulee koskea myös samanlaisia tavaroita.

⁷⁵ Ks. laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta EUT:n oikeuskäytännöstä esim. L'Oréal ym. -ratkaisu (C-487/07), jonka mukaan TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Kolmannen laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämisestä saatu hyöty johtuu erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäyttämisestä, jos kolmas pyrkii tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä. C-487/07, kohta 81.

⁷⁶ Ks. INGMARIINI -ratkaisun (KKO 2010:12) kommentoinnista esim. Pihlajarinne 2010, s. 41–42 sekä Oker-Blomin kirjoitukset IPRinfo-lehdessä 2010, s. 25–27 ja 2012, s. 10–14. Ks. myös samaa kiistaa koskeva KHO:n ratkaisu KHO 8.7.2011 T 1996, joka yhdessä KKO:n INGMARIINI-ratkaisun (KKO 2010:12) kanssa osoittaa, miten tulkinnavaraisia kysymyksiä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyy. KKO ja KHO päätyivätkin eri lopputulokseen. KHO:n ja KKO:n ratkaisuissa oli toki kyse eri vaatimuksista ja näkökulmista: KKO:ssa ratkaistiin Valion tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskeva kysymys ja KHO:ssa Arlan INGMARIINI-tavaramerkin rekisteröintiedellytykset. KHO:n ratkaisussa oli kyse siitä, että Valio vaati rekisteröinnin kumoamista vedoten laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan. Valion tavaramerkki VOIMARIINI katsottiin laajalti tunnetuksi. Silti kummassakin ratkaisussa arvioitiin TMerkkiL 6.2 §:n mukaisen laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytyksiä. KHO katsoi, että merkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI välillä vallitsi sellainen samankaltaisuuden aste, että kohdeyleisö yhdisti merkit toisiinsa. KHO totesi myös, että Ingman pyrki hyötymään laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta käyttämällä samankaltaista merkkiä INGMARIINI, ja että TMerkkiL 6.2 §:n soveltamisedellytykset täyttyivät. KKO puolestaan ratkaisi asian toteamalla, ettei merkkien välistä yhteyttä ollut eikä näin ollen otanut kantaa TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitettujen haittojen syntymiseen. KHO katsoessaan yhteyden syntyvän otti myös haittoja koskevaan kysymykseen kantaa ja päätyi siihen, että kyse oli toisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäasianmukaisesta hyväksikäytöstä. Siten KHO palautti tavaramerkin rekisteröinnin PRH:lle kumottavaksi.

INGMARIINI-ratkaisussa (KKO 2010:12) oli kyse siitä, loukkaako tavaramerkki INGMARIINI merkkejä VOIMARIINI/OIVARIINI TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitetulla tavoin. Valio Oy käytti leviterasvojen tunnuksena rekisteröityjä tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI ja Arla Ingman Oy Ab leviterasvansa tunnuksena myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä INGMARIINI. Ratkaisussa arvioitiin, syntyikö vastaajan merkin INGMARIINI ja kantajan tavaramerkkien VOIMARIINI sekä OIVARIINI välille laajalti tunnettujen merkkien suojan edellytyksenä oleva yhteys. KKO:n enemmistö päätyi siihen, ettei tavaramerkkien välillä ollut sellaista samankaltaisuutta eikä siten sellaista TMerkkiL 6.2 §:n edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. KKO perusteli tätä katsoen, että vaikutelma merkkien samankaltaisuudesta syntyi pääasiallisesti kaikille merkeille yhteisestä loppupäätteestä -riini, -ariini ja -mariini. Tällaista samankaltaisuutta ei voitu pitää kovin merkittävänä. Merkkien yhteisen osan katsottiin antavan keskivertokuluttajalle lähinnä viitteen tavarantunnuksena kuvaavasta margariinista. KKO:n mukaan keskivertokuluttajan voidaan katsoa tietävän kantajan ja vastaajan toisistaan erillisiksi maitotaloustuotteiden valmistajiksi Suomessa. Siten KKO katsoi, ettei tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen leviterasvan tunnuksena loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerkkeihin.

Näin ollen merkkien välinen yhteys on olemassa, kun myöhempi merkki herättää kohtuullisen tarkkaavaisissa keskivertokuluttajissa mielikuvan aikaisemmasta tunnetusta merkistä⁷⁷. On kuitenkin huomattava, ettei sen vain sen perusteella, että kuluttajat yhdistävät merkit toisiinsa, voida päätellä, onko käyttö hyväksyttävää tai onko se aiheuttanut haittaa merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Vaikka yhdistäminen on siten välttämätön edellytys haitan syntymiselle, se ei kuitenkaan yksistään riitä sen todentamiseksi, että laajalti tunnetulle

⁷⁷ Vastaava tulkinta on omaksuttu myös rekisteröintiasiaa koskevassa KHO:n vuosikirjaratkaisussa KHO 2011:4 (NIKE SWOOSH). Ratkaisussa oli kyse kuviotavaramerkin kansallisesta rekisteröinnistä Suomessa. Nike International Ltd oli vaatinut rekisteröinnin hylkäämistä. KHO katsoi, ettei merkkiä olisi tullut rekisteröidä Suomessa ja palautti asian PRH:lle. Kyseinen tavaramerkki ei ollut sekaannusvaarassa Niken tavaramerkkeihin. KHO katsoi, että se toi kuitenkin kohderyhmän mieleen Niken tavaramerkit ja että merkin käyttö merkitsi Niken laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. KHO perusteli tätä mm. Niken tavaramerkin laajalla tunnettavuudella. Kansallinen tavaramerkki koski samoja tavaraluokkia kuin Niken merkit. KHO katsoi, ettei tavaramerkin haltija ollut perustellut merkkinsä valintaa tavalla, josta olisi voinut päätellä, että sen tarkoituksena olisi ollut luoda omaperäinen, erottamiskykyinen tunnus tuotteilleen. Katsoessaan laajalti tunnetun merkin suojan soveltuvan tapaukseen KHO totesi, että merkin käytöllä katsottiin pyrittävän hyötymään Nike-merkkien vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. KHO totesi EUT:n oikeuskäytäntöön viitaten, että TMerkkiL 6.2 §:n mukainen laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tulee sovellettavaksi myös silloin, kun tavaramerkit koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. TMerkkiL 6.2 §:n säännöksen soveltaminen ei edellytä, että tavaramerkit olisivat sekaannusvaarassa toisiinsa. Riittää, että kohdeyleisö yhdisti tavaramerkit toisiinsa ja että myöhemmän tavaramerkin haltijan arvioitiin pyrkivän tavaramerkin käytöllä hyötymään sen maineesta.

merkille on aiheutunut haittaa.⁷⁸ Tutkimuksessa laajalti tunnetun merkin suojaaja käsitellään vain siltä osin kuin sillä on merkitystä kaksoissuojatun merkin kannalta tarkasteltaessa sen saaman suojan sisältöä. Näyttäisikin siltä, että kaksoissuojatun merkin haltijalla olisi oikeus kieltää muita käyttämästä tekijänoikeussuojaaja saavaa merkkiään tavaralajin samanlaisuusrajoituksista riippumatta myös erilaisille tavaroille, mikä tavaramerkkinäkökulmasta vastannee käytännössä laajalti tunnetun tavaramerkin suojaaja.

4.4 KOKOAVASTI TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN SISÄLLÖN EROAVUUKSISTA

Mikäli tavaramerkkisuojaaja saava merkki täyttää myös tekijänoikeussuojan edellytykset, muodostuu merkin saaman suojan sisältö näiden molempien yksinoikeuksien perusteella. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaus-tilanteessa merkin saaman suojan sisältö on siten selvästi laajempi kuin vain jommankumman oikeuden perusteella määräytyessään. Kysymys kaksoissuojatun merkin suojan laajuudesta onkin erityisen tärkeä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta tarkasteltaessa, koska tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan sisällöt eroavat toisistaan eräiltä osin tavalla, jolla on merkitystä arvioitaessa kaksoissuojatun merkin saamaa suojaaja.

Tekijänoikeus antaa Tekijäl 2 §:n mukaan tekijänoikeuden haltijalle pääsääntöisesti 70 vuotta tekijän kuolemasta kestävänsä yksinoikeuden määrätä tekijänoikeudella suojatusta kohteesta. Tekijänoikeuden taloudellisia oikeuksia vastaavalla tavalla tavaramerkkilaissa on säädetty merkinhaltijalle kuuluvasta yksinoikeudesta tavaramerkkiinsä. Näin ollen TMerkkiL 4.1 §:n mukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroidensa tunnuksena käyttää tavaramerkkiä, joka on lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkinnan perusteella vaarassa sekoittaa oikeudenhaltijan merkkiin. Tavaramerkkioikeus estää kolmatta osapuolta käyttämästä tällaista merkkiä *elinkeinotoiminnassa*. Kun tavaramerkkioikeus antaa suojaaja sekaannusvaaraa vastaan, tekijänoikeus suo haltijalleen yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin Tekijäl 2 §:n perusteella. Näin ollen jo Hakulisen toteamin tavoin voidaan tekijänoikeussuojaaja saavan merkin kohdalla kieltää esimerkiksi sen luvaton julkisuuteen saattaminen, vaikka merkkiä käytettäisiinkin muulla tavoin kuin kaupallisena tunnusmerkkinä⁷⁹.

⁷⁸ Ks. EUT:n L'Oréal ym. -ratkaisu (C-487/07), kohta 37 ja Intel Corporation -ratkaisu (C-252/07), kohdat 31 ja 32. Ks. laajalti tunnetun tavaramerkin suojan laajuudesta esim. Weckström 2010a, s. 4–8.

⁷⁹ Ks. Hakulinen 1954, s. 14.

Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojan ulkopuolelle jää tiettyjä käyttömuotoja. Tavaramerkkioikeuden antamaa yksinoikeutta onkin rajoitettu TMerkkiL 4.1 §:ssä siten, että tavaramerkkioikeus kattaa vain tunnuksen käyttämisen elinkeinotoiminnassa. Siten muu kuin kaupallisessa yhteydessä tapahtuva käyttö ei näyttäisi kuuluvan tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden piiriin. Elinkeinotoiminnassa tapahtuvaksi käytöksi ei ole oikeuskirjallisuudessa katsottu kuuluvan esimerkiksi käyttöä puhtaasti tieteellisiin tai yksityisiin tarkoituksiin⁸⁰. Tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden ulkopuolelle jäävästä käytöstä voidaan katsoa olevan kyse myös tilanteessa, jossa tavaramerkkiä käytetään teoksena tai sen osana. Esimerkiksi popitaiteen teoksissa on edellä mainituin tavoin toisinaan hyödynnetty tavaramerkkejä tällä tavoin. Lähtökohtana voidaankin pitää, ettei sille, että tekijä käyttää toisen tavaramerkkiä luomassaan teoksessa, ole olemassa oikeudellista estettä, kun kyse ei ole merkin erottamistehtävää toteuttavasta käytöstä elinkeinotoiminnassa.

Tekijänoikeussuojan sisältö ulottuu siinä mielessä tavaramerkkioikeutta laajemmalle, ettei se rajoitu vain tulonhankkimiseen tähtäävään toimintaan⁸¹. Tekijänoikeuden kielto-oikeus kattaakin kaikenlaisen teoksen kopioinnin, jopa sellaisen, joka ei tapahdu elinkeinotoiminnassa, pois lukien oikeuden valmistaa teoksesta muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön (TekijäL 12 §). Siitä huolimatta, että myös tekijänoikeuslaissa jätetään tällä tavoin suojan ulkopuolelle tietty määrällisesti ja laadullisesti rajattu yksityinen käyttö, tarjoaa tekijänoikeus suojaa myös sellaista merkin kaupallista käyttöä vastaan, mikä ei ole oikeutettua merkinhaltijan näkökulmasta tai edes tavaramerkkilain salilmää⁸². Vetoamalla tekijänoikeuteensa oikeudenhaltijan on mahdollista kieltää teoksensa luvaton toisintaminen esimerkiksi postikorteissa, t-paidoissa, astioissa tai elektroniikkapeleissä. Siten lähtökohtana on, että tekijä saa tekijänoikeudella suojattuun tavaramerkkiin määräysoikeuden, joka ulottuu laajemmalle kuin vain käyttöön elinkeinotoiminnassa⁸³.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden sisällöllisiä rajoituksia koskevat säännökset, joiden perusteella kaksoissuojatun merkin haltijan konkreettisen kielto-oikeuden rajat määräytyvät, ovatkin keskenään varsin epäyhtenäiset. Vaikka suo-

⁸⁰ Ks. Annand – Norman 1998, s. 163–164.

⁸¹ Esimerkiksi jo Kivimäki on aikoinaan todennut tavaramerkkiin laissa myönnetyn yksinoikeuden eroavan tekijänoikeudellisesta yksinoikeudesta siinä, että sen antama oikeussuoja kohdistuu vain eräisiin hyödykkeisiin eli tavarahan, sen päällykseen tai säilytysastiaan pantuun omaperäiseen tunnusmerkkiin, jolla tavarahan valmistaja tai myyjä yleisessä kauppaliikkeessä erottaa tavaransa toisen valmistajan tai myyjän tavarasta. Ks. Kivimäki 1963, s. 160.

⁸² Tavaramerkkioikeudellista elinkeinotoiminnassa käyttämistä koskevaa rajoitusta voitaneen tekijänoikeudessa puolestaan katsoa vastaavan suojan rajoittuminen idean muodon suojaukseen.

⁸³ Vrt. TMerkkiL 4.1 §, jossa on säädetty oikeuden tavarahan tunnusmerkkiin sisältävän sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroidensa tunnuksena käyttää siihen lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkinnan perusteella sekaannusvaarassa olevaa merkkiä.

jan rajoittaminen jättäen yksinoikeuden ulkopuolelle joitakin käyttömuotoja esimerkiksi erilaisissa yksityisen tai ei-kaupallisen toiminnan tilanteissa on yhteistä sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudelle, toteutuu se näin ollen hyvinkin erilaisena ja eriasteisena näiden suojamuotojen kohdalla⁸⁴.

Myös tavarat ja palvelut vaikuttavat tavaramerkinhaltijan yksinoikeuteen, sillä tavaramerkkioikeudellinen kiello-oikeus rajoittuu siihen *tavara- ja palveluluokkaan*, johon se on rekisteröity tai katsotaan vakiintuneen (TMerkkiL 6.1 §). Näin ollen tavaramerkkioikeutta koskevan tavaralajien samankaltaisuussäännön mukaisesti merkinhaltija voi vedota tavaramerkin loukkaukseen vain niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita kyseinen merkki suojaa. Lisäksi jos tavaramerkkiä ei käytetä tavaroille ja palveluille markkinoilla, tavaramerkin haltija voi olla kykenemätön ylläpitämään tavaramerkkisuojaa.

Tekijänoikeudessa tällaisia rajoituksia ei ole, sillä tekijänoikeussuoja ei ole tavaramerkkioikeuden tavoin rajattu samoihin tai samankaltaisiin tavaralajeihin⁸⁵. Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan sisältö on ratkaisevasti erilainen myös tässä suhteessa tavaramerkkisuojan koskiessa pääsääntöisesti vain samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttöä tietynlaisille tuotteille⁸⁶. Sitä vastoin tekijänoikeussuoja ulottuu ainakin teoriassa kaikenlaiseen luvattomaan käyttöön⁸⁷. Näin ollen kaksoissuojatun merkin suoja voi siis muodostua tekijänoikeuden ansiosta tässä suhteessa laajemmaksi kuin mitä pelkän tavaramerkkioikeuden myötä olisi mahdollista. Kaksoissuojatun tavaramerkin haltija voi tekijänoikeutensa ansiosta kieltää muita käyttämästä teos-tavaramerkkiään tavaralajin samanlaisuusrajoituksista riippumatta myös eri lajisille tavaroille⁸⁸. Jotta sama tulos saavutettaisiin ainoastaan tavaramerkkilain keinoin, tulisi tavaramerkkihakemuksessa hakea suojaa kaikille tuotteille, jotka tavallisesti kuuluvat eri tavaramerkkiluokkiin. Tämä nostaisi rekisteröintikuluja, koska rekisteröintimaksu määräytyy sen mukaan, kuinka moneen tavara- ja palveluluokkaan merkki on rekisteröity.

Tavaramerkkioikeuden *tavaralajien samankaltaisuussäännöstä* on poikkeuksena TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitettu laajalti tunnetun merkin suoja, jolla tavaramerkkioikeudellista yksinoikeussuojaa voidaan antaa myös tilanteissa, joissa merkin tarkoittamat tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia. TMerkkiL 6.2 §:ssä säädetty laajalti tunnetun tavaramerkin suoja⁸⁹ on lähellä tekijänoikeuden antaman suojan laajuutta siinä mielessä, ettei se rajoitu vain tiettyihin tavaralajeihin. Kun samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkiä käytetään eri

⁸⁴ Ks. eri immateriaalioikeuksien yksinoikeuden rajoituksista esim. Pihlajarinne 2014, s. 875.

⁸⁵ Ks. Levin 2003, s. 328 ja Levin 2011, s. 107.

⁸⁶ Ks. Nordell 1997, s. 324.

⁸⁷ Olsson 2009, s. 51.

⁸⁸ Haarmann 2003, s. 88; Kottvedgaard 2002, s. 67; Levin 2011, s. 107; Levin 2003, s. 328.

⁸⁹ Jokitaipale 2000, s. 85.

lajisille tavaroille, on tavaramerkin käyttö ja rekisteröinti tavaramerkiksi sallittua, jos merkki ei ole laajalti tunnettu.

Teoksesta muodostuvan tavaramerkin tekijänoikeussuojauksella saavutetaan tavaralajiluokat ylittävä suojajoka ilman TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitetun laajan tunnettavuuden edellytyksen täyttymistä. Tekijänoikeussuojatun merkin haltija voi vedota merkkinsä kohdalla tekijänoikeuden kielto-oikeuteen, joka vastaa laajuudeltaan laajalti tunnetun merkin suojaa. Mikäli kyseessä on kaksi riittävän samanlaista merkkiä, joista toinen on myös tekijänoikeudella suojattu, ei jälkimmäisen merkin käyttö ole sallittua edes erilaisille tuotteille. Siten muut elinkeinonharjoittajat eivät saa käyttää tekijänoikeussuojaa saavaa merkkiä ilman oikeudenhaltijan lupaa muissakaan luokissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuden avulla kaksoissuojatun merkin haltija voi saavuttaa tässä mielessä laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa vastaavan suojan ilman merkin laajaa tunnettua.

TekijäL 3 §:ssä on taloudellisten oikeuksien lisäksi säädetty tekijän *moraalisista oikeuksista*, jotka suojaavat tekijän persoonaa ja teoksen omalaatuisuutta. Moraaliset oikeudet muodostavat yhdessä taloudellisten oikeuksien kanssa tekijänoikeuden perustan. Kenties selkeimmin tekijänoikeuden erottaakin teolisoikeuksista sen tavoite suojata tekijäpersoonallisuutta. Teoksen ajatellaan ilmentävän tekijänsä henkilökohtaisia tunteita ja kokemuksia. Lisäksi teoksen tekijälle koitua maine ja kunnia kannustavat häntä luovan työn jatkamiseen. Myös kulttuurin kehittyminen edellyttää, että tietyn teoksen tekijä voidaan tunnistaa ja siten esimerkiksi estää hänen teoksensa sopimaton muuttaminen.⁹⁰ Vaikka tavaramerkkioikeudessa ei tunneta tekijänoikeuteen kuuluvia moraalisia tai niitä vastaavia oikeuksia, on kaksoissuojatilanteessa tavaramerkin haltijalla mahdollisuus vedota myös tekijänoikeuden moraalisiin oikeuksiin estääkseen toista käyttämästä hänen luomaansa merkkiä niitä loukkaavalla tavalla.⁹¹ Esimerkiksi TekijäL 3.1 §:ssä tarkoitetun respektioikeuden mukaan teosta ei voida muuttaa tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa yleisön saataville tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Näin ollen moraalisiin oikeuksiin vetoamalla tekijä voi luoda tavaramerkille vahvemman suojan kuin mitä pelkkä tavaramerkkioikeus mahdollistaisi⁹².

⁹⁰ Ks. moraalisisista oikeuksista esim. Pihlajarinne 2014, s. 885.

⁹¹ Nordell 2002, s. 104.

⁹² Nordell on katsonut, että lainsäätäjän tarkoituksena on tuskin ollut, että kaksoissuojatilanteessa tavaramerkin haltija voisi käyttää tekijänoikeuden moraalisia oikeuksia estääkseen toista loukkaamasta hänen tavaramerkkiään luodakseen tavaramerkilleen vahvemman suojan kuin mitä tavaramerkkioikeus mahdollistaa. Nordell 2002, s. 104. On kuitenkin huomattava, että yleensä tekijänoikeussuojaa saava merkki tehdään toimeksiantona ja merkkiin kohdistuvat tekijänoikeudet luovutetaan merkin tekijältä tavaramerkkioikeuden haltijalle. Kyse on siis tilanteesta, jossa merkkiin otetaan toisen luoma teos. Tekijä voi kuitenkin sitovasti luopua moraalisisista oikeuksistaan TekijäL 3.3 §:n mukaan vain, kun kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen, mikä tarkoittaa sitä, että moraaliset oikeudet kuuluvat taloudellisten oikeuksien luovu-

Tekijänoikeuden moraalisisillä oikeuksilla voidaan toisaalta nähdä olevan ainakin jossakin määrin myös taloudellinen ulottuvuus: käytännössä taideteos, joka voidaan yhdistää tiettyyn taiteilijaan myy enemmän kuin anonyymi teos. Tätä taideteoksen arvon ja sen luoneen taiteilijan identiteetin välistä voimakasta yhteyttä turvataan moraalisten oikeuksien isyysoikeudella (TekijäL 3.2 §). Tämän lisäksi taiteilijan maine perustuu keskeisellä tavoin hänen luomiinsa teoksiin, joten niiden loukkaamattomuus on tärkeää taiteilijan maineen ja samalla myös taiteilijan luoman taiteen arvon säilyttämiseksi. Myös taideteos voidaan nähdä siinä mielessä mainoksena, että se synnyttää mielikuvia taiteilijan muidenkin teosten arvosta⁹³. Näillä perusteilla moraalisten oikeuksien voidaan nähdä tosiasiaassa turvaavan myös tekijän taloudellisia intressejä. Vastaavanlaisilla argumenteilla perustellaan usein myös tavaramerkkioikeuksia, sillä esimerkiksi tavaramerkin haltijan merkin saamaa suojaa sekaannusvaaraa vastaan, tavaramerkin mainos⁹⁴ ja laatufunktiota⁹⁵ sekä tavaramerkkioikeuden etsintäkuluja voidaan lähestyä hyvin samansuuntaisesti taloudellisesta näkökulmasta.

Niin tavaramerkki- kuin tekijänoikeussuojan laajuus määräytyy oikeudenhaltijan kielto-oikeuden perusteella viime kädessä loukkaustilanteessa. Toisin kuin rekisteröimällä syntyvän tavaramerkkioikeuden, kysymys tekijänoikeuden olemassaolosta voi tulla periaatteessa esille vain suhteessa toiseen teokseen. Tavaramerkkisuojankin ulottuvuus suhteessa toiseen merkkiin tulee konkreettisesti arvioitavaksi vasta nimenomaan loukkaustilanteessa. Koska loukkaustilanteessa hyödynnetään immateriaalioikeuden haltijan suostumuksetta riittävän samankaltaista kohdetta kuin mihin oikeudenhaltijalla on oikeus, tulee tällöin niin tavaramerkki- kuin tekijänoikeuden osalta tarkasteltavaksi mahdollisesti kielto-oikeuden piiriin kuuluvan ilmiön tuottaman elämyksen samanlaisuus.

Synnyttävätkö esimerkiksi kaksi piirrosta tai kaksi kuviomerkkiä samanlaisuuselämyksen hahmotetaan eri tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kollisiotilanteissa eri tavoin. Esimerkiksi kaunokirjallisten teosten osalta samanlaisuuselämys voi olla esteettinen. Tavaramerkkiin sekaannusvaarassa olevan sanamerkin kohdalla samanlaisuuselämys tulee puolestaan kyseeseen, kun tunnusmerkit koetaan nähtyinä, kuultuina tai kielelliseltä merkitykseltään samanlaisiksi⁹⁶. Tekijänoikeudellinen samankaltaisuusarviointi eroaakin tavaramerkkioikeudellisesta arvioinnista myös siinä, ettei tekijänoikeuden kohdalla toiminnan kaupallisuudella ja ammattimaisuudella ole yleensä tässä yhteydessä merkitystä.

tuksesta riippumatta merkin tekijälle.

⁹³ Ks. Hansmann – Santilli 1997, s. 111.

⁹⁴ Esimerkiksi merkin vetovoimaisella ilmiöllä tai arvokkaalla ideasisällöllä voidaan houkuttaa kuluttajia.

⁹⁵ Merkille pyritään luomaan tietty toivottu imago, joka symboloi kuluttajien positiivisia kokemuksia tuotteen laadusta.

⁹⁶ Tiili erottelee esim. sanamerkkien kohdalla visuaalisen, auditiivisen ja sisällöllisen samankaltaisuuden arvioinnin. Ks. tavaramerkkien samanlaisuuselämyksestä Tiili 1972, s. 287–293.

Kaikille immateriaalioikeudellisille suojamuodoille on kuitenkin yhteistä, että samankaltaisuusarvioinnin perusteella määräytyvään suoja-alaan vaikuttaa, kuinka selkeästi niiden suojajärjestelmien arviointiperusteiden valossa on kyse suojaa saavasta kohteesta. Tekijänoikeuden osalta kyse on siitä, että mitä omaperäisemmäksi teos katsotaan ja tavaramerkkioikeuden osalta mitä erottamiskykyisempi tunnus on kyseessä, sitä vahvempaa suojaa ne saavat. Toisin sanoen mitä selkeämmin kyseisen suojajärjestelmän mukaiset suojaedellytykset täyttyvät, sitä laajemman suoja-alan oikeus tuottaa, jolloin myös loukkaavan kohteen vähäisempi samanlaisuus voi riittää todentamaan loukkauksen.⁹⁷ Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saava hyvin omaperäinen ja erottamiskykyinen tuotos voi saada varsin laajaa suojaa. Vastaavasti jos kaksoissuojaa saava merkki on katsottavissa vain juuri ja juuri erottamiskykyiseksi, on sen saama tavaramerkkisuoja yleensä varsin heikko. Siten tämä tarkoittaa sitä, että merkki saa suojaa vain lähinnä lähes identtisiä merkkejä vastaan, joita lisäksi käytetään identtisissä tai erittäin samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa. Myös tekijänoikeuden osalta teoksen vähäisempi omaperäisyys kaventaa sen suoja-alaa ja oikeudenloukkaus voi tulla kyseeseen vain hyvin läheisen samankaltaisuuselämyksen tuottavan tuotoksen kohdalla.

Samanlaisuusarviointia edellyttävän immateriaalioikeuden loukkaustilanteen ratkaisee viime kädessä tuomioistuin. Luonnollisesti samanlaisuuselämyksen edellytykset ilmenevät edellä mainituin tavoin kulloiseenkin tapaukseen sovellettavasta laista⁹⁸. Niin tekijänoikeudellinen teoskynnys- kuin tavaramerkkioikeudelliset erottamiskykyä ja sekaannusvaaraa koskevat arvioinnit perustuvat havainnon ja oikeudellisen arvioinnin kautta muodostettuun strukturoituun ja perusteltuun asiantuntija-arvioon⁹⁹. Samanlaisuuselämyksen arvioinnin objektiivisuutta vaikeuttaa kuitenkin väistämättä se, että arviointi jää aina osittain sitä soveltavan havainnoitsijan, tässä tapauksessa tuomarin, persoonallisista havainnoista riippuvaiseksi.

⁹⁷ Pihlajarinne 2014, s. 874.

⁹⁸ Immateriaalioikeudellinen samanlaisuuselämys saattaa olla hyvinkin vaikeasti selvitettävissä, jolloin sovellettavan lain sisällön tulkinta edellyttää yleensä myös muihin oikeuslähteisiin, kuten lain esitöihin, oikeuskäytäntöön ja -kirjallisuuteen turvautumista. Castrén 2006, s. 766.

⁹⁹ Ks. Huuskonen 2011, s. 110, joka tarkastelee teoskynnysarviointia tekijänoikeusneuvoston lausuntojen valossa.

5 Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden syntyminen ja voimassaolo

5.1 TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN SYNTYMINEN

Immateriaalioikeuksien luonteesta yksinoikeutena ja siihen liittyvien tavoitteiden edistämisestä ja keskinäisestä tasapainottamisesta johtuen kunkin suojamuodon osalta tulee ratkaistavaksi ainakin osittain samankaltaisia kysymyksiä¹. Nämä kysymykset liittyvät esimerkiksi tässä luvussa tarkasteltaviin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden *ajalliseen keston ja syntytapaan*. Ratkaisu näiden oikeuksien saamiseen ja voimassaoloon liittyviin kysymyksiin eroaa kuitenkin tavaramerkki- ja tekijänoikeudessa, sillä nämä suojamuodot poikkeavat monessa kohdin toisistaan sekä sisällöltään että rakenteeltaan².

Tekijänoikeus syntyy lain mukaan muotovapaasti ilman hallinnollisia toimia jo silloin, kun teos on luotu, mutta yksinoikeus tavaramerkkiin syntyy vain rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla tunnusmerkki. Merkittävimpänä asiallisena eroavuutena tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kesken voidaankin pitää näiden oikeuksien *syntytapaa*³. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien sääntelyt eroavat tältä osin toisistaan johtamatta kuitenkaan keskinäiseen ristiriitaan. Näiden säännösten eroavuus mahdollistaa myös sen, että nämä suojamuodot voivat suojata samaa kohdetta syntyen ja päättyen rinnakkain ja toisistaan riippumatta.

Se, millä edellytyksin immateriaalioikeus – esimerkiksi tavaramerkkioikeus kuviotavaramerkkiin tai tekijänoikeus kuvataiteen teokseen – syntyy, riippuu luonnollisesti kutakin suojamuotoa koskevasta sääntelystä. Tavaramerkkioikeus syntyy viranomaisen myötävaikutuksella, pääsääntöisesti tarkoin säännellyn julkistamismenettelyn kautta. Vaikka oikeus tavaramerkkiin hankitaan tavallisesti tällä tavoin rekisteröinnillä, TMerkkiL 2.1 § tuntee lisäksi toisen synty-tavan eli tunnusmerkin vakiinnuttamisen, jolla tarkoitetaan, että merkki on tullut yleisesti tunnetuksi Suomessa asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä merkin haltijan tavaroiden merkkinä. Rekisteröintiin verrattuna vakiintuneen merkin haltija ei kuitenkaan voi saada mitään todistusta merkkinsä vakiintumi-

¹ Ks. Knoph 1936, s. 11–12 ja Pihlajarinne 2014, s. 861.

² Toisin kuin tekijänoikeus, joka syntyy suoraan lain nojalla välittömästi teoksen luomisen myötä, esimerkiksi malli-, patentti- ja tavaramerkkioikeuden syntyminen edellyttävät rekisteröintiä.

³ Myös Kivimäki on verrannut tavaramerkki- ja tekijänoikeutta keskenään ja todennut näiden yksinoikeuksien poikkeavan toisistaan mm. siinä suhteessa, miten ne syntyvät. Ks. Kivimäki 1963, s. 160.

sesta. Kysymys tulee tuomioistuimen ratkaistavaksi mahdollisen loukkauskanteen yhteydessä. Näin epävarmaan tilanteeseen rekisteröidyn merkin haltija ei yleensä joudu kuin poikkeuksellisesti. Tämä voi kuitenkin tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa loukkauskanteen vastapuoli vaatii TMerkiL 25 §:n nojalla tavaramerkin rekisteröinnin mitätöimistä väittäen merkin tulleen rekisteröidyksi lainvastaisesti.⁴ On myös huomattava, ettei merkin, kuten kuvio- tai yhdistelmämerkin, kaikille elementeille saada välttämättä suojaa rekisteröinnillä. Vakiinnuttamisella merkin suojaa voikin sen käytön myötä muodostua jopa rekisteröityä merkkiä laajemmaksi.⁵

Tekijänoikeussuojan perusteeksi ei Bernin sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan saa asettaa mitään muodollisuuksia, minkä vuoksi tekijänoikeus on varsin vapaamuotoinen ja joustava suojamuoto. Tekijänoikeus syntyy suoraan lain (TekijäL 1 §) nojalla välittömästi teoksen luomisen myötä, joten suojan saamiseksi ei edellytetä erikseen rekisteröintiä tai muita viranomaistoimia. Myöskään teoksen tekijästä eikä luomisajankohdasta ei pidetä rekisteriä. Tekijänoikeussuoja riippuu yksinomaan siitä, ylittääkö tuotos teoskynnyksen eli onko se TekijäL 1 §:n tarkoittamalla tavalla itsenäinen ja omaperäinen. Koska ei voida pitää yksiselitteisenä, milloin *teos* irtaantuu sen tuottaneesta luomisprosessista eli suunnitelmista tai luonnoksista, saattaa tekijänoikeuden syntyhetki olla yksittäistapauksessa tulkinnanvarainen.⁶ Toisinaan myös jo suunnitelmat ja luonnokset voivat olla sellaisia henkisen luomistyön tuloksia, että ne saavat tekijänoikeussuojaa. Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeus alkavat, myös kaksoissuojatun kohteen osalta, toisistaan riippumatta ja yleensä eri ajankohtina.

Teoskynnyksen määrittely jää ensi vaiheessa tekijän oman käsityksen varaan. Siten tekijän on tiedostettava teoskynnyksen ylittyminen. Koska tekijänoikeussuojan kohteena voi olla minkälainen luomus tahansa, joka täyttää teosvaatimuksen, tekee tämä osaltaan teostason arvioimisen vaikeaksi.⁷ Ennen teoksen julkistamista ei ole kuitenkaan vastaavalla tavalla tarvetta, kuten usein tavaramerkin kehittämisprosessin yhteydessä, ennakkotutkinnan suorittamiseen, jossa varmistetaan, ettei kehitteillä oleva merkki loukkaa toisen merkkiä. Teosarvioinnin tuloksesta voidaan kuitenkin esittää erilaisia käsityksiä. Tekijänoikeus näyttäisi olevan tehokas suojakeino sellaisten tuotosten kohdalla, jotka tarvitsevat nopeasti suojaa, koska tekijänoikeuden syntyminen ei edel-

⁴ Ks. esim. Castrén 2006, s. 878.

⁵ Ks. KKO:n RENNIE-ratkaisu (KKO 2004:49), jossa luontaistuotekaupoissa myytävän erikoiselintarvikkeen tunnuksen RENICHEW katsottiin olevan sekaannusvaarassa apteekista ilman reseptiä myytävän lääkkeen tunnuksena käytettyyn vakiinnutettuun ja hyvin tunnettuun tavaramerkkiin RENNIE samoin kuin kuviomerkkiin RENNIE sekä sanamerkkiin DIGESTIF RENNIE. Ks. KKO:n RENNIE-ratkaisun kommentoinnista esim. Weckström 2005, s. 704–708 ja 717 sekä Pakarinen 2005, s. 628–560.

⁶ Ks. tekijänoikeuden syntymisestä esim. Haarmann 2005, s. 243–244.

⁷ Haarmann 2005, s. 63–64.

lytä oikeudenhaltijalta aktiivisuutta⁸. Tekijänoikeuden olemassaolo ei kuitenkaan ole epävarmoissa tilanteissa välttämättä kovin helposti osoitettavissa, vaan käytännössä se tulee tarvittaessa selvittää esimerkiksi asiantuntijalausunnolla. Tekijänoikeussuojan olemassaolo ja laajuus ratkeavat lopullisesti vasta silloin, kun on syntynyt riitaa oikeuden loukkauksesta. Väitettyä oikeudenloukkausta koskevaan tilanteeseen voidaan saada selvyyttä oikeudenkäynnin lisäksi myös pyytämällä asiasta tekijänoikeusneuvoston lausunto⁹. Viime kädessä tuomioistuimien on kuitenkin ainoa elin, joka voi lopullisesti ratkaista, onko kyseessä oleva aikaansaannos teos vai ei.

Vaikka tekijänoikeus ei olekaan tavaramerkkioikeuden tavoin riippuvainen rekisteröinnistä, on tavaramerkkirekisteröinnin etuna, että sen olemassaolo on suoraan ja yksiselitteisesti todennettavissa tavaramerkkirekisteristä. Tavaramerkin rekisteröinti selkeyttää tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisältöä siinä mielessä, että rekisteriotteesta ilmenee oletettava yksinoikeudesta ja sen tarkka sisältö.¹⁰ Tavaramerkkioikeuksien yksilöinti on tässä mielessä tekijänoikeutta helpompaa, koska siinä voidaan käyttää hyväksi viranomaisten määrittelemiä tunnistetietoja. Siten jo pelkkä viittaus tavaramerkin rekisterinumeroon antaa riittävän täsmällisen kuvan esimerkiksi sopimuksen kohteena olevasta oikeudesta. Tämä koskee kuitenkin vain rekisteröityä tavaramerkkiä, sillä vakiinnutun tavaramerkin kohdalla ei ole käytettävissä tällaisia tunnistetietoja, vaan on pohdittava vastaavasti kuin tekijänoikeuksien kohdalla, miten yksinoikeuden kohde saadaan kirjallisesti ilmaistavaan ja riittävän yksilöityyn muotoon.

Tekijänoikeuden suojaedellytykset eivät tule tunnusmerkkioikeuksien tavoin rekisteröintiviranomaisen tutkittavaksi, jolloin myös teoskynnyksen ylittyminen on konkreettisissa tapauksissa usein epäselvää¹¹. Toisaalta myös vedottaessa vakiinnutun tavaramerkin kohdalla sen käyttöön esimerkiksi myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin tai käytön estämiseksi, merkin vakiinnuttaminen tulee näyttää toteen. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä näyttötaakka on sillä, joka väittää rekisteröimättömän merkkinsä nauttivan suojaa vakiintumisen perusteella. Vakiintumisen näyttäminen saattaa käytännössä osoittautua varsin ongelmalliseksi, sillä se edellyttää oikeudenhaltijalta huomattavan selkeätä ja usein vaivalloisesti saatavissa olevaa näyttöä.¹²

⁸ Tuominen 2000a, s. 33. Näin myös Tommila 2000, s. 557.

⁹ On kuitenkin huomattava, etteivät tekijänoikeusneuvoston lausunnot ole tuomioistuinta sitovia, vaikka niillä käytännössä näyttäisikin olevan varsin vahva asema.

¹⁰ Toisaalta on kuitenkin huomattava, että oikeus saada tietty merkki rekisteröidyksi on laajempi kuin oikeus käyttää tätä merkkiä. Oikeus käyttää rekisteröityä merkkiä ei ole siinä mielessä ehdoton, etteikö sen käyttäminen voisi estyä esimerkiksi, jos sitä käytetään tuotteissa, joiden myynti ja markkinointi on lailla kiellettyä. Ks. tavaramerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio 6/2001, s. 36.

¹¹ Tämä ilmenee erityisesti taideteollisuuden tuotosten kohdalla, jotka voivat lähtökohtaisesti nauttia tekijänoikeussuojaa, mutta eivät kuitenkaan oikeuskäytännön mukaan ole useinkaan ylittäneet teostasoon.

¹² Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 113–114; Kivi-Koskinen 1999, s. 15.

Näin ollen tekijänoikeuden syntyprosessia voidaan pitää oikeuden syntymisen todentamisen osalta vastaavana kuin vakiintuneen merkin osalta: tekijänoikeuden syntymisestä eikä merkin vakiintumisesta ei voi kummastakaan saada todistusta ja kummankin oikeuden todentaminen tapahtuu vasta loukkaustilanteessa viranomaisen tai tuomioistuimen ratkaisulla. Toisaalta myöskään rekisteröidyn merkin suoja-ala ei välttämättä ilmene tavaramerkkirekisteristä sellaisenaan, sillä merkinhaltijan yksinoikeuden ulottuvuus konkretisoituu myös tässä tapauksessa vasta mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyysojatilanteessa näiden oikeuksien syntyprosessia voidaan tarkastella käyttäen esimerkkinä kaksoissuojaa saavaa sarjakuvahahmoa¹³. Koska kuviomerkki on nimenomaisesti mainittu yhtenä esimerkkinä merkistä, joka voidaan TMerkkiL 1.2 §:n mukaan rekisteröidä tavaramerkkinä, tekijänoikeudella suojattavista kohteista esimerkiksi kuviot, kuten lähes poikkeuksetta myös teostasoon yltävät sarjakuvahahmot¹⁴, täyttävät lähtökohtaisesti kuviomerkinä myös tavaramerkkivaatimukset. Vaikka kuvio olisi tekijänoikeudellisesti arvioiden omaperäinen, ei tekijänoikeussuojan olemassaolo kuitenkaan itsessään takaa kuvion rekisteröintikelpoisuutta tavaramerkiksi. Tavaramerkkinä käytettävän sarjakuvahahmon tulee olla erottamiskykyinen eli kyettävä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tavaroista ja palveluista. Erottamiskykyarvioinnin kannalta sarjakuvahahmon etuna voidaan pitää sitä, että hahmoa voidaan yleensä pitää niin omintakeisena, että muutamia kertoja tällaisen hahmon kanssa tekemisiin joutuneet henkilöt muistavat sen helposti¹⁵. Yleensä sarjakuvahahmot eivät sisällä mitään suoraa viittausta niillä markkinoitaviin tuotteisiin,¹⁶ joten lähtökohtaisesti niitä ei ole pidettävä myöskään kuvailevina. Vaikka merkin tunnettavuus sarjakuvahahmona saattaa osoittautua haasteelliseksi siltä osin, mieltääkö yleisö hahmon tavaramerkiksi, voidaan hahmoa pitää kykenevänä yksilöimään merkinhaltijan tavarat ja palvelut toisten tuotteista.

¹³ Koska tekijänoikeus syntyy teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle, kuten graafiselle suunnittelijalle, ja tavaramerkkioikeuden puolestaan rekisteröi tai vakiinnuttaa yleensä merkin haltijana oleva elinkeinonharjoittaja, kaksoissuojatilanteessa näiden molempien merkkiin kohdistuvien oikeuksien hallinnoiminen edellyttää, että tekijänoikeudet on siirretty tavaramerkin haltijalle. Ks. tekijänoikeuden siirtämisestä tavaramerkin haltijalle luku 9.

¹⁴ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 628. Ks. tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2006:16 (Tekijänoikeus piirroshahmoon), jossa tekijänoikeusneuvosto katsoi, että lausunnossa arvioitavana olevaa satuhahmoa koskevat piirrokset olivat niin itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne olivat tekijänoikeussuojaa saavia teoksia.

¹⁵ Ks. Hakulinen 1954, s. 69, jonka mukaan erottamiskykyisellä tavaramerkillä on oltava ns. muistiin tarttumisen kyky.

¹⁶ Esimerkkeinä tavaramerkkinä rekisteröidyistä hahmoista voidaan mainita mm. Suomessa rekisteröidyt *Pink Panther* -hahmosta ja sen nimestä muodostuvat yhdistelmätavamerkit (rekisterinumero 200314 ja 221240), jotka on molemmat rekisteröity useissa luokissa (haltijana Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.) sekä CTM:na (rekisterinumero 638478) useissa luokissa rekisteröity yhdistelmätavamerkki, joka muodostuu *Teletubbies*-sanasta sekä *Tinky*, *Winky*, *Dipsy*, *Laa-Laa* ja *Po* -hahmoista ja niiden nimistä. Merkinhaltijana on DHX Worldwide Limited.

On huomattava, ettei tavaramerkiksi voida rekisteröidä hahmoa itseään, vaan on valittava yksi hahmon esitys, jolle haetaan rekisteröintiä. Tällöin on myös määritettävä yksi tai useampi tavara- ja palveluluokka, jossa suojaa haetaan. Haettavan kuvion osalta tulee esittää kaikki hahmon piirteet ja elementit. Lisäksi siihen tulisi välttää sisällyttämästä sellaisia piirteitä, joita ei tavallisesti yhdistetä kyseiseen hahmoon.¹⁷ On myös huomattava, ettei rekisteröinnillä myönnettyä suojaa ole rajoitettu pelkästään merkin identtisiin toisinnoksiin, vaan tavaramerkin haltija voi vastustaa myös sellaisten merkkien rekisteröintiä tai käyttöä, jotka ovat sekaannusvaarassa rekisteröityyn merkkiin. Siten rekisteröitävän kuvion valinnan tärkeys on aina jossain määrin suhteellista.

Tarkasteltaessa hahmon suojaa tekijänoikeusnäkökulmasta voidaan tehdä huomio, että useimmissa tapauksissa sarjakuvahahmojen ilmenemismuotojen on katsottu olevan niin itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne saavat tekijänoikeussuojaa¹⁸. Koska luomisen vapaus on tällaista hahmoa suunniteltaessa lähes rajaton, voidaan todeta, että jos tekijä ei kopioi aiempaa teosta, on hänen luomuksensa itsenäinen ja omaperäinen. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomata, etteivät hahmot sinänsä nauti tekijänoikeussuojaa, vaan niiden itsenäiset ja omaperäiset ilmenemismuodot.

Saksalaisen Bundesgerichtshofin ratkaisussa on käsitelty hahmojen tekijänoikeussuojaa muun muassa *Mikki Hiiren*¹⁹, *Aku Ankan*, *Bambin*²⁰ sekä *Asterixin* ja *Obelixin*²¹ kohdalla ja tuomioistuimen käytännössä näiden hahmojen ilmenemismuodot ovat saaneet suojaa.

Vaikka tekijänoikeus voikin periaatteessa suojata alkuperäisen hahmon jokaista erilaista ilmenemismuotoa,²² tämän näkemyksen pitäminen pääsääntönä vaikuttaa kovin liioitellulta. Rajanveto tekijänoikeuden haltijan määräämispiiriin kuuluvan suojaa saavan alkuperäisen teoksen, kuten hahmon, muunnelmien ja suojapiirin ulkopuolelle jäävien toisen tekemien vapaiden muunnelmien välillä ei välttämättä ole aina kovinkaan yksiselitteistä²³. Sen vuoksi tavaramerkkioikeutta voidaankin hyödyntää suojattaessa erityisesti sellaisia hahmon yksittäisiä piirteitä, joiden itsenäisyydestä ja omaperäisyydestä ollaan

¹⁷ Ks. Gaide 2002, s. 557–558.

¹⁸ Esimerkkinä teoksina pidettävistä sarjakuvahahmoista on oikeuskirjallisuudessa mainittu mm. *Karvinen ja Muumi*. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 628. Näin voidaan todeta olevan myös kolmiulotteisten hahmojen kuten *Tähtien sodan* robottien tai *Muppet Show'n* nukkien kohdalla. Ks. Gaide 2002, s. 556.

¹⁹ BGH 27.12.1963 – Ib ZR 180/61. Ks. GRUR 1963, s. 485–490 (Micky-Maus-Orangen).

²⁰ BGH 9.11.1959 – I ZR 78/58. Ks. GRUR 3/1960, s. 144–147 (Bambi).

²¹ BGH 11.3.1993 – I ZR 263/91. Ks. GRUR 3/1994, s. 206–209 (Alcolix).

²² Vrt. Gaide 2002, s. 556, jonka mukaan tekijänoikeussuoja voidaan evätä hahmoilta vain poikkeuksellisisissa tilanteissa, esimerkiksi kun hahmon ulkomuoto on erittäin yksinkertainen.

²³ Ks. tekijänoikeuden haltijan suojapiiriin kuuluvista epäitsenäisistä sekä itsenäisistä ja vapaista muunnelmista tarkemmin tekijänoikeuden taloudellisia oikeuksia koskevasta luvusta 4.2.1.

epävarmoja²⁴. Esimerkkinä tällaisista piirteistä voidaan mainita alla esitetystä *Tintin* töyhdöstä²⁵ muodostuva yhteisön tavaramerkki. Merkissä kuvatun töyhdon voidaan tuskin katsoa sellaisenaan yltävän teostasoon.



Kuva 15. Tintin töyhtö.
Yhteisön tavaramerkki rek.nro 1844521.

Myös seuraavassa esitetty tapaus havainnollistaa hahmon yksittäisten piirteiden suojaamiseen liittyvää rajanvetoa. Tapaus osoittaakin hyvin sitä, miten oikeudenhaltijan on syytä tutkia, missä olosuhteissa ja laajuudessa sarjakuvahahmoa tai muuta kaupallisesti käytettyä hahmoa tai kuviota tulisi suojata myös tavaramerkkinä.

PRH:n valituslautakunnan 1.6.2005 antamaa päätöstä²⁶ koskevassa tapauksessa oli kyse muun muassa siitä, loukkasiko rekisteröity yhdistelmätavara-

²⁴ Tällöin voidaan puhua ns. negatiivisesta päällekkäisyydestä, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa toisella immateriaalioikeudella paikataan toisen oikeuden suoja-aukkoja. Ks. käsitteestä Derc-laye – Leistner 2011, s. 53.

²⁵ *Tintti*-hahmon töyhtöä esittävä tavaramerkki (rekisterinumero 1844521), joka on rekisteröity 20.12.2001 CTM:na luokissa 16, 38 ja 41 (haltijana Moulinsart S.A.). Merkin graafinen sanallinen kuvaus on: ”Tyylitelty kuva Tintin hiustupsusta.” Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. Vastaavanlaisena esimerkkinä voidaan myös mainita Disney Enterprises, Inc.:n Yhdysvalloissa tavaramerkkinä rekisteröimä merkki (rekisterinumero 2784058), joka esittää *Mikki Hiiren* korvia.

²⁶ Ks. tapauksen arvioinnista myös TekijäL 1 §:n mukaisen teoksen nimen suojaamisen osalta luvusta 7.2.2. ja TekijäL 51 §:n teoksen nimeä koskevan säännöksen valossa luvusta 7.2.3. Ks. laajemmin tapauksen tarkastelusta myöhemmin luvusta 8.2.2.

merkki (rekisterinumero 222237) Walt Disney Enterprises, Inc.:n tekijänoikeutta. Valituslautakunta katsoi päätöksessään²⁷, että merkissä olevassa eräänlaisesta hatusta muodostuneessa kuviossa ei ollut kyse väitteentekijän tarkoittamasta sarjakuvahahmosta, eikä merkin siten katsottu loukkaavan toisen tekijänoikeutta. Koska kyseinen kuvio ei saanut tekijänoikeussuojaa, tässä tilanteessa merkin rekisteröinnin olisi voinut estää vain väitteentekijän aiempi tavaramerkkisuojaus²⁸.



Kuva 16. Goofy's Place.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 222237.

5.2 TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN ALUEELLINEN VOIMASSAOLO

Yhtenä tärkeänä yhteisenä rajoituksena eri immateriaalioikeuksille voidaan nähdä niiden *alueellinen voimassaolo* eli territoriaalisuus, joka on seurausta valtioiden suvereniteetista²⁹. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden voimakkaasta kansainvälisyydestä huolimatta nämä immateriaaliset yksinoikeudet ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kansallisia³⁰. Territorialiteetin mukaisesti immateriaalioikeuden tarjoama suoja on voimassa vain sillä alueella, jossa voimassa olevien säännösten mukaisin edellytyksin se on myönnetty³¹. Tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan alueellisen laajuuden osalta on eroavuutta, sillä siinä missä tekijänoikeuksien osalta Bernin konventiossa tekijänoikeussuojaa annetaan kirjal-

²⁷ Myös PRH:n valituslautakunnassa vireillä olevaa asiaa koskevat asiakirjat ovat julkisia ja saatavilla PRH:sta. On kuitenkin huomattava, että PRH:n valituslautakunta on lakkautettu 31.8.2013 ja sen jälkeen PRH:n tekemistä tavaramerkkiasioista koskevista päätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen.

²⁸ Tutkimuksessa ei sen rajauksen mukaisesti oteta kantaa siihen, olisiko tässä tilanteessa voinut olla mahdollista estää rekisteröinti muun lainsäädännön kuin tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain perusteella arvioitaessa, onko nimi yhdessä kuvion kanssa omiaan aiheuttamaan käsityksen siitä, että kyseessä on tietty sarjakuvahahmo.

²⁹ Ks. Haarmann 2014, s. 11.

³⁰ Suojan territoriaaliselle luonteelle voidaan kuitenkin katsoa aiheutuvan paineita tekniikan kehittämisestä sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta globalisaatiosta. Ks. Dinwoodie 2007, s. 71–72; ks. Norrgård 2005, s. 572–584.

³¹ Näin ollen mikäli tietyn kohteen suojaedellytykset eivät jossakin maassa ole täyttyneet, ei se vaikuta suojan saamiseen tai ylläpitämiseen toisessa maassa. Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 11; Castrén 2006, s. 769–770.

liselle ja taiteelliselle teokselle sen luomishetkestä lähtien kaikissa kyseisen konvention jäsenvaltioissa, tavaramerkkioikeutta koskevat kansainväliset sopimukset, kuten Pariisin sopimus, eivät puolestaan anna vastaavalla tavoin tavaramerkille automaattisesti rajat ylittävää alueellista suojaa jäsenvaltioissa³².

Siten esimerkiksi Suomessa vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä tavaramerkin haltijalle syntynyt yksinoikeus on lähtökohtaisesti voimassa vain Suomessa. Myös tavaramerkkioikeuden mahdolliseen loukkaukseen voidaan pääsääntöisesti vedota vain sillä alueella, jonka lainsäädännön mukaisin edellytyksin oikeus on voimassa. Bernin konventio onkin ratifioitu varsin kattavasti monissa valtioissa, jolloin teos nauttii alueellisesti varsin laajaa suojaa³³. Näin ollen tekijänoikeussuojaa saavat Suomessa myös kaikki kansainvälisiin tekijänoikeuden yleissopimuksiin liittyneiden valtioiden tekijät. Esimerkiksi kuviotavaramerkkiin otettu kuvataiteen teos voi siten olla luotu toisessa maanosassa ja sen oikeudenhaltija voi nauttia yleissopimuksen perusteella tekijänoikeussuojaa myös Suomessa³⁴. Siten tekijänoikeus soveltuu hyvin teoksen kaupalliseen suojaamiseen, sillä tekijänoikeus suojaa automaattisesti teoksen käyttöä kaikenlaisissa tuotteissa ja lähes aluerajoituksista riippumatta. Tavaramerkkisuoja ulottuu lähtökohtaisesti vain tavaramerkin käyttöön elinkeinotoiminnassa ja tiettyihin rekisteröityihin tavara- ja palveluluokkiin kuuluviin tuotteisiin.

Koska kansalliset tavaramerkkijärjestelmät tuottavat yksinoikeuden merkkiin kyseisen valtion alueella, maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva tavaramerkin haltija joutuukin pääsääntöisesti suojaamaan tavaramerkkinsä tekemällä erilliset hakemukset kaikissa niissä valtioissa, joissa hänen yksinoikeutensa piiriin kuuluvia merkkejä käytetään³⁵. Tavaramerkkioikeuden osalta alueellisen territoriaalisuuden vaikutuksia on kuitenkin lieventänyt Suomen liittyminen

³² Tavaramerkkioikeuksien osalta Pariisin konventio kansainvälisenä yleissopimuksena turvaa siinänsä kansallisesti ja alueellisesti rajattujen immateriaalioikeuksien haltijoille tietyt minimivaatimukset täyttävän oikeussuojan kaikissa konventioon liittyneissä valtioissa. Tältä osin Pariisin konventio vastaakin tekijänoikeuksia koskevaa Bernin konventiota, joka myös sisältää mm. säännöksiä tekijänoikeuden vähimmäissuojatasosta konventioon sitoutuneissa maissa. Tavaramerkkioikeuden territoriaalisuuden vaikutuksia lieventävät tavaramerkkioikeuden osalta tavaramerkkien kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi luodut kolme yleissopimusta: Madridin sopimus vuodelta 1891, Madridin pöytäkirja vuodelta 1989 sekä vuodelta 1994 oleva tavaramerkkilakisopimus (Trademark Law Treaty, TLT), jonka Suomi on allekirjoittanut vuonna 1995, muttei ratifioinut. Suomi onkin mukana sekä 1.4.1996 käyttöön otetun Madridin pöytäkirjan (SopS 12/96) että 15.3.1995 kaikissa EU:n jäsenvaltioissa voimaan tulleissa yhteisön tavaramerkkiasetuksen (207/2009/EY) mukaisissa tavaramerkkien kansainvälisissä rekisteröintijärjestelmissä. Nämä sopimukset Madridin pöytäkirjaa lukuun ottamatta eivät kuitenkaan puutu tavaramerkin alueellisen suojan laajuuteen.

³³ Bernin konventiossa on 168 jäsenvaltiota (15.11.2015). Kansainvälisessä kattavuudessa Bernin konventio ei kuitenkaan yllä Pariisin konvention tasolle.

³⁴ Haarmann 2003, s. 81.

³⁵ Pariisin yleissopimus ei kuitenkaan luonut ylikansallista teollisoikeusjärjestelmää, vaan jokaisen jäsenvaltion tulee tutkia itsenäisesti, onko suojaa yksittäistapauksessa annettava. Luonnollisestikin tämä lisää kustannuksia sekä vie aikaa.

vuoden 1996 alusta Madridin pöytäkirjaan, jonka mukaisessa kansainvälisessä tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmässä tavaramerkki voidaan suojata yhdellä hakemuksella useassa eri Madridin pöytäkirjaan liittyneessä jäsenmaassa³⁶. Lisäksi kansallisiin suojajärjestelmiin sidottu alueellisuus on osittain muuttunut myös tavaramerkkioikeuden osalta Euroopan unionin alueella voimassa olevien immateriaalioikeuksien ja mm. EU:n perusperiaatteina olevien kilpailun vapauden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden yhteisön alueella toteuttavan yhteisen koko EU-alueen kattavan yhteisötavaramerkkijärjestelmän myötä³⁷.

Tavaramerkkiasetukseen (207/2009/EY) perustuvan järjestelmän mukaisella yhteisötavaramerkillä on kansallisen suojajärjestelmän mukaista tavaramerkkiä laajempi alueellinen voimassaolo. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä perustuu siihen, että yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla EU:n alueella. Näin ollen yhdellä hakemuksella saadaan koko EU:n alueella tavaramerkkisuoja³⁸. Toisaalta yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä olemaan voimassa vain koko yhteisön alueella. Yhteisön TMerkkiA (207/2009) 1 artiklan 2 kohdasta ilmenevin tavoin yhteisön tavaramerkki voidaan vastaavasti luovuttaa, siitä voidaan luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisön alueella.³⁹ Näin ollen yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin kautta myös tavaramerkkioikeuden alueellinen kattavuus voidaan laajentaa kaikki EU:n jäsenvaltiot kattavaksi.

Kuitenkin siitä huolimatta, että kansainvälisillä sopimuksilla ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmän mukaisella rekisteröinnillä on jossain määrin lievennetty tavaramerkkioikeuden territoriaalisuutta sekä rekisteröintimenettelyn että alueellisen voimassaolon osalta, tavaramerkin rekisteröinti- ja siihen liittyvät

³⁶ Tavaramerkkirekisteröinnin hakijan tulee hakemuksessaan nimetä ne Madridin pöytäkirjan jäsenmaat, joissa tavaramerkkisuoja haetaan. Kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan niissä nimetyissä maissa, joissa rekisteröinnille ei löydy kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista rekisteröinnin estettä.

³⁷ Immateriaalioikeuksien territoriaalisuudelle aiheuttavat haasteita myös sosiaalinen ja taloudellinen globalisaatio sekä jatkuvasti kehittyvä teknologia. Pihlajarinne 2014, s. 875.

³⁸ Ks. esim. Mansala 2001a, s. 3. Suomi on mukana kaikissa EU:n jäsenvaltioissa voimaan tulleen yhteisön tavaramerkkiasetuksen (207/2009/EY) mukaisessa rekisteröintijärjestelmässä. Suomi on liittynyt myös 1.4.1996 käyttöön otetun Madridin pöytäkirjan (SopsS 12/96) mukaiseen tavaramerkkien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään. Rekisteröinnillä on näissä jäsenmaissa samanlainen oikeusvaikutus kuin kansallisella rekisteröinnillä. Ks. esim. Castrén 2006, s. 880–881.

³⁹ On kuitenkin huomattava, että tästä artiklasta käy ilmi, ettei yhteisön tavaramerkin yhtenäinen luonne ole kuitenkaan poikkeukseton. Näin on esim. tilanteessa, jossa kansallinen tuomioistuin käsittelee yhteisön tavaramerkkioikeutta koskevan loukkauksasian sen toimivallan perustuessa loukkauksen tapahtumiseen kyseisen valtion alueella. Tällöin kansallisella tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia vain kyseisen jäsenvaltion aluetta koskien, joten yhteisön tavaramerkkioikeuden vaikutus ulottuu tässä tilanteessa tosiasiallisesti vain kyseiseen jäsenvaltioon. Ks. tarkemmin von Mühlendahl 2008, 69–70.

hallinnointikustannukset saattavat nousta varsin korkeiksi⁴⁰ pyrittäessä hankki-
maan Euroopan- tai maailmanlaajuisia suojaa.

Koska tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä merkintää julkiseen rekiste-
riin, alueellisesti yhtä laajan tekijänoikeussuojan saaminen puolestaan ei vaadi
vastaavaa taloudellista panostusta kuin tavaramerkkioikeuden rekisteröiminen
ja uudistaminen. Kuitenkin myös tekijänoikeussuojan riittävä alueellinen katta-
vuus esimerkiksi loukkaustilanteita silmällä pitäen on tärkeää.

Kaksoissuojaustilanteessa merkin oikeudenhaltija saattaa usein pyrkiä käyt-
tämään päällekkäissuojausstrategiaa tarkoituksenaan hyötyä rekisteröidystä
tavaramerkkioikeudesta rekisteröimättömän tekijänoikeuden lisäksi. Tavara-
merkkioikeuden saadakseen oikeudenhaltijan tulee rekisteröidä tavaramerk-
kioikeutensa ja huolehtia rekisteröintiin liittyvistä kustannuksista. Koska teki-
jänoikeuden syntyminen ei edellytä hallinnollisia toimenpiteitä saati erityisten
maksujen suorittamista, sitä voidaan jossain tilanteissa pitää strategisesti tava-
ramerkkioikeudelle lisäsuojan kaltaisena suojamuotona, joka ei kuitenkaan estä
rekisteröidyn tavaramerkkioikeuden olemassaoloa. Jos tavaramerkkioikeuden
haltija puolestaan jättää uusimatta tavaramerkkirekisteröintinsä, jonka seurauk-
sena tavaramerkkioikeus päättyy, ei tällä ole mitään vaikutusta tekijänoikeuden
voimassaoloon.

5.3 TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN SUOJA-AJAT

5.3.1 Lähtökohtia suoja-aikatarkasteluun

Yksinoikeuteen tarvitaan merkittäviä rajoituksia, jotta yhteiskunnan ja yksit-
täisen oikeudenhaltijan etujen kesken vallitsisi sopiva tasapaino. Useimpien
immateriaalioikeuksien, kuten esimerkiksi tekijänoikeuden, tärkeimpänä ra-
joituksena voidaan pitää niiden rajoitettua enimmäiskestoä. Tekijänoikeus on
pääsääntöisesti voimassa tekijän eliniän ja aina siihen asti kunnes 70 vuotta
on kulunut teoksen tekijän kuolinvuodesta (TekijäL 43 §) tai teoksen julkis-
tamisvuodesta (TekijäL 44 §) tai 25 vuotta aiemmin julkaisemattoman tai jul-

⁴⁰ Valittaessa tavaroita ja palveluita, joille rekisteröintiä haetaan, on pidettävä mielessä, että ha-
kemusmaksuihin vaikuttaa se, kuinka moneen tavara- ja palveluluokkaan rekisteröintiä haetaan.
Tavaramerkin hakemusmaksu kansallisen tavaramerkin osalta on esim. sähköistä hakemusjärjes-
telmää käyttäen yhden tavara- tai palveluluokan sisältäessään 215 euroa. Lisämaksu jokaiselta
luokalta ensimmäisen luokan jälkeen on 80 euroa. Maksu rekisteröinnin uudistamisesta seuraa-
vaksi 10 vuodeksi yhden tavara- tai palveluluokan sisältäessään on 250 euroa. Yhteisön tavara-
merkin osalta esim. verkossa jätettävän hakemuksen perusmaksu on 900 euroa. Jos hakemus kat-
taa enemmän kuin kolme tavara- tai palveluluokkaa, jokaisesta lisäluokasta peritään 150 euroa.
Maksu rekisteröinnin sähköisestä uusimisesta on 1350 euroa.

kistamattoman teoksen julkaisemis- tai julkistamispäivästä (TekijäL 44a §)⁴¹. Useimpien immateriaalioikeuksien enimmäiskestoja koskeva aika-rajoitus ei kuitenkaan ulotu tavaramerkkioikeuteen. TMerkkiL 22 §:n mukaan tavaramerkin rekisteröinti on lähtökohtaisesti voimassa kymmenen vuotta siitä päivästä, jona rekisteröintihakemus on tehty. Tavaramerkin rekisteröinti on kuitenkin mahdollista uudistaa tavaramerkinhaltijan hakemuksesta kymmeneksi vuodeksi kerrallaan edellisen rekisteröintikauden päättymisestä niin monta kertaa kuin halutaan⁴². Tavaramerkkioikeus eroaa suoja-ajan osalta muista immateriaalioikeuksista siinä, että merkkiä jatkuvasti käyttämällä tai periodeittain rekisteröinnin uusimalla tavaramerkinhaltija voi nauttia periaatteessa määräämättömän rajoittumattomasta yksinoikeudesta⁴³. Koska tekijänoikeus ei puolestaan edellytä uudistamista tavaramerkkioikeuden tavoin, vaan se on pääsääntöisesti ja kertaluontoisesti voimassa tietyn yhtäjaksoisen määräajan, voidaan yhtenä merkittävimmistä eroista tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä pitää niiden erilaista suoja-aikojen koskevaa sääntelyä, joka johtuu näiden oikeuksien erilaisista tarkoitusperistä. Suoja-ajan keston osalta tavaramerkkioikeus voikin ulottua selvästi pidemmälle kuin tekijänoikeus.

Tavaramerkin voimassaolon rajoittamatonta uudistettavuutta voidaan perustella tarpeella säilyttää tavaramerkin erottamiskyky. Kun tavaramerkki voi olla voimassa määräämättömän ajan, on tämä omiaan estämään vaaraa tavaramerkin alkuperän sekoittumisesta toiseen merkkiin. Lisäksi tavaramerkkioikeutta ei ole katsottu olevan tarpeen rajoittaa ajallisesti, koska se yksinoikeutena läh-

⁴¹ Suomessa suoja-aikaa pidennettiin 70 vuoteen tekijänoikeuslain muutoksella 22.12.1995/1654. Syynä tähän muutokseen oli vuonna 1993 voimaan tullut EU:n suoja-aikadirektiivi (93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/EY), jolla yhtenäistettiin tekijänoikeuden suoja-aika EU:n alueella. Suoja-ajan jatkumista tekijän kuoleman jälkeen on perusteltu mm. siten, että tekijän oikeudenomistajien persoonalliset suhteet tekijään säilyvät vielä jonkin aikaa tekijän kuoleman jälkeen. Niiden katkettua ei kuitenkaan ole enää syytä säilyttää tekijän oikeudenomistajilla mahdollisuutta tekijänoikeuden taloudelliseen hyödyntämiseen. On todettu, että tekijänoikeuden päättymisen tekijän kuollessa aiheuttaisi epävarmuutta ja laskelmointia. Tämän vuoksi on pidetty tärkeänä ennakoitavuutta siten, että hyvissä ajoin tiedetään, milloin tekijänoikeus lakkaa ja teos tulee vapaaseen käyttöön. Haarmann 2005, s. 244–245. Suoja-ajan jatkumisen on katsottu myös turvaavan teoksen esittämiseksi ja levittämiseksi tehtyjä investointeja. Tekijänoikeuden suoja-ajan pidentämisestä on myös kritisoitu laajasti oikeuskirjallisuudessa. Tässä yhteydessä tekijänoikeuden suoja-ajan pidentämiseen liittyvää keskustelua ei ole tutkimuskysymyksen kannalta kuitenkaan tarpeen käsitellä tarkemmin.

⁴² Lisäksi on huomattava, että mikäli rekisteröinti halutaan pitää voimassa, tulee uudistamisen yhteydessä maksettavaksi tavaramerkin uudistamismaksu. Rekisteröinnin uusiminen on kuitenkin verrattain edullista.

⁴³ Ks. TRIPS-sopimuksen 18 artikla, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinti tulee olla uudistettavissa rajoituksella. Käytännössä tavaramerkkioikeuden kesto voidaan tietyn edellytyksin rajoittaa tavaramerkkilain nojalla, sillä tavaramerkkioikeus lakkaa, mikäli tavaramerkki poistetaan rekisteristä TMerkkiL 24 §:n nojalla, rekisteröinti julistetaan mitättömäksi TMerkkiL 25 §:n perusteella tai yksinoikeus tavaramerkkiin tuomitaan menetyksi TMerkkiL 26 §:n nojalla.

tökohtaisesti edistää myös kilpailua⁴⁴. Vaikka tavaramerkkioikeudesta aiheutuu sosiaalisia kustannuksia, kun muita toimijoita estetään käyttämästä tunnusta⁴⁵, ovat nämä kustannukset kuitenkin merkittävästi pienempiä kuin esimerkiksi tekijänoikeudesta aiheutuvat kustannukset⁴⁶. Oikeustaloustieteessä kustannuksilla on perusteltu tavaramerkkisuojan rajoittamatonta uudistettavuutta, joka voi periaatteessa johtaa myös ikuiseen suojaan.

On kuitenkin huomattava, että tavaramerkkioikeus, toisin kuin esimerkiksi tekijänoikeus, edellyttää voimassa pysyäkseen tavaramerkin käyttämistä rekisteröidyissä tavaroissa ja palveluissa, sillä TMerkkiL 26 §:n mukaan tavaramerkkioikeus voidaan tuomita menetetyksi käyttämättömyyden perusteella⁴⁷. Siten voidaankin todeta, että tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen kautta merkin saavuttamaa periaatteessa ikuista suoja-aikaa voidaan pitää jossain määrin suhteellisena, sillä merkinhaltija voi ylläpitää yksinoikeuttaan tavaramerkkiinsä vain niin pitkään kuin hän tosiasiallisesti käyttää merkkiään elinkeinotoiminnassa. Suoja-ajan jatkuminen edellyttää lisäksi merkin säilymistä erottamiskykyisenä. Kaksoissuojatun merkin tavaramerkkisuojan päätyttyä TMerkkiL 26 §:n perusteella tai merkin muututtua erottamiskyvyttömäksi, voidaan merkin suojausta tämän estämättä vielä jatkaa tekijänoikeudella. Näin ollen tässä tilanteessa tekijänoikeuden voimassaolo saattaa kestää pidempään kuin tavaramerkkioikeuden ja kaksoissuojattua merkkiä suojata tekijänoikeudella *a posteriori* vielä tavaramerkkisuojan päätyttyä.

Tekijänoikeuden ajallista rajoittamista voidaan perustella monin tavoin. Esimerkiksi oikeustaloustieteen näkökulmasta sitä on perusteltu tekijänoikeudesta aiheutuvilla monopolikustannuksilla. Näin siitäkin huolimatta, ettei tekijänoikeutta koskevien edellytysten ja rajoitusten seurauksena siitä voida puhua rajoittamattomana yksinoikeutena ja siten puhtaana monopolina. Tekijänoikeuden

⁴⁴ Pihlajarinne 2014, s. 931.

⁴⁵ Ks. tavaramerkkioikeudesta aiheutuvista kustannuksista esim. Landes – Posner 2003, s. 172–174 sekä Bentley – Sherman 2009, s. 715–716.

⁴⁶ Toisaalta taas teoksen luvaton kopioiminen ei lähtökohtaisesti vaikuta alkuperäisen teoksen arvoon, vaikkakin se vähentää kannustinta luoda jatkossa uusia teoksia. Tässä mielessä tavaramerkin arvo on teosta haavoittuvaisempi, sillä kilpailevien markkinatoimijoiden vapaasti hyödyntäessä merkinhaltijan luomaa vahvaa brändiä ilmentävää tavaramerkkiä samankaltaisille tuotteille johtaisi tämä yksinoikeudenhaltijan tavaramerkin arvon heikkenemiseen. Landes – Posner 2003, s. 172–173. Ks. tekijänoikeuden synnyttämistä kustannuksista esim. Landes – Posner 2003, s. 37–41.

⁴⁷ TMerkkiDir 10 artiklan mukaan tavaramerkkioikeus voidaan menettää käyttämättömyyden perusteella, jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tuotteissa, joille se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä. Ks. myös TRIPS-sopimuksen 19 artikla, jonka mukaan, jos rekisteröinnin voimassapitämiseksi edellytetään käyttöä, rekisteröinti voidaan kumota vasta vähintään kolmen vuoden käyttämättömyyden jälkeen, ellei tavaramerkin haltija voi osoittaa sellaisen käytön esteenä olleen jokin pätevä syy.

määräaikaisuutta on lisäksi perusteltu muun muassa utilitaristisella teorialla, jonka mukaan yksinoikeuksien tarkoituksena on tieteen ja taiteen edistäminen. Sen mukaan yksinoikeuksien ajallinen rajoittaminen takaa riittävän kannustimen luoda uusia teoksia ja sijoittaa niiden tuotantoon ja levittämiseen⁴⁸. Tärkeimpänä syynä useimpien immateriaalioikeuksien, myös tekijänoikeuden, ajalliseen rajoittamiseen on kuitenkin kestoaltaan ikuisesta yksinoikeudesta koituva voimakas haitta tekniikan ja koko sivilisaation yleiselle kehitykselle. Aikaan rajoittumaton yksinoikeutta voidaan pitää myös siinä mielessä kohtuuttomana, että esimerkiksi runo- tai musiikkiteoksia voidaan pitää yhteisenä kulttuuriperintönä. Myös käytännölliset näkökohdat puoltavat aikarajoituksia. Ajan kuluessa tekijänoikeudet voisivat hajaantua perintöjen ja luovutustoimien kautta niin monille tahoille, että niiden oikeudenhaltijoiden selvittäminen ja tehokas hyödyntäminen vaikeutuisi.

Tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä teoksesta tulee tekijänoikeudesta vapaa eli kuka tahansa saa vapaasti käyttää sitä kaupallisesti tai hyödyntää muulla tavoin. Vapaa hyödynnettävyys voi johtua teoksen suoja-ajan päättymisen lisäksi siitä, että tekijä on antanut teoksensa vapaaseen käyttöön. Ainoana tekijänoikeuslaista ilmenevänä rajoituksena vapaalle hyödynnettävyydelle on TekijäL 53 §:n klassikkosuoja⁴⁹ koskeva erityismääräys. Klassikkosuoja säilyy myös varsinaisten tekijänoikeuksien päätyttyä. On kuitenkin huomattava, että oikeuskäytännössä TekijäL 53 §:n klassikkosuojasäännöstä on sovellettu vain harvoin⁵⁰.

5.3.2 Tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojaus

5.3.2.1 Lähtökohtia tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojauksen tarkasteluun

Vaikka tekijänoikeuden suoja-aikaa on pidetty nykyisin yleisesti liian pitkänä, on huomattava, että sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudella kaksoissuojattua

⁴⁸ Utilitaristisen teorian näkökulmasta tekijänoikeussuoja on myönnetty tehostamaan yhteiskunnan etua kokonaisuutena kannustaen luovuuteen. Tekijänoikeussuojan ei tarvitse laajentua loputtomasti, mutta se voi päättyä ajankohtana, jonka lainsäätäjät katsoo asianmukaiseksi varmistaakseen riittävän kannusteen luoda uusia teoksia ja sijoittaa niiden esittämiseen ja levittämiseen. Ks. esim. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 13. Vapaalla toisinnettavuudella ja levitettävyydellä voi olla positiivisia vaikutuksia uusien teosten luomiseen, koska tämä tehostaa yksinoikeudesta vapaana olevan materiaalin käyttöä.

⁴⁹ TekijäL 53 §:n mukaan opetusministeriöllä on oikeus tekijän kuoltua kieltää menettelemästä teoksen kanssa julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavasti tekijänoikeussuojan voimassaolon päätyttyä. Ks. klassikkosuojasta esim. Haarmann 2005, s. 151–153 ja 244.

⁵⁰ Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vuoden 1962 jälkeen käyttänyt TekijäL 53 §:ssä tarkoitettua klassikkosuoja koskevaa kielto-oikeuttaan. Ks. klassikkosuojasta tarkemmin luvusta 5.3.4.

merkkiä voidaan suojata tavaramerkkioikeudella *a posteriori* vielä tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä. Ensinnäkin kaksoissuojatun merkin suoja on mahdollista jatkaa tavaramerkkioikeudella vielä tekijänoikeussuojan päättymisen jälkeenkin. Tämän lisäksi tavaramerkiksi voidaan tekijänoikeuden estämättä ottaa teos, jonka suoja-aika on päättynyt.

Näin ollen aiemmin tunnusmerkinomaisesti esimerkiksi tuotepakkauksissa käytettyjä tavaramerkiksi rekisteröimättömiä tunnuksia, kuten piirroksia, saatetaan rekisteröidä tavaramerkiksi niiden tekijänoikeussuojan päättyessä. Tuotepakkauksissa olevia teoksia ei ole välttämättä katsottu tarpeen rekisteröidä tavaramerkiksi niin kauan kuin niihin kohdistuneet tekijänoikeudet ovat vielä voimassa. Tekijänoikeuksien päättyessä näiden piirrosten suojausta on voitu jatkaa tavaramerkkirekisteröinnillä. Esimerkkinä elinkeinonharjoittajan merkinnoimien tuotteiden pakkauksissa esiintyvistä piirroksista⁵¹, joka on rekisteröity tavaramerkkinä sen esikuvana olleeseen alkuperäisteokseen kohdistuvien tekijänoikeuksien päättyessä⁵², voidaan mainita alla oleva Valio Oy:n tavaramerkiksi⁵³ rekisteröimä Koskenlaskija-sulatejuustojen pakkauksissa esiintyvä piirros.



Kuva 17. Koskenlaskija.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 258425.

⁵¹ Tämä tavaramerkin muodostava piirros on jo alun perin suunniteltu käytettäväksi nimenomaan tietyssä tuotepakkauksessa ja sittemmin rekisteröity myös tavaramerkiksi erottamaan tietyn elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden elinkeinonharjoittajien tuotteista.

⁵² Mikko Juholan ja Ilkka-Kristian Juopperin suunnitteleman tuotoksen tekijänoikeussuojaa voidaan arvioida seuraavasti: Jos kyseisen merkin muodostavaa tuotosta pidetään tekijänoikeudesta vapaan alkuperäisteoksen epäitsenäisenä muunnelmana eikä itsenäisenä teoksena, myös se jää alkuperäisteoksen tavoin tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Jos tuotoksessa on sen sijaan kyse alkuperäisteoksen itsenäisestä muunnelmasta, on se tekijänoikeussuojaa saava teos.

⁵³ Kyseinen kuviomerkki (rekisterinumero 258425) on rekisteröity 31.5.2013 luokissa 5, 29 ja 30, jotka käsittävät mm. elintarviketuotteita. Lisäksi merkin väriselityksenä on sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, ruskea, beige. Haltijana on Valio Oy. Koskenlaskija-sulatejuuston pakkauksen alkuperäisen kuvituksen on piirtänyt vuonna 1933 Veikko Emil Sipinen. Vuonna 1992 Kurt Lohrum modernisoi tämän tuotepakkauksen kanteen piirretyn tukkijätän. Viimeisimmän uudistetun version pakkauksessa olevasta piirroksista ovat suunnitelleet Mikko Juhola ja Ilkka-Kristian Juopperi ja tämä versio on myös rekisteröity Valio Oy:n kuviotavaramerkiksi. Ks. Valion internetsivuilta tiedote Valio Koskenlaskija® 80 vuotta – pala suomalaista historiaa.

Tekijänoikeudesta vapaan teoksen sisältävä merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n estämättä, sillä TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin rekisteröinnin este koskee vain sellaisia teoksia, jotka edelleen nauttivat tekijänoikeussuojaa. Näin ollen tekijänoikeussuojan päätyttyä ei teoksesta muodostuvan merkin rekisteröinnin luovallisuutta siis tarkastella tämän lainkohdan perusteella eikä tällaisen merkin rekisteröintiin myöskään vaadita TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettua oikeudenhaltijan suostumusta.

Tekijänoikeussuojan päätyttyä tekijänoikeudesta vapaata kirjallista tai taiteellista teosta voidaan tekijänoikeutta loukkaamatta käyttää periaatteessa vapaasti myös kaupalliseen tarkoitukseen elinkeinotoiminnassa. Yritys voi siten esimerkiksi käyttää tekijänoikeudesta vapaan tunnetun musiikkikappaleen melodias mainostarkoitukseen, sisällyttää tunnetun maalauksen kappaleen tuotteen pakkaukseen tai päällykseen tai painaa tunnetun piirroshahmon t-paitaan, julisteisiin ja kortteihin ja mahdollisesti luoda kyseisiä tuotteita markkinoimalla menestyvän liiketoiminnan. Näin ollen esimerkiksi *Kippari-Kallen* hahmon tekijänoikeussuojan päätyttyä Euroopassa vuonna 2009 voidaan kyseistä hahmoa käyttää vapaasti Suomessa vaikkapa lelujen tai pinaattisäilyketuotteiden markkinoinnissa, mikäli hahmon kyseistä ilmiä ei ole rekisteröity⁵⁴ Suomessa kansallisena tavaramerkkinä, Madridin pöytäkirjan mukaisena kansainvälisenä tavaramerkkinä⁵⁵ tai yhteisön tavaramerkkinä näille tuotteille⁵⁶.

⁵⁴ *Kippari-Kallen* hahmosta muodostuva kuviomerkki (rekisterinumero 91582) on rekisteröity 28.1.1985 kansallisena tavaramerkkinä Suomessa luokissa 9 (mm. digitaaliset tallennusvälineet) ja 10 (paperitavarat ja toimistotarvikkeet). Tavaramerkkioikeuden haltijana on Hearst Holdings, Inc.

⁵⁵ Tavaramerkkien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjan mukaista tavaramerkin rekisteröintiä. Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan mukaan kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea Madridin pöytäkirjaan liittyneen sopimusvaltion kansalainen tai se, jolla on sopimukseen liittyneessä valtiossa kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppaalike. Tällöin edellytetään TMerkkiL 54 §:n mukaisesti, että hakijalla on samaa merkkiä koskeva kansallinen rekisteröinti tai vireillä oleva kansallinen rekisteröintihakemus. TMerkkiL 56 §:n mukaan kansainvälisen rekisteröinnin on vastattava tätä perusrekisteröintiä tai perushakemusta. Hakemus jätetään kansalliselle viranomaiselle eli Suomessa PRH:lle, jossa tutkitaan ja vahvistetaan kansainvälisen hakemuksen ja kansallisen, tässä tapauksessa suomalaisen, perusrekisteröinnin tai perushakemuksen vastaavuus. PRH toimittaa tämän jälkeen hakemuksen edelleen WIPOon, joka hallinnoi kansainvälistä tavaramerkkirekisteriä. Hakijan tulee rekisteröintihakemuksessaan nimetä ne Madridin pöytäkirjan jäsenmaat, joissa suojaa haetaan. Kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan niissä nimetyissä maissa, joissa rekisteröinnille ei löydy kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista rekisteröinnin estettä. Ks. Madridin pöytäkirjan mukaisesta tavaramerkin kansainvälisestä rekisteröinnistä esim. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 734–765.

⁵⁶ Koska *Kippari-Kalle* on suuren yleisön tuntema hahmo, herättää hahmon käyttö tunnusmerkkinä kysymyksen siitä, voitaisiinko *Kippari-Kallen* hahmosta muodostuvaa merkkiä pitää hahmon tunnettuisuuden vuoksi tavaramerkkioikeudellisessa mielessä laajalti tunnettuna. Voidaan myös pohtia, mieltääkö suuri yleisö *Kippari-Kalle*-hahmosta koostuvaa merkkiä kuitenkin nimienomaan elinkeinonharjoittajien tuotteita toisistaan erottavaksi tavaramerkiksi. Laajalti tunnetunakin merkinä suojaa saisi lähtökohtaisesti vain hahmon tietty ilmiä eli laajalti tunnetun merkinhaltijan yksinoikeus tuskin ulottuisi kaikkiin hahmon ilmenemismuotoihin.

Tekijänoikeudesta vapaaseen käyttöön siirtyneiden teosten käyttö tavaroiden ja palvelujen markkinointiin ja sen edistämiseen nostaa esiin kysymyksen tällaisesta teoksesta muodostuvan merkin rekisteröinnistä tavaramerkiksi. Mikäli yritys rekisteröi tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi tekijänoikeudesta vapaan teoksen tai sen osan sisältävän merkin, tämä estää kolmansia käyttämästä kyseistä merkkiä erottamiskykyisenä tavaramerkkinä samankaltaisille tuotteille. Tällä tavoin yritys voi tavaramerkkisuojausajan kautta saavuttaa yksinoikeuden ennen vapaassa käytössä olleen kohteen kaupalliseen käyttöön. Vastaavasti aiemmin tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojattu merkki voi nauttia vielä tekijänoikeuden päätyttyäkin tavaramerkkisuojausta. Näin ollen tekijänoikeuden haltija voi teoksesta koostuvan merkin tavaramerkkioikeuden haltijana saada tekijänoikeuden päätyttyä tekijänoikeudesta vapaaksi tulleen teokselleen tavaramerkkioikeuteen vetoamalla tavaramerkille ominaisen, periaatteessa ikuisen suojan.

Oikeudenhaltijan näkökulmasta tavaramerkkioikeutta voitaneen siten pitää kaupallisessa mielessä suojan voimassaoloajan perusteella tekijänoikeutta houkuttelevampana suojamuotona. Tosin aiemmin kaksoissuojattu merkki ei luonnollisesti voi nauttia enää tekijänoikeussuojan päättymisen jälkeen pelkän tavaramerkkisuojan turvin yhtä vahvaa suojaa kuin mitä sen aiempi kaksoissuojaus tarjosi. Aiemmin kaksoissuojattu merkki tulee tekijänoikeussuojan päätyttyä vapaaseen käyttöön kaikissa niissä muodoissa, joita edelleenkin merkkiin kohdistuva tavaramerkkioikeus ei suoja. Siten merkki vapautuu lähinnä muuhun kuin merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa. Näin ollen tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta koostuvaa merkkiä voidaan tekijänoikeuden estämättä esimerkiksi levittää myös internetissä niin kauan kuin kyse ei ole merkin käytöstä erottamaan tiettyjä elinkeinotoiminnassa käytettyjä tuotteita toisista tuotteista.

Teos ei vapaudu tekijänoikeuden päätyttyä kokonaisuudessaan vapaaseen käyttöön, mikäli siihen kohdistuu edelleen tavaramerkkioikeus. Voimassa oleva tavaramerkkioikeus estää muita elinkeinonharjoittajia ottamasta käyttöön teoksesta muodostuvan merkin kanssa samanlaisia tai siihen sekaannusvaarassa olevia tavaramerkkejä. Tavaramerkkisuojaus estää muita vapaasti hyödyntämästä merkkiä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkioikeutta loukkaavalla tavalla. Tällöin on kyse siitä, että tavaramerkkejä voitaisiin käyttää sellaisten vapaassa käytössä olevien teosten uudelleen monopolisoimiseen, joiden tekijänoikeussuoja on päättynyt suoja-ajan päättymisen myötä⁵⁷. Tekijänoikeusnäkökulmasta tämä tarkoittaa, että tavaramerkkiin otetusta teoksesta valmistettuja kappaleita käytetään yksinoikeudella tunnusmerkkinä jonkin tuotteen yksilöimiseksi. Siltä osin kuin tavaramerkkisuoja ulottuu tekijänoikeuden päättymisen jälkeen tekijänoikeudesta vapaalle alueelle, ei tekijänoikeudesta va-

⁵⁷ Ks. Osenberg 1996, s. 101–104; Seifert 2000, s. 1014.

paan kohteen osittaista suojaamista tavaramerkkioikeudella ole oletettavasti ennakoitu lainsäädännössä⁵⁸.

5.3.2.2 Ei tekijänoikeudesta vapaata teosta vangita voi?

Tavaramerkkisuojan jatkuminen tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen jälkeen on osoittautunut ongelmalliseksi kysymykseksi. Toisin sanoen kyse on siitä, voidaanko tekijänoikeudesta vapaata teosta tai tällaisen teoksen osaa rekisteröidä tavaramerkiksi. Teosten, joihin kohdistuvat tekijänoikeudet ovat päättyneet tai päättyessä, uudelleenmonopolisointi on koettu ongelmalliseksi, sillä tällaisen teoksen voidaan katsoa olevan osa yhteiskunnan kulttuuriperintöä. Esimerkiksi kulttuuristen symboleiden pitäminen kaikkien myös elinkeinonharjoittajien vapaassa käytössä saattaa olla tarpeen⁵⁹. Myös kaupallisen toiminnan voidaan katsoa ylläpitävän kulttuurihistoriaa. Voidaankin pohtia, onko tarkoituksenmukaista, että yksityinen henkilö tai oikeushenkilö voi saada tavaramerkkioikeudella yksinoikeuden vapaassa käytössä olleeseen teokseen. Päällekkäissuojatilanteiden yleistymisen myötä voidaan myös kysyä, vastaako käytäntö enää säännösten tarkoitusta, mikäli tietyn yksinoikeuden suoja-ajan loppuminen voidaan paikata toisella yksinoikeudella.

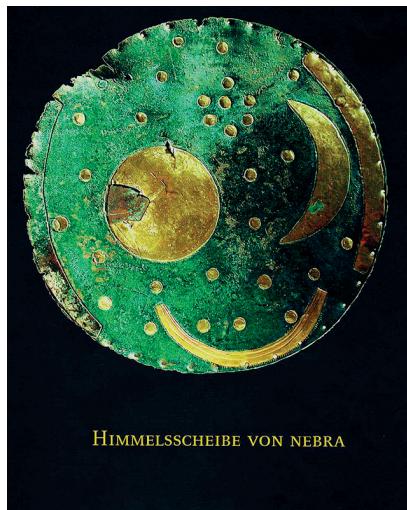
Esimerkkinä tekijänoikeudesta vapaasta kulttuuriperintöön kuuluvasta teoksesta, jonka toisinnos on rekisteröity kahtena yhteisön tavaramerkkinä⁶⁰, voidaan mainita Saksassa sijaitsevan Querfurtin kaupungin alueelta löytynyt pronssinen levy, joka tunnetaan nimellä *Die Himmelsscheibe von Nebra*. Levyä voidaan pitää merkittävänä esihistoriallisena artefaktina. Kuviomerkeissä toisinnutun alkuperäisen pronssisen levyn halkaisija on 30 cm, siinä on sinivihreää patinaa ja kultaista symboleja, joiden on tulkittu olevan muun muassa aurinko tai täysikuu, kuunsirppi sekä useita tähtiä.⁶¹

⁵⁸ Nordellin mukaan lainsäätäjän tarkoituksena on tuskin voinut olla, että tekijänoikeuden haltija voi tekijänoikeuden päätyttyä jatkaa aiemmin kaksoissuojatun kohteen suojausta tavaramerkkioikeudella ja tavaramerkkisuojan vetoamalla saada tekijänoikeudesta vapaalle teokselleen periaatteessa aikaanrajoittumattoman suojan. Ks. Nordell 1997, s. 86 ja 2002, s. 104. Vrt. Schovsbo 2000, s. 13. Toisaalta juuri tekijänoikeuden varsin pitkäkestoisen (pääsääntöisesti 70 vuotta tekijän kuolemasta) suoja-ajan vuoksi ei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välille tässä suhteessa synny niin suuria ongelmia kuin tavaramerkkioikeuden ja muiden teollisoikeuksien, joiden suojaajat ovat tekijänoikeutta huomattavasti lyhyempiä. Ks. Kur 2002, s. 600. Erityisesti kolmiulotteisten muotojen osalta tavaramerkkisuojaa saattaakin helposti johtaa konflikteihin määräämään sidottujen yksinoikeuksien, kuten malli- tai patenttioikeussäätelyn kanssa. Palm 2002, s. 63.

⁵⁹ Myös erittäin tunnetuista tekijänoikeudesta vapaista taideteoksista (esim. Mona Lisa) koostuvien merkkien rekisteröiminen tavaramerkeiksi on saanut laajaa julkisuutta saksalaisessa mediasa. Ks. Nordemann 2010, s. 2089.

⁶⁰ Yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit, joista ensimmäinen on rekisteröity 6.5.2011 (rekisterinumero on 9533423) ja jälkimmäinen 28.7.2011 (rekisterinumero on 9763475). Molempien tavaramerkkien haltijana on Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den Landesarchäologen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt.

⁶¹ *Die Himmelsscheibe von Nebra* -artefaktista muodostuvan merkin rekisteröintiä kansalliseksi

HIMMELSSCHEIBE
VON NEBRA

HIMMELSSCHEIBE VON NEBRA

Kuva 18. *Himmelscheibe von Nebra.*

Yhteisön tavaramerkit rek.nrot 9533423 (vasen kuva) ja 9763475 (oikea kuva).

Mikäli katsotaan, että tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojatun teoksen tulee päätyä kokonaan vapaaseen käyttöön, jota tavaramerkkioikeus ei saa rajoittaa, on käsillä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välinen kollisio. Toisin sanoen kyse on siitä, onko oikeuksien täydellinen kumuloituminen mahdollista tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen arviointi edellyttää näiden oi-

tavaramerkiksi on käsitelty saksalaisessa oikeuskäytännössä. Ks. Landgericht Magdeburg, 16. 10. 2003–7 O 847/03 (Himmelscheibe von Nebra). Ks. GRUR Heft 8/2004, s. 672. Kyseissä ratkaisussa oli kyse siitä, että Querfurtin kaupunki ja Saksi-Anhaltin osavaltio hakivat molemmat erikseen rekisteröintiä tästä artefaktista muodostuvalle kuviotavaramerkille. Saksi-Anhaltin osavaltio teki väitteen Querfurtin kaupungin tavaramerkkihakemukseen vedoten Saksan tekijänoikeuslain mukaiseen aiempaan lähioikeuteensa sillä perusteella, että oli ensimmäisenä esittänyt julkisesti aiemmin julkistamattoman teoksen. Tapauksesta ilmeni, että Saksi-Anhaltin osavaltion lähioikeus artefaktiin oli riidaton, ja Querfurtin kaupungin tavaramerkkihakemus hylättiin, koska Saksi-Anhaltin osavaltion hakemuksella oli tällä perusteella Saksan tavaramerkkilain mukainen etusija Querfurtin hakemukseen. Saksi-Anhaltin osavaltio on rekisteröinyt artefaktin kuvan sittemmin kahtena yhteisön tavaramerkkinä. Ks. tapauksen kommentoinnista esim. Götting – Lauber-Rönsberg 2006, s. 638–647 ja Götting – Lauber-Rönsberg 2007, s. 303–304. Saksan tekijänoikeuslaissa säädetyn lähioikeuden soveltumista kyseiseen artefaktiin on kritisoitu saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa pitäen tätä hyvin laajana tekijänoikeuslain tulkintana. Ks. tästä keskustelusta esim. Eberl 2006, s. 1009–1010 ja Jacobs 2005, s. 811. Toisaalta on kuitenkin katsottu, että kyseisen arkeologisen artefaktin löydyttyä Saksi-Anhaltin alueelta on se Saksan lainsäädännön mukaan Saksi-Anhaltin osavaltion omaisuutta, minkä perusteella päädytään samaan lopputulokseen eli Saksi-Anhaltin osavaltiolle on etuoikeus rekisteröidä kyseinen artefakti tavaramerkiksi. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 248.

keuksien yhteensovittamista tapauskohtaisen punninnan kautta, sillä on selvää, ettei kummallekaan näistä oikeuksista voida osoittaa lähtökohtaista ja yksiselitteistä etusijaa suhteessa toiseen⁶².

Kysymystä tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojatun kohteen tavaramerkkisuojauksen jatkumisesta tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen jälkeen on tekijänoikeusnäkökulmasta lähestytty myös varsin radikaalein näkemyksin. Eräiden kannanottojen mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa nauttineen kohteen tulisi tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä siirtyä kokonaisuudessaan vapaaseen käyttöön.⁶³

On myös katsottu, että jopa vapaassa käytössä olevat teokset pitäisi sulkea tavaramerkkirekisteröinnin ulkopuolelle⁶⁴. Saksassa on ollut myös poliittisia aloitteita sellaisten teosten sulkemiseksi tavaramerkkirekisteröitävyyden ulkopuolelle, jotka muodostavat osan kansallisesta kulttuuriperinteestä. Tähän mennessä nämä aloitteet eivät ole kuitenkaan menestyneet, sillä tavaramerkin rekisteröinnin esteiden ja tavaramerkkioikeuden rajoitetun suojan sisällön on katsottu turvaavan riittävästi tällaisten teosten vapaan käytön.⁶⁵ Myös Quaadvlieg suhtautuu pidätyvästi kaksoissuojaukseen tekijänoikeuden päätyttyä, sillä hänen mukaansa olisi epätoivottavaa, jos tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen jälkeen tekijänoikeudesta vapaata teosta suojattaisiin vielä tavaramerkkioikeudella. Quaadvlieg katsoo, että jos aiemmin kaksoissuojattu merkki on tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä ollut hetkenkin ilman

⁶² Jos tavaramerkki- ja tekijänoikeuslailla ei ole keskinäistä etusijaa, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden pitäisi suojata eri oikeuksia ristiriitatilanteiden välttämiseksi. Näin onkin lähtökohtaisesti. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapinnoilla voidaan kuitenkin käytännössä joutua tekemään punnintaa näiden oikeuksien välillä. Siitä huolimatta, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden etusija tulee määrittää aina tapauskohtaisesti, Verkade katsoo, ettei etusijan määrittämistä useimmiten voida pitää erityisen ongelmallisena. Ks. Verkade 1998, s. 73. Tekijänoikeuden suoja-ajan päättymistä ei kuitenkaan voida pitää pakottavana syynä myös tavaramerkkioikeuden lakkaamiselle, vaan lähtökohtaisesti tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen tulee perustua vain tekijänoikeuden sisäsyntyiseen harkintaan, jota tekijänoikeuslain säännökset ilmentävät ja jonka sisällöllä ei sinänsä pidä olla vaikutusta muiden immateriaalioikeuden suojamuotojen kesto.

⁶³ Mikäli katsotaan, että tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä sellaisen tuotoksen, joka on luotu nimenomaan taideteokseksi, pitäisi päätyä muiden immateriaalioikeuksien rajoittamatta vapaaseen käyttöön, tarkoittaisi tämä sitä, että niin tavaramerkki- kuin kaikkien muidenkin immateriaalioikeuden suojamuotojen antaman suojan tulisi päättyä tekijänoikeuden suoja-ajan lakatessa. Muilla immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tällöin lähinnä teollisoikeuksia. Koska tekijänoikeuslain säädäntöä ei ole harmonisoitu siltä osin kuin se koskee tekijänoikeuden suhdetta muihin immateriaalioikeuksiin, voidaan tätä kysymystä tarkastella puhtaasti kansallisesta näkökulmasta. Ottaen huomioon esim. Tekijäl 10 §, jonka mukaan tekijänoikeussuoja ei sulje mallisuoja pois, ei voida lähteä siitä, että kaikkien teollisoikeuksien tulisi lakata tekijänoikeuden päättyessä. Tekijäl 10 §:stä ilmenee, että tekijänoikeussuojaa saavaa tuotosta voidaan suojata myös mallioikeudella ja että malli- ja tekijänoikeuden suojamuodot ovat toisistaan riippumattomia. Tässä valossa myöskään niiden tarjoama suojat voi olla riippuvainen toisen suojamuodon voimassaolon päättymisestä.

⁶⁴ Ks. esim. Klinkert – Schwab 1999a, s. 1067.

⁶⁵ Ks. Jacobs 2005, s. 807–808; Nordemann 2010, s. 2089–2091; Osenberg 1996, s. 101–104; Seifert 2000, s. 1018–1019.

tavaramerkkisuoja, sitä ei tulisi voida rekisteröidä enää uudelleen tavaramerkiksi tekijänoikeussuojan päätyttyä. Näin ollen tavaramerkkilain tulisi kunnioittaa vapaaseen käyttöön perustuvaa *status quo*'ta.⁶⁶

Mikäli kohde siirtyy tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä kokonaan vapaaseen käyttöön, tarkoittaa tämä, ettei sitä tulisi tekijänoikeuden päätyttyä enää suojata tavaramerkkioikeudella. Tässä tilanteessa perustelut tekijänoikeuden suoja-ajan määräaikaaisuudelle johtaisivat myös tavaramerkkioikeuden lakkaamiseen tekijänoikeuden päättyessä. Tekijänoikeuden määräaikaisuuden perusteluiden on katsottu olevan niin painavat, että niiden sisältämä intressi ylittää kaksoissuojatilanteessa tavaramerkkioikeuden perustelut tavaramerkkisuojan jatkuvuudelle.

Kysymystä tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojatun kohteen tavaramerkkisuojauksen jatkuvuudesta tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen jälkeen on lähestytty muun muassa merkin muodostavan teoksen tarkoituksen kautta eli suhtautumalla suojauksen jatkuvuuteen eri tavoin riippuen siitä, onko kyseessä jo olemassa olevan puhtaan taiteen vai tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen suojaamisesta tavaramerkkioikeudella. Mitä vahvemmin tavaramerkissä oleva teos kuuluu tekijänoikeussuojan ydinalueelle ja mitä vähemmän sillä on suoraan tekemistä tavaramerkkien tavoin kaupallisen toiminnan kanssa, sitä tärkeämpänä on pidetty sitä, että teos päättyy tekijänoikeussuojan päätyttyä vapaaseen käyttöön muiden immateriaalioikeuksien sitä estämättä⁶⁷. Tällöin on pidetty perusteltuna sovittaa tekijänoikeudesta vapaaseen teokseen kohdistuva tavaramerkkioikeus lakkaamaan tekijänoikeuden suoja-ajan päättyessä.

Toisin sanoen puhtaasti taidetarkoituksessa syntyneiden teosten tulisi tekijänoikeussuojan päätyttyä olla kokonaisuudessaan vapaassa käytössä eikä tällaisten teosten suojausta tulisi jatkaa tavaramerkkioikeudella⁶⁸. Tällöin esimerkiksi taideteoksen, jota on luotu vain yksi ainoa kappale, suojausta ei voitaisi jatkaa tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä tavaramerkkioikeudella. Vastaavasti myös esimerkiksi tekijänoikeussuojaa saaneiden piirroshahmojen tulisi tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä tulla, myös tavaramerkkioikeuden rajoittamatta, täysin vapaaseen käyttöön, jos niitä on tekijänoikeuden vielä voimassa ollessa käytetty ainoastaan niiden taideteosten yhteydessä, joiden osia ne ovat⁶⁹.

⁶⁶ Quaedvlieg 2005, s. 53–54. Ks. myös Wandtke – Bullinger 1997, s. 577, jossa on todettu, että aiemmin tekijänoikeudella suojattua teosta ei tulisi *de lege ferenda* voida rekisteröidä tavaramerkiksi tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä. Kuitenkin tämän opin kannattajat ovat voittopuolisesti hyväksyneet *de lege lata*, että tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain suoja saattavat mennä päällekkäin sellaisten aiemmin tekijänoikeudella suojattujen teosten osalta, joiden suoja-aika on päättynyt.

⁶⁷ Ks. Quaedvlieg 2005, s. 59.

⁶⁸ Quaedvlieg 2009, s. 512.

⁶⁹ Quaedvlieg 2005, s. 54.

Sen sijaan kun kyse on käyttötaitteen teoksena pidettävästä tuotoksesta, esimerkiksi logosta, jota käytetään tavaramerkkinä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista, on sen suojaus käyttötarkoituksensa perusteella puolestaan tavaramerkkisuojan ytimessä. Näin on siinäkin tapauksessa, että logo on myös TekijäL 1 §:ssä tarkoitettulla tavoin tekijänoikeussuojaa saava itsenäinen ja omaperäinen teos. Koska kyse on alun perinkin logon käytöstä tavaramerkkitarkoitukseen, ei tässä tilanteessa tekijänoikeussuojalle katsota olevan perusteltua antaa etusijaa suhteessa tavaramerkkilain antamaan suojaan siten, että myös tavaramerkkioikeus lakkaisi tekijänoikeuden voimassaoloajan päättyessä.⁷⁰ Näin ollen tavaramerkkitarkoituksessa syntyneiden teosten kohdalla suojan jatkamista edelleen tavaramerkkioikeudella pidettäisiin perustellumpaan kuin puhtaan taiteen teosten kohdalla. Siten tässä tilanteessa täydellistä kumulaatiota ei näytettäisi pidettävän hyväksyttävänä.

Näin ollen Quaedvlieg perustaa tavaramerkin ja tekijänoikeuden *a posteriori* päällekkäisyystilanteen arvioinnin lähtökohtaisesti merkin tarkoitukseen, jolloin on kysyttävä, toimiiko kohde pääasiassa tavaramerkkinä vai teoksena. Jos kohteen, kuten logon, joka on nimenomaan luotu tarkoituksessa erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisista, päätehtävänä on toimia tavaramerkkinä, vain tavaramerkkilain tulisi soveltua ja *vice versa*.⁷¹

Vain merkin käyttötarkoitukseen perustuva tulkinta kaksoissuojauksen toteutumisesta vaikuttaa käytännössä jokseenkin ongelmalliselta: tämä tulkinta edellyttää sen objektiivista määrittämistä kummat elementit, tavaramerkin käyttötarkoitus vai tekijänoikeudella suojattavat esteettiset piirteet, ovat vallitsevia kyseisen merkin kohdalla. Arvioitavana olevan suojakohteen tavaramerkki- ja tekijänoikeudella suojatut aspektit ovat saattaneet kietoutua yhteen niin, että tavaramerkistä johtuvien ja esteettisten piirteiden erottaminen toisistaan voi olla hyvin haasteellista. Tavaramerkiksi otettujen puhtaan taiteen teosten kohdalla ilmenee käytännössä, miten teoksen luonne voinee liukua puhtaasta taiteesta käyttötaitteeseen sen käyttötarkoituksen muuttuessa⁷². Tavaramerkissä olevan teoksen käyttötarkoitus on kuitenkin, siitä riippumatta, oliko se alun perin luotu tavaramerkiksi vai ei, toimia tavaramerkkinä. Näin ollen myös alun perin puhtaasti taidetarkoituksessa luodun teoksen ottaminen tavaramerkkiin merkitsee sen luonteen muuttumista käyttötaitteeksi. Kun puhtaan taiteen teos otetaan tavaramerkiksi, edellytetään tällöin käytännössä myös sen alkuperäisen ulkoasun muuttamista ainakin jossain määrin tavaramerkkitarkoitukseen

⁷⁰ Quaedvlieg 2005, s. 54.

⁷¹ Ks. Quaedvlieg 2005, s. 54.

⁷² Vastaavalla tavoin teoksen luonne voi liukua myös käyttötaitteesta puhtaaseen taiteeseen. Ks. puhtaan taiteen ja käyttötaitteen välisestä rajanvedosta erityisesti teollisen muotoilun osalta esim. Stokes 2012, s. 68–69. Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tavaramerkin ja taide-teoksen ominaisuudet kietoutuvat yhteen, sillä tällainen tuotos voidaan sen tavaramerkkinä ilmentämän erottamiskyvyn lisäksi nähdä myös taiteellisenä kohteena.

paremmin sopivaksi. Tällöin sen määrittäminen, mitkä elementit merkissä ovat vallitsevia, ei ole välttämättä kovinkaan yksiselitteistä. Omaperäisen tavaramerkin kohdalla rajanvetoa määrävien tavaramerkki- ja teospiirteiden välillä voidaan pitää varsin liukuvana.

On myös katsottu, että kaksoissuojaa nauttineen kohteen tekijänoikeussuojan päätyttyä siihen edelleen kohdistuva tavaramerkkisuoja tulisi sovittaa yhteen niiden tavoitteiden ja perusteiden kanssa, joilla on perusteltu tekijänoikeuden määräaikaisuutta⁷³. Kaksoissuojatilanteessa tavaramerkkisuojaa rajoitettaisiin tekijänoikeuden päätyttyä niin, ettei se ulottuisi tekijänoikeuden alueelle. Koska tekijänoikeussuojan tarkoitus on tässä suhteessa erilainen kuin tavaramerkkioikeuden, tarkoittaisi tämä käytännössä sitä, ettei kohdetta voitaisi suojata enää tekijänoikeuden päätyttyä tavaramerkkioikeudella. Tällöin vapaassa käytössä olevasta teoksesta koostuvan merkin rekisteröinti tavaramerkiksi ei olisi mahdollista ja tällaisen teoksen käyttö vapaasti myös elinkeinotoiminnassa olisi sallittua. Tosin tämän oikeustilan toteuttaminen edellyttäisi voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen, että jo päättynyt tekijänoikeus olisi säädetty tavaramerkkilaissa rekisteröinnin ehdottomaksi esteeksi.

Nämä tekijänoikeuden näkökulmasta esitetyt argumentit merkitsevät, että kollisiotilanteessa tekijänoikeudella olisi etusija suhteessa tavaramerkkioikeuteen. Vaikka tekijänoikeudella suojatun teoksen päätyminen vapaaseen käyttöön saattaa olla yleisön intressinä joissain tapauksissa, lähtökohtana voidaan pitää, että tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen tulee kuitenkin perustua vain tekijänoikeuden sisäsyntyiseen harkintaan, jolla ei sinänsä tule olla vaikutusta muiden immateriaalioikeuden suojamuotojen kestoon. Tulkinta tekijänoikeuden etusijasta suhteessa tavaramerkkioikeuteen on myös tavaramerkkioikeuden näkökulmasta kritiikille altis, sillä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rinnakkainen lakkaaminen kaksoissuojatilanteessa johtaisi vakaviin tavaramerkkioikeudellisiin ongelmiin.

Mikäli kaksoissuojaa saanut tavaramerkki päätyisi tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä kokonaan vapaaseen käyttöön, myös muut markkinoilla toimivat tahot voisivat käyttää sitä vapaasti elinkeinotoiminnassa. Tämä puolestaan olisi omiaan johtamaan siihen, että muut elinkeinonharjoittajat voisivat tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien estämättä epätarkoituksenmukaisella tavalla ”vapaamatkustaa” kyseisen merkin maineella. Näin ollen suoja-ajan päätyttyä kuluttajat eivät voisi enää luottaa siihen, että kyseinen merkki yksilöi tietyn kaupallisen lähteen sekä siihen liitettävän laadun ja maineen, joita kyseinen tavara tai palvelu edustaa. Tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta koostuvan tavaramerkin vapaa käyttö voisi aiheuttaa markkinoilla sekaannusta, koska kuluttajien voidaan olettaa yhdistävän selvästi erottuvan teoksen ja tavaramerkin

⁷³ Ks. WIPO SCT/16/5 2006, s. 20–21.

toisiinsa. Tämä kuluttajien muodostama yhteys tiettyyn tavaramerkkiin voi olla seurausta merkittävistä investoinneista markkinointiin ja mainostamiseen. Koska kuluttajat eivät pystyisi ennakoimaan, milloin tavaramerkin suoja-aika päättyy, tämä luottamuspuola ei vain vaikuttaisi tavaramerkkeihin, jotka tulevat vapaaseen käyttöön, vaan sillä olisi luonnollisesti koko tavaramerkkijärjestelmän kannalta ikäviä jälkivaikutuksia. Tässä tilanteessa tavaramerkkisuoja ei enää edistäisi läpinäkyvyyttä, reilua kilpailua markkinoilla ja markkinatalouden toimivuutta.⁷⁴

Esimerkiksi tavaramerkkitarkoituksessa luotujen kaksiulotteisten logojen ja kolmiulotteisten muotojen päätehtävänä on erottaa elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista. Jos nämä merkit ovat myös tekijänoikeudella suojattavia teoksia, ei niiden tavaramerkkisuoja tulisi sovittaa päättymään samanaikaisesti kuin tekijänoikeussuoja⁷⁵. Tätä voidaan perustella siten, että tässä tilanteessa merkkien alkuperäisenä päätehtävänä on koko ajan ollut nimenomaan toimia tavaramerkkinä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista, jolloin logon tai muodon tekijänoikeussuojausta taideteoksena voidaan merkin käyttötarkoituksen kannalta pitää vain toissijaisena.

Jos kaksoissuoja saavaa merkkiä on vielä 70 vuotta sen tekijän kuoleman jälkeen käytetty erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteita muiden tuotteista ja jos kohderyhmä erottaa tuotteen alkuperän sen muodon perusteella, ei tavaramerkkioikeuden päättämistä vain sen vuoksi, että tavaramerkki muodostuu tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta, voida pitää perusteltuna. Jos tekijänoikeudesta vapaa merkki on erottamiskykyinen ja sitä on aktiivisesti käytetty tavaramerkkinä aiemmin vielä tekijänoikeuden voimassaoloaikana – ja näin on tapahtunut mahdollisesti jo sukupolvien ajan – vaikuttaisi kovin radikaalilta muuttaa tätä *status quo*'ta ilman erityisen painavia vastakkaisia syitä.⁷⁶ Kun tavaramerkkiin on otettu teos ja sitä voidaan vielä edelleen tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyäkin pitää erottamiskykyisenä tavaramerkkinä, tulee tällaisen merkin myös tekijänoikeussuojan lakattua saada tavaramerkkisuoja.

⁷⁴ Ks. WIPO SCT/16/5 2006, s. 13.

⁷⁵ Samansuuntaisesti myös Quaadvlieg, jonka mukaan merkkiin kohdistuva tavaramerkkisuoja ei voine päättyä, mahdollisesti vieläpä sen tavaramerkkinä tunnettuisuuden huipulla, vain koska logo sattuisi olemaan riittävän omaperäinen saamaan myös tekijänoikeussuoja. Ks. Quaadvlieg 2005, s. 53.

⁷⁶ Jos teoksen sisältävä merkki on rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkiksi jo ennen siihen kohdistuvien tekijänoikeuksien suoja-ajan päättymistä ja merkin tavaramerkkikäyttöä jatketaan vielä tekijänoikeuden päätyttyäkin, tulee merkin tavaramerkkisuojauksen voida tästä riippumatta jatkua vielä tekijänoikeussuojan lakattua. Siten tavaramerkkioikeudella voidaan estää tavaramerkkiin sekaannusvaarassa olevien merkkien käyttö vielä senkin jälkeen, kun tekijänoikeudet ovat päättyneet merkissä olevaan teokseen. Samansuuntaisesti myös Mende ja Isaac, jotka painottavat sitä, että jos teoksesta muodostuvaa merkkiä on käytetty jo ennen tekijänoikeuden suoja-ajan päättymistä tietyn tuotteen alkuperän osoittamiseen, tällaiseen merkkiin kohdistuvien tavaramerkkioikeuksien tulee jatkua tekijänoikeuden päättymisestä huolimatta. Ks. Mende – Isaac 2012, s. 147

Toisaalta juuri tekijänoikeuden varsin pitkäkestoisen suoja-ajan vuoksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välille ei tässä suhteessa synny kovinkaan suuria ongelmia. Lisäksi tekijänoikeudella suojattavien tuotteiden markkinoinnin kannalta tavaramerkin ikuinen suoja-aika vaikuttaa tavaramerkkioikeudellisenä etuna jossain määrin teoreettiselta, sillä nykyisessä kulutusyhteiskunnassa vain harvojen tuotteiden elinkaari ylittää 70 vuotta. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että tiettyjen kestopuosikkien, kuten esimerkiksi Disneyn piirroshahmojen, suosio on kestänyt yhä useita vuosikymmeniä niiden luomisen jälkeen. Tällaisten hahmojen kohdalla tavaramerkkisuoja voidaan pitää oikeudenhaltijalle tekijänoikeutta edullisempänä, kun tekijänoikeussuoja on jo päättynyt tai pian päättymässä. Vaikka tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä teos on tekijänoikeusnäkökulmasta vapaasti hyödynnettävissä, on selvää, ettei tavaramerkkioikeudella suojattua teosta voida sen suoja-ajan päättymisen jälkeen hyödyntää kaupallisesti sellaisella tavalla, joka saattaisi loukata siihen kohdistuvaa tavaramerkkioikeutta.

5.3.3 Teoksen nimi ja vapaa käyttö

Edellä on käsitelty teoksen tekijänoikeudesta vapaaseen käyttöön päätyessä esiin nousevaa kysymystä, miten tuli suhtautua tällaisen kohteen suojattavuuteen edelleen muilla immateriaalioikeuden suojamuodoilla. Seuraavassa tarkastellaan tätä kysymystä vielä erikseen teoksen nimen suojan osalta siltä osin kuin siitä on säädetty Tekijäl 1 §:n lisäksi erikseen muualla tekijänoikeuslaissa ja tavaramerkkilaissa. Näin ollen tässä yhteydessä kaksoissuojatun teoksen nimen vapaata käyttöä tarkastellaan ensinnäkin Tekijäl 51 §:n erityisen teoksen nimen suojaa koskevan säännöksen valossa⁷⁷ ja toiseksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa säädetyn tavaramerkin rekisteröinnin esteen, jolla suojataan teoksen erikoislaatuista nimeä⁷⁸.

Tekijäl 51 §:n mukaan kirjallista tai taiteellista teosta ei ole lupa saattaa yleisön saataviin käyttäen sellaista teoksen nimeä tai tekijän salanimeä⁷⁹, että teos tai

⁷⁷ Tekijäl 51 §:ssä tarkoitetun teoksen nimen kaksoissuojaukseen liittyviin kysymyksiin palataan tutkimuksessa jäljempänä luvussa 7.2.3, joka koskee Tekijäl 51 §:ssä tarkoitetun teoksen nimen suojaamista tavaramerkkinä.

⁷⁸ Vaikka Tekijäl 51 §:n teoksen nimen suojaa koskeva säännös ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa oleva erikoislaatuista nimeä koskeva rekisteröinnin este suojaavat molemmat teoksen nimeä, on kuitenkin huomattava, että ne ovat ne sisällöltään erilaisia ja eri tarkoituksen omaavina toisistaan riippumattomia.

⁷⁹ Tekijän nimen osalta on huomattava, että Tekijäl 51 §:n suoja koskee vain tekijän salanimeä tai nimimerkkiä, mutta ei luonnollisen henkilön nimeä. Siten tunnetunkin kirjailijan kaima saa vapaasti julkaista kirjallisia teoksia omalla nimellään. Saman nimen käyttäminen nimimerkkinä voisi kuitenkin aiheuttaa Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua sekaannusta. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 889. Ks. tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2009:3 (Tekijän nimen suoja), jossa oli kyse Tekijäl 51 §:ssä

tekijä helposti voidaan sekoittaa aiemmin julkistettuun teokseen tai tekijään. Toisin sanoen tässä Tekijäl 51 §:n niin sanotussa otsikonsuojasäännöksessä suojataan teoksen nimeä estämällä siihen helposti sekoitettavissa olevalla nimellä nimetyt kirjallisen tai taiteellisen teoksen saattaminen yleisön saataviin.⁸⁰

Tekijäl 51 §:n teoksen nimen suoja ei kuitenkaan pääty teoksen tai teoksen nimen tekijänoikeuden päättyessä, sillä tässä lainkohdassa tarkoitettua suojaa ei ole ajallisesti rajoitettu. Siten teoksen nimeä suojataan vielä tekijänoikeudellisten suoja-aikojen päättymisen jälkeenkin Tekijäl 51 §:n säännöksellä. Suojan periaatteessa ikuinen jatkuvuus on perusteltua, sillä mikäli teoksen nimen suoja päättyisi teoksen tekijänoikeuden päättyessä, tekijänoikeudesta vapaan teoksen nimen vapaa käyttäminen voisi johtaa yleisöä harhaan. Harhaanjohtavana menettelynä voitaisiin pitää tekijänoikeudesta vapaan kirjallisen teoksen nimen käyttämistä toisen kirjallisen teoksen nimenä. Tarkoituksena on, ettei teoksen tekijänoikeussuojan päättyttyäkään vapaassa käytössä olevan teoksen nimeä käytettäisi toisen teoksen nimenä.

Teoksen nimen suojan jatkuvuutta teokseen kohdistuvan tekijänoikeuden päättyttyä ei voida pitää siinä mielessä ongelmallisena, että Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettu otsikonsuoja ei rajoita teoksen vapaata käyttöä: otsikonsuoja ei esimerkiksi rajoita itse teoksen vapaata kopiointia, kun teokseen kohdistuvat tekijänoikeudet ovat lakanneet. Toisin sanoen kuka tahansa voi julkaista uusia painoksia vapaasta teoksesta samalla nimellä tekijänoikeuden suoja-ajan päättyttyä. Teoksen oikeudenomistajalla säilyy edelleen ainoastaan oikeus estää teoksensa nimen käyttö muiden samaan teostyyppiin kuuluvien teosten nimenä. Lisäksi teoksen nimen suojan laajuus on suhteellisen kapea. Riski sekoitettavuudesta suojatun teoksen nimeen voidaan helposti välttää lisäämällä siihen yksi tai useampi lisäsana. Voidaankin todeta, että esimerkiksi kirjallisen teoksen nimeä *Taikatalvi* tuskin loukataan, jos myöhemmin julkaistaan toinen tarina nimellä *Taikatalven seikkailut*.

Myöskään TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa säädetyn tavaramerkin rekisteröinnin suostumuksenvaraisessa esteessä, jolla suojataan toisen teoksen erikoislaatuista nimeä, ei nimen suojan kesto ole rajattu päättymään samalla, kun teokseen kohdistuvat tekijänoikeudet lakkaavat. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n

tarkoitettua tekijän nimen suojasta. Kaksi kirjallista teosta oli julkaistu siten, että aiemmin julkaistun teoksen tekijän nimi ja myöhemmin julkaistun teoksen tekijän nimimerkki olivat identtiset. Tässä tapauksessa katsottiin, että myöhemmän teoksen tekijän nimimerkki voitiin helposti sekoittaa aiemman teoksen tekijän nimeen ja tältä osin kyse oli Tekijäl 51 §:n rikkomisesta.

⁸⁰ Tekijäl 51 §:n suojaa saava teoksen nimi ei saa olla täysin yleisluontoinen; tällaisen nimen osalta ei voi aiheutua lainkohdassa tarkoitettua sekoitettavuutta. Siten esimerkiksi kirjallisen teoksen *Taidekirja* nimen osalta ei voisi sen yleisluontoisuuden vuoksi aiheutua Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua sekoitettavuutta. Tekijäl 51 §:ssä teoksen nimen suojan toteutumiselle ei ole kuitenkaan asetettu edellytykseksi, että nimen tulisi olla Tekijäl 1 §:n tarkoittamalla tavalla itsenäinen ja omaperäinen. Ks. HE 1960:23 vp., s. 23, KM 1953:5, s. 82. Näin ollen Tekijäl 51 §:n mukais-ta suojaa voi saada sellainenkin nimi, joka ei yllä Tekijäl 1 §:n edellyttämään teostasoon.

5 kohdassa tarkoitettu oikeudenhaltija saa teoksensa nimelle suojaa tavaramerkkirekisteröintiä vastaan periaatteessa ikuisesti. Siten esimerkiksi erikoislaatuisten kirjallisen teoksen nimen, kuten *Taikatalvi*, rekisteröiminen tavaramerkiksi vaatii tämän teoksen tekijänoikeussuojauksen päätyttyäkin TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetulla tavoin oikeudenhaltijan luvan. Näin ollen teosten erikoislaatuiset nimet eivät päädy tässä suhteessa vapaaseen käyttöön. On kuitenkin selvää, että pitkän ajan kuluttua tekijänoikeuden päättymisestä vapaan teoksen oikeudenhaltijoiden selvittäminen saattaa olla haasteellista ja siten suostumuksen pyytäminen teoksen nimen rekisteröimiseksi tavaramerkiksi voi osoittautua käytännössä ongelmalliseksi.

Esimerkkinä tavaramerkkinä rekisteröidystä tekijänoikeudesta vapaan teoksen nimestä voidaan mainita Suomessa sanamerkiksi rekisteröity SEITSEMÄN VELJESTÄ⁸¹. Aleksis Kiven (1834–1872) samannimisen teoksen tekijänoikeudet ovat päätyneet jo viime vuosituhannella. Mikäli kyseisen teoksen nimi katsotaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla tavoin erikoislaatuiseksi, vaaditaan sen rekisteröimiseksi TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettu oikeudenhaltijan suostumus. Näin siitäkin huolimatta, että teokseen kohdistuvat tekijänoikeudet ovat jo päätyneet. Jos toisen tekijänoikeudesta vapaan teoksen nimeä ei katsota erikoislaatuiseksi, se voidaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan estämättä rekisteröidä tavaramerkiksi.

On myös huomattava, että saadusta TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitusta oikeudenhaltijan suostumuksesta huolimatta *tunnettujen* teosten erikoislaatuisten nimien osalta on kuitenkin jossain määrin epäselvää, ovatko tällaisten vapaassa käytössä olevien teosten nimet tavaramerkkeinä erottamiskykyisiä⁸². Tavaramerkin muodostavan teoksen nimen tunnettavuudella on erityinen merkitys sen tavaramerkkikäytön kannalta. Kysymys tunnetun teoksen nimestä muodostuvien merkkien erottamiskyvystä liittyy kuitenkin lähinnä tunnettujen hahmojen nimistä muodostettuihin sanamerkkeihin tiettyjen tuotteiden, kuten painotuotteiden, elokuvien, tallenteiden, näytelmien ja esitysten osalta. Keski-vertokuluttajan voidaan sen sijaan katsoa mieltävän esimerkiksi edellä mainitun *Seitsemän veljestä* -nimen tuotteiden, kuten juomien, kaupallista alkuperää osoittavaksi. Tällaisen merkin erottamiskykyä tarkastellaankin erikseen yksityiskohtaisemmin myöhemmin luvussa 6.4.4.

⁸¹ Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 216865) on rekisteröity 29.2.2000 luokkaan 32, joka käsittää oluet; kivennäis- ja hiilihapppovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoreemehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet (haltijana Oy Hartwall Ab).

⁸² Ks. saksalaisesta oikeuskäytännöstä esim. BGH, Beschl. v. 5.12.2002–I ZB 19/00 (Winnetou). Ks. GRUR 2003, s. 342–343 (Winnetou).

5.3.4 Tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta muodostuvan merkin hyvän tavan vastaisuudesta

Vaikka tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta muodostuvan tavaramerkin rekisteröinnin luovallisuutta ei tarkastellakaan TekijäL 14.1 §:n 5 kohdan toisen teosta koskevan rekisteröinnin esteen valossa, saattaa tällaisen merkin rekisteröimisen tai vakiinnuttamisen estää kuitenkin TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohdan ehdoton rekisteröinnin este, joka kieltää hyvän tavan vastaisen merkin rekisteröinnin. Tässä yhteydessä voidaankin pohtia, voisiko esimerkiksi tekijänoikeudesta vapaan Rafaelin *Sikstuksen madonna*⁸³ maalauksesta tuttuja, niin kutsuttujen ”*Rafaelin enkelien*” käyttäminen tavaroiden tai palveluiden merkinä olla TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla hyvän tavan vastaista. Tekijänoikeuden näkökulmasta hyvän tavan vastaisuutta voidaan tässä yhteydessä lähteä arvioimaan moraalisia oikeuksia täydentävän TekijäL 53 §:n klassikkosuoja säännöksen perusteella⁸⁴. TekijäL 53 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi kieltää kirjallisen tai taiteellisen teoksen käyttämisen, jos sen tekijän kuoltua sen suhteen menetellään julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla. TekijäL 53 §:n tarkoituksena on suojata yleisiä kulttuurisia intressejä ja sivistyksellisiä etuja. Koska klassikkosuoja koskee tekijänoikeudella suojattujen teosten lisäksi sellaisia teoksia, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on kulunut jo umpeen,⁸⁵ se saattaa vielä tekijänoikeussuojan päätyttyäkin rajoittaa tekijänoikeudesta vapaan teoksen käyttämistä tavaramerkkinä.

Klassikkosuojan soveltamisedellytyksenä on ensinnäkin, että kyse on itsestä ja omaperäisestä teoksesta. Tämän kriteerin maalausteoksen osasta muodostuvat *Rafaelin enkelit* epäilemättä täyttävät. Toisena, tässä myöskin täyttyvänä, edellytyksenä TekijäL 53 §:n soveltamiselle on, että teoksen tekijä on kuollut. On katsottu, että tekijä voi eläessään tekijänoikeuden haltijana valvoa, ettei teokseen liittyviä intressejä loukata⁸⁶.

⁸³ Oik. Raffaello Santi (1483–1520): *Sikstuksen madonna*, 1513/1514, maalaus kankaalle 256 x 196 cm Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden.

⁸⁴ Ks. klassikkosuojaesta esim. Haarmann 2014, s. 90, Haarmann 2005, s. 151–153, Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 470–473 ja Salokannel 1990, s. 37.

⁸⁵ Lain esitöiden (HE 23/1960 vp.) mukaan TekijäL 53 §:n tarkoituksena on etupäässä ns. vapaiden teosten, erityisesti klassisten mestariteosten, aatteellisten arvojen suojaaminen. ”On näet satunut, että milloin tekijän oikeus on lakannut tai sitä ei ole ollut, teoksen suhteen on julkisesti menetelty tavalla, joka on ollut omiaan loukkaamaan sivistyksellisiä etuja.”

⁸⁶ Tekijän kuoltua moraaliset oikeudet siirtyvät hänen oikeudenomistajalleen. Mikäli nämä eivät pidä huolta tekijän moraalisten oikeuksien loukkaamattomuudesta tai jopa itse menettelevät tavalla, joka loukkaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa, voidaan TekijäL 53 §:n klassikkosuoja soveltaa. Klassikkosuoja koskevaa säännöstä voidaan soveltaa myös teoksiin, joiden suoja-aika on kulunut umpeen tai jotka eivät ole koskaan kuuluneet tekijänoikeussuojan piiriin. Tällä tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa on kyse ennen Suomessa voimassa ollutta tekijänoikeusnormistoa eli vuoden 1829 painoasetusta luoduista klassikoista. Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 470–471. Klassikkosuoja koskee myös kansanperinteeseen kuuluvia teoksia.

Lisäksi TekijäL 53 §:n soveltaminen edellyttää, että teosta käytetään julkisesti sellaisella tavalla, joka loukkaa sivistyksellisiä etuja⁸⁷. Rajanvedon taiteellisen vapauden ja sivistyksellisiä etuja loukkaavan aineiston käytön välillä tekee osaltaan haasteelliseksi myös perustuslain 16 §:ssä turvattu tieteen ja taiteen vapaus, joka sallii ja kannustaa käyttämään ja hyödyntämään olemassa olevaa aineistoa⁸⁸. TekijäL 53 §:ssä tarkoitettujen sivistyksellisten etujen loukkaamisen arviointi pitää suorittaa objektiivisin kriteerein. TekijäL 53 §:n säännöksellä pyritään suojaamaan erityisesti klassikoiksi muodostuneiden mestarteosten aatteellisia arvoja, joita loukkaava käyttö aiheuttaa yleistä pahennusta ja närkästystä. Koska arvioinnin kohteena ovat yleiset sivistykselliset edut, on käytön loukkaavuutta tarkasteltava ottaen huomioon kulloinkin vallitsevat olosuhteet. Yleisesti ottaen sivistyksellisten etujen loukkaamisen kynnys on korkealla, mitä voidaankin pitää perusteltuna.

TekijäL 53 §:n klassikkosuoja säännöksen mukaista kieltomenettelyä on käytännössä sovellettu erittäin harvoin, eikä opetus- ja kulttuuriministeriö ole vuoden 1962 jälkeen käyttänyt tätä kiello-oikeuttaan. Tekijänoikeudesta vapaan teoksen käyttöä tavaramerkkinä voidaan tarkastella kuitenkin seuraavien harvalukuisten kotimaisten tapausten valossa, joissa on ollut kyse TekijäL 53 §:n klassikkosuoja säännöksen soveltamisesta.

Opetusministeriö on vain kerran käyttänyt kiello-oikeuttaan vuonna 1962 antamassaan päätöksessä, jossa se katsoi, että tunnetut lastenkirjat *Liisa Ihmemaassa*, *Tom Sawyer*, *Pikku naisia*, *Pikku Heidi*, *Heidi kasvaa*, *Viimeinen mohikaani* ja *Robinson Crusoe* olivat käännöksinä hutiloituja ja taitamattomia. Teoksista puuttui myös pitkiä jaksoja ja niiden tapahtumia oli muutettu. Näillä perusteilla ministeriö antoi kirjat ulkomailla painattaneelle suomalaiselle yhtiölle kiellon teosten maahantuontiin ja yleisölle levittämiseen. KKO (KKO 1967 II 10) hylkäsi kirjat painattaneen yhtiön kanteen todeten, että kantaja oli mainittujen teosten suhteen menettänyt julkisesti sivistyksellisiä etuja loukaten.

Lisäksi klassikkosuoja soveltamisesta on olemassa myös opetusministeriön ratkaisu vuodelta 1983, jolloin Suomen Taideakatemia pyysi opetusministeriötä kieltämään Akseli Gallén-Kallelan maalausten käytön keräilylautasten koristeaiheina. Tässä tapauksessa ministeriö ei antanut TekijäL 53 §:ssä tarkoitettua kielloa, mutta lausui päätöksessään, ettei Gallén-Kallelan maalausten käyttö ollut sivistyksellisiä etuja edistävää. Kyseisten teosten kaupallinen hyödyntäminen oli tapahtunut tavalla, joka ei vastannut taiteili-

⁸⁷ Onkin huomattava, että käsitys tekijänoikeudesta vapaan teoksen käytön sivistyksellisiin etuihin kohdistuvasta loukkaavuudesta voi yhteiskunnallisen kehityksen myötä muuttua.

⁸⁸ HE 309/1993 vp. mukaan tieteen ja taiteen vapaudella luodaan edellytykset kulttuurin kehitykselle. Säännöksellä on kiinteä yhteys perustuslain sananvapautta koskevaan säännökseen. Tieteen vapaudella tarkoitetaan tieteenharjoittajan oikeutta valita tutkimusaiheensa ja -menetelmänsä. Tieteen suuntautumisen tulee toteutua ensisijaisesti tieteellisen yhteisön harjoittaman tieteellisen kritiikin kautta. Vastaavasti taiteessa tulee vallita ilmaisun ja menetelmien vapaus. Tämä osaltaan edistää ja monipuolistaa yhteiskunnallista keskustelua.

jan taiteellisia päämääriä eikä saattanut teoksia yleisön saataviin alkuperäisteosten arvoisella tavalla.

Viimeksi klassikkosuoja koskeva kysymys on ollut esillä vuonna 2013, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö antoi ratkaisun, jossa oli kyse vaatimuksesta ryhtyä toimenpiteisiin elokuvan *Picasso – arvoitus* dvd-tallenneketjun kieltämiseksi. Vaatimus perustui siihen, että tallenteessa elokuvan kuvasuhteet muuttuivat niin, että elokuvan lopussa taiteilijan kasvot ja hänen taide-teoksensa vääristyivät. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan muuttunut kuvasuhde oli todennäköisesti vastoin sitä, mitä elokuvan tekijät ja Picasso olivat tarkoittaneet. Ministeriö punnitsi ratkaisussa myynnin ja levittämisen kieltämisestä aiheutuneita haittoja suhteessa sivistyksellisten etujen edistämiseen ja katsoi, ettei kiellosta seuraava hyöty sivistyksellisten etujen edistämislle olisi oikeasuhteinen siihen haittaan nähden, joka kiellosta aiheutuisi levittäjän omaisuuden suojalle ja sananvapaudelle. Näillä perusteilla kyseessä ei ollut sellainen sivistyksellisten etujen julkinen loukkaaminen, joka edellyttäisi TekijäL 53 §:ssä tarkoitetun klassikkosuojan edellyttämiä toimenpiteitä.

Myös tekijänoikeusneuvosto on ottanut kantaa lausunnoissa TN 1992:13 (Moraaliset oikeudet ja klassikkosuoja) ja TN 2009:17 (Kullervon uusi kirous) TekijäL 53 §:n klassikkosuojaäännöksen soveltumiseen todeten kummassakin tapauksessa, ettei kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja sivistyksellisiä etuja ollut loukattu.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 1992:13 (Moraaliset oikeudet ja klassikkosuoja) oli kyse muun muassa siitä, vastasiko radiolähetys, jossa soitetaan klassisen musiikin kappaleita ilmoittamatta, mitä on soitettu ja kuka tai ketkä olivat sävellyksen esittäjät, TekijäL 53 §:n vaatimuksia. Tapauksessa kyseessä olevan radioaseman esittämiin teoksiin, joiden tekijät olivat kuolleet, sovellettiin TekijäL 53 §:ää. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei tämä pelkästään klassista musiikkia esittävä radioasema ollut loukannut toiminnallaan TekijäL 53 §:ssä tarkoitettuja sivistyksellisiä etuja.

Myöhemmässä tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2009:17 (Kullervon uusi kirous) oli kyse siitä, että Akseli Gallén-Kallelan *Kullervon kirous*-maalauksesta otettua valokuvaa oli muokattu muun muassa siten, että alkuperäisteoksen poika oli korvattu toisella samassa asennossa seisovalla pojalla, jolla on farkut jalassa, sekä lisätty teokseen pizzaa syövä koira. *Kullervon kirous*-maalauksesta otettua valokuvaa oli käytetty kuvan pohjana. Tekijänoikeusneuvoston mukaan TekijäL 53 §:n soveltamisalaa voidaan pitää hyvin kapeana ja ettei kuvassa ollut käsitelty Gallén-Kallelan *Kullervon kirous*-maalauksella tavoin, että sen yleisön saataviin saattaminen olisi merkinnyt kyseisessä lainkohdassa tarkoitettujen sivistyksellisten etujen loukkaamista.⁸⁹

⁸⁹ Ks. tapauksesta myös esim. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 645 ja Haarmann 2014, s. 91.

TekijäL 53 §:n klassikkosuoja säännöksen soveltamiskynnys näyttää käytännössä muodostuneen varsin korkeaksi ja säännöstä voidaan katsoa sovellettavan vain ilmeisen räikeissä tapauksissa⁹⁰. Toisaalta on huomattava, että oikeuskäytäntöä tämän, kuten monen muunkin, tekijänoikeuslain lainkohdan soveltamisesta on vain vähän. Siten johtopäätösten tekeminen tuomioistuimen klassikkosuojaa koskevan ratkaisulinjan perusteella on esimerkiksi tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkikäytön osalta jokseenkin haasteellista.

Edellä käsiteltyjen klassikkosuojaa koskevien ratkaisujen perusteella TekijäL 53 §:n soveltuminen sinänsä kaikkeen tunnettujen tekijänoikeudesta vapaiden teosten tavaramerkkikäyttöön vaikuttaa kuitenkin jokseenkin kyseenalaiselta. Tavaramerkkikäytön kannalta keskeisin edellä mainituista klassikkosuojaa koskevista tapauksista on opetusministeriön ratkaisu vuodelta 1983, jossa Suomen Taideakatemia pyysi opetusministeriötä kieltämään Akseli Gallén-Kallelan maalausten käytön keräilylautasten koristeaiheena. Vaikka tapauksessa teosta käytettiin koristeena eikä tavaramerkkinä, eivät nämä klassikkoteoksen käyttömuodot eroa kuitenkaan TekijäL 53 §:n näkökulmasta arvioituna ratkaisevasti toisistaan. Molemmissa on kyse muun muassa teoksen kaupallisesta käytöstä. Tapauksessa ministeriö ei antanut TekijäL 53 §:ssä tarkoitettua kieltoa siitä huolimatta, että se katsoi, ettei alkuperäisteoksia kaupallisesti hyödynnetäessä niitä ollut saatettu yleisön saataviin teosten arvoisella tavalla. On selvää, että taidemaalauksen toisintaminen pienemmässä koossa ja erilaiselle alustalle edellyttää esimerkiksi jossain määrin alkuperäisteoksen yksityiskohtien yksinkertaistamista. Tämä ei kuitenkaan tarkoittane, että teosten toisintaminen olisi silläin välttämättä tapahtunut alkuperäisteoksia arvostamattomalla tavalla⁹¹.

Myöskään alkuperäisteoksen muokkaamista esimerkiksi tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2009:17 (Kullervon uusi kirous) ilmenevin tavoin korvaamalla teoksen hahmo toisella, ei voida pitää sellaisena menettelynä, että se loukkaisi sivistyksellisiä etuja. Tunnettujen klassikkoteosten, kuten tässä tapauksessa Akseli Gallén-Kallelan *Kullervon uusi kirous* -teoksen voidaan katsoa kestävän tämänluontoisen ja jossain määrin jopa sivistyksellisiä etuja loukkaavana pidettävänkin menettelyn⁹². Opetusministeriön Akseli Gallén-Kallelan maalausten käyttöä keräilylautasten koristeaiheina koskeva päätös vuodelta 1983 sekä erityisesti tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2009:17 (Kullervon uusi

⁹⁰ Näin myös Pihlajarinne 2014, s. 888.

⁹¹ Arvioitaessa koristelausasia koskevaa tapausta KKO:n Klassikkokirjat-ratkaisun (KKO 1967 II 10) valossa TekijäL 53 §:ssä tarkoitettu kielto olisi esimerkiksi voinut tulla kyseeseen, mikäli Akseli Gallén-Kallelan maalaukset olisi toisinnettu koristelausasisa kömpelösti ja huolimattomasti. Tapauksessa tarkastelluissa koristelausasisa olevien alkuperäismaalausten toisinnosten voidaan kuitenkin katsoa toteutetun sinänsä taitavasti ja alkuperäisteoksia kunnioittaen, joten toiminnalla ei ole tältä osin loukattu sivistyksellisiä etuja.

⁹² Samansuuntaisesti myös Haarmann 2005, s. 153, joka toteaa, että tunnetut taideteokset koetaan usein niin vahvoiksi, että ne kestävät sivistymättömänkin kohtelun.

kirous) tukevat päätelmää, että tekijänoikeudesta vapaita klassikkoteoksia voitaneen lähtökohtaisesti käyttää myös tavaramerkkeinä TekijäL 53 §:n estämättä.⁹³ Nykyisin myös esimerkiksi lehti- ja tv-mainonnassa on totuttu näkemään klassikkotaidemaalauksia muokkaamalla toteutettuja mainoksia ilman, että tämä toiminta olisi herättänyt yleistä pahennusta tai närkästystä⁹⁴. Tällä tavoin kaupallinen toiminta vanhasta kulttuuriperinteestä ammentaessaan tuo esimerkiksi juuri mainosnäkyvyyden kautta vanhoja klassikkoteoksia kuluttajien tietoisuuteen.

On kuitenkin selvää, että tekijänoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkki-käytön sallittavuutta koskeva arviointi TekijäL 53 §:n valossa edellyttää tapauskohtaista tarkastelua, jossa tulee ottaa huomioon myös teoksesta koostuvan tavaramerkin käytön luonne. Tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta muodostetulla tavaramerkillä merkityn tavaran tai palvelun luonne ei kuitenkaan ainaakaan yksiselitteisesti johtane TekijäL 53 §:n mukaisen kiellon soveltumiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa satukirjan hahmosta koostuvaa merkkiä käytettäisiin pornografisten tuotteiden markkinoinnissa. Tällöinkin sivistyksellisten etujen loukkaamisen arviointi pitää suorittaa puhtaasti objektiivisin kriteerein, eikä arvioinnilla siitä, olisiko teoksen tekijä elinaikanaan kokenut mielipahaa kyseisen teoksen käytöstä ole merkitystä TekijäL 53 §:n mukaisen kiellon soveltumista harkittaessa.

⁹³ Esimerkiksi Leonardo da Vincin kuuluisaa *Mona Lisa* -taideteosta (noin 1505–1514, 77x53 cm, öljy puulle, Musée du Louvre, Pariisi) ja sen muunnelmia (esimerkiksi sarjakuvissa) on tosinnettu useissa tuotteissa ja niiden pakkauksissa (esimerkiksi postikorteissa, korttipeleissä, suklaarasioissa ja nukkeina). Ks. WO/INF/108, s. 16.

⁹⁴ Esimerkiksi *Me Naiset* -lehden mainoksissa kuvattiin 1990-luvulla useita tunnettuja taideteoksia. Lehtimainoksissa käytettiin mm. Akseli Gallén-Kallelan *Aino-taru*-teosta (1891, 154x208 cm, öljymaalaus, Ateneumin taidemuseo) tunnistettavana oleva pohjana. Kyseisessä mainoksessa alkuperäisteoksesta poiketen valtasuhde *Väinämöisen* ja *Ainon* välillä oli käännetty toisinpäin. Mainoskuvassa kaunis nuorukainen pakenee järveen häntä tavoittelevaa keski-ikäistä naista, joka Väinämöisen tavoin kurottelee veneestä saalistaan. Mainos, *Me Naiset*. Timo Everi ja Jouni Luostarinen, Mainostoimisto Hasan & Partners. 1998.

Vastaavasti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) mainoksessa on käytetty pohjana Albert Edelfeltin teosta *Leikkiviä lapsia rannalla* (1884, 90x107 cm, öljymaalaus, Ateneumin taidemuseo). RAY:n mainoksen kuva ei ole alkuperäisteoksen kanssa identtinen, mutta sen esikuva on selvästikin tunnistettavissa. Mainoskuvassa poikien taustalla on teollisuusatama ja yksi pojista on tummaihoisen. Mainoskuvan yläreunassa on teksti: ”Pidetään huolta”. Kuvan voidaan katsoa ilmentävän teollistunutta ja monikansallista maailmaa. Mainos oli osa suvaitsevaisuuskampanjaa, jolla pyrittiin vaikuttaman suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Raha-automaattiyhdistyksen mainos. *Pidetään huolta* -kampanja. Ilkka Kärkkäinen ja Pasi Janhunen, Mainostoimisto Dynamo. 2006.

Myös Ferdinand von Wrightin *Taistelevat metsot* -maalausta (1886, 124x188,5cm, öljymaalaus, Ateneumin taidemuseo) on käytetty pohjana Helsingin Sanomien mainoksessa. Mainoksessa alkuperäisteoksen linnut on korvattu lippalakkipäisillä ja shortsiasuisilla miehillä, jotka maassa kyyryssä metsojen lailla uhittelevat toisilleen. Koppelon sijaan metsänreunassa on tuulipukuihin nainen. Mainoksen tekstinä on mm., että ”Ehkäise höperöityminen, käännä Hesari mökille”. Mainos, Helsingin sanomat. Sanna Veijalainen ja Mick Scheinin, Mainostoimisto Hasan & Partners. 2008.

Tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta koostuvan tavaramerkin hyvän tavan vastaisuutta voidaan arvioida TMerkkiL 14.1 §:ssä tarkoitetulla tavoin myös puhtaasti tavaramerkinäkökulmasta. Tavaramerkkioikeudessa hyvän tavan vastaisuus on kuitenkin hyvin epämääräinen käsite ja sen sisältö vaihtelee arvostelijasta riippuen. Lisäksi käsitteen sisältöön vaikuttavat poliittiset, moraaliset ja uskonnolliset arvostukset. Käytännössä TMerkkiL 14.1 §:n lainkohtaa on sovellettu varsin harvoin.⁹⁵ TMerkkiL 14.1 §:n säännöstä on sovellettu lähinnä tapauksissa, joissa on ollut kyse selkeästi moraalisesti arveluttavista merkeistä, kuten kirosanoista, vahvasti militaristisista ja uskontoa koskevista kannanotoista koostuvista merkeistä⁹⁶. Koska edellä on katsottu, että tekijänoikeudesta vapaa teos voidaan ottaa tavaramerkiksi TekijäL 53 §:n estämättä, teoksen kyseessä ollessa tällaista menettelyä tuskin voidaan pitää myöskään TMerkkiL 14.1 §:ssä tarkoitetulla tavoin hyvän tavan vastaisena. Klassikkoteosten voidaankin olettaa kestävän tavaramerkkikäyttöä. Tekijänoikeusnäkökulmasta tätä voidaan pitää myös tapana vaalia kulttuuriperintöä tekijänoikeuden hengessä eli klassikko-
teosten tavaramerkkikäytön kautta yritykset nostavat tällä tavoin pinnalle vanhaa kulttuuriperinnettä levittämällä tekijänoikeudesta vapaita taiteen saavutuksia suuren yleisön tietoisuuteen. Tunnettujen tekijänoikeudesta vapaiden teosten kohdalla ongelmaksi saattaa sen sijaan muodostua niiden kyky toimia erottamiskykyisenä tavaramerkkinä osoittamaan tiettyjen tuotteiden alkuperää⁹⁷.

5.3.5 Kokoavasti suoja-aikakysymyksestä

Tekijänoikeudesta vapaan teoksen, eli sellaisen teoksen rekisteröimisessä tavaramerkiksi, johon kohdistuvat tekijänoikeudet ovat päättyneet tai päättymässä, kohdalla herää edellä mainituin tavoin kysymys, voidaanko tällaisen vapaaseen käyttöön päättymässä olevan teoksen immateriaalioikeussuojan jatkamista tavaramerkkirekisteröinnin kautta pitää hyväksyttävänä. Tämä merkitsisi merkin uudelleenmonopolisointia niin, että tekijänoikeudesta vapaa teos saadaan eräiltä osin suojan kohteeksi uudelleen⁹⁸. Tässä yhteydessä on toisaalta syytä myös arvioida, pitäisikö tällaisten teosten olla vapaassa käytössä myös tavaramerkkioikeuden estämättä, jolloin kaikki elinkeinonharjoittajat voisivat hyödyntää kaupallisesti tekijänoikeudesta vapaita teoksia.

⁹⁵ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 258.

⁹⁶ PRH:n hyvän tavan vastaisiksi katsomista merkeistä voidaan mainita esimerkkeinä PERKELE, RAUTAA RAJALLE ja SIELUN MESSUT. Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 258.

⁹⁷ Toisin sanoen kyse on siitä, yhdistääkö kohderyhmä tunnetuista tekijänoikeudesta vapaita teoksista muodostuvia merkkejä tavaramerkeiksi. Ks. tästä kysymyksenasettelusta tarkemmin luvusta 6.4, jossa käsitellään tunnetusta teoksesta koostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia.

⁹⁸ Ks. van Woensel 2007, s. 501.

Tekijänoikeudesta vapaiden teosten uudelleenmonopolisointia tavaramerkkioikeudella voidaan lähtökohtaisesti pitää mahdollisena. Kaksoissuojatilanteessa pääsääntönä voitaneen perustellusti pitää sitä, että tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta tai sen osasta muodostuva merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi tekijänoikeuden päättymisen jälkeen, mikäli merkki täyttää tavaramerkkilaissa tavaramerkin rekisteröinnille asetetut edellytykset. Ei ole myöskään nähtävissä mitään yleistä sääntöä, jolla vapaat teokset voitaisiin sulkea tavaramerkkisuojan ulkopuolelle sen jälkeen kun tekijänoikeussuoja on päätynyt⁹⁹. Myös EUT:n Shield Mark -ratkaisu (C-283/01) osoittaa, että tunnetusta sävellysteoksesta, jonka suoja-aika on jo päätynyt, muodostuva merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi¹⁰⁰. Tekijänoikeudesta vapaiden teosten uudelleenmonopolisoinnin estämistä voidaankin pitää käytännössä epärealistisena, koska tällaisten teosten kaupallisella käytöllä on pitkä traditio¹⁰¹. Siten tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kumuloituvat lähtökohtaisesti myös tässä tilanteessa ja kohteen tavaramerkkisuojausta voidaan jatkaa vielä sen tekijänoikeussuojauksen päätyttyä. Voidaankin pitää selvänä, että esimerkiksi tekijänoikeudella suojatun logon suojausta tulee voida jatkaa vielä tekijänoikeuden päätyttyä tavaramerkkioikeudella¹⁰².

Tekijänoikeudesta vapaan kohteen suojan pidentämistä tavaramerkkirekisteröinnillä on oikeustieteessä pidetty yleisesti ottaen ei-toivottavana ilmiönä¹⁰³. Tätä voidaan perustella jo sillä, että lähtökohtaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tavoitteet ja ulkoiset vaikutukset eroavat toisistaan merkittävästi. Lisääntyvä immateriaalioikeudellisten suojamuotojen päällekkäiskäyttö kytkeytyykin eri suojamuotojen tarkoitusten hämärtymiseen sekä riskiin niin sanotun ”ikui-

⁹⁹ Myös van Woenselin mukaan tekijänoikeussuojan jatkamisen sallittavuutta tavaramerkkioikeudella voidaan pitää perusteltuna siitakin huolimatta, että tällä voi olla myös epätoivottavia vaikutuksia. Sekä kansallinen tekijänoikeuslainsäädäntö että tavaramerkkidirektiivi ja -asetus vaikenevat tästä aiheesta antamatta mitään ohjeistusta sen suhteen, kuinka tekijänoikeuden pidentäminen tavaramerkkioikeudella tulisi sovittaa yhteen tavaramerkkilain rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden kanssa. Van Woenselin mukaan sellaisten juridisten keinojen, jotka estävät vapaan teoksen suojauksen jatkamisen tavaramerkkioikeudella, puuttuminen EU-lainsäädännöstä, osoittaa, että tämä käytäntö on sallittu ja, että kansalliset aloitteet estää vapaan teoksen suoja-ajan pidentämistä ovat yhteensopimattomia eurooppalaisten harmonisointipyrkimysten kanssa. Ks. van Woensel 2007, s. 354 ja 501.

¹⁰⁰ Vaikka EUT otti Shield Mark -asiassa (C-283/01) kantaa vain sävellysteoksesta muodostuvan merkin graafiseen esitettävyyteen, ratkaisun kohteena oli kuitenkin merkki, joka muodostui vapaassa käytössä olevasta Ludwig van Beethovenin *Für Elise* -sävellyksen yhdeksästä ensimmäisestä nuotista koostuvasta teoksesta.

¹⁰¹ Esimerkiksi kosmetiikkateollisuudessa käytetään yleisesti tuotepakkauksissa mm. tunnettuja maalaustaiteen teoksia.

¹⁰² Näin myös Quaedvlig 2009, s. 512.

¹⁰³ Lainsäädännön puuttuminen tällä alueella on johtanut erityisesti Saksassa intensiiviseen akateemiseen keskusteluun. Mm. Wandtke – Bullinger 1997, s. 577 katsovat, että mahdollisuutta rekisteröidä tavaramerkiksi vapaassa käytössä olevia, aiemmin tekijänoikeudella suojattuja teoksia, tulisi rajoittaa *de lege ferenda*.

sen yksinoikeuden” muodostumisesta¹⁰⁴. Mikäli oikeusjärjestelmä mahdollistaa tietyn päättymässä olevan yksinoikeuden suojauksen jatkamisen suojamuotoa vaihtamalla, on vaarana, että tämä rajoittaa haitallisesti tuotteiden välistä kilpailua ja luo kuluttajan näkökulmasta kielteisiä monopolivaikutuksia. Tosin markkinoilla olevien tuotteiden rajallisen elinkaaren vuoksi tekijänoikeudesta vapaan teoksen monopolisointitilanteita ei voida käytännössä pitää kovinkaan yleisinä, sillä vain harvan tuotteen elinkaari ylittää tekijänoikeuden suoja-ajan.

Kun kaksoissuojatilanteessa toinen immateriaalioikeuksista lakkaa, edelleen voimaan jäävällä oikeudella on mahdollista rajoittaa lakanneen oikeuden vapaata käyttöä. Vaikka tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta tai sen osasta koostuvan merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi on tekijänoikeuslain ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan estämättä sallittua, tällaisen teoksen tavaramerkkisuojaus ei saisi estää kolmansia saattamasta tekijänoikeudesta vapaata teosta yleisön saataviin esimerkiksi julkaisemalla tekijänoikeudesta vapaa kirjallinen teos tai valmistamalla siitä kappaleita. Onkin huomattava, että tavaramerkkioikeus rajoittaa jossain määrin teoksen vapaata käyttöä, sillä tällaisesta teoksesta ei saa muun muassa valmistaa kappaleita tavalla, joka voisi johtaa tavaramerkkioikeuden loukkaukseen.

Tekijänoikeudesta vapaiden merkkien kohdalla tavaramerkkisuojausta harkittaessa on otettava huomioon myös yleinen intressi pitää tietyt sanat, kuviot ja symbolit vapaina ja kaikkien käytettävissä¹⁰⁵. Toisaalta tekijänoikeudesta vapaiden teosten tavaramerkkikäyttö voidaan nähdä myös tapana ylläpitää kulttuuriperintöä. Samalla yritykset nostavat uudelleen pinnalle teoksia tuoden ne suuren yleisön tietoisuuteen. Esimerkiksi televisiossa esitetyissä Meiran Kulta Katriina -kahvimainoksissa on käytetty 1980-luvulla useita vanhoja suomalaisia taidemaalauksia¹⁰⁶, joka heräävät henkiin. Vaikka näissä mainoksissa ei ollutkaan kyse teosten käytöstä tavaramerkkeinä, tämä esimerkki havainnollistaa hyvin, miten tekijänoikeudesta vapaita teoksia voidaan vapaasti hyödyntää kaupallisesti ilman, että niihin kohdistuu yksinoikeutta.

¹⁰⁴ Ks. esim. Mende – Isaacs 2012, s. 158, jossa on katsottu, ettei tavaramerkkioikeuden avulla tulisi voida luoda eräänlaista ”mutatoitua tekijänoikeutta”, jota hyödyntäen rajoitettaisiin teoksen vapaata käyttöä.

¹⁰⁵ Ks. Senftleben 2011, s. 181, jonka mukaan tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä esim. tekijänoikeudesta vapaan melodian tavaramerkkisuojustavuudesta olisi perusteltua poiketa, jotta melodiaa voitaisiin käyttää edelleen tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä vapaasti kulttuuritarkoitukseen. Siten poikkeuksellisisa tilanteissa, kun teos on erityisen tunnettu tai sen katsotaan muodostavan osan kansallista kulttuuriperintöä, merkin voitaisiin katsoa olevan suljettu tavaramerkkisuojan ulottumattomiin. Jos esimerkiksi tietyn tekijänoikeudesta vapaan ja kulttuuriperinteeksi katsottavan kuvataiteen teoksen rekisteröinti kuviotavaramerkiksi halutaan estää, edellyttäisi tämä kuitenkin tavaramerkkisuojaan kohdistuvaa poikkeussäännöstä.

¹⁰⁶ Meiran tv-mainoksessa käytettiin mm. Albert Edefeltin (1854–1905) teosta *Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä* (1887, 129,5x158,5 cm, öljymaalaus, Ateneumin taidemuseo) sekä Gunnar Berntsonin (1854–1895) *Morsiamen laulu* (1881, 66x82,5 cm, öljymaalaus, Ateneumin taidemuseo).

Teosten vapaa käyttö voidaan käytännössä kuitenkin turvata kahdella tavalla. Vaikka tunnetut teokset kestävätkä käytön tavaramerkkinä, niitä ei välttämättä yhdistetä tavaramerkeiksi. Tunnetusta teoksesta koostuva merkki on siten usein erottamiskyvytön. Erottamiskyvytön tavaramerkki ei voi toimia tavaramerkkinä. Mitä kuuluisampi kirjallinen tai taiteellinen teos on kyseessä, sitä epätodennäköisempää on, että sitä pidetään kykenevänä erottamaan eri yritysten tuotteet toisistaan. Siten tunnetuista maalauksista ja sävelmistä koostuvat merkit, jotka yleisö on tottunut näkemään tai kuulemaan monissa eri yhteyksissä, sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa, eivät saa tavaramerkkisuojaa niiltä pääsääntöisesti puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.¹⁰⁷ Toisin sanoen erottamiskyky jäänee puuttumaan, koska yleisön lienee vaikeaa yhdistää tunnettua teos-merkkiä tiettyyn elinkeinonharjoittajaan¹⁰⁸. Tämän vuoksi tunnettujen teosten osalta ei tarvita erityistä poikkeusta rekisteröinnin esteeksi. Näin ollen tunnettu teos voi käytännössä saavuttaa tavaramerkkisuojauksen edellytyksenä olevan erottamiskyvyn ainoastaan vakiinnuttamisen kautta.

Toiseksi tavanomaisessa taideteoksen käytössä, kuten musiikkiteoksen esittämisessä, ei ole kyse tavaramerkin käytöstä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista, eikä se siten voi loukata tavaramerkkioikeutta tekijänoikeudella suojattuun tavaramerkkiin. Siten tavaramerkkisuojan ulkopuolelle jää paljon sellaista käyttöä, joka ei loukkaa tavaramerkkioikeutta merkkiin. Näin ollen vaikka tekijänoikeudesta vapaan teoksen tai sen osan rekisteröinti tavaramerkiksi sallitaan, tavaramerkkisuoja ei saa estää kolmansia esimerkiksi julkaisemasta runoa, jonka säe on suojattu tavaramerkkisloganina. Tavaramerkkioikeus ei estä myöskään niin sanottua yksityistä käyttöä, sillä tavaramerkkioikeus ei rajoita teoksen käyttöä muutoin kuin elinkeinotoiminnassa. Vaikka suurelle yleisölle tuntemattomat vapaat teokset voivat omaperäisinä luomuksina olla hyvinkin erottamiskyvisiä, niitä voidaan tavaramerkkirekisteröinnis-

¹⁰⁷ Kur 2002, s. 601. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on katsottu myös, että tällöin olisi kyse vapaaseen käyttöön siirtyneen teoksen monopolisoinnista ja siten tällaiset rekisteröintihakemukset tulisi hylätä hyvän tavan tai järjestyksen vastaisina Saksan tavaramerkkilain § 8 (2) No. 5 MarkenG perusteella, jonka mukaan "Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen". Kritiikkiä ovat esittäneet Klinkert – Schwab 1999, s. 1067 ja 1070; Wandtke – Bullinger 1997, s. 573.

¹⁰⁸ Tässä yhteydessä on huomattava, että esimerkiksi matkapuhelINVALMISTAJA Nokia on käyttänyt mm. valmistamiensa matkapuhelinten näytössä ja mainostarkoituksessa Michelangelon maalamaan Sikstuksen kappelin kattofreskoon *Aatamin luominen* perustuvaa kuvaa, jossa Jumalan ja Aatamin sormet koskettavat toisiaan. Kuvan voidaan katsoa olevan symboli sille, miten Nokia käyttämänsä *Connecting people* -sloganin mukaisesti yhdistää ihmisiä. Kuvan innoittajana toiminut fresko on luotu noin 1508–1512, joten se on tekijänoikeudesta vapaa. Nokia on rekisteröinyt tähän kantakuvana pidettävään freskoon perustuvan liikkuvan merkin yhteisön tavaramerkkinä (rekisterinumero 429909) 7.12.2005 useissa luokissa (haltijana Nokia Corporation). Sen sijaan kyseisen maalauksen toisinnosta sellaisenaan ei ole rekisteröity kuviomeriksi tai liikkuvaksi merkiksi, mutta vakiinnuttamisen kautta tällainen merkki voinee saavuttaa erottamiskyvyn tavaramerkkinä.

tä riippumatta käyttää hyvinkin laajasti eri tarkoituksiin¹⁰⁹. Näin ollen voidaan päätyä siihen, että tekijänoikeudesta vapaan teoksen immateriaalisuojauksen jatkaminen muulla immateriaalioikeudella tulee olla sallittua¹¹⁰.

¹⁰⁹ Toisaalta rajanvedon tekeminen tekijänoikeudesta vapaan teoksen suurelle yleisölle tunnettuuden ja tuntemattomuuden välillä ei ole aina yksiselitteisen selkeää. Ks. esim. KHO:n ratkaisu 16.11.2004/2923 (MATISSET), jossa KHO arvioi tavaramerkin MATISSET rekisteröitävyyttä tavaramerkiksi siitä näkökulmasta, onko merkki omiaan antamaan käsityksen, että kyseessä on toisen nimi. Ks. myös EUT:n PICASSO-ratkaisu (C-361/04), jossa katsottiin merkin PICASSO osalta, että kohdeyleisö ymmärtää sen väistämättä viittauksena samannimiseen maalariin ja kun otetaan huomioon, miten tunnettu kyseinen maalari on kohdeyleisön keskuudessa, tämä erityisen kiinteä merkityssisältö on omiaan huomattavasti heikentämään sitä merkitystä, joka tällä merkillä on mm. ajoneuvojen tavaramerkkinä. Ks. C-361/04, kohta 27. Ks. näistä ratkaisuista ja tunnetun teoksen nimestä koostuvan merkin erottamiskyvyn arvioinnista tavaramerkkinä luvusta 6.4.4.

¹¹⁰ Tekijänoikeuden suoja-ajan pidentämistä keinotekoisesti tavaramerkkioikeudella voidaan pitää kuitenkin epätoivottavana ilmiönä.

6 Teoksen käyttäminen tavaramerkissä osana immateriaalioikeusstrategiaa

6.1 LÄHTÖKOHTIA KAKSOISSUOJATUN MERKIN KÄYTTÖÖN STRATEGIANA

Kun tavaramerkki on samalla myös teos, merkin saamaa tekijänoikeutta voidaan merkinhaltijan näkökulmasta käyttää osana hänen immateriaalioikeusstrategiaansa. Tämä edellyttää luonnollisesti, että oikeudenhaltijalla on sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudet tekijänoikeussuojaa saavaan kohteeseen. Kun tavaramerkiksi valittu merkki on kirjallinen tai taiteellinen teos, luo tällainen suojastrategia jo itsessään päällekkäisyyden tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä. Päällekkäisten immateriaalioikeuksien käytön osana immateriaalioikeusstrategiaa mahdollistaa erityisesti tekijänoikeuden yleisesti matala teoskynnys. Siten esimerkiksi kuviomerkit ja äänimerkit voivat kuvataiteen tuotoksista ja sävelmistä muodostuessaan saada myös tekijänoikeussuojaa. Tällaisella strategialla, jossa käytetään tekijänoikeussuojaa hyväksi laajentamalla tavaramerkin saamaa suojaa, on oikeudenhaltijalla mahdollisuus luoda voimakas yksinoikeus.

Tässä yhteydessä tarkastellaan myös erikseen, mikä merkitys kaksoissuojaukseen perustuvassa strategiassa on sillä erottelulla, että merkki muodostuu tavaramerkkitarkoituksessa luodusta teoksesta, tai että merkki sisältää siihen otetun, jo olemassa olevan teoksen. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse voi olla myös tunnetun teoksen käytöstä merkinä, johon liittyvät erityispiirteet huomioidaan myös strategiaa koskevassa tarkastelussa.

Yrityksen kannalta saattaa olla kiinnostavaa käyttää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydelle perustuvaa suojastrategiaa, jossa on kyse jo olemassa olevasta teoksesta, kuten suuren yleisön tuntemasta runosäkeestä, melodiasta tai piirroshahmosta muodostuvan merkin käyttämisestä tavaramerkkinä. Tällöin tekijänoikeus on osa tavaramerkkistrategiaa. Nordell perustelee halua ottaa tavaramerkkiin jo olemassa oleva tekijänoikeussuojaa nauttiva teos sillä, että käytännössä on kallista ja useissa tapauksissa myös vaikeaa tehdä tunnetuksi täysin uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin markkinointiin liittyy aina epävarmuutta. Siten on houkuttelevaa etsiä merkki, jonka käyttäjät tuntevat jo ennestään, tosin muusta yhteydestä kuin tavaramerkkinä. Merkin muodostavan teoksen tunnettuja piirteitä voidaan käyttää tuomaan esiin uusi ja aiemmin tuntematon tavara tai palvelu.¹ Tällaisen teoksen käyttöä tavaramerkkinä voidaan

¹ Nordell 2002, s. 103–104.

perustella myös siihen yhdistetyillä toivotuilla mielikuvilla, joita voidaan käyttää myös yhtenä keinona rakentaa tavaramerkin goodwill-arvoa. Tunnettujen teosten rekisteröiminen tavaramerkiksi saattaa kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi esimerkiksi tällaiselta merkiltä puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.

Tavaramerkinäkökulmasta teoksen käyttämiseen tavaramerkissä liittyy erityisesti kysymys tällaisen kaksoissuojaa saavan merkin erottamiskyvyn arvioinnista. Itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta muodostuvalla merkillä on lähtökohtaisesti myös tavaramerkkioikeudellisesti arvioituna omintakeisia piirteitä, joten merkin teosominaisuuden voidaan katsoa puhuvan tavaramerkin erottamiskyvyn puolesta. Tässä tarkastellaan tarkemmin myös tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskyvyn astetta. Lisäksi käsitellään erikseen tavaramerkiksi otetun tunnetun teoksen erottamiskykyä. Tunnetusta teoksesta muodostuvan merkin kohdalla erottamiskyvyn arvioinnissa on käytännössä kyse lähinnä siitä, mieltääkö yleisö tällaisesta teoksesta muodostuvaa merkkiä tietyn tuotteen alkuperää osoittavaksi tavaramerkiksi. Myös tunnetusta teoksesta muodostuvan merkin kohdalla tarkastellaan erottamiskyvyn asteita merkkiin otetun teoksen tunnettavuuden perusteella.

Luvun lopussa tarkastellaan myös tietyiltä osin, kuinka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eroja voidaan käyttää immateriaalioikeusstrategiana hyväksi suojattaessa esimerkiksi piirroshahmosta muodostuvaa kuviomerkkiä. Koska piirroshahmo, kuten sarjakuvahahmo, yleensä täyttää sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojan edellytykset, näiden suojamuotojen erot konkretisoituvat erityisesti tällaisen hahmon markkinoinnin ja mahdollisen loukkauksen kohdalla. Esimerkkinä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavasta kohteesta voidaan mainita *Muumi*-hahmo, sillä se on suojattu molemmilla suojamuodoilla². Tunnettuna kansainvälisenä esimerkinä teoksen käytöstä tavaramerkinä voidaan mainita myös erilaiset Disney-hahmot, joita käytetään tavaroitten ja palvelujen markkinoinnissa sekä tuotteistamisessa. Siten hahmon markkinointiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan *character merchandisingin* näkökulmasta. Lisäksi päällekkäissuojausstrategiaa käsitellään myös tavaramerkki- ja tekijänoikeudella suojatun kohteen loukkauksen valossa. Tarkastelu tapahtuu oikeudenhaltijan näkökulmasta ottaen kuitenkin tarpeellisilta osin huomioon myös suhde kolmanteen.

Tämän luvun näkökulma on nimenomaan tavaramerkkioikeudellinen, sillä kaksoissuojatun merkin erottamiskykyarvioinnin lisäksi teoksen sisältävän merkin saamaa tekijänoikeussuojaa tarkastellaan merkinhaltijan näkökulmasta keinona muodostaa tavaramerkkioikeuttaan vahvistava immateriaalioikeusstrategia. Samalla kaksoissuojaa saavan merkin erottamiskykyä tarkastellaan myös

² Moomin Characters Ltd on rekisteröinyt *Muumi*-hahmosta muodostuvan kuviotavaramerkin. *Muumi*-hahmon tekijänoikeussuoja on vahvistettu Helsingin HO:n 12.12.1995 antamassa tuomiossa R 94/1305 (Korut).

ottaen huomioon kaksoissuojan toteutuminen tavaramerkkinäkökulmasta, koska tavaramerkkioikeuden suojakriteerien täyttymisellä on merkitystä potentiaalisesti kaksoissuojaa saavien merkkien yleisyyteen.

6.2 TAVARAMERKKISTRATEGIA TEOS- TAVARAMERKIN KÄYTÖN PERUSTELUNA

6.2.1 Tekijänoikeus osana tavaramerkkistrategiaa

Immateriaalinen yksinoikeus voi edustaa huomattavia taloudellisia arvoja, sillä toisinaan immateriaalioikeuden strateginen arvo voi ylittää jopa moninkertaisesti sen perinteisen käyttöön perustuvan arvon³. Esimerkiksi tavaramerkkioikeuksilla voi toisinaan olla strategista välinearvoa osana yrityksen immateriaaliportfoliota⁴. Aikaisemmin tavaramerkinhaltijan kannalta keskeisiä olivat tuotteet ja niiden ominaisuudet. Kuitenkin modernissa markkinoinnissa keskeisessä asemassa on tavaramerkki. Siten tavaramerkki on tärkeä osa tietoista tuotekehitys- ja markkinointiprosessia, jossa itse markkinoitava tavara tai palvelu ei useinkaan ole määräävimpänä tekijänä.⁵ Tavaramerkinhaltijoiden tietoisuus yksinoikeuden arvosta ja merkityksestä tavaramerkkialueella on johtanut siihen, että tavaramerkkistrategioiden asema on vahvistunut osana yrityksen toimintaa⁶.

Tavaramerkinhaltijan kasvaneella tietoisuudella tavaramerkkistrategian arvosta saattaa olla merkitystä myös tekijänoikeusnäkökulmasta. Tekijänoikeus voi olla osa tavaramerkkistrategiaa ensinnäkin siten, että yritys käyttää tavaramerkkinä jo olemassa olevaa tunnettua taideteosta. Lisäksi strategiana voi olla vetoaminen tekijänoikeuteen myös sellaisen tavaramerkin kohdalla, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellista päämäärää. Tällöin strategian perusteluna ei ole niinkään teokseen liitettävät mielikuvat tai sen tunnettavuus, vaan pikemminkin hyötyä teoksen suojaominaisuuksista tavaramerkissä. Näin ollen tekijänoikeudella suojatun merkin on mahdollista saada muun muassa tekijänoikeuteen perustuvaa automaattista kansainvälistä suojaa ilman tavaramerkkirekisteröintiä jo heti teoksen luomisesta lähtien.

³ Menestyvien yritysten toiminta perustuu yhä enemmän strategiseen immateriaalivarallisuuteen, joka luo yksittäiselle yritykselle edellytykset päästä kontrolloimaan toisten yritysten toimintaa ja erityisesti kilpailevien yritysten taloudellisten voimavarojen jakamista. Rahnasto 2001, s. 6 ja Koulu 2003, s. 52–53.

⁴ Ks. Koulu 2003, s. 52, joka korostaa erityisesti tavaramerkkioikeuksien strategista välinearvoa.

⁵ Nordell 1997, s. 86.

⁶ Ks. Melin 1999, s. 44–45.

Immateriaalioikeuksien yhdistelystä saman tuotteen kohdalla on pääsääntöisesti etua oikeudenhaltijalle, koska suojamuotojen kumuloituessa päällekkäisyydet vahvistavat tuotekohtaista suojausta. Tuotoksen suojaaminen eri immateriaalioikeuksia yhdistelemällä muodostaa oikeudenhaltijana olevalle yritykselle apukeinon luoda strategista kilpailuetua⁷. On selvää, että tuotoksen suojaaminen useilla eri immateriaalioikeuksilla ja niiden käyttäminen joustavasti yhdessä voi luoda yritykselle varsin tehokkaan immateriaalioikeusstrategian⁸. Yksinoikeuden haltijan kannalta on edullista, että hänellä on käytettävissään useamman kuin yhden suojamuodon antama mahdollisuus reagoida ulkopuolisen hänen tuotteeseensa kohdistamaan loukkaukseen. Oikeudenhaltijan intressissä on varmistaa päällekkäisellä suojalla muun muassa se, etteivät kilpailijat pääse käyttämään tuotosta hyväkseen, vaikka yksi suojamuodoista osoittautuisi tässä mielessä tehottomaksi.

Oikeudenhaltijan näkökulmasta tavaramerkki- ja tekijänoikeus näyttäisivät olevan varsin yhteensopiva pari haettaessa mahdollisimman voimakasta suojausta. Siinä kohtaa, missä toisen oikeuden suojan kattavuudessa on puutteita tai aukkoja, voidaan niitä toisen oikeuden avulla tarvittaessa paikata. Tällöin voidaan puhua rinnakkaissuojauksesta⁹. Toisin sanoen kaksoissuoja ei jonkin suojamuodon suojaedellytyksen täyttymättä jäätyä ole kaikilta osin mahdollinen, jolloin tavaramerkkioikeudella pyritään täyttämään tekijänoikeussuojan aukkoja tai *vice versa*¹⁰. Kun tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojaa yhdistellään sopivasti saman kohteen kohdalla, näyttävät nämä oikeudet muodostavan yhdessä laajan ja vahvan linnakkeen tarjoten niiden haltijalle periaatteessa sellai-

⁷ Lähestyttäessä kaksoissuojausta puhtaasti oikeudenhaltijan näkökulmasta voitaneen katsoa, että hänen kannaltaan on lähtökohtaisesti usein edullista, että tuotos on suojattu eri immateriaalioikeudellisin suojamuodoin. Esimerkiksi Tommilan mukaan rajoituksia useamman suojamuodon soveltumiselle ei pitäisi tämän vuoksi asettaa ja oikeudenhaltijalla tulisi olla mahdollisuus päättää mihin sovellettavista laeista hän vetoaa. Tässä tilanteessa yritys voisi siten myös valita immateriaalioikeusstrategiakseen suojata hahmoa useammalla yksinoikeudella. Tommila 2000, s. 556–557.

⁸ Ks. myös esim. Mansala 2001a, s. 8, jonka mukaan yrityksen kannalta tehokkain turva on käyttää eri suojamuotoja joustavalla tavalla yhdessä.

⁹ Rinnakkaissuojaustilanteessa eri immateriaalioikeudet suojaavat saman kohteen eri osia. Toisin sanoen saman kohteen osalta tulee kyseeseen vain yksi suojamuoto.

¹⁰ Tällöin voidaan katsoa olevan kyse myös negatiivisen päällekkäisyyden tilanteesta, jossa kulloinkin ensisijaisena pidettävä suojamuoto ei tule kyseeseen, koska sen suojaedellytykset jäävät täyttymättä. Tällöin suojausta voidaan mahdollisesti paikata toisella suojamuodolla. Näin saattaa tapahtua esim. käyttötaiteen tuotosten kohdalla, sillä korkean teoskynnyksen vuoksi tekijänoikeuden suojaedellytykset eivät niiden kohdalla useinkaan täyty. Tällaisessa tilanteessa suojaa voidaan kuitenkin pyrkiä samaan kohteelle tavaramerkkirekisteröinnillä, mikäli merkki on erottamiskykyinen tai se on saavuttanut erottamiskyvyn tavaramerkkikäytön kautta. Ks. negatiivisesta päällekkäisyydestä Derclay – Leistner 2011, s. 53–54 ja 325. Potentiaalisessa kaksoissuojaustilanteessa tavaramerkkirekisteröinnillä voidaanankin pyrkiä turvaamaan merkin immateriaalioikeussuojaus, jos tekijänoikeuden suojaedellytysten täyttymisestä ei ole täyttä varmuutta. Ks. Bercovitz 2001, s. 614.

sen aseman, jossa on mahdollista turvautua tapauskohtaisesti aina siihen yksittäiseen oikeuteen, joka kulloisessakin tilanteessa tarjoaa vahvimman suojan.¹¹

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä on muutamia tärkeitä eroja, muun muassa suoja-ajan ja suojan laajuuden suhteen, jotka samalla mahdollistavat sen, että kaksoissuojatun kohteen oikeudenhaltija voi pyrkiä saamaan suojaa muulla ensisijaista suojamuotoa houkuttelevammalla muodolla. Kun luonnollisella tai oikeushenkilöllä on sekä tavaramerkki- että tekijänoikeus samaan kohteeseen, hän voi mahdollisessa loukkaustilanteessa luonnollisesti vedota näihin molempiin oikeuksiinsa suhteessa kolmanteen. Tällöin oikeudenhaltijan ei ole tarpeen määrittää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden keskinäistä etusijaa muutoin kuin siinä mielessä, kumpaan oikeuteen hän ensisijaisesti vetoaa loukkaustilanteessa¹².

Kun tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa on kyse tavaramerkin haltijan omasta teoksesta, *ensisijaisena suojamuotona* voidaan kohteen käyttötarkoituksen perusteella pitää tavaramerkkioikeutta, kun suojattavaa kohdetta käytetään nimenomaan tavaramerkkitarkoitukseen. Tavaramerkkioikeuden ensisijaisuutta tekijänoikeuteen nähden voidaan pitää siinä mielessä perusteltuna, että esimerkiksi niin sloganien kuin muidenkin tavaramerkiksi luotujen merkkien kohdalla on huomattava, että niiden tehtävänä on elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja palveluiden erottaminen muiden tuotteista, mikä on siten pääasiassa kaupallisten hyötynäkökohtien sanelemaa toimintaa. Tässä valossa taiteella ei sinänsä ole tavaramerkin luomisprosessissa suurtakaan merkitystä, eikä merkin taiteellisten arvojen suojaaminen kuulu tavaramerkin haltijan intresseihin. Näillä perustein tekijänoikeuden roolina on toimia täydentävänä lisäsuojana. Tavaramerkin tekijänoikeussuojauksesta ei myöskään aiheudu lisäkustannuksia, sillä tekijänoikeus ei edellytä tavaramerkin tavoin pääsääntöistä rekisteröintimaksua. Näin ollen tavaramerkin suojaaminen tekijänoikeudella ikään kuin varmuuden vuoksi ei aiheuta turhia kustannuksia. Toisaalta epävarmuus tekijänoikeuden suojaedellytysten täyttymisestä tavaramerkkisuojaan saavan kohteen kohdalla saattaa kuitenkin aiheuttaa vaivaa.

Vaikka päällekkäisten immateriaalioikeuksien käyttäminen osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa vaikuttaakin varsin edulliselta oikeudenhaltijan kannalta, on immateriaalioikeuden päällekkäisyyksien käyttämiseen perustuvan strategian tehokkuuteen syytä suhtautua myös jossain määrin varauksella. Erityisesti epävarmuus merkkiin kohdistuvan immateriaalisuojauksen laajuus-

¹¹ Ks. Kur 2002, s. 597. Esimerkiksi tekijänoikeus mahdollistaa muun muassa automaattisen ja heti teoksen luomisesta lähtien voimassa olevan kansainvälisen suojan, ja toisaalta tavaramerkin rekisteröinnillä luodaan oikeusvarmuutta loukkaustilanteissa, kun merkin olemassaolo on yksiselitteisesti selvitettävissä rekisteristä.

¹² Mikäli tavaramerkki- ja tekijänoikeus puolestaan kuuluvat eri tahoille, on loukkaustilanteessa käsillä näiden oikeuksien välinen kollisio, jonka ratkaiseminen edellyttää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden keskinäisen etusijan selvittämistä.

desta saattaa haitata kilpailua ja elinkeinotoimintaa, koska markkinoilla toimivan kolmannen tahon saattaa olla hyvinkin työlästä selvittää onko tietty tuotos, tässä tapauksessa merkki, suojattu ja mikä on sen suojan laajuus. Esimerkiksi tavaramerkkioikeudella suojatun kuviomerkin kohdalla epäselvyyttä saattaa aiheutua siitä, ettei tekijänoikeussuojan voimassaolo selviä suoraan mistään rekisteristä, vaan se tulee arvioitavaksi vasta mahdollisessa loukkaustilanteessa. Näin ollen epävarmuus suojan laajuudesta esimerkiksi jäljittelytapauksessa voidaan kokea ongelmallisena. Lisäksi merkin kohdalla tekijänoikeussuojaus edellyttää sopimista tekijänoikeuksista tekijän kanssa. Usean immateriaalioikeuden päällekkäisyyksien käyttämiseen perustuvan immateriaalioikeusstrategian tehokkuuteen on siten syytä suhtautua jossain määrin varauksella.

6.2.2 Teoksen tunnettuus keinona rakentaa tavaramerkin goodwill-arvoa

Tavaramerkille voi kertyä sen käytön myötä liikearvoa eli goodwilliä, joka tekee merkistä arvokkaan jo itsessään. Tavaramerkkilain tarkoituksena on suojata elinkeinonharjoittajan ja hänen tuotteensa myynnin ja markkinoinnin myötä saavutettavaa arvoa. Elinkeinonharjoittajan pyrkimys luoda merkilleen goodwill-arvoa tulee ottaa huomioon jo merkin valinnassa, sillä goodwill-arvon luominen edellyttää onnistuneen merkin löytämistä. Merkin luomisprosessissa on huomioitava useita erilaisia tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat merkin oikeudellisen suojattavuuden lisäksi kyky jäädä kohderyhmän mieleen samalla mahdollistaen merkin käytön markkinoinnissa. Näin ollen jo tavaramerkkiä luotaessa tulee ottaa huomioon myös potentiaalisesti kaksoissuojaa saavan merkin luonne itsenäisenä ja omaperäisenä teoksena sekä sen mahdollisesti saaman tekijänoikeussuojan merkitys.

Kuuluisan teoksen toisinnoksen valintaa tavaramerkiksi voidaan perustella tarkoituksella hyödyntää tällaisen teoksen tiettyjä erityisiä ominaisuuksia, kuten tunnettavuutta ja kykyä herättää mielikuvia. Jos elinkeinonharjoittaja valitsee tavaramerkiksi tunnetun teoksen toisinnoksen, voidaan olettaa, että tarkoituksena on edistää tavaramerkin tunnettavuutta¹³. On myös selvää, että teoksen luonne itsenäisenä ja omaperäisenä ilmiönä luo myös tiettyjä mielikuvia¹⁴. Tavaramerkkiin otetun tunnetun taiteilijan karaktärisen teoksen avulla tava-

¹³ Tunnetun tavaramerkin kaupallinen arvo saattaa olla huomattava. Ks. Interbrand-konsulttiyrityksen vuosittainen tutkimus ja listaus maailman sadasta arvokkaimmasta tavaramerkistä. Esimerkiksi vuoden 2014 arvot olivat 1) APPLE 118,863 (milj. dollaria), 2) GOOGLE 107,439, 3) COCA COLA 81,563, 4) IBM 72,244, 5) MICROSOFT 61,154, 6) GE 45,480, 7) SAMSUNG 45,462, 8) TOYOTA 42,392, 9) MCDONALD'S 42,254 ja 10) MERCEDES BENZ 34,338 (28.4.2015.)

¹⁴ Tuominen 2000a, s. 25.

ramerkin haltijan tavoitteena on luoda sellaisia merkkiin yhdistettäviä mielleyhtymiä, jotka ovat jo tuttuja elinkeinonharjoittajan potentiaalisessa asiakaspiirissä.¹⁵

Elinkeinonharjoittaja voi pyrkiä hyödyntämään tunnetun teoksen ominaisuuksia, sen imagoa ja teokseen liitettyjä mielikuvia siirtämällä niitä tällaisesta teoksesta muodostuvaan merkkiin vahvistamaan merkin goodwill-arvoa. Tavaramerkkiin, johon on otettu teos, siirtyykin tällöin epäilemättä teokseen liitettyjä mielikuvia¹⁶, jolloin elinkeinonharjoittajan ei erikseen tarvitse vakiinnuttaa tavaramerkkiinsä tiettyjä toivottuja mielikuvia. Tällöin tapahtuu siis eräänlainen imagon tai goodwill-arvon siirtäminen teoksesta elinkeinonharjoittajan toimintaan¹⁷, ja tekijänoikeus toimii keinona rakentaa tavaramerkille tietynlainen imago ja tällä tavoin vahvistaa sen goodwill-arvoa tavaramerkkinä. Tässä suhteessa jo olemassa olevan teoksen sisältävä tavaramerkki eroaakin ratkaisevalla tavalla toimeksiantona tavaramerkkitarjoituksessa luodusta merkistä.

Tekijänoikeudella voidaan edistää tavaramerkin kykyä luoda tuotteeseen liittyviä mielikuvia eli tiettyä brändiä. Tavaramerkkiin otettua teosta voidaan käyttää apuna luomaan tavaramerkkiin liittyvää tarinaa, joka voi ostopäätöstä tehtäessä olla jopa itse tuotetta tärkeämpi¹⁸. Tavaramerkissä olevan tekijänoikeudella suojatun taideteoksen avulla tunnusmerkille voidaankin pyrkiä luomaan oma, itse tuotteesta irrallaan oleva symbolinen arvo ja merkityssisältö. Esimerkiksi Salvador Dalín muotokieltä käytetään tässä tarkoituksessa hajuvesien markkinoinnissa, kun Dalín taidetta on toisinnettu useissa SALVADOR DALI -merkkisissä hajuvesipulloissa ja niiden pahvipakkauksissa¹⁹. Toisena huomionarvoisena esimerkkinä tunnetun teoksen käyttämisestä tavaramerkkeinä voidaan mainita EUT:n Shield Mark -asiassa (C-281/01)²⁰ tarkasteltujen Ludwig van Beethovenin *Für Elise* -sävellyksen yhdeksästä ensimmäisestä nuotista

¹⁵ Nordell 1997, s. 325.

¹⁶ Ks. Tuominen 2000a, s. 25. Tunnetusta teoksesta, kuten veistoksesta, maalauksesta tai sävelmästä, muodostuva tavaramerkki on usein erottamiskyvyltään suggestiivinen merkki.

¹⁷ Nordell 1997, s. 85 ja 325.

¹⁸ Ks. tavaramerkistä tarinan symbolina esim. Pakarinen 2002, s. 208–210.

¹⁹ Taidemaalari Salvador Dalí (11.5.1904–23.1.1989) tunnetaan parhaiten surrealistisista töistään. Dalín teosten, kuten *Apparition of the Visage of Aphrodite of Cnidos in a Landscape* (1981, 140x96 cm, öljyvärimaalaus, Gala-Salvador Dalí Foundation) reproduktiot koristavat useita SALVADOR DALI -tavaramerkillä merkittyjä tuoksujakin kuten Dalí Classic -parfyymia. Ks. Dalín taiteen käytöstä tavaramerkkinä myös koristekäyttöä käsittelevästä luvusta 6.4.3.

²⁰ EUT:n tuomiossa Shield Mark -asiassa C-283/01 oli kyse äänimerkkien graafisesta esittävydestä. Valitettavasti mm. tämän sävellyksen suojaamista äänimerkkinä koskevassa EUT:n 27.11.2003 antamassa tuomiossa asiassa C-283/01 ei kuitenkaan nimenomaisesti otettu kantaa tunnetun teoksen sisältävän merkin erottamiskykyisyyteen tai rekisteröitävyyteen tavaramerkiksi. Ratkaisussa käsiteltiin äänimerkin graafista esitettävyyttä. Sen sijaan tunnetun teoksen erottamiskykyä ei käsitelty. Merkiltä voi puuttua erottamiskyky, mikäli yleisö ei miellä hyvin tunnetun melodian osoittavan kaupallista alkuperää.

koostuvien äänimerkkien²¹ käyttäminen muun muassa kaupallisen tiedottamisen alalla.

On kuitenkin huomattava, että teoksen tunnettavuus ja goodwill-arvo eivät tarkoita sitä, että tunnetun teoksen käyttäminen tavaramerkkinä johtaisi automaattisesti siihen, että tällainen teoksesta muodostuva merkki olisi vastaavasti tavaramerkkinä tunnettu. Tunnetun teoksen käyttöön tavaramerkkinä liittyikin keskeisesti kysymys, miten teos saadaan toteuttamaan tavaramerkkitarkoitusta. Tällöin keskeisessä roolissa on merkin erottamiskyvyn arviointiin liittyvät kysymykset, kuten merkissä olevan teoksen tunnettuuden sekä merkin koristekäytön merkitys, joita tarkastellaan myöhemmin luvussa 6.4.

Taideteoksen tunnusmerkkikäytön kannalta on lisäksi huomattava, että omaperäinen teos ilmentää myös teoksen ja sen tekijän välistä suhdetta, sillä teoksessa tulee olla jotain sellaista, mitä voidaan pitää tietyn tekijän ominaispiirteenä²². Siten tunnettu teos voidaan yhdistää myös tekijäänsä. Näin ollen tunnetun teoksen kohdalla on huomioitava myös teoksen luoneen henkilön persoona, jonka tunnettuus tavaramerkillä markkinoitavien tuotteiden kohderyhmässä voi myös osaltaan vaikuttaa teoksen antamiin mielikuviin ja jotka siten voivat välittyä tavaramerkin kautta myös sillä markkinoitaviin tuotteisiin. Tavaramerkinhaltijan tulee olla tietoinen myös siitä, että luottaminen esimerkiksi myös julkisuuden henkilönä tunnetun tekijän teoksen goodwill-arvoon saattaa olla riskialtista, sillä siihen voi vaikuttaa myös muun muassa teoksen tekijän henkilöön liittyvät seikat, kuten tämän maine ja elämäntapa. Tällöin teoksen goodwill-arvo ei välttämättä vastaa tavaramerkinhaltijan sen tavaramerkkikäytölle asettamia vaatimuksia.²³

Sen sijaan goodwill-arvon hyväksikäyttö tavalla, joka johtaisi laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978) tarkoitettuun sopimattomaan menettelyyn, ei voi tulla kyseeseen tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin kohdalla, mikäli oikeudesta käyttää teosta tavaramerkkinä on sovittu asianmukaisesti teoksen tekijänoikeudenhaltijan kanssa.

²¹ Alankomaissa rekisteröidyt neljä tavaramerkkiä koostuivat nuottiviivastosta, jolla oli Ludvig van Beethovenin *Für Elise* -sävellyksen yhdeksän ensimmäistä nuottia. Niistä kahdessa oli maininta ”äänimerkki, tavaramerkki tuotetaan musiikillisin keinoin toistamalla nuottiviivastossa (graafisesti) esitetyt nuotit”. Lisäksi näistä kahdesta merkistä toisen osalta täsmennettiin, että se ”soitetaan pianolla”. (Kohta 15.) Lisäksi neljä muuta tavaramerkkiä koostuivat ”Für Elisen yhdeksästä ensimmäisestä nuotista”. Niistä kahdessa on maininta ”äänimerkki, tavaramerkki koostuu kuvaillusta melodiasta”. Lisäksi näistä kahdesta toisen osalta täsmennettiin, että merkki ”soitetaan pianolla”. (Ks. C-283/01, kohta 16.)

²² Ks. Sherman 1994, s. 118–120. Koska teos tekijän luomana itsenäisenä ja omaperäisenä lopputuloksena ilmentää tekijänsä persoonallista ilmaisua, voidaan teoksen omaperäisyyden tässä mielessä katsoa osoittavan teoksen ja sen tekijän välistä yhteyttä.

²³ Nordell 2002, s. 115.

SopMenL 1 §:n yleislausekkeessa kielletään käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Tämän yleislausekkeen perusteella hyvän liiketavan vastaisena on pidettävä muun muassa sellaista toimintaa, joka selkeästi rakentuu toisen goodwill-arvon varaan. Mikäli teos on luotu tavaramerkkitaroituksessa, luovutetaan sitä koskevat oikeudet tavaramerkinhaltijalle, jolloin goodwill-arvo siirtyy automaattisesti merkinhaltijalle. Jos merkki on jo olemassa oleva tunnettu teos, sitä ei voi rekisteröidä merkiksi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Tällöin teoksen goodwill-arvoa ei voida käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Osittaisluovutustilanteessa osapuolet ovat puolestaan tietoisia siitä, että teokseen kohdistuvat oikeudet jäävät tällöin myös tekijälle.²⁴

6.3 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAA SAAVAN TAVARAMERKIN EROTTAMISKYKY

6.3.1 Merkin saaman tekijänoikeussuojan merkityksestä sen erottamiskykyyn

TMerkkiL 1.2 §:n mukaan tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen eli kyetä erottamaan elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut muiden tuotteista. Tavaramerkin erottamiskyvystä on säädetty myös TMerkkiL 13 §:ssä, jonka mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tuotteet muista vastaavista tuotteista. Lainkohdan mukaan erottamiskyvyttömiä ovat niin sanotut deskriptiiviset eli tavarat lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai vain vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevat merkit²⁵. Siten lainkohdan mukaan kuvailevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Sen sijaan EU:n tasolla mahdollisen kuvailevuuden ja erottamiskyvyn välinen suhde ei ole aivan yhtä yksiselitteinen, sillä erottamiskyvyn puutetta ja kuvailevuutta koskevat säännökset on kirjoitettu TMerkkiDir 3 artiklassa²⁶ eri alakohtiin (alakohdat b ja c)²⁷. EUT:n oikeuskäytännössä on otettu kantaa näiden

²⁴ Ks. tekijänoikeuden luovutuksesta tavaramerkkioikeuden haltijalle luku 9.

²⁵ Yhteispuhjoismaisissa lainvalmisteluasiakirjoissa on aikoinaan todettu erottamiskykyarviointia tarkasteltaessa, että deskriptiivisten merkkien erottamiskyvyttömyyttä koskeva säännös on säädetty erityisesti silmällä pitäen sanamerkkejä, mutta se koskee soveltuvin osin myös kuvio-merkkejä. Ks. SOU 1958:10, s. 270. TMerkkiL 13.2 §:n voidaan kuitenkin katsoa nykyisin koskevan vastaavalla tavoin kaikkia eri tavaramerkkityyppejä, sillä sittemmin tavaramerkkisuojaan piiriin on hyväksytty myös muita, kuten ns. epätyypillisiä tavaramerkkityyppeinä pidettäviä äänimerkkejä. Tosin TMerkkiL 13.2 §:n soveltumista lienee helpoin arvioida perinteisten merkkityyppien, kuten sana- ja kuviomerkkien kohdalla.

²⁶ Vastaavasti kuin TMerkkiDir 3 artiklassa myös TMerkkiA 7 artiklassa nämä säännökset ovat eri alakohdissa.

²⁷ TMerkkiDir 3 artiklan b alakohdan mukaan tavaramerkiksi ei saa rekisteröidä sellaisia tava-

kahden rekisteröinnin esteen suhteeseen ja vahvistettu, että niiden tulkinnassa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kunkin rekisteröinnin esteen taustalla²⁸. Siten lähtökohtaisesti jokaista TMerkkiDir 3 artiklassa säädettyä estettä on tarkasteltava itsenäisenä ja erillään muista rekisteröinnin esteistä²⁹. Näin siitäkin huolimatta, että näiden esteiden soveltamiset ovat osittain päällekkäiset. Tiettyjä tuotteita kuvailevalta merkiltä puuttuu aina myös erottamiskyky näiden tuotteiden osalta. Toisaalta kuitenkin se, että merkki on katsottavissa erottamiskyvyttömäksi, ei tarkoita välttämättä aina sitä, että merkki olisi kuvaileva. Merkin erottamiskyvyttömyys voi johtua myös muista syistä.³⁰

Tässä yhteydessä merkin erottamiskykyä tarkastellaan keskittyen tekijänoikeussuojaa saavan teoksen sisältävän merkin teosluonteeseen liittyvien piirteiden merkitykseen. Teoksesta muodostuvan merkin erottamiskykyä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota ensinnäkin siihen, kykeneekö tällainen merkki tavaramerkinomaisesti yksilöimään tuotteen. Tätä ilmentää merkin niin sanottu muistiin tarttumisen kyky, mikä tarkoittaa sitä, että erottamiskykyisen merkin on oltava siinä määrin omintakeinen, että jo muutamia kertoja sen kanssa tekemisiin joutuneet henkilöt muistavat merkin³¹. Voidaankin todeta, että erottamiskykyisen tavaramerkin luominen vaatii aina jossain määrin luovuutta. Tavaramerkinäkökulmasta tarkasteltuna merkin omintakeisten piirteiden ei kuitenkaan tarvitse olla taiteellisia, tosin ne voivat olla sellaisia.

Tekijänoikeussuojaa saava teos on omaperäinen luomus, jolloin siinä voidaan lähtökohtaisesti olettaa olevan myös tavaramerkinäkökulmasta arvioituna erikoisia ja omintakeisia piirteitä. Vaikka tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky sinänsä ei riipu lainkaan merkin taiteellisuudesta tai esteettisyydestä, voidaan olettaa, että tavaramerkiksi otetussa taiteellisen tai esteettisen vaikutelman antavassa teoksessa on myös erottamiskyvyn puolesta puhuvia piirteitä. Tämä koskee erityisesti kuvio-, sana- ja äänimerkkejä, mutta myös kolmiulotteisia merkkejä.

Siitä huolimatta, että erottamiskykyarvioinnissa voidaan nähdä jossain määrin eroavuuksia esimerkiksi eri tavaramerkkityyppien kohdalla,³² voidaan to-

merkkejä, joilta puuttuu erottuvuus. TMerkkiDir 3 artiklan c alakohdan mukaan tavaramerkiksi ei puolestaan saa rekisteröidä yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

²⁸ Ks. esim. Philips-ratkaisu (C-299/99), kohta 77.

²⁹ Ks. esim. Linde-ratkaisu (C-53/01–C-55/01), kohta 67.

³⁰ Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 145–146.

³¹ Ks. Hakulinen 1954, s. 69.

³² Vrt. Palm 2004, s. 295, sillä Palm näkee epätyypillisistä tavaramerkkityypeistä kolmiulotteisten merkkien ja värimerkkien tehtävän eroavan perinteisistä sana- ja kuviomerkeistä siinä suhteessa, että niiden ensisijaisena merkityksenä on erottamistehtävän sijaan myönteisten mielikuvien luominen tuotteen ominaisuuksista ja imagosta. Ks. myös Palm 2002, s. 62–64. Erottamis-

deta, mitä tulee perinteisten ja epätyypillisten merkkien kykyyn herättää mielikuvia, ettei tämä kyky ole suoraan tavaramerkkityypistä riippuvainen. Myös jotkin sanamerkit voivat herättää tiettyjä ja hyvinkin vahvoja mielikuvia tiettyjen tuotteiden ominaisuuksista ja niillä voidaan luoda tuotteille toivottu arvo. Arvioitaessa merkin kykyä herättää mielikuvia, ensisijaisena kriteerinä voidaan pitää sen omintakeisuutta: mitä omintakeisemmasta merkistä on kyse, sitä helpommin sillä voidaan luoda myös mieleenpainuvia ja toivottuja mielikuvia. Tekijänoikeudella suojatuista itsenäisistä ja omaperäisistä teoksista koostuvien merkkien voidaan katsoa täyttävän tämän tehtävän erinomaisesti. Taideteoksesta koostuvaa tavaramerkkiä voidaan sisältämänsä teoksen myötä pitää symbolina, joka pystyy toisinaan välittämään merkin kohderyhmälle monimutkaisia ja tunteita herättäviä viestejä. Nämä viestit osaltaan vahvistavat tällaisen merkin itseisarvoa siitä huolimatta, että se voi kyetä samalla toimimaan myös kaupallisena tunnuksena.

Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkkitarkoituksessa luodun merkin voidaan sen mielikuvituksellisen ilmiänsä vuoksi arvioida olevan paljon todennäköisemmin erottamiskykyinen kuin vain tavanomainen merkki. Teoksesta koostuvan merkin omintakeiset piirteet voivat jopa antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn³³. Tällaisen merkin omintakeisuuden ja mielikuvituksellisuuden vuoksi sitä voidaan pitää tästä näkökulmasta joissain tapauksissa erottamiskyvyltään jopa vahvana merkinä,³⁴ sillä merkin omintakeisuuden tai mielikuvituksellisuuden voidaan katsoa puolttavan vahvaa tavaramerkkisuoja.

tehtävän toteutumisen arviointia voidaan joidenkin epätyypillisten merkkityyppien kohdalla pitää niiden luonteesta johtuen jossain määrin haasteellisena. Tätä ilmentää myös EUT:n oikeuskäytäntö, jonka mukaan esimerkiksi kolmiulotteisesta muodosta koostuvan merkin erottamiskykyä saattaa olla käytännössä vaikeampaa osoittaa kuin sana- ja kuviomerkkien kohdalla. Ks. EUT:n tuomio asiassa Linde (C-53/01–C-55/01, kohta 48. EUT on perustellut tätä siten, ettei keskivertokuluttaja ole tottunut olettamaan tavaroiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä. Ks. EUT:n Henkel-ratkaisu (C-218/01), kohta 52. Myös kolmiulotteiset merkit voivat kuitenkin tulla erottamiskykyisiksi käytön perusteella ja siten ne voidaan rekisteröidä myös tavaramerkeiksi TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdan perusteella. EUT:n tuomio asiassa Linde (C-53/01–C-55/01, kohta 48.

³³ EUYT on katsonut, että vaikka erityiset tai omaperäiset ominaisuudet eivät olekaan rekisteröinnin välttämätön ehto, jos merkissä kuitenkin sellaisia on, ne voivat sitä vastoin antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn. T-460/05 (Kaiuttimen muoto), kohta 43.

³⁴ Tunnettujen teosten erottamiskykyä tarkastellaan erikseen jäljempänä luvussa 6.4.1.

6.3.2 Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskyvyn aste

Tavaramerkin erottamiskyvyn aste vaikuttaa merkin suojan laajuuteen³⁵. Tavaramerkiksi rekisteröitävän merkin erottamiskykyä arvioidaan suhteessa siihen tavara- tai palvelulajiin, jota se koskee, ja tällöin tavaramerkit voidaan jaotella niiden erottamiskyvyn perusteella heikkoihin ja vahvoihin merkkeihin. Vahvoja merkkejä ovat erittäin distinktiiviset omintakeiset merkit, kun taas heikommät merkit viittaavat epäsuorasti tuotteeseen tai sen ominaisuuksiin. Toisaalta täysin erottamiskyvyttömätkin merkit voivat poikkeuksellisesti vakiinnuttamalla saavuttaa erottamiskyvyn. Tavaramerkiksi rekisteröitävän merkin tavaramerkin erottamiskyvyn asteet voidaan jakaa edelleen esimerkiksi seuraavaan kuuteen kategoriaan³⁶:

- a) erittäin distinktiiviset fantasiamerkit
- b) päivittäiseen yleiskieleen kuuluvat sanat sekä tavanomaiset kuviot ja äänet, joita käytetään niiden merkityksestä irrotetussa yhteydessä
- c) yleisesti käytetyt aiheet
- d) suggestiiviset merkit
- e) täysin erottamiskyvyttömät merkit³⁷
- f) käytön kautta saavutettu erottamiskyky

Seuraavassa tarkastellaan tämän jaottelun avulla tekijänoikeussuojaa saavan merkin erottamiskyvyn astetta käyttäen esimerkkeinä tyypillisimmin kaksois-suojaa saavia tavaramerkkityyppejä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon nimenomaan tavaramerkissä olevan tekijänoikeudellisen teoksen teospiirteiden merkitys merkin erottamiskyvyn kannalta.

a) *Fantasiamerkeillä* tarkoitetaan täysin keksittyjä, mielikuvitukseen ja omin-takeisuuteen perustuvia merkkejä, joilla ei ole mitään yleiskieleen perustuvaa merkitystä eivätkä ne esitä mitään tavanomaisena pidettävää kuviota, ääntä tai

³⁵ Merkin erottamiskyky perustuu sen ulkomuotoon, ääntämiseen ja/tai tarkoitukseen merkin käytön yhteydessä. Merkin erottamiskykyä tutkitaan useisiin objektiivisiin ja subjektiivisiin seikoihin perustuvan yleisvaikutelman pohjalta. Lisäksi otetaan huomioon kaikki muut mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat, kuten tuotteet, joille merkkiä haetaan, tuotteiden todennäköisten kuluttajien tietoisuuden taso, sekä tarve turvata myös kilpailijoiden intressiä. Ks. erottamiskyvyn arvioinnista esim. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 143–151.

³⁶ Ks. merkien jaottelusta erottamiskyvyn perusteella esim. Weckström 2005, s. 703 ja Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 151–154.

³⁷ Oikeuskirjallisuudessa esimerkiksi sanamerkkien erottamiskykyä on jaoteltu tässä esitettyjä kohtia a–e vastaavalla tavalla viiteen kategoriaan. Ks. esim. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 151–154. Tässä yhteydessä pelkästään sanamerkkien perusteella tehtyä jaottelua laajennetaan kuitenkin ulottumaan myös muihin, erityisesti kaksoissuojauksen kannalta olennai-siin tavaramerkkityyppeihin.

muotoa. Tällaiset merkit ovat erittäin erottamiskykyisinä vahvoja tavaramerkkejä ja saavat näin ollen voimakasta ja laajaa tavaramerkkilakiin perustuvaa suojaa. Esimerkiksi fantasiasanamerkit muodostuvat keksitystä sanasta tai sanoista taikka innovatiivisesti merkityksellisistä sanoista muodostetusta sanayhdistelmästä, jolla ei ole ainakaan suoraan yleiskieleen perustuvaa merkitystä. Keksitystä sanasta muodostuva merkki, kuten XEROX tai KODAK, ei myöskään viittaa sillä markkinoitaviin tuotteisiin. Vastaavasti myös esimerkiksi kahdesta yleiskielen sanasta muodostuvaa sanamerkkiä TAIKATALVI³⁸, joka ei kuitenkaan ole yleiskielen sana, voidaan pitää omintakeisena ja fantasiamerkin tavoin mielikuvituksellisuutta ilmentävänä merkinä.

Fantasiakuviomerkinä voidaan puolestaan pitää merkkiä, joka muodostuu keksitystä ja mielikuvituksellisesta kuviosta, joka ei kuvaa mitään olemassa olevaa eikä siten millään tavoin myöskään viittaa sillä markkinoitaviin tuotteisiin. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavista fantasiakuviomerkeistä voidaan mainita esimerkiksi merkit, jotka muodostuvat niin sanotusta mahdottomasta kuviosta³⁹ tai modernin taiteen teoksesta, joka ei suoraan esitä mitään. Tavaramerkkinäkökulmasta fantasiakuviomerkinä voidaan pitää myös hopeisesta omenasta koostuvaa merkkiä, jota käytetään tietotekniikkapalveluiden markkinoinnissa tai punaisesta elefantista koostuvaa merkkiä, jota käytetään tekstiilituotteiden tavaramerkkinä. Näiden merkkien tekijänoikeussuojaus riippuu kuitenkin merkin ilmiänsuunnan muodostavien piirteiden itsenäisyydestä ja omaperäisyydestä.

Äänimerkkien osalta voidaan todeta, että vastaavasti muusta kuin tavanomaisesta äänestä, kuten linnunlaulusta tai kattilan kannen kolahduksesta, muodostuva mielikuvituksellisuutta, erikoisia piirteitä ja luovaa panosta ilmentävä merkki on lähes aina fantasiaäänimerkki. Esimerkiksi tekijänoikeussuojaa saavista sävelmistä tai niiden osista koostuvia merkkejä voidaan keksittyinä luovan työn tuotoksina pitää lähes säännönmukaisesti vahvaa tavaramerkkisuojaa saavina fantasiamerkkeinä.

Myös kolmiulotteiset tavaran tai sen pakkauksen muodosta koostuvat merkit voivat koostua niin mielikuvituksellisesta muotoilusta, että ne voivat olla

³⁸ Sanamerkkiä koskeva esimerkkinä on saanut innoituksensa Tove Janssonin kirjoittamasta *Taikatalvi*-muumikirjasta, jonka ruotsinkielinen alkuteos *Trollvinter* ilmestyi vuonna 1957 ja suomennos vuonna 1958.

³⁹ Mahdottomat kuviot ovat tasokuvioita, jotka optisen harhan muodostaen näyttävät ensi silmäyksellä kolmiulotteisten kappaleiden perspektiivisiltä kuville. Kuviota tarkemmin katsottaessa ilmenee kuitenkin, ettei sellaista kappaletta, jota ne näyttävät esittävän, voi olla olemassa. Mahdottomat kuviot muodostuvat tyypillisesti osista, jotka sellaisinaan ovat täysin mahdollisia perspektiivikuvia, mutta näistä osista muodostuva kokonaisuus ei ole kuitenkaan sellainen kuva. Tunnettu esimerkki mahdottomasta kuviosta on *Penrosen kolmio*, jonka alun perin loi ruotsalainen taiteilija Oscar Reutersvärd vuonna 1934. Teos tuli tunnetuksi tällä nimellä sir Roger Penrosen toimesta 1950-luvulla. Ks. esim. Penrose – Penrose 1958, s. 31–33.

fantasiamerkkejä. Tällöin kyse on merkistä, joka muodostuu innovatiivisesta ja keksitystä muodosta, joka ei suoraan esitä mitään. Esimerkkinä kaksoissuojaa saavista fantasiamuotomerkeistä voidaan mainita itsenäisten ja omaperäisten abstraktien veistosten reproduktioista muodostuvat hajuvesi- ja juomapullot.

Henkisen luomistyön tuloksena syntyneet fantasiamerkit voivat edellä esitetyistä esimerkeistä ilmenevin tavoin olla usein myös tekijänoikeussuojaa saavia teoksia, sillä luonteensa mukaisesti ne ovat mielikuvituksellisia ja omintakeisia. Erityisesti erilaiset keksityt kuviot ja sävelmät voivat riittävän itsenäisinä ja omaperäisinä täyttää tekijänoikeussuojan edellytykset ja olla samalla myös tavaramerkkeinä hyvin erottamiskykyisiä.

b) Päivittäiseen yleiskieleen kuuluvat sanat sekä tavanomaiset kuviot, äänet ja muodot, joita käytetään niiden merkityksestä irrotetussa yhteydessä. Päivittäiseen yleiskieleen kuuluvia sanoja voidaan pitää erittäin erottamiskykyisinä sanamerkkeinä, mikäli niitä käytetään muussa yhteydessä kuin niiden tavanomaisessa merkityksessä⁴⁰. On selvää, ettei yleiskielen sanoja voida kuitenkaan pitää tekijänoikeudellisesti arvioituna niin omaperäisinä ja itsenäisinä, että ne voisivat saada tekijänoikeussuojaa. Siten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaus ei tule kyseeseen tämän kategorian sanamerkkien osalta.

Vastaavasti tavanomainen esittävä kuvio, ääni tai muoto, jota käytetään sen normaalista merkityksestä irrotetussa yhteydessä, voi olla erittäin vahvaa suojaa saava tavaramerkki, koska se ei ole kuvaileva. Esimerkkinä voidaan mainita punaisesta mansikasta muodostuva kuviomerkki, jolla markkinoidaan vaikkapa koruja tai mustasta kissasta koostuva kolmiulotteinen merkki, jota käytetään esimerkiksi majoituspalveluiden tunnuksena. Vastaavasti luontoäänenä tavanomainen linnunliverry voi olla hyvinkin erottamiskykyinen vaikkapa suklaatuotteiden tunnuksena. Sinänsä tavanomaisesta aiheestakin voidaan luoda itsenäinen ja omaperäinen teos, jolloin tällaisesta aiheesta muodostuvan merkin tekijänoikeus riippuu merkin muodostavan kuvion, äänen tai muodon, kuten esimerkkinä mainitun mustan kissapiirroksen omaperäisyydestä. Sen sijaan linnunlaulusta koostuvaa merkkiä ei voida, liverryksen omintakeisuudesta riippumatta, pitää esimerkkinä tekijänoikeudella suojatusta tavaramerkistä, sillä tekijänoikeus suojaa vain luonnollisen henkilön luomia itsenäisiä ja omaperäisiä tuotoksia, jolloin luonnonäänet jäävät tekijänoikeussuojan ulkopuolelle.

c) Yleisesti käytettyihin aiheisiin perustuvat sana-, kuvio-, ääni-, kolmiulotteiset ja yhdistelmämerkit. Alalla yleisesti käytetyt merkit ovat yleensä heikosti erottamiskykyisiä ja vähäisen omintakeisuutensa vuoksi niiden nauttima suojaa on suppeaa. Tällainen merkki on myös usein niin kuvaileva, ettei se pääsään-

⁴⁰ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 151–152.

töisesti voi saada tavaramerkkisuoja. Melko suoralla tavalla itse tuotteeseen tai sen ominaisuuksiin viittaava merkki voi saada korkeintaan heikkoa suojaa, eli vain lähes identtisiä merkkejä vastaan, joita käytetään identtisissä tai erittäin samankaltaisissa tavaroissa.⁴¹ Alalla yleisesti käytettyyn aiheeseen perustuvan merkin erottamiskyky on lähtökohtaisesti vähäinen. Tällainen merkki on tavaramerkkinäkökulmasta arvioituna harvoin omintakeinen. On kuitenkin mahdollista, että myös alalla yleisesti käytettyyn aiheeseen perustuva merkki muodostuisi tekijänoikeussuojaa saavasta omaperäisestä teoksesta. Myös tässä tilanteessa teoksesta koostuvan merkin omaperäiset piirteet voivat antaa merkille vaadittavanasteisen erottamiskyvyn⁴².

Siten esimerkiksi vain vähäisin muunteluin yleiskielessä tuotetta kuvaavasta sanasta muodostuvat sanamerkit ovat vain heikosti erottamiskykyisiä. Yleiskielen sanoja lähellä olevat sanat tai sanayhdistelmät eivät yleensä ole myöskään niin omaperäisiä, että ne voisivat saada tekijänoikeussuojaa.

EUYT on todennut, ettei myöskään hyvin yksinkertainen merkki, joka koostuu geometrisestä peruskuvioista, kuten ympyrästä, viivasta, suorakulmiosta tai viisikulmiosta pysty sellaisenaan välittämään viestiä, jonka kuluttajat pystyvät muistamaan. Näin ollen kuluttajat eivät pidä niitä tavaramerkkeinä⁴³. Siten tällaiset yleisluontoiset ja tavalliset merkit, kuten hyvin yksinkertaiset ympyrät ja neliöt, eivät banaaleina voi saada tavaramerkkisuoja⁴⁴. Tällaisiin yksinkertaisiin ja tavanomaisiin kuvioihin voidaan rinnastaa myös yleisesti käytettyihin aiheisiin nojautuvat merkit, jotka muodostuvat esimerkiksi tähti-, sydän- tai kukka-aiheista, ja tavaramerkkinä ne ovatkin erottamiskyvyltään yleensä varsin heikkoja. Tämä koskee vastaavasti myös tavanomaisista ja vain vähäisin muunteluin tuotetta kuvaavasta kuvioista, äänestä tai kolmiulotteisesta muodosta muodostuvia merkkejä. Esimerkkinä tätä kategoriaa edustavasta merkistä voidaan mainita vain hieman tyylihyönteisen omenapiirroksen sisältävä kuviomerkki, jota käytetään hedelmien markkinoinnissa. Tällainen merkki on usein niin kuvaileva, ettei se pääsääntöisesti voi saada tavaramerkkisuoja. Myöskään yleisesti käytettyihin aiheisiin perustuvat hyvin yksinkertaiset ja tavanomaiset kuviot, kuten ympyrät ja neliöt, jotka ilmentävät vain vähäistä omaperäisyyttä, eivät ylittäne teoskynnystä. Vastaavasti yleisesti käytettyihin aiheisiin perustu-

⁴¹ Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 152.

⁴² EUYT on katsonut, että vaikka erityiset tai omaperäiset ominaisuudet eivät olekaan rekisteröinnin välttämätön ehto, ne voivat antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavan erottamiskyvyn. T-460/05 (Kaiuttimen muoto), kohta 43.

⁴³ Ks. asia T-304/05 (Viisikulmion kuvasta koostuva kuviomerkki), kohta 22.

⁴⁴ Ks. myös OHIMin ohjeistus, jossa on myös katsottu, etteivät kuluttajat miellä yksinkertaisia geometrisiä kuvioita, kuten ympyrää, viivoja, suorakulmioita tai tavallisia viisikulmioita tavaramerkeiksi, koska niillä ei voida välittää viestiä, jonka kuluttajat pystyvät muistamaan. Ks. ohjeet Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteis-merkit, 1.8.2014, s. 22.

vat ääni- tai yhdistelmämerkit eivät lähtökohtaisesti saa tavaramerkkisuojaan tai niiden saama suoja on vain varsin heikkoa.

Tavaramerkki voi muodostua myös tavaran tai pakkauksen muodosta, joka perustuu yleisesti käytettyihin aiheisiin. Tästä oli kyse myös seuraavassa EUYT:n ratkaisussa, jossa tuomioistuin katsoi, että suklaaisen pupun muodot esiintyivät suklaatuotteissa tyypillisesti jouluna ja pääsiäisenä.

EUYT:n ratkaisut T-336/08, T-337/08, T-346/08 ja T-395/08 (Chokoladen-fabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM) ja ratkaisu T-13/09 (August Storck KG v OHIM) koskivat tavaran tai sen pakkauksen muodon käsittävien tavaramerkkien rekisteröintiä yhteisön tavaramerkeiksi. Tavaramerkit muodostuivat muun muassa suklaaisen pupun muodosta. EUYT katsoi, etteivät kyseiset tavaramerkit olleet erottamiskykyisiä, koska kuluttaja ei voinut varmistua tavaran kaupallisesta alkuperästä näissä tavaramerkeissä olevien elementtien perusteella. Lisäksi Lindt & Sprünglin hakemuksessa tarkoitettujen muodot esiintyvät tavaroissa tyypillisesti jouluna ja pääsiäisenä. Yritykset myös tyypillisesti paketoivat suklaatuotteet kultaiseen kääreeseen. Tuomioistuin myös totesi, että on yleistä koristella suklaasta tehdyt eläimet tai niiden kääreet solmuilla, punaisilla nauhoilla ja pienillä kelloilla. Pelkkänä koristeena pieni kello ja punainen nauha eivät näin ollen olleet erottamiskykyisiä.

On kuitenkin huomattava, että vaikka kyseisen suklaapupun ulkomuoto ei saikaan edellä mainituin perustein tavaramerkkisuojaan, voi kyseisen hahmon ilmiänsä kuitenkin olla tästä riippumatta tekijänoikeudella suojattu teos ollessaan riittävän itsenäinen ja omaperäinen.

Vaikka pääsääntöisesti alalla yleisesti käytettyyn aiheeseen perustuvat merkit ovat korkeintaan vain heikosti erottamiskykyisiä, voivat merkkiin sisältyvät lisäelementit kuitenkin tehdä tällaisestakin merkistä erottamiskykyisen⁴⁵. Esimerkiksi yleisesti käytettyyn aiheeseen perustuva kuvio-, ääni- tai kolmiulotteinen merkki voi saavuttaa erottamiskyvyn, jos se sille annetun koristeellisen tai taiteellisen sävyn tai esimerkiksi siihen otettujen erikoiskuvien, omintakeisen äänen tai innovatiivisen muodon vuoksi herättää ennemminkin mielikuvan merkistä, jossa kuvio, ääni tai muoto on niin hallitseva, että merkin varsinaisen merkityksen kyseisellä alalla jää toisarvoiseen asemaan. Näin ollen edellä esimerkkinä mainitut lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömät ja kyseisellä alalla sinänsä tavanomaiset omenapiirros ja suklaapupu voisivat erityisen koristeellisia piirteitä sisältäessään olla hyvinkin erottamiskykyisiä ja riittävän itsenäisinä ja omaperäisinä myös tekijänoikeussuojaa saavia taideteoksia.

⁴⁵ Esimerkiksi merkki, joka koostuu vaikkapa vain yhdestä kirjaimesta, ei ole yleensä erottamiskykyinen ainakaan, jos sillä on erityinen merkitys kyseisellä alalla. Ks. T-329/06, Enercon v. OHIM (E). Myös tässä tapauksessa merkkiin mahdollisesti sisältyvät lisäelementit voivat tehdä siitä erottamiskykyisen.

d) *Suggestiiviset merkit*. Suggestiivinen merkki antaa ainoastaan jonkinlaisen vihteen tai viitteen tavarasta, palvelusta tai niiden ominaisuuksista niitä kuitenkin suoranaisesti kuvailematta. Esimerkkinä suggestiivisesta sanamerkeist voidaan mainita monet tuoksujen merkit, kuten Lanc men *Hypn se*⁴⁶, jolla luodaan mielikuvaa lumoavasta tuoksusta ja jota markkinoidaan ”naiselle, joka osaa leikitell viehtysvoimallaan kiehtoakseen mielitetty”⁴⁷. Siten suggestiivinen merkki herttkin kiinnostusta ja uteliaisuutta merkin haltijan tuotteita kohtaan synnyttmll toivottuja assosiaatioita esimerkiksi tuotteiden laadusta, lajista ja kytt tarkoituksesta. Vaikka suggestiivinen merkki onkin nin ollen lht kohtaisesti erottamiskykyinen, rajanveto kuvailevaan merkkiin ei kaikissa tapauksissa ole vlttmtt helppoa, koska suggestiiviset merkit ilmaisevat ainakin vlillisesti niiden tarkoittamia tuotteita. Rajatapauksessa, jossa merkki on vain juuri ja juuri katsottava erottamiskykyiseksi, sen saama suoja onkin yleens varsin heikkoa.⁴⁸

Jossain mrin kuvailevankin suggestiivisen merkin omintakeisuus ja mielikuvituksellisuus puhuu kuitenkin yleens sen erottamiskyvyn puolesta. Merkin mielikuvituksellisuuden merkityst ilment julkisasiamies Jacobsin EUT:n asiassa Zapf Creation (C-498/01 P) antama lausuma, jonka mukaan tietyn kuvitteellisen tekijn olemassaolo tai puuttuminen tulee ottaa huomioon merkin erottamiskyvyn arvioinnissa. Vaikka merkilt ei voidakaan katsoa puuttuvan erottamiskyky yksinomaan siksi, ett se on mielikuvitukseton, jossain mrin kuvailevankin merkin mielikuvituksellisuus voi muuttaa sen erottamiskyvyn arviointia.⁴⁹ Vastaavasti my s EUYT on katsonut, ett erityiset tai omaperiset ominaisuudet voivat antaa vaadittavanasteisen erottamiskyvyn tavaramerkille, jolta se muutoin puuttuisi. Vaikka tllaiset ominaisuudet eivt olekaan vlttmtt mn ehtona merkin rekister innille, omintakeinen tai mielikuvituksel-

⁴⁶ Yhteis n tavaramerkki HYPNOSE (rekisterinumero 3020336) on rekister ity kosmeettisille tuotteille ja meikeille (haltijana LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE).

⁴⁷ Ks. *Hypn se*-tuoksun myyntikuvaus Lanc men internetsivuilta.

⁴⁸ Salmi – Hkknen – Oesch – Tommila 2008, s. 152–153 ja 184.

⁴⁹ Ks. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 19.2.2004 asiassa C-498/01 P, OHIM v. Zapf Creation AG, kohta 49. EUYT onkin toistuvasti rajannut yhteis n tavaramerkin kohdalla omaperisyyden kriteerin tavaramerkkioikeudellisen erottamiskyvyn ulkopuolelle. EUYT on todennut, ettei erottamiskyvyn voida katsoa puuttuvan merkilt yksinomaan siksi, ettei se ole kuvitteellinen tai ettei merkki ole vhisesskn mrin mielikuvituksellinen. Ks. Asia T-87/00, Bank f r Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), kohta 39. Yhteis n tavaramerkin ei siten vlttmtt tarvitse olla luovan ty n tulos. Kriteerin ei ole omaperisyys tai mielikuvituksellisuus, vaan kyky erottaa markkinoilla olevat tuotteet kilpailijoiden tarjoamista samantyyppisist tavaroista tai palveluista. Ks. asia T-34/00, Eurocool v. SMHV, kohta 45. Vaikka merkin omaperisyys tai erikoisuus voi olla viite merkin korkeasta erottamiskyvyst, ei erottamiskyvyn voida toisaalta katsoa puuttuvan vain sen vuoksi, ettei merkki ole kuvitteellinen tai milln tavoin mielikuvituksellinen. Tavaramerkin ei tarvitse olla luovan ty n tulos tai perustua omaperiseen tai mielikuvitukselliseen tekijn, vaan merkin on kyettv yksil imn elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista. Ks. Muistio tavaramerkkilin uudistamisesta, TEM 38/2012.

linen merkki on paljon todennäköisemmin erottamiskykyinen kuin banaali ja jokapäiväinen merkki.⁵⁰

Tekijänoikeussuojaa saavat merkit voivat olla useasti hyvinkin erottamiskykyisiä, sillä tällainen tekijänoikeudellisesti arvioituna omaperäinen merkki sisältää usein myös tavaramerkkinäkökulmasta erottamiskyvyn puolesta puhuvia omintakeisia ja mielikuvituksellisia piirteitä. Tällöin myös jopa jossain määrin kuvailevakin itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta muodostuva merkki saattaa olla erottamiskykyinen. Erityisen omintakeinen tai mielikuvituksellinen tekijänoikeussuojaa saava suggestiivinen merkki voikin joissain tilanteissa saada myös vahvaa tavaramerkkisuojaa.

Esimerkiksi tavaramerkiksi otetusta taideteoksesta, kuten maalauksesta, sävelmästä tai veistoksesta muodostuva merkki, on usein erottamiskyvyn asteeltaan suggestiivinen, sillä teoksen sisältävä merkki voi helposti vihjata tai viitata kyseiseen tuotteeseen. Sen sijaan suggestiivinen sanamerkki on kuitenkin yleensä vain harvoin riittävän omaperäinen tekijänoikeussuojaa saadakseen. Kuitenkin esimerkiksi iskulauserekisterissä olevaa tunnusmerkkinä luonteeltaan suggestiivista slogania ”*Yks Kaks Puhtahaks*” voitaneen esteettisiä piirteitä sisältävänä riittelynä pitää riittävän omintakeisena ollakseen myös kirjallinen teos.

Esimerkkinä kaksoissuojaa saavasta suggestiivisesta äänitavaramerkistä voidaan puolestaan mainita Saksassa tunnetulle ja perinteikkäälle kahvi- ja herkkuliike Dallmayrille sävelletystä pianokappaleesta muodostuva yhteisön tavaramerkki. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity kahvilatuotteille ja -palveluille⁵¹ ja sitä on käytetty muun muassa televisiossa esitetyissä kahvimainoksissa⁵². Merkin sisältävän hienostuneen pianokappaleen voidaan Dallmayrin ylellisyystuotteina markkinoitujen tavaroiden ja palveluiden yhteydessä katsoa olevan omiaan luomaan mielikuvia luksustuotteista.⁵³

⁵⁰ Asia T-460/05, Bang & Olufsen A/S v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, kohta 43.

⁵¹ Yhteisön tavaramerkki (rekisterinnumero 6596258) on rekisteröity 15.10.2008 luokissa 30 ja 43 (haltijana Alois Dallmayr Kaffee oHG).

⁵² Ks. kyseisen sävelmän käytöstä osana Dallmayrin brändiä yrityksen kotisivuilta.

⁵³ Esimerkkinä suggestiivisista äänitavaramerkeistä voidaan mainita myös Johann Sebastian Bachin *Air on a G String* -sävellysteoksen osasta muodostuva tavaramerkki, jota on käytetty tupakkatuotteiden, lähinnä sikarien, markkinoinnissa. Kyseisen merkin haltijana on Hamlet Cigar. Toisena esimerkkinä, jossa on myös käytetty tekijänoikeudesta vapaata teosta tavaramerkkinä, voidaan mainita Lakmé-oopperasta tutusta Léo Delibesin *Flower Duet* -teoksesta muodostuva äänitavaramerkki, jonka haltijana on British Airways. Nämä molemmat merkit on rekisteröity kansallisina tavaramerkeinä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.



Kuva 19. Alois Dallmayr Kaffee.
Yhteisön tavaramerkki rek.nro 6596258.

e) *Erottamiskyvyttömät merkit.* TMerkkiL 13 §:n mukaan erottamiskyvyttömiä ovat tavarajan lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa, valmistuspaikkaa tai -aikkaa joko yksinomaan tai vain vähäisin muunteluin tai lisäyksiin kuvailevat merkit⁵⁴. Kilpailijoilla on tarve saada käyttää tällaisia merkkejä vapaasti toiminnassaan. Täysin vailla erottamiskykyä oleva merkki saattaa poikkeuksellisesti vakiintumisen perusteella saavuttaa erottamiskyvyn. Vaikka jossain määrin kuvailevakin tekijänoikeussuojaa saava merkki voi edellä mainituin tavoin oma-

⁵⁴ Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2012:64 (HYMIÖ :) oli kyse hymiön rekisteröimisestä tavaramerkiksi. KHO katsoi, ettei hymiö :) ollut erottamiskykyinen tunnus, koska se rinnastuu kuvaileviin laatuja ilmaiseviin sanoihin, jotka eivät ole rekisteröitävissä tavaramerkiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä. Iloisuuden ja positiivisuuden tunteen ilmaisevan kuvion liittäminen mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun on verrannollinen niiden sanalliseen kehumiseen. Lisäksi KHO:n mukaan hymiöiden ilmaisumuodosta ja käyttöympäristöstä johtuen niihin kohdistuu nimenomaan sähköiseen viestintään liittyvien tavaroiden ja palveluiden osalta erityisen suuri vapaana pitämisen tarve. Näillä perusteilla KHO katsoi, että tavaramerkin rekisteröinnille oli olemassa este. Ks. myös KHO 13.8.2012 T 2132 (HYMIÖ :-)), jossa on vastaava ratkaisu hymiöstä :-).

peräisten piirteidensä perusteella olla erottamiskykyinen, vaatii erottamiskyvyn saavuttaminen täysin erottamiskyvyttömiä merkkien kohdalla pääsääntöisesti käytön myötä tapahtunutta vakiintumista.

f) *Käytön kautta saavutettu erottamiskyky.* Myös alun perin erottamiskyvyn tavaramerkki voi saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta. Vastaavasti myös teoksesta muodostuva alun perin erottamiskyvyn merkki voidaan rekisteröidä, jos tällainen merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tuotteiden osalta, joille rekisteröintiä haetaan⁵⁵. TMerkkiL 13 §:n mukaan merkin erottamiskykyä arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki asianhaarat ja erityisesti se, kuinka kauan ja miten laajasti merkkiä on käytetty. Vastaavasti TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Siten lähtökohtaisesti erottamiskyvyn merkki voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta, kun sitä on käytetty niin laajasti, että kuluttajat yhdistävät merkin nimenomaan kyseisen yrityksen tuotteisiin. Toisin sanoen kohdeyleisö näkee tällöin kyseisen merkin tavaramerkkinä eli viittauksena tavarankäytön alkuperään.

Näin ollen tavaramerkin erottamiskyky ei ole välttämättä pysyvä ominaisuus, vaan se saattaa ajan kuluessa muuttua ja siten esimerkiksi kasvaa. Siinä missä tekijänoikeuden teoskynnys määräytyy teoksen syntyhetken mukaan eikä teoksen suojakriteereinä olevia itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia voida enää myöhemmin saavuttaa saati edelleen vahvistaa esimerkiksi teoksen tunnetuksi tekemällä, tavaramerkkioikeus voi puolestaan syntyä vielä merkin saavutettua erottamiskyvyn sen laajamittaisen ja pitkäaikaisen käytön myötä.

6.3.3 Yhteenveto tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskyvarvioinnista

Henkisen luomistyön tuloksena syntyneen teoksen tavoin vastaavalla tavalla myös tavaramerkki, esimerkiksi kuvio- tai äänimerkki syntyy usein luovan työn tuloksena. Arvioitaessa tavaramerkkioikeuden näkökulmasta merkin erottamiskykyä voidaan todeta, että mitä omintakeisemmasta ja mielikuvituksellisemmasta sanasta tai kuviosta on kyse, sitä paremmin se kykenee yksilöimään kaupallisen lähteen ja erottamaan tuotteet toisistaan. Siten mitä omaperäisemmästä merkistä on kyse, sitä laajempaa suojaa merkkiin kohdistuvien yksinoikeuksien haltijalle on lähtökohtaisesti myös yhteiskunnan intressissä myöntää⁵⁶.

⁵⁵ Ks. merkin erottamiskyvyttömyydestä esim. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 237–239.

⁵⁶ Vastaavasti yhteiskunnallinen intressi antaa yksinoikeus elinkeinonharjoittajalle, joka hyödyn-

Esimerkiksi päivittäiseen yleiskieleen kuuluvia sanoja sekä tavanomaisia kuvioita, ääniä ja muotoja, joita käytetään niiden merkityksestä irrotetussa yhteydessä, voidaan pitää erittäin erottamiskykyisinä merkkeinä. Yleisesti käytettyihin aiheisiin perustuvat hyvin yksinkertaiset ja tavanomaiset kuviot, kuten ympyrät ja neliöt, jotka ilmentävät vain vähäistä omaperäisyyttä, eivät ylittäne teoskynnystä. Kuitenkin sinänsä tavanomaisestakin aiheesta voidaan luoda myös itsenäinen ja omaperäinen teos. Myös joillakin aloilla tavanomaiset kuviot, äänet ja muodot voivat hyvinkin saada tekijänoikeussuojaa, jos ne sisältävät koristeellisia tai taiteellisia piirteitä.

Teoksesta muodostuva merkki voi olla myös suggestiivinen, sillä taideteoksesta, kuten maalauksesta, sävelmästä tai veistoksesta muodostuva merkki voi helposti vihjata tai viitata kyseiseen tuotteeseen. Erityisen vahvoina merkkeinä pidetään kuitenkin erikoisia ja omintakeisia piirteitä sisältäviä sanoja, kuvioita, ääniä ja niiden yhdistelmiä⁵⁷. Tällaisia merkkejä ovat erityisesti täysin keksityt fantasiamerkit. Tekijänoikeussuojaa saavat merkit voivat olla vahvaa tavaramerkkisuojaa saavia fantasiamerkkejä, mikäli ne sisältävät esimerkiksi mielikuvituksellisesta ja keksitystä piirroshahmosta, kuten *Michelin-ukon*⁵⁸ tai *Fido Dido*⁵⁹ -hahmosta muodostuvan teoksen. Kaksoissuojatun tavaramerkin muodostavan teoksen tekijänoikeussuojan edellytyksenä olevan omaperäisyyden voidaan katsoa olevan tällaisen merkin erottamiskyvyn puolesta puhuva seikka. Teoksesta muodostuvan merkin omaperäisyyden vuoksi voitaneenkin katsoa, että tällaisella merkillä on lähtökohtaisesti hyvä erottamiskyky.

On kuitenkin huomattava, että täysin keksittyinä fantasiamerkit eivät epäsuorastikaan viittaa niillä markkinoitaviin tuotteisiin, jolloin ne ovat tavaramerkkinäkökulmasta haasteellisia iskostaa kohdeyleisön mieleen. Käytännössä tämä vaatii paljon aikaa ja voimakasta panostusta mainontaan. Merkin erottamiskykyisyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että kyetäkseen yksilöimään markkinoitavat tuotteet, tavaramerkillä tulee olla niin sanottu muistiin tarttumisen kyky. Toisin sanoen erottamiskykyisen merkin tulee olla siinä määrin omintakeinen, että vain muutamia kertoja merkin kanssa tekemisissä olleet henkilöt

tää jo olemassa olevia, kuvailevia merkkejä markkinoille päästäkseen, on vähäinen. Weckström 2005, s. 713. Mitä heikompi merkin erottamiskyky on, sitä tärkeämpää on, että se voi olla vapaasti kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä markkinoilla. Sellaisia merkkejä, jotka eivät ole omintakeisia, ei ole perusteltua laajasti monopolisoida merkinhaltijan käyttöön. Palm 2002, s. 52–53.

⁵⁷ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 147 ja 151.

⁵⁸ *Michelin-ukon* loi vuonna 1898 Marius Rossillan (8.6.1867–2.1.1946) (tunnetaan myös nimellä *O’Galop*). Hahmo on rekisteröity kansainvälisenä tavaramerkkinä mm. Suomessa (rekisterinumero 778669) luokassa 12 (Antiskid chains for pneumatic tyres for vehicle wheels), haltijana Compagnie Generales des Etablissements Michelin.

⁵⁹ Joanna Ferronen ja Susan Rosen luoma *Fido Dido* -piirroshahmo oli rekisteröity Suomessa kuviotavaramerkkinä (rekisterinumero 117167) hiustenhoito-, kosmeettisille ja hygieniatuotteille (haltijana Fido Dido Inc.). Merkki on poistettu rekisteristä vuonna 2012.

muistavat sen. Tätä kykyä vahvistaa merkin omintakeisuus, ja teoksesta koostuvan merkin voidaan omaperäisenä katsoa lähtökohtaisesti olevan niin mieliinpainuva, että sen voidaan olettaa täyttävän helposti tämän edellytyksen. Siten merkin teosominaisuuksien voidaan näillä perusteilla todeta vahvistavan myös merkin erottamiskykyä.

Vaikka teoksen sisältävän merkin saaman tekijänoikeussuojan edellytyksenä olevat itsenäisyys ja omaperäisyys luovat olettaman merkin omaperäisyydestä myös tavaramerkkinäkökulmasta, on kuitenkin huomattava, ettei tavaramerkkioikeudessa merkin omaperäisyydellä tarkoiteta samaa kuin tekijänoikeudessa. Esimerkiksi KKO:n sekaannusvaaraa koskeneessa tavaramerkkioikeudellisessa ratkaisussa KKO 2004:49 (RENNIE) katsottiin muun muassa, että vakiinnutettu sanamerkki RENNIE on sellaisenaan varsin omaperäinen ja sillä on hyvä erottamiskyky ja siten myös vahva suojapiiri. Tekijänoikeudellisesti arvioiden sana RENNIE ei kuitenkaan liene niin itsenäinen ja omaperäinen, että se saisi TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua teossuojaa.

Siten merkin vähäisempikin omintakeisuus kuin tekijänoikeudellinen omaperäisyys riittää siihen, että sen voidaan todeta olevan tavaramerkkioikeudellisesti arvioituna sillä tavoin omaperäinen, että tämä seikka tukee merkin erottamiskykyisyyttä. Näin ollen jos merkin katsotaan olevan TekijäL 1 §:ssä tarkoitettu teos, omaperäisenä tuotoksena sitä voidaan pitää myös tavaramerkkioikeudellisesti niin omintakeisena, että tätä ominaisuutta voidaan pitää ainakin yhtenä merkin erottamiskyvyn puolesta puhuvana seikkana. Tämä ilmenee myös merkin erottamiskyvyn asteita koskevassa arvioinnissa. Esimerkiksi alalla yleisesti käytettyyn aiheeseen perustuvan merkin tai jopa jossain määrin kuvailevankin suggestiivisen merkin muodostuessa tekijänoikeussuojaa saavasta omaperäisestä teoksesta voivat teoksen omintakeiset piirteet antaa tällaisille muutoin erottamiskyvyttömille merkeille vaadittavan asteisen erottamiskyvyn⁶⁰. Näin ollen tällaiset itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta koostuvat merkit saattavat olla erottamiskykyisiä, sillä merkkien mielikuvituksellisuus voi muuttaa niiden erottamiskyvyn arviointia.⁶¹

⁶⁰ EUYT on katsonut, että vaikka erityiset tai omaperäiset ominaisuudet eivät olekaan rekisteröinnin välttämätön ehto, ne voivat antaa vaadittavanasteiden erottamiskyvyn tavaramerkille, jolta se muutoin puuttuisi. T-460/05 (Kaiuttimen muoto), kohta 43.

⁶¹ Ks. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 19.2.2004 asiassa C-498/01 P, OHIM v. Zapf Creation AG, kohta 49, jonka mukaan tietyn kuvitteellisen tekijän olemassaolo tai puuttuminen tulee ottaa huomioon merkin erottamiskyvyn arvioinnissa. Vaikka merkiltä ei voidakaan katsoa puuttuvan erottamiskyky yksinomaan siksi, että se on mielikuvitukseton, jossain määrin kuvailevankin merkin mielikuvituksellisuus voi muuttaa sen erottamiskyvyn arviointia.

6.4 TUNNETUSTA TEOKSESTA KOOSTUVAN TAVARAMERKIN EROTTAMISKYVYN ARVIOINTI

6.4.1 Lähtökohtia tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskyvyn arviointiin

Seuraavassa tarkastellaan tavaramerkinäkökulmasta tunnetuista teoksista koostuviin merkkeihin liittyviä kysymyksiä. Myös tällaisten merkkien rekisteröitävyyttä tavaramerkeiksi on tarkasteltava samoista lähtökohdista kuin muidenkin merkkien eli tunnetuista teoksista koostuvia merkkejä voidaan pitää tavaramerkkeinä silloin, kun niiden avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tuotteista⁶².

Tarkasteltaessa tunnetusta taideteoksesta koostuvan merkin käyttämistä tavaramerkinä on ensinnäkin huomattava, että esimerkiksi tunnetut ja suositut sävelmät ja maalaukset, jotka yleisö on tottunut kuulemaan tai näkemään useissa, sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa yhteyksissä, eivät kuitenkaan aina saa tavaramerkkisuoja, koska niiltä voi puuttua tavaramerkilläin edellyttämä erottamiskyky. Vaikka tällaiset merkit kiistatta herättävät yleisön huomion, tunnetuista teoksista koostuvien merkkien osalta ongelmallisena voidaan pitää sitä, mieltääkö yleisö niitä kuitenkaan tietyn tuotteen alkuperää osoittaviksi tavaramerkeiksi. Toisin sanoen kyse on siitä, onko tällaisella merkillä ylipäättään tavaramerkkitarkoitusta vai pitääkö kohdeyleisö sitä lähinnä vain osana tuotteen koristelua. Mikäli yleisö ei miellä tunnetusta teoksesta koostuvaa merkkiä tavaramerkiksi, ei se kykene täyttämään erottamistehtäväänsä.

Lähtökohtana tunnetuista teoksista muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa on pidetty olettaa, että mitä tunnetumpi tavaramerkiksi otettava teos on, sitä vähäisempi on sen erottamiskyky tavaramerkinä⁶³. Suuren yleisön laajalti tuntemasta teoksesta muodostetun tavaramerkin nauttiman suojan sekaannusvaaraa vastaan voidaan arvioida olevan varsin heikko, eli se saa suojaa lähinnä vain identtisiä merkkejä vastaan, joita käytetään identtisisissä tai erittäin samankaltaisissa tuotteissa. Tämän perusteella hyvin tunnetusta teoksesta muodostuva tavaramerkki kykenisi vain juuri ja juuri yksilöimään sillä markkinoitavan tuotteen, jossa sitä käytetään. Kysymykseen tällaisten merkkien käytöstä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista

⁶² Koska tunnetusta teoksesta koostuvien merkkien esitettävyyteen ei sinänsä liittynyt erityispiirteitä verrattuna tavaramerkkitarkoituksessa suunniteltuihin merkkeihin, seuraavassa keskitytään erityisesti niiden erottamiskykyä koskevaan arviointiin. Tunnetuista teoksista koostuvien merkkien esitettävyyden osalta kyseeseen tulevat siis vastaavat arviointikriteerit kuin muidenkin tavaramerkkien, kuten sana-, kuvio- ja äänimerkkien kohdalla.

⁶³ Jacobsin mukaan peukalosääntönä voidaan pitää sitä, että mitä tunnetumpi taideteos on kyseessä, sitä vähemmän todennäköistä on, että se on erottamiskykyinen. Jacobs 2005, s. 809. Tämä koskee nimenomaan hyvin tunnettuja teoksia. Ks. Derclay – Leistner 2001, s. 249 ja 292.

eli siihen, voidaanko tunnettuja teoksia ylipäättään rekisteröidä tavaramerkiksi, ei olekaan annettavissa aivan yksiselitteistä ja selvää vastausta. Tämän vuoksi seuraavassa tarkastellaan tunnettujen teosten erottamiskyvyn astetta muun muassa niiden mahdollisen suggestiivisuuden ja merkinä yleisesti käytettyjen aiheiden näkökulmasta sekä niiden erityispiirteet eli erityisesti tunnettuus ja koristekäyttö huomioon ottaen. Luvun lopussa tarkastellaan vielä omana kysymyksenään tunnetun teoksen nimestä koostuvan merkin erottamiskykyä.

6.4.2 Tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskyvyn asteet

Seuraavassa tarkastellaan tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskyvyn astetta käyttäen esimerkkinä Jean-Étienne Liotardin maalaaman, jokseenkin tunnetun *La belle chocolatière* (*Das Schokoladenmädchen*) -teoksen⁶⁴ reproduktiosta muodostuvia tavaramerkkejä. Tunnetusta teoksesta, kuten maalauksesta, veistoksesta, tai sävelmästä koostuvaa tunnusmerkkiä voitaneen muista teoksista koostuvien merkkien tavoin pitää erottamiskyvyn asteeltaan usein suggestiivisena merkinä. *La belle chocolatière* -teoksen reproduktiosta muodostuvia tavaramerkkejä on rekisteröity Saksassa tavaramerkiksi muun muassa suklaatuotteille⁶⁵. *La belle chocolatière* -teoksesta koostuvan merkin suggestiivisuus ilmenee sen viitatessa suklaatuotteisiin kuitenkin suoraan kuvailematta näitä tuotteita. Kyseisen teoksen jo nimeltä tuntevalle maalaus herättää kuitenkin miellelyhtymän suklaaseen, jolloin tästä teoksesta muodostuvaa merkkiä voidaan tässä mielessä pitää laajasti nähtynä myös ainakin jossain määrin kuvailevana.

Tunnetusta teoksesta koostuvan tavaramerkin kuvailevuuteen ei myöskään sinänsä liity erityispiirteitä verrattuna muihin teoksesta koostuviin merkkeihin. Myös tunnetusta teoksesta muodostuva merkki voi olla kuvaileva, ja tavaramerkiksi voidaankin nimenomaan haluta tunnetusta teoksesta muodostuva merkki, joka jossain määrin kuvailee tuotetta viitaten suoraan tuotteeseen tai sen ominaisuuksiin. Esimerkkinä tunnetusta teoksesta, josta muodostuva merkki olisi selvästi kuvaileva tietyille tuotteille, voitaneen pitää Jan Vermeerin maalausta *Tyttö ja helmikorvakoru*⁶⁶, sillä tästä teoksesta muodostuvaa merkkiä ei korujen

⁶⁴ Jean-Étienne Liotard: *La belle chocolatière* (*Das Schokoladenmädchen*), 1744, 83x53 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden.

⁶⁵ *La belle chocolatière* -taidemaalauksen reproduktiosta muodostuvat tavaramerkit (rekisterinumerot DE 39862921 ja DE 30555021) on rekisteröity Saksassa mm. suklaatuotteille. Ks. nämä tavaramerkit myöhemmin luvusta 6.4.2.

⁶⁶ Jan Vermeerin (1632–1675) maalaus *Tyttö ja helmikorvakoru* tunnetaan myös nimellä *Turbaaninainen tyttö* (noin 1665, 46,5x40 cm, öljy kankaalle, Mauritshuis, Haag).

tunnuksena voitaisi pitää kovinkaan yksilöivänä⁶⁷. Kuitenkin *Tyttö ja helmikorvakoru* -maalauksen reproduktiosta muodostuva merkki voitaneen rekisteröidä tavaramerkiksi luokissa, joissa se ei ole kuvaileva, kuten kosmetiikan tuotteille. Tällä tavoin muussa tavanomaisesta merkityksestään irrotetussa yhteydessä merkkiä ei voida enää pitää kuvailevana, vaan se voi olla hyvin erottamiskykyinen. Kuvailevakin merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, jos vakiinnuttamisen kautta on pystytty osoittamaan, että se kykenee käytännössä osoittamaan tuotteiden alkuperän.

Vaikkei *La belle chocolatière* -maalauksesta koostuvia merkkejä voitane pitää kuvailevina, niiden voidaan Saksan Bundespatentgerichtin ratkaisun perusteella katsoa perustuvan alalla yleisesti käytettyyn aiheeseen. *La belle chocolatière* -maalauksesta koostuvaa merkkiä koskevassa Saksan Bundespatentgerichtin ratkaisussa katsottiin muun muassa, että tästä maalaustaiteen teoksesta koostuvan tavaramerkin erottamiskyky suklaatuotteille oli alentunut, koska tästä maalauksesta koostuvia merkkejä oli yleisesti käytetty suklaatuotteiden mainonnassa ja markkinoinnissa Saksassa. Alalla yleisesti käytettyihin aiheisiin perustuvat merkit ovatkin yleensä heikosti erottamiskykyisiä ja niille ominaisen omintakeisuuden vähäisyyden vuoksi nauttivat varsin suppeaa tavaramerkkisuoja.

Saksan Bundespatentgerichtin tavaramerkin sekaannusvaaraa koskevassa ratkaisussa⁶⁸ oli kyse Jean-Étienne Liotardin maalaamasta *La belle chocolatière (Das Schokoladenmädchen)*⁶⁹-teoksesta koostuvasta tavaramerkistä, joka oli rekisteröity muun muassa suklaatuotteille. Kyseisen merkin haltija vetosi sekaannusvaaraan myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä vastaan, joka myös muodostui samaisen maalauksen reproduktiosta ja oli rekisteröity samaan luokkaan suklaatuotteille.

Bundespatentgericht katsoi EUT:n PICASSO-ratkaisuun (C-361/04) viitaten, että tapauksessa oli nähtävissä tavaramerkkien sekä tavaroiden samankaltaisuuden asteen osalta jossain määrin keskinäistä riippuvuutta ottaen huomioon aiemman merkin suojan laajuus ja keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustaso, kun he ostavat tiettyntyyppisiä tavaroita. Vaikka Bundespatentgericht katsoi, että sekä merkit että tuotteet olivat samankaltaisia, oli aiemman merkin erottamiskykyä pidettävä keskimääräistä alempana, koska *La belle chocolatière* -maalausta oli usein käytetty markkinoitaessa suklaa- ja muita tuotteita.⁷⁰

Aiemman merkin haltija ei ollut myöskään näyttänyt käyttäneensä merkkiä laajasti. Tämän seurauksena vaatimus merkkien välisestä eroavuudesta oli alentunut. Tämän vuoksi jopa merkkien väliset pienetkin eroavuudet (värit, muoto, kuvatus tytön vartalo ja kasvot) tuli ottaa huomioon sekaannus-

⁶⁷ Ks. Jacobs 2005, s. 811.

⁶⁸ Bundespatentgericht 27 W (pat) 89/09 15.6.2009 (Schokoladenmädchen).

⁶⁹ Jean-Étienne Liotard: *La belle chocolatière (Das Schokoladenmädchen)*, 1744, 83x53 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden.

⁷⁰ Kyseistä taideteosta oli käytetty mm. Dresdenissä vieraileville turisteille suunnatuissa postikorteissa, suklaatuotteissa sekä Gemäldegalerien tarjottimissa ja esitteissä.

vaaraa koskevassa arvioinnissa. Koska merkit koostuivat eri väreistä, aiempi merkki oli kaksiulotteinen ja myöhempi kolmiulotteinen, sekä merkissä kuvatus maalausmuodossa ja siinä kuvatus tytön vartalossa ja kasvoissa oli eroavaisuutta, riittivät nämä tuomioistuimen mukaan sulkemaan pois sekaannusvaaran. Tämä huomioon ottaen kyseiset merkit eivät olleet sekaannusvaarassa siitä huolimatta, että tavarat ja palvelut sekä merkit olivat keskenään samankaltaisia.



Kuviomerkki rek.nro DE 398 62 921.
Värit ruskea, punainen,
valkoinen ja keltainen.



Kolmiulotteinen merkki
rek.nro DE 305 55 021.
Värit oranssi, ihonväri,
vaaleanharmaa, sininen ja rosé.

Kuva 20. Jean-Étienne Liotard: *La belle chocolatière*.

On selvää, että tapauksessa kyseessä olevan kaltaisen merkin (rekisterinumero DE 398 62 921) voidaan sen ulkoasun perusteella käsittää muodostuvan taidemaalauksesta. Siten tällainen merkki herättää ilmeisesti yleisön huomion. On kuitenkin huomattava, ettei *La belle chocolatière* -teos ole taideteoksena kovin tunnettu. Vaikka kyseistä teosta voidaan tästä huolimatta käyttää katseenvangitsemiseen, se voitaneen mieltää tunnetusta teoksesta muodostuvaa merkkiä helpommin tavaramerkiksi ja osoittavan sillä merkityn tuotteen kaupallista al-

kuperää. Tavaramerkin sisältävän teoksen tunnettavuutta ei luonnollisesti voida pitää ainoana erottamiskyvyn arvioinnin kriteerinä. *La belle chocolatière* -teoksesta muodostuvia tavaramerkkejä koskevassa tapauksessa olikin näytetty, että kyseistä teoksesta muodostuvaa merkkiä oli yleisesti käytetty suklaatuotteiden mainonnassa ja markkinoinnissa Saksassa, jolloin sen erottamiskyvyn voidaan perustellusti katsoa alentuneen nimenomaan suklaatuotteille. Teoksesta muodostuvan tavaramerkin omintakeisuudesta huolimatta se saattaa tällaisessa tilanteessa olla vain juuri ja juuri katsottavissa erottamiskykyiseksi, jolloin sen suoja on yleensä varsin heikko. Siten tällainen merkki saanee suojaa vain lähinnä lähes identtisiä merkkejä vastaan, joita käytetään identtisissä tai erittäin samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa.

Yrityksen näkökulmasta suurelle yleisölle tunnettujen teosten hyödyntäminen tunnusmerkkinä on kuitenkin varsin houkuttelevaa, sillä tunnetun teoksen kautta merkkiin on helppo liittää toivottuja mielikuvia. Tekijänoikeudesta vaipaista tunnettuja teoksia onkin käytetty useilla aloilla tuotteiden mainonnassa ja markkinoinnissa. Myös seuraava saksalainen ratkaisu, jossa oli kyse erittäin tunnetusta teoksesta muodostuvan merkin rekisteröinnistä tavaramerkiksi, ilmentää sitä, miten merkin erottamiskykyyn vaikuttaa sen käyttö yleisesti elinkeinotoimintaan liittyvässä mainonnassa ja tuotekoristelussa.

Saksan Bundespatentgericht hylkäsi Leonardo da Vincin *Mona Lisa* -muotokuvasta⁷¹ muodostuvaa kuviomerkkiä koskevan tavaramerkkihakemuksen⁷² muun muassa pesu- ja valkaisuaineille todeten, että tämän maalauksen reproduktioita käytettiin elinkeinotoiminnassa yleisesti mainonnassa ja tuotekoristelussa⁷³. Koska tällaista merkkiä on käytetty ennemminkin huomion herättämisen välineenä, yleisö ei miellä sen osoittavan tuotteen kaupallista alkuperää⁷⁴. Lisäksi oikeus katsoi, että maalauksen laaja käyttö erilaisten tuotteiden markkinoinnissa on johtanut myös TMerkkiDir (2008/95/EY) 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen syntymiseen. Kyseisen esteen mukaan merkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan sellaisesta merkistä, joka on tullut yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaiseksi. Näin ollen maailmankuululle *Mona Lisa* -maalaukselle suurelta osin uskollinen alkuperäisteoksen reproduktio ei ollut suojattavissa tavaramerkkinä. Tunnetusta teoksesta muodostu-

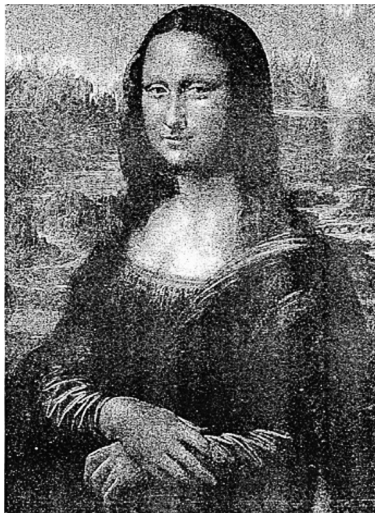
⁷¹ Leonardo da Vinci (1452–1519) *Mona Lisa* (*La Gioconda*), noin 1505–1514, 77x53 cm, öljy puulle, Musée du Louvre, Pariisi.

⁷² Identtinen *Mona Lisa* -maalausta esittävä kuviomerkki (rekisterinumero 2096036) oli jo aiemmin 11.5.1995 rekisteröity tavaramerkiksi eri tavara- ja palveluluokkaan Saksan tavaramerkkirekisteriin (Deutsches Patent- und Markenamt (DPA)). Tavaramerkkirekisteröinti poistettiin DPA:n päätöksellä 6.5.1997.

⁷³ BpatG 25.11.1997–24 W (Pat) 188/96 (*Mona Lisa*), ks. GRUR 1998, s. 1021–1023.

⁷⁴ Esimerkiksi saksalainen Heidel on käyttänyt *Rafaelin enkeleiden* toisinnoksia mm. useissa kosmetiikkatuotteissa sekä makeispakkauksissa. Kyse näyttäisi olevan kuitenkin ennemminkin koristekäytöstä kuin käytöstä tavaramerkkitarkoitukseen. Yritys ei ole toistaiseksi rekisteröinyt kyseisistä enkeleistä koostuvia tuotemerkkejä tavaramerkiksi Saksassa.

vaa merkkiä koskeva tavaramerkkihakemus hylättiin siten merkin erottamiskyvyttömyyden vuoksi.



Kuva 21. Leonardo da Vincin
Mona Lisa -teoksesta muodostuva kuviomerkki.⁷⁵

Tarkasteltaessa sitä, mieltääkö yleisö tunnetuista teoksista, kuten maalauksista, koostuvat merkit tavaramerkeiksi vai ainoastaan tuotekoristeluksi, on näin ollen kiinnitettävä huomiota myös siihen, onko tämän tunnetun maalaustaiteen teoksen toisinnoksia käytetty elinkeinotoiminnassa yleisesti mainonnassa ja tuotekoristelussa. Tällaisesta teoksesta koostuvan merkin rekisteröinti tavaramerkiksi voikin estyä *Mona Lisa* -ratkaisussa ilmenevin tavoin, jos katsotaan, että tunnetun teoksen laaja käyttö erilaisten tuotteiden markkinoinnissa on johtanut myös TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tavaramerkin rekisteröinnin esteen syntymiseen. Tämän lainkohdan mukaan merkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan sellaisesta merkistä, joka on tullut yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaiseksi. *Mona Lisa* -ratkaisussa⁷⁶ ilmenikin, että tunnetun *Mona Lisa* -taideteoksen toisinnoksia oli käytetty elinkeinotoiminnassa yleisesti mainonnassa ja tuotekoristelussa. Vaikkei *Mona Lisa* -ratkaisu tarkoitaakaan sitä, että kaikki tunnetuista teoksista muodostuvat merkit olisivat muodostuneet TMerkkiDir 3 artiklan 1

⁷⁵ BpatG 25.11.1997–24 W (Pat) 188/96 (*Mona Lisa*).

⁷⁶ BpatG 25.11.1997–24 W (Pat) 188/96 (*Mona Lisa*), ks. GRUR 1998, s. 1021–1023.

kohdan d alakohdassa tarkoitettulla tavoin tavanomaisiksi, on selvää, että tiettyjen tunnettujen klassikkoteosten osalta niiden runsas kaupallinen käyttö saattaa vaikeuttaa niistä koostuvien merkkien rekisteröintiä tavaramerkiksi.

6.4.3 Koristekäyttö

Tunnetusta teoksesta muodostuvan merkin erottamiskykyä arvioitaessa saat-
taa nousta esiin kysymys myös siitä, onko tällaisella merkillä ylipäänsä tavara-
merkkitarkoitusta vai käytetäänkö merkkiä tällöin kuitenkin tosiasiallisesti vain
koristeena. Merkin koristekäyttö sinänsä ei ole esteenä sen rekisteröimiselle ta-
varamerkiksi⁷⁷, vaan tavaramerkki voi olla hyvinkin koristeellinen. Mikäli mer-
kin tarkoitus jää kuitenkin vain pelkäksi koristeeksi, se ei kykene toimimaan
tavaramerkkinä ja erottamaan elinkeinonharjoittajien tuotteita toisistaan. Tämä
riski on suuri erityisesti tunnetuista teoksista koostuvien merkkien kohdalla.

Esimerkiksi Salvador Dalín taidetta on käytetty muun muassa hajuvesipul-
loissa ja niiden pahvipakkauksissa⁷⁸. Dalín *Le Roy Soleil* -taideteoksen⁷⁹ toi-
sinnoksesta muodostuva hajuvesipullo on rekisteröity kolmiulotteiseksi tava-
ramerkiksi Suomessa⁸⁰. Kyseinen tavaramerkkirekisteröinti osoittaakin, ettei
Dalín taideteoksia ole tarkoitettu käytettäväksi hajuvesipakkauksissa ainoas-
taan koristeena. Lisäksi on kuitenkin huomattava, että toisin kuin *Mona Lisa*
-taideteoksen kohdalla, Dalín teokset nauttivat edelleenkin tekijänoikeussuojaa,
jolloin niiden tekijänoikeudesta vapaa käyttö mainonnassa ja markkinoinnissa
useilla eri aloilla ei edes ole *Mona Lisan* tavoin mahdollista ilman tekijänoikeu-
den haltijan suostumusta. Hajuvesipakkauksissa käytettyjen teosten rekisteröi-
minen tavaramerkeiksi ei niihin kohdistuvien tekijänoikeuksien vuoksi liene
samalla tavoin tarpeellista kuin tekijänoikeudesta vapaiden teosten kohdalla,

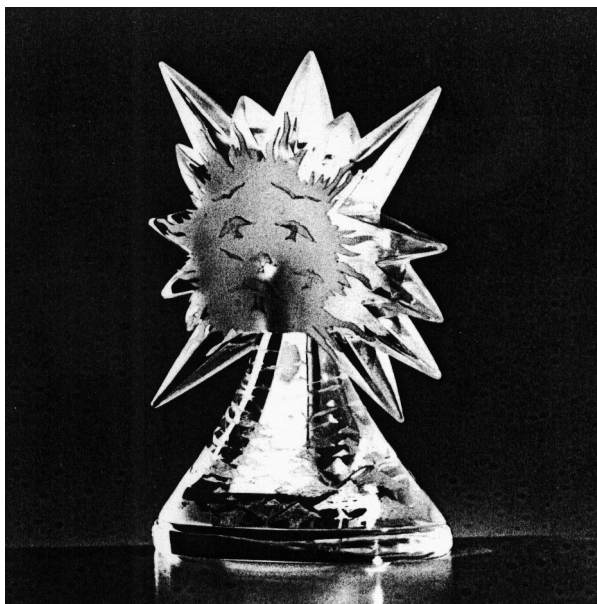
⁷⁷ Tämä on vahvistettu laajalti tunnetun tavaramerkin osalta EUT:n Adidas-ratkaisussa (C-408/01), jossa katsottiin, ettei laajalti tunnetun tavaramerkin käyttö koristeena sinänsä ole esteenä merkin käyttämiselle tavaramerkkinä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, ettei Adidas-ratkaisussa ollut kyse nimenomaan teoksesta koostuvan merkin käytöstä.

⁷⁸ Taidemaalari Salvador Dalí (11.5.1904–23.1.1989) tunnetaan parhaiten surrealistisista töis-
tään. Dalín teosten, kuten *Apparition of the Visage of Aphrodite of Cnidos in a Landscape* (1981,
öljyvärimaalaukset, 140x96 cm, Gala-Salvador Dalí Foundation) reproduktiot koristavat useita
SALVADOR DALI -tavaramerkillä merkittyjä tuoksujia, kuten esimerkiksi Dalí Classic -parfyymia.
Näyttäisikin siltä, että Dalín taideteoksia on käytetty vain SALVADOR DALI -merkkisten
tuoksujen pakkauksissa. Mikäli Dalín taideteoksia ei ole käytetty yleisesti alalla useiden eri ha-
juvesimerkkien pulloissa ja pakkauksissa, niiden ei voitane katsoa tulleen TMerkkiDir 3 artiklan
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettulla tavoin hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi.

⁷⁹ Salvador Dalí: *Le Roy Soleil*, 1945.

⁸⁰ Ulkoasusta muodostuva tavaramerkki (rekisterinumero 203261) on rekisteröity 29.11.1996 Suo-
messä luokassa 3, joka käsittää mm. tuoksut (haltijana Cofinlux). Vastaavasti myös Salvador Dalín
nimikirjoituksesta koostuva kuviomerkki (rekisterinumero 104040) on rekisteröity 22.5.1989 Suo-
messä mm. hajuvesille ja kosmeettisille tuotteille (haltijana Demart Pro Arte B.V.).

sillä niiden tekijänoikeudenhaltijalla on edelleen yksinoikeus kyseisten teosten toisintamiseen myös tunnusmerkkিতarkoituksessa⁸¹. Toisaalta hajuvesipullossa oleva Dalín teoksen toisinnos saattaa olla siinä määrin pelkistetty ja yksinkertainen, ettei sen voida katsoa olevan riittävän itsenäinen ja omaperäinen saadakseen tekijänoikeussuojaa. Tällöin tavaramerkkisuojausta voidaan mahdollisesti käyttää keinona saada yksinoikeus kyseisen pakkauksen ulkoasuun.



Kuva 22. Salvador Dalí: *Le Roy Soleil*.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 203261.

Rajanveto merkin käytön erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista ja sen yksinomaisen koristekäytön välillä ei välttämättä ole kovinkaan yksiselitteistä. Tavaramerkkisuojaaja eivät saa sellaiset tunnusmerkit, jotka eivät osoita tuotteen kaupallista alkuperää. Puhtaasti koristekäytössä oleva merkki ei kykene osoittamaan kohdeyleisölle tuotteen alkuperää eikä tällaisen teoksen käyttö voi lähtökohtaisesti johtaa tavaramerkkioikeuden loukkaukseen.

⁸¹ Kolmiulotteisia teoksia, kuten Dalín taideteoksiin perustuvia hajuvesipulloja, jotka on luotu kaksiulotteisten teosten pohjalta, voidaan arvioida joko itsenäisinä teoksina suhteessa alkuperäiseen kaksiulotteiseen teokseen tai niiden epäitsenäisinä muunnelmina. Itsenäisen teoksen ja muunnelman välinen rajanveto tehdään tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että kolmiulotteista tuotosta voidaan yleensä pitää itsenäisenä teoksena suhteessa kaksiulotteiseen teokseen, jolloin se myös saa alkuperäisteoksesta riippumatonta tekijänoikeussuojaa.

Tätä kysymystä käsiteltiin saksalaisessa oikeustapauksessa, jossa Johann Sebastian Bachin nimi ja tunnettu muotokuva oli rekisteröity tavaramerkiksi⁸² useille tuotteille, muun muassa posliini- ja lasitavaroille. Myös saksalaisen Meissen-posliinin valmistaja oli käyttänyt Bachin muotokuvia posliinituotteissaan. Tuomioistuimien katsoi, ettei kyseisten kuvien käyttäminen Meissen-posliinituotteissa loukannut tavaramerkkioikeutta, koska siinä on ollut kyse puhtaasti koristeellisesta käytöstä eikä tunnusmerkin käytöstä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista.⁸³

Tekijänoikeudesta vapaiden tunnettujen teosten reproduktioita onkin käytetty varsin yleisesti esimerkiksi astioissa, kuten koristelautasissa⁸⁴, jolloin niistä koostuvien merkkien kyvyn erottaa tietyn yrityksen tuotteet muiden tuotteista voidaan yleisesti ottaen arvioida olevan tämän vuoksi usein alentunut. Myös yllä mainitussa ratkaisussa käsiteltyä Bachin muotokuvaa voitaneen pitää tekijänoikeussuojaa saavana tai siitä jo vapaana taideteoksena. Ratkaisun perusteluissa ei sinänsä kiinnitetty huomiota muotokuvan mahdollisen tekijänoikeussuojauksen merkitykseen saati sen taideteoksellisesta luonteesta johtuviin piirteisiin. Tätä maalausta voidaan kuitenkin pitää esimerkkinä suurelle yleisölle hyvin tunnetusta muotokuvasta, jota ei tästä johtuen helpostikaan mielletäne tiettyjen tuotteiden kaupallista alkuperää osoittavaksi tunnusmerkiksi.

Sittemmin myös EUT on Adidas-ratkaisussa (C-408/01) ottanut kantaa muun muassa tavaramerkin käyttöön koristeena TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laajalti tunnetun tavaramerkin osalta. EUT on katsonut, ettei se seikka, että kohdeyleisö pitää merkkiä koristeena, ole sinänsä esteenä laajalti tunnetun merkin suojalle. Siten tavaramerkin käyttäminen tai pitäminen koristeena ei estä merkin samanaikaista tavaramerkkikäyttöä, jos merkki tästä huolimatta kykenee herättämään mielikuvia tavaramerkistä. Näin ollen ei voitane

⁸² Tavaramerkki JOHANN SEBASTIAN BACH on rekisteröity 15.2.1999 kansallisena tavaramerkkinä Saksassa (Deutsches Patent- und Markenamt). Kyseinen merkki koostui alun perin myös Elias Gottlob Haussmannin maalaamasta Johann Sebastian Bachin muotokuvasta.

⁸³ BGH 4.4.2000–14 U 3611/99 (Johann Sebastian Bach). Ks. GRUR Heft 7/2001, s. 615. Saksalaisen Meissen-posliinin valmistaja pyysi tuomioistuimelta julkilausumaa siitä, ettei kyseisten kuvien käyttäminen posliinituotteissa aiheuta oikeudenloukkausta. Tuomioistuimien katsoi, että Johann Sebastian Bachin nimellä ja muotokuvalla on merkittävä vapaanapitotarve. Koska maailmankuulua lähihistorian henkilöä voidaan pitää osana kulttuuriperintöä, ei yksittäinen merkinhaltija voi monopolisoida tällaista henkilöä koskevan tunnusmerkin käyttöä. Tavaramerkkisuojaus ei saa johtaa vapaassa käytössä olevan merkin monopolisointiin. Näin ollen jo vähäinen eroavuus merkkiin JOHANN SEBASTIAN BACH riittää välttämään sekoittumisvaaran. Jotta tavaramerkkiloukkaus voisi olla käsillä, edellytetään, että merkkiä on käytetty osoittamaan tiettyjen tuotteiden alkuperää. Tällaisen henkilön nimen ja kuvan käytön tulee voida tapahtua vapaasti, koska kyse ei ole ollut tuotteiden alkuperää osoittavasta merkin käytöstä.

⁸⁴ Esimerkkinä koristelautasissa toisintetuista tekijänoikeudesta vapaista teoksista voidaan mainita Akseli Gallén-Kallelan maalausten reproduktiot. Kyseisten teosten käyttöä koskevaa opetusministeriön vuoden 1983 klassikkosuoja ratkaisua on tarkasteltu aiemmin luvussa 5.3.4.

edellyttää, että merkin ainoa tarkoitus olisi toimia tavaramerkkinä, vaan merkki voi toteuttaa myös jotain muutakin tarkoitusta.

Mikäli kohdeyleisö pitää merkkiä kuitenkin ainoastaan koristeena, se ei ole tervastavasti yhdistä tällaista merkkiä millään tavoin rekisteröidyksi tavaramerkiksi. Siten tässä tilanteessa TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn suojan edellytykset eivät täyty, koska samankaltaisuuden aste merkin ja tavaramerkin välillä ei ole riittävä kohderyhmän mieltämän merkin ja tavaramerkin välisen yhteyden syntymiseksi.⁸⁵ Tällöin on kyse merkin käytöstä puhtaasti koristeena⁸⁶. Julkisasiamies Jacobsin mukaan jos kohdeyleisö pitää merkin toimivan yksinomaan tavaroiden tai palveluiden koristeena eikä missään tapauksessa osoittavan niiden alkuperää, merkkiä ei voida katsoa käytetyn kyseisten tuotteiden erottamiseksi muista (C-408/01, kohdat 59 ja 60).⁸⁷ Kun merkkiä pidetään yksinomaan koristeena, ei kyse voi olla toisen merkistä eikä siten voida myöskään loukata aiempaa merkkiä.

Mikäli merkin koristekäyttö synnyttää mielleyhtymän toisen laajalti tunnetusta tavaramerkistä, kyseeseen voi kuitenkin tulla toisen tavaramerkin loukkaus. Tällöin edellytetään kuitenkin, että samankaltaisuuden aste on sellainen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa⁸⁸. Muut elinkeinon-

⁸⁵ Adidas-ratkaisu (C-408/01), kohdat 40 ja 41.

⁸⁶ Julkisasiamies Jacobs on katsonut ratkaisuehdotuksessaan asiassa Adidas (C-408/01), että periaatteessa olisi epätoivottavaa laajentaa tavaramerkkien suojaa estämällä tavanomaisten koristeiden ja kuvioden, esimerkiksi raitojen käyttö. Yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eivät puolla suojan laajentamista siten, että estettäisiin elinkeinonharjoittajia käyttämästä yksinkertaisia ja yleisesti tunnettuja koristeita ja kuvioita. C-408/01, kohta 63. Tämä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti koske esim. tekijänoikeudella suojatuista kuvioista koostuvia merkkejä, sillä tekijänoikeudessa tarkoitettulla tavoin itsenäisistä ja omaperäisistä kuvioista muodostuvat kuviomerkit tuskin voivat olla merkkeinä banaaleja.

⁸⁷ Vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo katsoi ratkaisuehdotuksessaan asiassa C-283/01 (Shield Mark), että TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuden edellytyksenä on, että tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitettyä merkkiä käytetään tavaramerkkinä tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi. Tästä ei voi olla kyse, jos kohdeyleisö pitää kyseistä merkkiä yksinomaan koristeena. C-283/01, kohta 64.

⁸⁸ Ks. EUT C-408/01 (Adidas), kohdat 38 ja 39. Myös saksalaisesta oikeuskäytännössä on Lila Postkarte -ratkaisussa tarkasteltu laajalti tunnetun merkin koristekäyttöä. (BGH 3.2.2005-I ZR 159/02, ks. GRUR Heft 7/2005, s. 583–585 (Lila Postkarte). Lila Postkarte -ratkaisussa Saksan Bundesgerichtshof katsoi, että merkin koristekäyttö oli omiaan herättämään mielikuvia siitä, että kyseistä merkkiä käytetään tavaramerkkinä. Asiassa oli kyse hyvin tunnetusta sanamerkistä, jonka kohdalla mielleyhtymät tavaramerkkikäytöstä ovat todennäköisiä. Ratkaisu näyttäisi kyseenalaistavan aiemman koristekäyttöä koskevan saksalaisen oikeuskäytännön. Ks. Ohly 2007, s. 709. On kuitenkin huomattava, ettei sanayhdistelmästä Lila Postkarte muodostuva merkki ole tekijänoikeussuojaa saava tai siitä vapaa kirjallinen teos, joten merkin teospiirteiden tai sen muodostavan teoksen tunnettuuden merkitykseen ei otettu kantaa ratkaisussa. Näin ollen tämän ratkaisun ei voitane katsoa heikentäneen Saksan Bundespatentgerichtin Mona Lisa -ratkaisun (BpatG 25.11.1997–24 W (Pat) 188/96 (Mona Lisa), ks. GRUR 1998, s. 1021–1023) perusteella muodostunutta tulkintalinjaa, jonka mukaan tunnettujen taideteosten kohdalla yleisö ei tavallisesti yhdistä teoksen reprodusointia tavaramerkkikäytöksi. Muiden kuin laajalti tunnettujen merkkien kohdalla asiasta ei Saksassakaan ole oikeuskäytäntöä.

harjoittajat eivät saa käyttää laajalti tunnettua merkkiä koristeena, mikäli se herättää mielikuvia merkistä. Tämä onkin perusteltua erityisesti laajalti tunnetun merkin kohdalla.

EUT:n Adidas-ratkaisun (C-408/01) perusteella voidaan todeta, että laajalti tunnettu tavaramerkki saa varsin vahvaa suojaa, mikäli samankaltaisuuden aste on sellainen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Kuitenkin tunnetusta teoksesta muodostuva tavaramerkki voi käytännössä vain harvoin tulla niin tunnetuksi tavaramerkkinä, että se voisi saada TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdassa tai TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitettua laajalti tunnetun merkin suojaa. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa voi nauttia ainoastaan merkki, johon yhdistetään nimenomaan sen tunnettuisuus tavaramerkkinä.

Esimerkiksi *Mikki Hiiri* -hahmosta⁸⁹ muodostuvan merkin ei sisältämänsä teoksen tunnettavuuden perusteella voida katsoa saavan automaattisesti laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa, sillä *Mikki Hiiri* on tunnettu ennemmin sarjakuvahahmona kuin kaupallisen alkuperän osoittajana. Toisaalta kyseistä hahmoa on hyödynnetty varsin paljon kaupallisesti ja se voidaan katsoa yhdistetyn The Walt Disney Companyyn.

Kaksoissuojan näkökulmasta tunnetusta hahmosta koostuvan merkin mahdollista suojausta tavaralajit ylittäviltä osin tuleekin lähtökohtaisesti tarkastella puhtaasti vain tekijänoikeuden näkökulmasta. Onkin huomattava, että tekijänoikeussuoja vastaa suojan laajuuden osalta hyvin pitkälle laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa, jolloin vetoaminen merkin laajaan tunnettavuuteen ei mahdollisessa loukkaustapauksessa liene edes tarpeen.

Jos merkkiä on vaikea saada laajalti tunnetuksi, ei tämä luonnollisestikaan ole esteenä merkin rekisteröinnille eikä vakiinnuttamiselle. On kuitenkin selvää, että se saattaa vähentää tällaisen merkin käytön kiinnostavuutta. Koska tunnettua teosta ei tavallisesti mielletä tuotteiden tunnusmerkiksi, on sellaisesta teoksesta muodostuvan merkin kohdalla olemassa suuri riski siitä, että kohdeyleisö pitää sitä yksinomaan koristeena. Kuitenkaan ainoastaan sillä perusteella, että merkki muodostuu tunnetusta teoksesta, ei voida katsoa, että kyse olisi pelkästään koristeesta, joka ei kykene toimimaan tavaramerkkinä. Tällaisten merkien kannalta käytännössä haasteena on kuitenkin niiden iskostaminen

⁸⁹ Nordemannin mukaan on jokseenkin epäselvää, missä määrin tunnettu sarjakuvahahmo, kuten *Mikki Hiiri*, voi saada suojaa laajalti tunnettuna tavaramerkkinä, jos kyseinen hahmo ei ole tunnettu nimenomaan tavaramerkkinä, vaan tekijänoikeudella suojattuna teoksena. Nordemann 2010, s. 2088. Kuitenkaan ei voida pitää poissuljettuna, etteikö tunnetustakin teoksesta, kuten *Mikki Hiiri* -hahmosta, muodostuvaa merkkiä voitaisi käsittää myös tavaramerkiksi. Myös tunnetun hahmon yksittäiset piirteet, kuten *Mikki Hiiren* pallokorvat, jotka sellaisenaan eivät ole riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä tekijänoikeussuojaa saadakseen, voivat olla varsin tunnettuja ja helposti yhdistettävissä kyseiseen hahmoon. Mikki Hiiren pallokorvista muodostuva merkki onkin rekisteröity tavaramerkkinä Yhdysvalloissa.

kohdeyleisön tietoisuuteen siten, että yleisö yhdistää tunnetusta teoksesta muodostuvan merkin ja sillä merkityt tuotteet toisiinsa, sillä tämä vaatii paljon aikaa ja voimakasta panostusta mainontaan. Näin ne voisivat kuitenkin saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta.

6.4.4 Tunnetun teoksen nimestä koostuvan merkin erottamiskykyisyys

Teoksen lisäksi myös sen nimi voidaan ottaa tavaramerkiksi eli käytännössä sanamerkiksi tai osaksi yhdistelmämerkkiä. Tämä ilmenee *e contrario* TMerkkiL 14 §:n 5 kohdasta, jonka mukaan tavaramerkin suostumuksenvaraisena rekisteröinnin esteenä on merkin muodostuminen toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä. Esimerkkinä tunnetun teoksen nimestä koostuvasta tavaramerkistä voidaan mainita Suomessa sanamerkiksi rekisteröity SEITSEMÄN VELJESTÄ⁹⁰. On kuitenkin huomattava, että vaikka erikoislaatuudesta teoksen nimestä muodostuvan merkin rekisteröinnin edellytyksenä oleva TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu oikeudenhaltijan suostumus olisi saatu, on tavaramerkkinäkökulmasta, vastaavalla tavoin kuin teoksesta koostuvan merkin kohdalla, syytä kiinnittää huomiota tällaisen merkin erottamiskykyyn erityisesti silloin, kun merkki muodostuu tunnetusta teoksen nimestä.

Vaikka TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettua teoksen erikoislaatuista nimeä ei luonteensa perusteella voida lähtökohtaisesti pitää kuvailevana, saat-
taa kuitenkin tunnetun teoksen nimestä muodostuvan merkin osalta ongelmaksi muodostua, ettei yleisö pidä tällaisesta nimestä muodostuvaa sanamerkkiä kaupallista alkuperää osoittavana, vaan ainoastaan sillä nimettyä teosta kuvailevana. Yleisenä lähtökohtana tätä ei kuitenkaan voitane pitää, vaan tämä ongelma voidaan liittää lähinnä vain tunnettujen hahmojen nimistä muodostettuihin sanamerkkeihin. Keskiuertokuluttajan voidaan sen sijaan katsoa mieltävän esimerkiksi *Seitsemän veljestä* -nimen tuotteiden, kuten juomien, kaupallista alkuperää osoittavaksi⁹¹. Lisäksi tunnettujen kirjallisten teosten nimet voivat olla omiaan herättämään mielikuvia, mikä puolestaan mahdollistaa sen, että niitä tavaramerkkeinä käyttämällä yritykset voivat vähentää uuden merkin markkinoille tuomiseen liittyviä kustannuksia.

⁹⁰ Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 216865) on rekisteröity 29.2.2000 luokkaan 32, joka käsittää oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet (haltijana Oy Hartwall Ab). Aleksis Kiven (1834–1872) samannimisen teoksen tekijänoikeudet ovat päättyneet jo 1900-luvulla.

⁹¹ Sanamerkki (rekisterinumero 216865) SEITSEMÄN VELJESTÄ on rekisteröity 29.2.2000 luokkaan 32, joka käsittää mm. juomat (haltijana Oy Hartwall Ab).

Myös esimerkiksi OHIMin yhteisön tavaramerkin tutkintaa koskevassa ohjeistuksessa on erikseen tarkasteltu teoksen nimen tunnettavuuden merkitystä kirjallisen teoksen nimestä koostuvan merkin erottamiskykyyn. Ohjeistuksen mukaan yksinomaan kuuluisan tarinan tai kirjan nimestä koostuvilta tavaramerkeiltä voi puuttua TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittamalla tavoin erottamiskyky niiden tuotteiden osalta, joiden kohde (sisältö) koskee kyseisellä merkillä otsikoitua tarinaa. Tätä on perusteltu siten, että tietyistä tarinoista – tai tässä yhteydessä olennaista on, että niiden nimistä – on tullut niin vakiintuneita ja tunnettuja, että ne ovat siirtyneet yleiseen kielenkäyttöön eikä niille siten voida antaa mitään muuta merkitystä kuin kyseisen tarinan merkitys.⁹² Esimerkiksi saksalaisesta Bundesgerichtshofin *Winnetou*-ratkaisusta⁹³ ilmenee, että näin oli tapahtunut Saksassa varsin tunnetuissa lapsille suunnatuissa intiaanitarinoissa esiintyvän *Winnetou*-hahmon nimen kohdalla, sillä tuomioistuin katsoi *Winnetou*-nimen muuttuneen Saksassa geneeriseksi symboliksi tarkoittaen arkkityyppejä rehellisestä ja hyväsydämisestä intiaanipäälliköstä. Siten tämä heikensikin kyseisestä nimestä muodostuvan merkin erottamiskykyä.

Teoksen nimestä koostuva tavaramerkki voidaan katsoa erottamiskyvyttömäksi lähtökohtaisesti vain tilanteessa, jossa merkki muodostuu erittäin kuuluisan teoksen nimestä. Kuluttajan voidaankin katsoa mieltävän hänelle hyvin tutusta teoksen nimestä muodostuvan merkin tarkoittavan tuotteiden yhteydessä ensisijaisesti kyseisen teoksen nimeä.⁹⁴ Esimerkiksi kirjallisen teoksen nimestä koostuvalla sanamerkillä puuttuukin erottamiskyky todennäköisemmin silloin, kun teoksesta on julkaistu monia eri versioita ja/tai siitä on tehty useita televisio-, teatteri- ja elokuvasovituksia, jotka ovat tavoittaneet laajan yleisön. Siten

⁹² Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, 1.8.2014, s. 15. Samansuuntaisesti myös Ingerl – Rohnke 2010, s. 805, jossa on katsottu, että vapaaseen käyttöön tulleen teoksen nimeltä saattaa puuttua erottamiskyky sen kuvailevuuden vuoksi.

⁹³ Saksan Bundespatentgerichtin katsoi *Winnetou*-nimen muuttuneen geneeriseksi symboliksi tarkoittaen arkkityyppejä rehellisestä ja hyväsydämisestä intiaanipäälliköstä eikä *Winnetou*-sanaa voitu siten rekisteröidä sanamerkiksi mm. painotuotteille, elokuvatuotannolle sekä kirjojen ja lehtien julkaisutoiminnalle (hakemus numero 39619425) siltä puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi. BGH, Beschl. v. 5.12.2002–I ZB 19/00 (*Winnetou*). Ks. BGH GRUR 2003, s. 342–343, – *Winnetou*. Ks. myös esim. BPatG, Beschl. v. 8.2.2006–32 W (pat) 269/03, (*Der kleine Eisbär*), ks. GRUR 2006, s. 593–594 sekä BPatG, 29 W (pat) 179/04 (*Petterson und Findus*). Näiden ratkaisujen perusteella voidaan todeta, että saksalaisessa oikeuskäytännössä teosten nimistä koostuvia merkkejä onkin lähtökohtaisesti pidetty kuvailevina vain, jos ne ovat geneerisiä.

⁹⁴ OHIMin ohjeistuksessa on tarinoiden nimistä koostuvien merkkien osalta todettu, että tavaramerkin rekisteröinti on evättävä vain, jos merkin muodostava nimi on riittävän kuuluisa ollakseen erittäin tuttu asianomaiselle kuluttajalle ja jos tavaramerkki voidaan mieltää tuotteiden yhteydessä siten, että se tarkoittaa ensisijaisesti kuuluisan tarinan tai kirjan nimeä. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, 1.8.2014, s. 15.

tällaiselta sanamerkiltä voi puuttua erottamiskyky tiettyjen tuotteiden, kuten painotuotteiden, elokuvien, tallenteiden, näytelmien ja esitysten osalta.⁹⁵

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nimistä *Peter Pan*, *Tuhkimo* tai *Ilias* koostuvat sanamerkit eivät ole erottamiskykyisiä vaikkapa kirjojen tai elokuvien yhteydessä, koska voidaan olettaa, että lähtökohtaisesti kuluttajat mieltävät kyseisten tuotteiden viittaavan *Peter Panin*, *Tuhkimon* tai *Iliaan* tarinaan ollen kyseisten ilmausten ainoa merkitys. Näin katsottiin myös esimerkiksi edellä mainitussa Saksan Bundesgerichtshofin *Winnetou*-ratkaisussa⁹⁶, jonka mukaan maassa tunnettujen lastentarinoiden *Winnetou*-hahmon nimelle oli vapaanapitotarve erityisesti media-alan tuotteiden osalta.⁹⁷ Vastaavalla tavoin myös esimerkiksi Norjan tavaramerkkivirasto on katsonut, ettei sanayhdistelmää *Peer Gynt* voitu rekisteröidä viihdepalveluille, koska se koostui Henrik Ibsenin tunnetun näytelmän nimestä. Viraston mukaan kyseisen teoksen nimestä muodostunut merkki voitiin kuitenkin rekisteröidä Norjassa muille tuotteille, kuten neuletuotteille.⁹⁸

Tunnettujen teosten nimistä muodostuvat sanamerkit voivat näin ollen olla kuitenkin erottamiskykyisiä sellaisille tuotteille, joilla ei ole suoranaista liittytää esimerkiksi kirjalliseen tai esittävään taiteeseen. Tässä valossa teoksen nimestä koostuva merkki voitaisiin rekisteröidä esimerkiksi urheiluvälineille, astioille tai kosmetiikan tuotteille⁹⁹. Tästä huolimatta on kuitenkin huomattava, että tunnetun tarinan tai siinä esiintyvän tunnetun hahmon nimi herättää aina jossain määrin kyseiseen tarinaan liittyviä mielikuvia, vaikka ne eivät liittyisikään niiden nimillä merkittyihin tuotteisiin. Teoksen tunnetusta nimestä koostuvan merkin erottamiskykyä tulee arvioida aina tapauskohtaisesti tarkastellen, mieltääkö kohdeyleisö kyseisen merkin tavaramerkiksi vai yhdistetäänkö se ai-noastaan kyseisen teokseen.

⁹⁵ Ks. OHIMin ohjeistus tarinan nimestä koostuvan merkin erottamiskykyarvioinnista. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkkit, 1.8.2014, s. 15.

⁹⁶ BGH 5.12.2002–I ZB 19/00 (BPatG). Ks. ratkaisusta tarkemmin teoksen nimen vapaata käyttöä koskevasta luvusta 5.3.3.

⁹⁷ Vastaavasti Bundesgerichtshof on katsonut myös, ettei tunnetun saksalaisen nähtävyyden nimestä muodostunut sanamerkki NEUSCHWANSTEIN ollut erottamiskykyinen sellaisille tuotteille, joita tyypillisesti myydään matkamuistona. Oikeus kuitenkin tarkensi, että tässä tapauksessa merkki ei ollut erottamiskyvytön kuitenkaan sen vuoksi, että se muodostui tunnettuna kulttuuriomaisuutena pidetyn kohteen nimestä. BGH 8.3.2012 – I ZB 13/11 (Neuschwanstein). Ks. GRUR, Heft 10/2012, s. 1044–1048.

⁹⁸ Ks. WIPO SCT/18/4, 12.9.2007, s. 5.

⁹⁹ OHIMin ohjeistuksen mukaan esim. nimet *Peter Pan*, *Tuhkimo* ja *Ilias* voivat olla erottamiskykyisiä tavaramerkkejä mm. maaleille, vaatteille tai kynille. Ks. Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkkit, 1.8.2014, s. 15.

Kysymykseen siitä, mieltääkö tunnetun teoksen nimestä koostuvan merkin kohdepiiri tällaista merkkiä tavaramerkiksi, liittyy keskeisesti sen arvioiminen, milloin teoksen nimeä pidetään tunnettuna. Rajanveto merkin muodostavien teosten ja niiden nimien suurelle yleisölle tunnettavuuden osalta ei ole aina yksiselitteisen selkeää. Tätä kysymystä merkin muodostavan sanan tunnettavuudesta tarkastellaan seuraavien KHO:n ja EUYT:n ratkaisujen valossa, joissa tosin oli tunnettujen teosten sijaan kyse tunnettujen taiteilijoiden nimistä koostuvien sanamerkkien rekisteröinnistä tavaramerkeiksi.

Seuraavassa KHO:n MATISSET-ratkaisussa (16.11.2004/2923) arvioitiin myös taiteilijoiden nimien suurelle yleisölle tunnettavuutta, koska tapauksessa tarkasteltiin TMerkkiL 14.1 §:n 4 kohdan mukaista toisen sukunimeen perustuva rekisteröinnin estettä, ja sitä miellettiinkö MATISSET-merkkiä yleisesti sukunimeksi¹⁰⁰. Kyseisen lainkohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinnin esteen muodostaa tavaramerkki, joka sisältää toisen sukunimen identtisessä muodossa tai vain vähäisin muutoksin. Myös sellaisen merkin, joka koostuu nimestä, joka ei esiinny Suomessa, voidaan muutoin tunnettuna katsoa voivan olla omiaan antamaan käsityksen toisen nimestä¹⁰¹. Tämän vuoksi tapauksessa tuli arviotavaksi nimen viittaaman taiteilijan tunnettuus siinä valossa, onko kyseinen merkki omiaan antamaan käsityksen toisen nimestä. Koska kyse on sanasta, joka poikkeaa monikkomuotonsa vuoksi hieman tunnetun taiteilijan nimestä, oli arvioitava myös, käsittääkö yleisö merkissä olevan sanan tunnetun taiteilijan sukunimeksi.

KHO:n ratkaisussa 16.11.2004/2923 (MATISSET) kyse oli muun muassa siitä, oliko tavaramerkki MATISSET omiaan antamaan käsityksen TMerkkiL 14.1 §:n 4 kohdan rekisteröinnin esteenä olevasta toisen nimestä. PRH:n valituslautakunta oli katsonut, että sana MATISSET viittaa taidemaalari Henri Matisseen (1869–1954), jolloin merkin rekisteröinnille oli TMerkkiL 14.1 §:n 4 kohdan mukainen este.

KHO puolestaan katsoi Henri Matissen olevan sinänsä tunnettu taiteilijana myös Suomessa, mutta hänen ei voida katsoa sisältyvän yleissivistykseen kuuluvien kuuluisien taiteilijoiden joukkoon. Näin ollen tavaramerkki MATISSET ei ollut omiaan antamaan käsitystä, että siinä olisi kyse taiteilija Henri Matissen nimestä. KHO:n mukaan myös monikkomuoto eli -t sanan Matisse perässä loi visuaalisen eron verrattuna Henri Matissen sukunimeen.

TMerkkiL 14.1 §:n 4 kohdan mukaisen toisen nimeä koskevan rekisteröinnin esteen soveltuminen edellyttää, että sana mielletään yleisesti sukunimeksi. KHO:n ratkaisun perusteluja voidaan kritisoida ensinnäkin siltä osin, että fau-

¹⁰⁰ Toisin kuin sekaannusarvioinnissa TMerkkiL 14.1 §:n 4 kohdan mukaisen, toisen nimeä koskevan rekisteröinnin estettä sovellettaessa ei tavaramerkin ja sukunimen välisessä arvioinnissa anneta merkitystä esim. sille, minkälaisille tuotteille merkki rekisteröidään.

¹⁰¹ Ks. tavaramerkkilainsäädäntöryhmän muistio 6/2001, s. 28.

vismina tunnetun ekspressionistisen suuntauksen johtohahmona Henri Matissea¹⁰² voidaan kuitenkin pitää varsin kuuluisana modernia taidetta edustaneena taidemaalarina. Tällä perusteella hänen voidaan olettaa kuuluvan niihin yleisivistyksen piiriin kuuluviin taiteilijoihin, jotka suuri yleisö tunnistaa jo nimen perusteella.

Sanamerkki MATISSET eroaa kuitenkin Henri Matissen sukunimestä siihen lisätyn t-kirjaimen perusteella, jolloin on arvioitava, onko tämä tavaramerkin vähäinen eroavuus kyseisen taidemaalarin sukunimeen riittävä, jotta sitä ei mielletä hänen sukunimekseen. Suomen kielessä sana MATISSET viittaa t-päätteen perusteella monikkomuotoon. Siten henkilön nimenä sanamerkki MATISSET viittaa monikossa useaan henkilöön¹⁰³. Koska tunnettuja Matisseja on tietävästi vain yksi¹⁰⁴, voidaan pohtia, käsitetäänkö sana monikkomuodon vuoksi tämän tunnetun taiteilijan sukunimeksi. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että puhekielessä viitataan usein tietyn taiteilijan teoksiin taiteilijan nimen monikkomuodolla, jolloin tässä valossa sen liityntää taiteilijan nimeen voidaan pitää ilmeisenä. Tällä tavoin vain vähäisesti taiteilijan nimestä eroavan sanamerkin MATISSET, kun otetaan huomioon erityisesti kyseisen taiteilijan tunnettuus, voidaan katsoa olevan omiaan aiheuttamaan käsityksen, että siinä on kysymys toisen nimestä.

Seuraavassa EUYT:n ratkaisussa¹⁰⁵ oli puolestaan kyse sanamerkkien PICASSO ja PICARO välisen sekaannusvaaran arvioinnista. Tässä yhteydessä ratkaisua tarkastellaan siltä osin, kuin siinä arvioitiin sanamerkin PICASSO semanttisen sisällön merkitystä tiettyjen tuotteiden (ajoneuvojen) tavaramerkkinä. Tässä arvioinnissa kiinnitettiin huomiota taidemaalari Pablo Picasson maineeseen ja tunnettavuuteen.

EUYT katsoi, että käsitteellisesti kohdeyleisö tuntee sanamerkin PICASSO erityisen hyvin kuuluisan maalarin Pablo Picasson nimenä.¹⁰⁶ Siten kyseisellä merkillä oli kohdeyleisön kannalta selkeä ja erityinen semanttinen sisältö. Kyseisen sanamerkin merkityksen merkityksellisyys ei sekaannusvaaran arvioinnissa vaikuttanut se, ettei sanan merkitys liittynyt kyseessä oleviin tavaroihin. Taidemaalari Pablo Picasson maine on sellainen, ettei vastakkaisten

¹⁰² Henri Émile Benoît Matisse (31.12.1869–3.11.1954) oli ranskalainen modernia taidetta edustanut taidemaalari.

¹⁰³ KHO:n ratkaisusta ilmenee, että sanamerkki MATISSET on rekisteröity tavaramerkiksi 30 maassa. On kuitenkin huomattava, että todennäköisesti vain suomen kielessä sanan t-päätteellä on monikkomuotoon viittaava merkitys.

¹⁰⁴ Kun tarkastellaan esimerkiksi von Wrightin kuuluisien taiteilijaveljesten Ferdinandin (1822–1906), Magnuksen (1805–1868) ja Wilhelmin (1810–1887) sukunimen monikkomuotoa vastaavan sanamerkin rekisteröinnistä tavaramerkkinä, voidaan katsoa, että tällainen merkki viittaa suoraan juuri näihin taiteilijoihin. Näin sen vuoksi, että von Wrightin taiteilijaveljeksillä viitataan monikossa vakiintuneesti näihin tiettyihin kolmeen henkilöön.

¹⁰⁵ T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. OHIM, (PICARO)

¹⁰⁶ T-185/02 (PICARO), kohta 55.

todisteiden puuttuessa ollut mahdollista katsoa, että merkki PICASSO voisi ajoneuvojen tavaramerkkinä ohittaa keskivertokulutujan mielessä maalarin nimen.¹⁰⁷

EUT ei muuttanut tätä EUYT:n ratkaisua T-185/02 tältä osin PICASSO-asias-
sa C-361/04¹⁰⁸, vaan katsoi edelleen merkin PICASSO osalta, että kohdeyleisö
ymmärtää sen väistämättä viittauksena samannimiseen taidemaalariin. Näin ol-
len myös EUT katsoi, että otettaessa lisäksi huomioon kyseisen taiteilijan tun-
nettuus kohdeyleisölle, on tämän sanan erityisen kiinteä merkityssisältö omiaan
huomattavasti heikentämään sitä merkitystä, joka tästä sanasta muodostuvalla
merkillä on muun muassa ajoneuvojen tavaramerkkinä.¹⁰⁹ Ratkaisua voidaan
pitää tältä osin perusteltuna, sillä sanamerkin muodostuessa erittäin kuuluisan
taiteilijan sukunimen kanssa identtisestä sanamerkistä se voidaan katsoa miel-
lettävän viittauksena yksinomaan kyseiseen taidemaalariin eikä niinkään ky-
seessä oleviin tuotteisiin.

Näiden edellä käsiteltyjen KHO:n ja EUT:n ratkaisujen perusteella voidaan
todeta, että sen tarkastelemisen, mieltääkö tunnetun teoksen nimestä koostuvan
merkin kohdepiiri tällaista merkkiä tavaramerkiksi, tekee haastavaksi rajanveto
siitä, milloin teoksen nimeä pidetään niin tunnettuna, ettei sen voida katsoa ky-
kenevän viittaamaan kyseisiin tuotteisiin. Merkin muodostavan nimen tunnetta-
vuuden arviointi kyseisen kohderyhmän näkökulma huomioiden edellyttää kui-
tenkin aina tapauskohtaista arviointia. Jo tavaramerkkioikeuden tarkoituksen
toteutumiseksi tässä arvioinnissa on syytä noudattaa tiettyä varovaisuutta siten,
ettei kohderyhmän taiteentuntemus tule ainakaan aliarvioiduksi.

6.4.5 Yhteenveto tunnetusta teoksesta tai sen nimestä koostuvan merkin erottamiskykyarvioinnista

Yrityksen näkökulmasta erittäin tunnettujen taideteosten ja niiden nimien hyö-
dyntäminen tunnusmerkkinä saattaa olla varsin houkuttelevaa, sillä tällaisista
teoksista ja niiden nimistä muodostuvat tavaramerkit herättävät kiistatta ylei-
sön huomion. Jo olemassa olevan teoksen ottamista elinkeinonharjoittajan ta-
varamerkkiin voidaan perustella sen mahdollisella tunnettavuudella tavaramer-

¹⁰⁷ T-185/02 (PICARO), kohta 57. Merkillä PICARO puolestaan ei ollut semanttista sisältöä koh-
deyleisön enemmistölle, joka muodostui muista kuin espanjankielisistä henkilöistä. Espanjankie-
liset henkilöt puolestaan voivat ymmärtää sanamerkin PICARO tarkoittavan erästä Espanjan kir-
jallisuuden hahmoa. Näin ollen merkkien PICASSO ja PICARO välillä olevat käsitteelliset erot
olivat omiaan kumoamaan visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. T-185/02 (PICARO),
kohdat 55 ja 58.

¹⁰⁸ C-361/04 (PICASSO), Claude Ruiz-Picasso ym. v. SMHV.

¹⁰⁹ Ks. C-361/04 (PICASSO), Claude Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, kohta 27.

kin haltijan potentiaalisessa asiakaspiirissä. Lisäksi merkkiin otetun tunnetun teoksen tai sen nimen kautta siihen on myös helppo liittää toivottuja mielikuvia, joita voidaan käyttää hyväksi rakennettaessa tavaramerkin goodwill-arvoa. Omintakeisena ja mielikuvia herättävänä tunnetun teoksen, kuten veistoksen, maalauksen tai sävelmän, sisältävällä merkillä on erottamiskyvyn asteeltaan vahvojen fantasia- tai suggestiivisen merkin ominaisuuksia.

Tunnettuja ja erityisesti tekijänoikeudesta vapaita taideteoksia on käytetty useilla elinkeinoaloilla yleisesti tuotteiden mainonnassa ja markkinoinnissa. Tunnetuista teoksista koostuvien merkkien kohdalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkin rekisteröinnin esteeseen, jonka mukaan merkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan sellaisesta merkistä, joka on tullut yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaiseksi. Yleisesti mainonnassa ja markkinoinnissa käytetyistä tunnetuista teoksista koostuvia tunnuksia ei yleensä mielletäkään nimenomaan tavaramerkeiksi. Onkin selvää, että tiettyjen tunnettujen klassikkoteosten osalta niiden runsas kaupallinen käyttö saattaa vaikeuttaa niistä koostuvien merkkien rekisteröintiä tavaramerkiksi tämän lainkohdan valossa.

Lähtökohtana tunnetuista teoksista tai niiden nimistä muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa voidaan pitää olettamaa, että mitä tunnetumpi tavaramerkiksi otettava teos on, sitä vähäisempi on sen erottamiskyky tavaramerkkinä¹¹⁰. Tunnetusta teoksesta koostuvan merkin kohdepiirin voi olla vaikeaa mieltää merkkiä sen tiettyyn teokseen tai sen nimeen viittaavan käsitteellisen merkityssisällön vuoksi ylipäättään tavaramerkiksi pitäen sitä mahdollisesti vain osana tuotetta tai sen koristeluna. Suuren yleisön laajalti tunteesta teoksesta muodostetun tavaramerkin nauttiman suojan sekaannusvaaraa vastaan voidaankin arvioida olevan varsin heikko, eli se saa suojaa lähinnä vain identtisiä merkkejä vastaan, joita käytetään identtisissä tai erittäin samankaltaisissa tuotteissa. Siitä huolimatta, että teoksista muodostuvien merkkien omintakeisuus ja mielikuvituksellisuus puoltavat lähtökohtaisesti vahvaa tavaramerkkisuojaa, voidaan näiden merkkien kohdalla pitää kuitenkin haasteena sitä, mieltääkö yleisö niitä niiden sisältämien teosten tunnettuuden vuoksi tie-

¹¹⁰ Ks. Jacobs 2005, s. 809 sekä Derclaye – Leistner 2001, s. 249 ja 292. Vaikka edellä esitetyt KHO:n MATISSE-ratkaisu (KHO 16.11.2004/2923) ja EUT:n PICASSO-ratkaisu (C-361/04) eivät koskeneetkaan juuri tunnetun teoksen käyttämistä tavaramerkkinä, niissä kyseessä olleiden sanamerkkien sisältämän taiteilijan nimen tunnettavuudella oli merkitystä siinä arvioinnissa, oliko merkin muodostava sana yleisesti mielletävissä nimeksi (MATISSE-ratkaisu) ja toisaalta merkin erottamiskyvyn sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa (PICASSO-ratkaisu). Nämä sinänsä keskenään eri tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä koskevat ratkaisut tukevat molemmat kuitenkin olettamaa, että jos merkki koostuu merkinhaltijan kohdepiirissä tunnetusta teoksesta, tällaista merkkiä on yleensä vaikeaa mieltää tavaramerkiksi. Mikäli teoksesta koostuvan merkin sisältämä teos ei puolestaan ole kohderyhmän tunnistettavissa, se voidaan helpommin ymmärtää tavaramerkiksi.

tyn tuotteen alkuperää osoittaviksi tavaramerkeiksi. Jos kohdeyleisö ei miellä tunnetusta teoksesta koostuvaa merkkiä tavaramerkiksi, ei tällainen merkki kykene täyttämään erottamistehtäväänsä.

Teoksesta koostuva tavaramerkki voidaan katsoa täysin erottamiskyvyttömäksi kuitenkin lähtökohtaisesti vain tilanteessa, jossa merkki muodostuu erittäin kuuluisasta teoksesta. Kuluttajan voidaan katsoa mieltävän hänelle erittäin tutusta teoksesta muodostuvan merkin tarkoittavan tuotteiden yhteydessä ensisijaisesti kyseisen teoksen kappaletta. Tunnetun teoksen taidetarkoitusta ilmentävä teosfunktio koetaan lähtökohtaisesti niin vahvana, että teostarkoituksen muuttaminen kuluttajien mielissä nimenomaan tunnusmerkiksi on varsin haastavaa. Tällaisten teoksista koostuvien merkkien on mahdollista saavuttaa ja vahvistaa erottamiskykyään, mutta käytännössä se edellyttää niiden iskostamista kohdeyleisön tietoisuuteen siten, että yleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Tämä puolestaan vaatii paljon aikaa ja voimakasta panostusta mainontaan.

Lisäksi teoksen nimestä muodostuvan tavaramerkin kohdalla on huomattava, että sen sisältämän teoksen nimen tunnettavuutta tulee arvioida erikseen kunkin sellaisen tuotteen kohdalla, jota kyseisellä merkillä markkinoidaan. Tällaiselta merkiltä voi puuttua erottamiskyky niiden tuotteiden osalta, joiden sisältö koskee kyseisellä merkillä nimettyä tunnettua teosta. Tiettyjen teosten nimistä on voinutkin tulla niin vakiintuneita ja tunnettuja, että ne ovat siirtyneet yleiseen kielenkäyttöön eikä niille siten voida antaa mitään muuta merkitystä kuin kyseisen teoksen merkitys. Tällöin esimerkiksi tunnetun kirjallisen teoksen nimestä muodostuva merkki ei lähtökohtaisesti olisi erottamiskykyinen esimerkiksi painotuotteille tai esittävän taiteen tuotteille, kuten näytelmille. Teoksen nimestä koostuvan tavaramerkin rekisteröinti tulisi kuitenkin evätä vain silloin, kun kuuluisan teoksen nimi on erittäin tuttu kohderyhmälle, ja jos tavaramerkin voidaan mieltää tuotteiden yhteydessä tarkoittavan ensisijaisesti kuuluisan teoksen nimeä.

6.5 ESIMERKKEJÄ TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN KAKSOISSUOJAUKSEN KÄYTTÄMISESTÄ OSANA IMMATERIAALIOIKEUSSTRATEGIAA

6.5.1 Character merchandising – hahmon markkinoinnista

Character merchandisingilla tarkoitetaan esimerkiksi tarinan, kuten elokuvan, kirjan tai sarjakuvan hahmojen¹¹¹, kuten *Bambi* tai *Tarzan*, tuotteistamista niin

¹¹¹ Tuotteistamisen kohteena olevat fiktiiviset hahmot voivat perustua esimerkiksi kaunokirjallisuuden teoksiin (esim. Carlo Collodin luoma *Pinocchio* tai E. R. Burroughsin *Tarzan*), sarjakuviin (esim. Hergén *Tintti* tai Albert Uderzon ja René Goscinnyin *Astérix*, Charles M. Schulzin

sanottujen oheistuotteiden avulla.¹¹² Erityisesti piirroshahmojen kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvä character merchandising sai alkunsa järjestäytyneessä muodossa 1930-luvulla Walt Disney Studios -yhtiön erikoistuttua hahmojensa, kuten *Mikki Hiiren* ja *Aku Ankan*, tuotteistamiseen¹¹³. Kotimaisena esimerkkinä suosituista tuotteistamisen kohteena olevista piirroshahmoista voidaan mainita *Muumit*¹¹⁴. Tunnetun hahmon ja tavaramerkin lisäksi voidaan tuotteistaa myös esimerkiksi tekijänoikeudella suojattu tunnettu kuvataiteen teos tai valokuva¹¹⁵. Merchandising-tarkoituksessa käytetyistä tunnettujen taiteilijoiden teoksista voidaan mainita esimerkkinä hajuvesipullot, jotka ovat saaneet muotonsa Salvador Dalín taideteoksista¹¹⁶.

Tuotteistettavan hahmon ulkoasu voi olla kaksiulotteinen, kuten piirros tai tarra, taikka kolmiulotteinen¹¹⁷, kuten nukke. Hahmon tuotteistaminen perustuu pääasiassa sen nimen, imagon ja ulkoasun käyttöön. Persoonalliset piirteet aut-

Ressu sekä Bob Kanen ja Bill Fingerin luoma *Batman*), kuvataiteen teoksiin (esim. Leonardo da Vincin *Mona Lisa* -maalaus, World Wide Fund for Naturen (WWF) panda sekä Joanna Ferronen ja Susan Rosen luoma *Fido Dido* -piirroshahmo), elokuvataiteen teoksiin (esim. *Krokotiilimies*, *King Kong*, *Rambo* ja *E.T.*), televisiosarjoihin (esim. *McGyver* ja *Columbo*) tai piirrettyihin elokuviin (esim. *Bambi*, *Mikki Hiiri* ja *Aku Anka*). Ks. WO/INF/108, s. 4–5.

¹¹² Character merchandisingissa on kyse samantyyppisestä ilmiöstä kuin *trademark merchandisingissa* eli tavaramerkin kaupallistamisessa, joka perustuu siihen, että erittäin tunnettu ja hyvin vakiinnutettu tavaramerkki lisensioidaan käytettäväksi muissa yhteyksissä kuin missä merkki on alun perin tullut tunnetuksi. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2001, s. 151. Kansainvälisinä esimerkkeinä voidaan mainita BUGATTI-automerkin ja CAT-maansiirtokoneimerkin käyttäminen vaatteissa sekä VERSACE-vaatemerkin käyttäminen aurinkolaseissa. Merchandising tulee erottaa franchisingista, jossa on kyse kahden itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-ottajan (joita on yleensä useita) välisestä sopimukseen pohjautuvasta ja usein pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jossa franchise-antaja luovuttaa franchise-ottajalle oikeuden käyttää kehittämäänsä tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia tietyllä alueella sovittua maksua vastaan jatkuvalla tuella ja suunnitteleman sekä valvomansa toimintaohjeen mukaisesti. Esimerkiksi franchise-ottajat käyttävät *Exxon* (*Esso*) -tiikeritunnusta harjoittamansa liiketoiminnan puitteissa franchising-sopimuksen perusteella toteuttaen siten franchising-antajan konseptia.

¹¹³ Nordell 1997, s. 326. Fiktiiviset hahmot ovatkin ensimmäiset ja edelleen tunnetuimmat tuotteistamisen kohteet. Ks. WO/INF/108, s. 8.

¹¹⁴ Moomin Characters Ltd:n Suomessa kansallisen tavaramerkkinä 6.5.1996 rekisteröimää MUUMI-kuviotavaramerkkiä (rekisterinumero 143784) käytetään mm. korujen, makeisten, astioiden ja tekstiilituotteiden markkinoinnissa.

¹¹⁵ Ks. Nordell 1997, s. 326 ja 328.

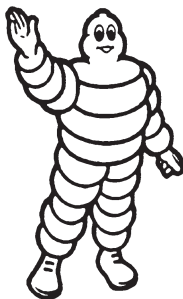
¹¹⁶ Salvador Dalí suunnitteli 1980-luvulla useita hajuvesipulloja kaupalliseen tarkoitukseen maa-laamiensa taideteosten pohjalta. Myöhemmin muut suunnittelijat ovat jatkaneet hänen taidemaalauksiinsa pohjautuvien hajuvesipullojen suunnittelua. Ks. Salvador Dalí -tuoksujen pakkauksien suunnittelusta Les Parfums Salvador Dalí -internetsivusto.

¹¹⁷ Kolmiulotteiset teokset, kuten veistokset ja nukket, on voitu luoda kaksiulotteisten hahmojen pohjalta. Tällöin niitä arvioidaan tekijänoikeudellisesti joko itsenäisinä teoksina suhteessa alkuperäisiin kaksiulotteisiin teoksiin tai niiden epäitsenäisinä muunnelmina. Itsenäisen teoksen ja muunnelman välinen rajanveto tehdään tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että esim. piirroshahmoihin perustuvia nukkeja voidaan yleensä pitää itsenäisinä teoksina suhteessa kaksiulotteiseen piirrosteokseen, jolloin ne myös saavat alkuperäisteoksesta riippumatonta tekijänoikeussuojaa.

tavat yleisöä myös helposti tunnistamaan tietyn hahmon.¹¹⁸ Tällöin tuotteistamisessa on kyse tiettyyn hahmoon perustuvien tuotteiden valmistamisesta kaupalliseen tarkoitukseen. Oheistuotteiden myynti on usein jopa merkittävämpi tulonlähde kuin itse hahmoon perustuva ydintoiminta erityisesti viihdeteollisuudessa tai urheilun rahoituksessa.

Merchandising-sopimuksen piirteistä ja tarkoituksesta riippuen voi sopimuksen luonne ja sisältö erota huomattavastikin. Sopimuksia tuleekin tarkastella ottaen huomioon myös tuotteistamisen kohteena olevat hahmot, jotka voidaan jaotella tavaramerkkitarkoitukseen ja alun perin muuhun tarkoitukseen, kuten sarjakuvahahmoiksi, luotuihin hahmoihin. Molemmissa tilanteissa fiktiivisen hahmon käytössä voidaan erottaa myynninedistämis-, mainos-, tunnistus-¹¹⁹ ja symbolifunktiot.

Näitä tehtäviä ilmentävät erityisesti tavaramerkkitarkoitukseen luodut hahmot, kuten *Michelin-ukko* (*Michelin Man*, *Bibendum*), joka on läheisessä yhteydessä tiettyyn yritykseen. Tällaisella hahmolla on jo alun perinkin ainoastaan kaupallinen tarkoitus sekä jo sisäänrakennettu tätä tarkoitusta toteuttava tehtävä symboloida ainoastaan tiettyjä sillä merkittyjä tuotteita. Näin ollen tällaisia jo alun perin nimenomaan tavaramerkiksi luotuja hahmoja voidaan pitää hyvinä esimerkkeinä siitä, miten hahmo voi kiinteästi tietyn yrityksen tuotteiden symbolina toimiessaan tehokkaasti toteuttaa edellä mainittuja tuotteistamiseen kuuluvia tehtäviä. *Michelin-ukko*¹²⁰ onkin yksi maailman tunnetuimmista alun perin tavaramerkkinä¹²¹ suojatuista hahmoista.



Kuva 23. O'Galop: *Michelin-ukko*.
Kansainvälinen tavaramerkki rek.nro 778669.

¹¹⁸ WO/INF/108, s. 8.

¹¹⁹ Wipon raportin mukaan fiktiivisen hahmon käytössä voidaan erottaa myynninedistämis-, mainos- ja tunnistustehtävät. Ks. WO/INF/108, s. 5.

¹²⁰ *Michelin-ukon* loi vuonna 1898 Marius Rossillon (8.6.1867–2.1.1946) (tunnetaan myös nimellä *O'Galop*).

¹²¹ Hahmo on rekisteröity kansainvälisenä tavaramerkkinä mm. Suomessa (rekisterinumero 778669) luokassa 12 (Antiskid chains for pneumatic tyres for vehicle wheels), haltijana Compagnie Generale des Etablissements Michelin.

Sen sijaan muuhun kuin nimenomaan kaupalliseen, kuten tavaramerkkitarkoitukseen, luotujen hahmojen alkuperäisenä ja ensisijaisena tarkoituksena on toteuttaa lähinnä viihdytystehtävää¹²². Myös tällaisen hahmon symboliomaaisuutta voidaan hyödyntää oheistuotteiden markkinoinnissa edistämään tuotteiden erottamista muista markkinoilla olevista tuotteista. Tämän ominaisuuden ansiosta merkkiin otettua hahmoa voidaan käyttää symbolisoimaan tiettyjä, myös muita kuin kyseiseen hahmoon liittyviä, tuotteita¹²³. Tekijänoikeus suojaa saavaa hahmoa voidaankin käyttää välillisesti tavaramerkille ominaiseen tapaan tuotteiden kaupallistamisessa. Tällöin ei siis ole kyse varsinaisesti itse hahmon (teoksen) vaan oheistuotteiden markkinoinnista¹²⁴ ja hahmo toteuttaa alkuperäisen tehtävänsä lisäksi tuotteistamisessa keskeisiä myynninedistämisen-, mainos- ja tunnistustehtäviä.

Tässä yhteydessä voidaankin puhua fiktiivisen hahmon sekundäärisestä hyödyntämisestä muiden tavaroiden tai palveluiden markkinoinnissa¹²⁵. Tällöin sopimuskohdeena olevan teoksen goodwill-arvoa käytetään tuomaan esiin uusi ilmiö, josta sitten tehdään tosiasiallinen sopimuskohde. Siten tällaisen merchandising-sopimuksen luonne on tavallisesti eräänlainen sekoitus tekijänoikeus- ja tavaramerkkilisenssisopimusta. Sopimuksella luodaan tällöin joko uusia suojakohteita, joilla ei aiemmin ole ollut tavaramerkkiominaisuuksia tai laajennetaan tavaramerkkiä symbolisoimaan jotakin uutta.¹²⁶ Hyvin toteutetun merchandising-markkinoinnin kautta sopimuskohdeena olevaan hahmoon (teokseen) voidaan vakiinnuttaa tavaramerkkiominaisuus¹²⁷. Kyse on siis eräänlaisesta teoksen brändämisestä.

Nimenomaan tavaramerkiksi luotujen hahmojen tuotteistamisessa nousee immateriaalioikeuden kannalta keskeiseksi myös kysymys, mitä mahdollisuuksia immateriaalioikeussuojan saamiseen on olemassa. Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys on hyvin tavanomaista piirroshahmojen koh-

¹²² Ks. WO/INF/108, s. 5.

¹²³ Esimerkiksi Leonardo da Vincin kuuluisan *Mona Lisa* -teoksen reproduktioita on käytetty useissa eri tuotteissa ja niiden pakkauksissa (esimerkiksi postikorteissa, korttipeleissä, suklaarasioissa ja nukkeina). Lisäksi se on ollut myös useiden muunnelmien kohteena esimerkiksi sarjakuvissa.

¹²⁴ Nordell 2002, s. 116. Ks. myös Riis 2000, s. 25, jonka mukaan käytettäessä esim. fiktiivistä kuviota merchandising-tarkoitukseen on kyse siitä, että kuviota käytetään olennaisella tavalla muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Näin ollen voidaan jopa todeta, että merchandisingissa teosta käytetään sille vieraaseen käyttötarkoitukseen.

¹²⁵ Ks. Nordell 1997, s. 328. Jo olemassa olevan teoksen tuotteistamisessa tavaramerkkinä on kyse hahmon sekundäärisestä hyödyntämisestä siinä mielessä, että tällaisen teoksen alkuperäisenä tarkoituksena ei ole ollut toimia muiden tuotteiden kaupallisenä tunnuksena. Käytännössä kuitenkin hahmo luodaan useimmiten jo alun perin kaupalliseen tarkoitukseen, kuten merkin muodostava hahmo tavaramerkiksi.

¹²⁶ Nordell 1997, s. 326–327.

¹²⁷ Nordell 2002, s. 116.

dalla¹²⁸, perustuu esimerkiksi monien sarjakuvahahmojen myynti vain tekijänoikeuteen eli siihen, että joku on luonut kyseisen hahmon¹²⁹. Niiden ilmiäisä ei ole välttämättä suojattu tavaramerkkinä, sillä tekijänoikeuden perusteella hahmon luoneella henkilöllä tai muulla oikeudenhaltijalla on yksinoikeus toisintaa teostaan alkuperäisessä muodossa tai muunneltuna kuvaamalla se esimerkiksi kirjoissa, astioissa tai vaatteissa. Tämän yksinoikeuden myötä oikeudenhaltijalla on myös mahdollisuus myöntää lisenssejä eli käyttöluvia hahmon kaikkiin käyttömuotoihin. Tekijänoikeuksien hyödyntämisen kenttä on näin ollen laaja ja siten se soveltuu hyvin esimerkiksi sarjakuvahahmon markkinointiin¹³⁰.

Vaikka markkinoinnissa käytettävää tekijänoikeussuojaa saavan fiktiivisen hahmon ilmiäisä ei siten ole välttämättä tarpeen rekisteröidä tavaramerkiksi, se voi tuki olla joissain tilanteissa tarpeen suojata myös tavaramerkkinä joillekin tavaroille tai palveluille¹³¹. Esimerkiksi hahmon persoonallisuutta olennaisella tavalla ilmentävät piirteet voidaan myös rekisteröidä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi. Tällaisista piirteistä voidaan mainita esimerkkinä *Tintti*-hahmon töyhdestä muodostuva tavaramerkki¹³². Vastaavasti myös hahmon nimi voidaan rekisteröidä sanamerkiksi.

Lisäksi tekijänoikeussuojaa saaneen piirroshahmon tavaramerkkisuojaus saattaa tulla ajankohtaiseksi myös kyseisen hahmon tekijänoikeussuojauksen päättyessä. Näin on tapahtunut esimerkiksi *Kippari-Kalle*-hahmon osalta, jota koskevat tekijänoikeudet päättyivät Euroopassa vuonna 2009. Tällaisen vapaaan käyttöön päätyneen teoksen oikeudenhaltijan intressissä saattaakin olla käyttää sitä edelleen tuotteistamistarkoituksessa¹³³, jolloin hän luonnollisesti haluaa varmistaa suojan jatkuvuuden siten, että tällaisen teoksen elementteihin, kuten hahmon nimeen, ulkoasuun tai imagoon, kohdistuu tavaramerkkioikeuden myötä yksinoikeus käyttää niitä elinkeinotoiminnassa markkinoiduissa tuotteissa. On kuitenkin huomattava, ettei tavaramerkkioikeuskaan suojaa tällöin itse fiktiivistä hahmoa, vaan vain sen ilmiäisä erottamiskykyisenä merkinä niille tuotteille, joille se on tavaramerkkinä rekisteröity tai vakiinnutettu.

¹²⁸ Näin myös Tommila 2000, s. 556.

¹²⁹ Ks. Kemppinen 1986, s. 82.

¹³⁰ Ks. Gaide 2002, s. 556 ja Kemppinen 1986, s. 82.

¹³¹ Kolmiulotteisten hahmojen, kuten nukkien, ulkoasun rekisteröintiä tavaramerkiksi koskevat samat haasteet kuin muidenkin kolmiulotteisten tavaroiden päällysten ja pakkausten muodosta koostuvien merkkien rekisteröintiä tavaramerkiksi. Näin ollen kolmiulotteisten hahmojen osalta on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, etteivät ne muodostu yksinomaan dekoratiivisista elementeistä niin, että tällainen koristelu vaikuttaa olennaisesti tavarain arvoon: TMerkkiL 13 §:n mukaan yksinomaan tavarain arvoon vaikuttavaa muotoa ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, koska sellaiselta muodolta puuttuu riittävä erottamiskyky. Useimpien hahmojen nimiä ja ulkoasuja voidaan erittäin mielikuvituksellisten piirteidensä vuoksi pitää erottamiskykyisinä, ja tässä mielessä ne voivat toisinaan olla erottamiskyvyltään jopa vahvoja merkkejä. Ks. WO/INF/108, s. 22.

¹³² Ks. *Tintin* töyhettä koskevasta tavaramerkkirekisteröinnistä luvusta 5.1.

¹³³ WO/INF/108, s. 20.

6.5.2 Kaksoissuojaus puolustusstrategiana loukkaustilanteessa

Rinnakkainen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden loukkaus tulee arvioitavaksi luonnollisesti vain tilanteessa, jossa tavaramerkki tai sen osa sellaisenaan on suojattu tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena. Käytännössä teoksesta muodostuvan merkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien haltijana onkin yleensä yksi ja sama taho, esimerkiksi äänimerkin tai kuviomerkin haltija. Päällekkäissuojatun merkin loukkaustilannetta tarkastellaan tässä yhteydessä siitä näkökulmasta, että yhdellä ja samalla oikeudenhaltijalla – luonnollisella tai oikeushenkilöllä – on sekä tavaramerkki- että tekijänoikeus kaksoissuojattuun kohteeseen¹³⁴.

Merkinhaltijalla on intressi valvoa myös tekijänoikeuden loukkausta, jos hän on myös tekijänoikeuden käyttöoikeuden yksinomainen haltija tai tekijänoikeus on siirtynyt hänelle luovutuksen myötä. Kun hänen oikeutensa on suojattu kaksinkertaisesti, hän voi mahdollisessa loukkaustilanteessa luonnollisesti vedota rinnakkain näihin molempiin oikeuksiinsa suhteessa kolmanteen¹³⁵. Kaksoissuojatilanteessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden keskinäistä suhdetta voidaan näin ollen arvioida siitä näkökulmasta, voidaanko jompaakumpaa näistä oikeuksista pitää loukkaustilanteessa strategisesti ensisijaisena suhteessa toiseen. Tätä havainnollistaa seuraava ruotsalainen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva tapaus, jossa ratkaisu olisi potentiaalisesti voitu tehdä sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden perusteella.

Ratkaisussa RÅ 1988 ref. 39 (Omöjlig figur)¹³⁶ niin kutsuttua ”mahdotonta kuviota” esittävältä eli aksonometrisen perspektiivin sisältävältä tavaramerkiltä evättiin rekisteröinti perustuen väitteeseen, jonka mukaan merkin katsottiin olevan sekoitettavissa Ruotsin patenttiasiamiesyhdistyksen¹³⁷ kuviomerkkiin, joka muodostui ruotsalaisen taiteilijan Oscar Reutersvärdin mahdotonta kuviota esittävästä teoksesta.¹³⁸ Tässä tapauksessa ratkaisussa olisi voitu ottaa kantaa siihen, onko merkkiin otettu toisen oikeudenhaltijan

¹³⁴ Kaksoissuojatun kohteen osalta loukkaustilanteita voidaan erotella sen mukaan, kuuluvatko loukattuun kohteeseen kohdistuvat tavaramerkki- ja tekijänoikeudet samalle vai eri tahoille. Eri tahoille kuuluvien tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkaustilanteita tarkastellaan TMerkkiL 14 §:n 5 kohdan näkökulmasta luvussa 8.

¹³⁵ Esimerkiksi KKO:n ratkaisussa 2005:43 (Sanasto) kantaja vetosi sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden loukkaukseen. Korkein oikeus hylkäsi vaatimukset tavaramerkkioikeuden loukkauksen vahvistamisesta, sillä vastaajat eivät olleet käyttäneet elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena kantajayhtiön tavaramerkkeihin sekaannusvaarassa olevaa tunnusta. KKO kuitenkin katsoi, että kantajan tekijänoikeuksia oli loukattu, kun vastaaja oli ilman oppikirjan tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta kopioinut sanaston tietokoneella luettavissa oleville levykkeille ja ryhtynyt markkinoimaan levykeitä.

¹³⁶ RÅ 1988 ref. 39 (Omöjlig figur). Ks. Nytt juridiskt arkiv 1917–1918, s. 369–371.

¹³⁷ Svenska Patentombudsforeningen (SPOF)

¹³⁸ Oscar Reutersvärd (29.11.1915–2.2.2002) on tunnettu erityisesti useista mahdottomia kuvioita esittävistä teoksistaan.

teos ja evätä rekisteröinti myös tällä perusteella. Ratkaisu tehtiin kuitenkin puhtaasti tavaramerkkioikeuden perusteella.

Jo suojastrategisista lähtökohdista tarkastellen tavaramerkkisuojaus näyttäisi olevan kaupallisena tunnuksena käytettävälle symbolille parhaiten soveltuva suojamuoto. Tavaramerkkisuojan ensisijaisuutta voidaan perustella suojan kohteen käyttötarkoituksella. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkitarkoituksessa luotua tekijänoikeussuojaa saavaa merkkiä, koska tällöin merkin muodostava tuotos on luotu nimenomaan tavaramerkiksi.¹³⁹ Vaikka tavaramerkin sisältämä teos ei olisikaan alun perin luotu tavaramerkkitarkoitukseen, on kuitenkin myös tällaisen merkin tärkeimpänä tehtävänä osoittaa elinkeinonharjoittajan tuotteiden alkuperää. Merkin teosominaisuudet voidaan nähdä tässä valossa toissijaisina ja tekijänoikeuden rooli vain lisäsuojana niissä kohdin, kun tavaramerkkisuojan sisältö eroaa tekijänoikeudesta.

Kaksoissuojatun kohteen loukkaustilanteessa onkin tarpeen puolustaa merkin suojausta juuri tavaramerkkinä, jolloin oikeudenkäynnissä suojaa vaadittaneen ensisijaisesti tavaramerkkioikeuden nojalla. Vaikka oikeudenhaltija voi kuitenkin yhtä lailla esittää myös vaatimuksia suojan saamiseksi tekijänoikeuden nojalla, kaksoissuojatilanteessa tekijänoikeus on lähinnä vain täydentävä suojamuoto.

On kuitenkin huomattava, että tavaramerkin loukkaukseen voidaan pääsääntöisesti vedota vain, jos käytetty merkki on identtinen tai sekaannusvaarassa rekisteröityyn tai vakiinnutettuun tavaramerkkiin. Hahmo voi olla kuitenkin esitetty merkissä esimerkiksi eri asennossa kuin aiemmin tavaramerkiksi rekisteröity hahmo, jolloin se saattaa poiketa rekisteröidystä tavaramerkistä niin, ettei sekaannusvaaran toteaminen ole yksiselitteistä. Tällöin on varmempaa vedota myös tekijänoikeuteen¹⁴⁰, koska tekijänoikeus ei ole sidottu hahmon muotoon ja oikeus on tällä perusteella yksiselitteisemmin näytettävissä.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden toisistaan poikkeava suojan sisältö vaikuttaa myös kaksoissuojastrategian määrittämiseen. Mikäli tavaramerkkiä suojataan tekijänoikeudella, on tavaramerkkioikeuden loukkauksen ollessa käsillä

¹³⁹ Mallioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa korostettiin aikoinaan mallioikeuden roolia tekijänoikeutta täydentävänä jäljittelysuojan keinona varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole varmuutta siitä, saako tuotos tekijänoikeussuojaa. Tekijän on itse vaikea arvioida, onko tuotosta pidettävä taideteoksena, eikä hänen ole mahdollista saada nopeasti siitä virallista lausuntoa. Ks. mallisuojakomitean mietintö KM 1966:A 13, s. 29. Vrt. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 76, jossa todetaan, että malli- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa oikeudenkäynnissä suojaa vaaditaan ensisijaisesti mallioikeuden nojalla ja vasta toissijaisesti tekijänoikeuden perusteella.

¹⁴⁰ Ks. Tommila 2000, s. 557. Koska useat tavaramerkit ovat myös teoksia, ovat esim. NHL-seurat vedonneet menestyksekkäästi sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden loukkaukseen, kun niiden tavaramerkkioikeudella suojattuja logoja on käytetty laittomasti piraattituotteissa. Ks. Tommila 2000, s. 557. Ks. myös Korkeamäki – Oesch – Taipale 2003, s. 98.

usein kyse myös mahdollisesta tekijänoikeuden loukkauksesta, koska tekijänoikeuden kielto-oikeus näyttäisi ulottuvan ainakin joiltain osin tavaramerkki-oikeutta pidemmälle. Sen sijaan silloin, kun kaksoissuojatun kohteen osalta on kyse tekijänoikeuden loukkauksesta, ei samalla välttämättä loukata automaattisesti myös tavaramerkki-oikeutta.

6.6 JOHTOPÄÄTÖKSET TEOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ OSANA TAVARAMERKKISTRATEGIAA

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyteen perustuvan kaksoissuojasstrategian kohteena on tavaramerkki, jota suojataan myös tekijänoikeudella. Tätä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarjoaman suojan yhdistelemiseen perustuvaa strategiaa hyödyntämällä oikeudenhaltijalla on mahdollisuus saada tekijänoikeussuojattuun tavaramerkkiinsä varsin vahvat yksinoikeudet.

Strategiana voi olla vetoaminen tekijänoikeuteen jo olemassa olevasta teoksesta muodostuvan merkin mutta myös sellaisen tavaramerkin kohdalla, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellista päämäärää. Tavaramerkinhaltijan halukkuutta käyttää tunnusmerkinä – niin toisen luomasta jo olemassa olevasta teoksesta tai sen osasta koostuvaa kuin tavaramerkkitarkoituksessa toimeksiantona luotua – tekijänoikeussuojaa saavaa merkkiä voidaan perustella tavaramerkki- ja tekijänoikeuden eroavuuksiin perustuvalla immateriaalioikeusstrategialla. Tekijänoikeussuojaa saavan merkin kohdalla kaksoissuojasstrategia perustuukin teoksen suojaominaisuuksien hyväksikäyttöön. Koska myös tällaisen merkin ensisijainen käyttötarkoitus on toimia nimenomaan tunnusmerkinä, tekijänoikeuden roolin voidaan nähdä olevan tässä mielessä vain mahdollinen lisäsuoja merkille.

Kaksoissuojaa saavan merkin erottamiskyvyn tarkastelu on tuonut esiin sen, että pääsääntöisesti tekijänoikeussuojan kriteerit täyttävän merkin itsenäisyys ja omaperäisyys ovat omiaan puhumaan myös tavaramerkin erottamiskykyisyyden puolesta. Tekijänoikeussuojaa saavasta omaperäisestä teoksesta koostuva merkki ilmentää usein myös tavaramerkkinäkökulmasta sellaista omintakeisuutta ja muistiin tarttumisen kykyä, että sitä voidaan pitää toisinaan jopa hyvin erottamiskykyisenä merkinä. Näin ollen merkin saama tekijänoikeussuoja mahdollistaa hyvinkin kaksoissuojan toteutumisen myös tavaramerkkinäkökulmasta, koska tavaramerkki-oikeuden suojakriteerien voidaan tekijänoikeussuojasta riippumatta katsoa täyttyvän tällaisen merkin kohdalla. Toisaalta tunnetusta teoksesta koostuvan merkin osalta ongelmallisena voidaan pitää juuri sen erottamiskykyisyyttä, eli mieltääkö kohdeyleisö tällaista merkkiä ylipäättään tavaramerkiksi vai pitääkö se sitä vain osana itse tuotetta tai sen koristelua.

Esimerkkinä strategiasta, jossa teosta käytetään tavaramerkkinä, voidaan mainita edellä esitetyin tavoin *character merchandising* eli kaksoissuojan kan-

nalta tarkasteltuna tekijänoikeussuojaa saavan hahmon tuotteistaminen, jossa erityisesti jo olemassa olevaa teosta hyödynnetään tavaramerkkinä symbolisoimaan tuotteita tai käyttämällä muulla tavoin kaupalliseen tarkoitukseen. Tällöin sopimuskohteena olevan teoksen goodwill-arvoa käytetään tuomaan esiin uusi ilmiö, josta sitten tehdään tosiasiallinen sopimuskohte. Toisin sanoen tuotteistamista koskevalla sopimuksella luodaan tällöin sellaisia uusia suojakohteita, joilla ei aiemmin ole ollut tavaramerkkiominaisuuksia.

Toisena esimerkkinä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden käyttämisestä immateriaalioikeusstrategiana on edellä käsitelty päällekkäissuojatun merkin loukkaustilannetta, jossa tavaramerkinhaltijalla on sekä tavaramerkki- että tekijänoikeus samaan kohteeseen¹⁴¹. Kun tavaramerkkiä suojataan myös tekijänoikeudella, on tavaramerkkioikeuden loukkauksen ollessa käsillä usein kyse myös mahdollisesta tekijänoikeuden loukkauksesta, koska tekijänoikeuden kiello-oikeus menee erilaisen suojan sisällön vuoksi ainakin joiltakin osin tavaramerkkioikeutta pidemmälle.

Muun muassa nämä esimerkit tuotteistetun teoksen suojaamisesta edelleen tavaramerkkioikeudella sekä loukkaustilanteissa konkretisoitua tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin laaja suojan sisältö herättävät kysymyksen kaksoissuojausstrategian tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa kolmanteen. Siltä osin kuin kaksoissuojausta käytetään keinotekoisesti laajentamaan merkin suojaa, on tekijänoikeussuojan ulottuvuuteen tavaramerkkinä käytettäviin tuotoksiin syytä suhtautua jossain määrin varauksella. Päällekkäisten immateriaalioikeuksien käytön osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa mahdollistaakin myös toimeksiantona luotujen merkkien kohdalla erityisesti tekijänoikeuden yleisesti matala teoskynnys. Siten esimerkiksi kuvio- ja äänitavaramerkeissä olevat matalan teoskynnyksen omaavat kuvataiteen tuotokset ja sävelmät voivat saada myös tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeuden rajoittaminen tavaramerkiksi otettujen luovuutta ilmentävien tuotosten kohdalla voitaisiinkin katsoa olevan perusteltua, mikäli tekijänoikeussuojaa käytetään toissijaisena suojamuotona ainoastaan laajentamaan tavaramerkkisuojaa saavan kohteen immateriaalioikeussuojausta. Tämä rajoittaminen voidaan toteuttaa tavaramerkkinä käytettävien tuotosten suojakynnykseen kohdistuvalla tulkinnalla. Tunnusmerkkien korkea teoskynnys myös rajoittaisi osaltaan kaksoissuojaa saavien merkkien määrää. Tämän vuoksi luvussa 7 tarkastellaan tavaramerkin muodostavan tuotoksen teostasoon liittyviä kysymyksiä.

¹⁴¹ Rinnakkainen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden loukkaus tulee arvioitavaksi vain tilanteessa, jossa merkki sellaisenaan on suojattu tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena. Teoksesta muodostuvan merkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien haltijana onkin tekijänoikeuden luovutuksen myötä yleensä käytännössä yksi ja sama taho, kuten kuviomerkin haltija. Kun teoksesta muodostuvan tavaramerkin haltijan oikeudet on suojattu kahdenkertaisesti, on loukkaustilanteessa vetoaminen molempiin oikeuksiin kannattavinta siitäkin huolimatta, että näyttäisi, että vetoaminen vain toiseen oikeuteen olisi riittävää.

7 Tavaramerkin teostaso

7.1 TEOSTASO

TekijäL 1.1 §:n mukaan tekijänoikeussuojaa saa se, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeudessa teoksella tarkoitetaan henkisen luomistyön tuotosta¹. Kirjallinen ja taiteellinen tuotos, kuten muutkin teokset, on tekijänoikeudella suojattu, jos sitä voidaan pitää tekijänsä luovan työn itsenäisenä ja omaperäisenä tuloksena. Tällöin se ylittää teoskynnyksen, joka muodostaa suojaedellytyksille tapauskohtaisesti vaihtelevan vähimmäistason². Teoksen itsenäisyyden vaatimuksella tarkoitetaan, ettei tekijänoikeussuojaa saa sellainen tuotos, joka on syntynyt täysin mekaanisen työskentelyn tuloksena tai kopioimalla jo olemassa olevia tuotoksia. Itsenäisen työskentelyn vaatimuksen lisäksi tekijänoikeussuojan saamisen edellytyksenä on, että teos on tekijänsä yksilöllisyyttä eli persoonallisuutta ilmentävä omaperäinen luomus. Omaperäisyysvaatimuksen täyttymisen katsotaan edellyttävän, ettei kenenkään muun kuin tekijän voitaisi olettaa päätyvän samanlaiseen lopputulokseen, jos useat ryhtyisivät itsenäisesti vastaavaan työhön.³ Teoskynnyksen ylittävällä itsenäisellä ja omaperäisellä teoksella tarkoitetaan tässä valossa niitä edellytyksiä, mitä teokselta vaaditaan suojan saamiseksi.

EUT:n oikeuskäytännössä on katsottu, että teos voi saada tekijänoikeussuojaa, jos se on tekijänsä henkisen luomistyön tulos siten, että se kuvastaa tekijän persoonaa ja siitä käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä⁴. Luovan työn tulosten suojaaminen ja siihen liittyvä kannustintavoite edellyttä-

¹ Teokseksi voidaan luokitella vain omaperäinen aineisto, joka on tekijänsä luovan henkisen työn tulos. Ks. Infopaq International-asia (C-5/08), kohdat 35 ja 37. Näin myös yhdistetyissä asioissa Football Association Premier League ym. (C403/08 ja C429/08), kohta 98. Direktiivin 93/98 perustelukappaleessa 17 on todettu, että tekijän luovan henkisen työn tuloksesta on kyse silloin, kun se kuvastaa tekijänsä yksilöllisyyttä.

² Ks. teoskynnyksestä oikeuskirjallisuudesta esim. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 708, Rajala 1998, s. 16 ja Mäkinen 1996, s. 219.

³ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 676. Näin jo Kummer 1968, s. 30. Ks. modernista omaperäisyyskäsitteestä esim. Nordell 2001, s. 74, jonka mukaan on tärkeää pitää mielessä, että omaperäisyyden käsite on fiktio ja keino erottaa tekijänoikeudella suojattava teos muista suojan ulkopuolelle jäävistä tuotoksista.

⁴ Ks. Painer-asia (C-145/10), kohdat 89, 92 ja 99. Vastaavasti BSA-asiassa (C-393/09) katsottiin, että graafinen käyttöliittymä voi saada tekijänoikeussuojaa teoksena, jos se on tekijänsä henkinen luomus. Kohta 46. Näin katsottiin myös Dataco-asiassa (C-604/10), jonka mukaan tietokannan valmistamisen osalta omaperäisyyskriteeri täyttyy, kun tietokannan tekijä ilmaisee tietokantaan sisällytettävien tietojen valitsemisen tai järjestämisen kautta luovuuttaan omaperäisellä tavalla tekemällä vapaita ja luovia ratkaisuja lyöden siten siihen ”oman persoonallisen leimansa”. Kohta 38.

vätkin, että yksinoikeuden voi saada vain kohteelle, joka on siinä mielessä uusi, että se on syntynyt itsenäisen ja luovan henkisen työn tuloksena. Teokselta ei edellytetä objektiivista uutuutta, vaan yksilöllinen näkemys vanhasta aiheesta riittää teostason ylittymiseen. Siten ratkaisevaa on, onko kohde ollut tekijälleen uusi, eli teokselta vaadittava uutuus on vain subjektiivista. Subjektiivista uutuutta arvioitaessa tarkastellaan sitä, onko kohde itsenäisen luomistyön tulos eikä luotu ainoastaan aiempia kohteita jäljitellen.⁵ Tällöin pidetään teoriassa mahdollisena, että kaksi tekijää voi luoda samanlaisen teoksen toisistaan tietämättä ja että kahdella on siten samanaikaisesti yhtä vahva yksinoikeus tiettyyn teokseen.⁶ On kuitenkin huomattava, että tekijänoikeus on muodon suojaa, jolloin teoksen aihe tai idea jää aina tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Toisin sanoen vain ilmenemismuotoa, johon tekijä on idean saattanut, voidaan suojata.⁷

Kuitenkin on huomattava, että mikäli samankaltaisuusvertailun tuloksena päädytään siihen, että erot aiempiin teoksiin ovat vain vähäisiä, ei kyse ole itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta⁸. Subjektiivisen uutuuden riittävyys ei kuitenkaan yleensä aiheuta ongelmia puhtaan taiteen kohdalla. Kaksoisluonnin mahdollisuus lisääntyy sen sijaan käyttötaiteen tuotosten kohdalla funktionaalisten seikkojen vuoksi.⁹ Vastaavalla tavalla kohteen funktionaalisuudella on merkitystä myös tavaramerkiksi luodun tuotoksen tekijänoikeussuojattavuutta arvioitaessa, koska tavaramerkkitarkoitus määrittää tällaisen merkin ulkoasua. Tekijänoikeusnäkökulmasta ongelma voidaan käytännössä ratkaista vertailemalla asianomaisia merkkejä. Mikäli merkki on hyvin paljon aikaisemman kaltaisen myös yksityiskohdiltaan, ei sitä ole voitu luoda esikuvaa tuntematta. Tässä arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon, että teoksen luominen on aina sidoksissa aiempien teosten tekijässä synnyttämiin vaikutteisiin¹⁰. Viime kädessä kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista, ylittyykö teoskynnys.

⁵ Ks. Pihlajarinne 2014, s. 870–871.

⁶ Haarmann 2005, s. 64 ja 2003, s. 81. Ks. myös SOU 1956:25, s. 69.

⁷ Ks. Rajala 1998, s. 18.

⁸ Ks. Pihlajarinne 2014, s. 872.

⁹ Haarmann 2005, s. 64

¹⁰ SOU 1956:25, s. 66.

7.2 ERI TEOSTYYPPIEN SOVELTUVUUS TAVARAMERKIKSI JA NIIDEN TEOSTASO

7.2.1 Lähtökohtia tavaramerkissä olevien teostyyppien teostasoarviointiin

Tässä jaksossa arvioidaan eri teostyypeihin kuuluvien teosten soveltuvuutta tavaramerkiksi sekä erityisesti tavaramerkkiin otetun teoksen teostasoa. Tutkimuksen luvussa 3.4.3 on arvioitu potentiaalisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavia tavaramerkki- ja teostyyppejä, joten tässä jaksossa keskitytään tarkemmin näiden oletusarvoisesti tavaramerkkisuojaa nauttivien teostyyppien teostason tarkasteluun. Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesti ”tavaramerkin teoskynnyksestä”, vaan merkki kuuluu tekijänoikeussuojaa saadessaan sen ulkoasusta riippuen aina johonkin tiettyyn teostyyppiin. Koska tavaramerkin teoskynnyksen arviointi tulee suorittaa teoslajikohtaisesti¹¹, ja arvioinnissa on teoslajista riippuen nähtävissä suuria tyyppikohtaisia eroja, on samassa yhteydessä syytä käsitellä myös lyhyesti eri taiteenlajien teostasoa.

Tavaramerkin ulkoasu valmistuu usein taiteellisen sekä muunlaisen luovan työn tuloksena¹². Tekijänoikeuslain varsin neutraalin teoskäsitteen mukaan tekijänoikeussuojaa voi saada mikä tahansa riittävän omaperäisesti ilmaistu luovan työn tuloksena syntynyt tuotos¹³. Siten myös tavaramerkki voi riittävän omaperäisenä olla taiteellinen tai jopa, jos kyse on esimerkiksi sloganista, kirjallinen teos. Yksittäisestä sanasta tai useampien sanojen kokonaisuudesta muodostuva teoksen nimi voi saada Tekijäl 1 §:ssä tarkoitetun tekijänoikeussuojan lisäksi myös Tekijäl 51 §:n mukaista teoksen nimen suojaa, jonka vuoksi myös tässä lainkohdassa tarkoitetut suojaedellytykset tulevat tarkasteltavaksi.

Koska TMerkkiL 1.2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa riittävän selvästi ja täsmällisesti esitettävissä oleva merkki, kuten sana, kuvio, kirjain, numero sekä tavarain tai sen päällyksen muoto, mahdollistaa tämä laissa mainittu esimerkkiluettelo sen, että hyvin monenlaisia tekijänoikeudella suojattuja teostyyppejä edustavia teoksia tai niiden osia voidaan sisällyttää tavaramerkkiin tai ottaa sellaiseksi. Siten perinteisten sana- ja kuviomerkkien lisäksi

¹¹ Vaikka yhtenäisen, kaikki teoslajit kattavan teoskäsitteen muodostaminen voinee teoriassa olla mahdollista, on eri teoslajien rakenteellisten eroavuuksien vuoksi käytännössä kuitenkin lähdettävä siitä, että teoskynnys tulee asettaa eri tasoille eri teoslajien osalta. Ks. Ljungman 1970, s. 21–36.

¹² Näin myös Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 86.

¹³ Teoksen käsitettä voidaan pitää siinä mielessä neutraalina, että tieteellinen ja taiteellinen, jopa asiain tai hyvän tavan vastainen tuotos voi saada tekijänoikeussuojaa. Oesch 1993, s. 296. Tavaramerkin osalta taas TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohdan mukaan ehdottomana rekisteröinnin esteenä on merkin hyvän tavan vastaisuus.

si myös epätavanomaiset tavaramerkit, kuten jotkin sävellysteoksen sisältävät äänitavaramerkit¹⁴, voivat koostua osittain tai kokonaan tekijänoikeudellisesta teoksesta. Perinteisten sana- ja kuviomerkkien sekä näiden yhdistelmien kohdalla tekijänoikeuden omaperäisyysvaatimuksia lienee lähtökohtaisesti helpompi arvioida kuin tavaramerkkisuojan reuna-alueilla, joilla tavaramerkkinä käytetään numeroita taikka tavaran tai sen päällyksen erityistä muotoa¹⁵. Toisaalta joidenkin epätavanomaisina tavaramerkkeinä pidettävien merkkityyppien, kuten äänitavaramerkkien, tekijänoikeusarviointia ei voitane pitää perinteisiä merkkityyppejä vaikeampana.

Koska tarkkoja sääntöjä tekijänoikeussuojan perustana olevien teoksen itäisyyden ja omaperäisyyden edellytysten arviointiin ei ole sen tapauskohtaisen luonteen vuoksi voitu antaa tekijänoikeuslaissa tai sen esitöissä, on teoskynnyksen korkeuden arvioiminen näin ollen jäänyt suurelta osin kotimaisen oikeuskäytännön¹⁶, mutta myös jossain määrin kansainvälisen tradition varaan. Oikeuskäytännössä teostaso on eri teoslajien osalta asettunut eri tasoille. Useimpien teostyyppien osalta meillä ei kuitenkaan ole teoskynnyksen ylitymistä koskevaa oikeuskäytäntöä. Tämän vuoksi tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa ilmaistut kannanotot sekä oikeuskirjallisuudessa esitetyt näkemykset saavatkin korostuneen merkityksen.

Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti todettu, ettei lopputuloksen vaatimalla työmäärällä tai sen edellyttämällä tiedoilla ole vaikutusta teoskynnyksen arvioimisessa¹⁷. Myöskään tuotoksen kirjalliselle tai taiteelliselle tasolle, laadulle tai

¹⁴ On huomattava, etteivät kuitenkaan kaikki äänimerkit voi saada tavaramerkki- saati tekijänoikeussuojaa. Esimerkiksi K-ryhmän tv-mainoksissa esiintyvien K-plussapallojen ”ploploploplop”-ääntä ei voitane pitää niin erottamiskykyisenä, että se olisi ilman käyttönäyttöä rekisteröitävissä tavaramerkiksi K-ryhmän tuotteille. Jos katsotaan, että K-plussapallojen ääni on tullut käytössä erottamiskykyiseksi niiden tuotteiden osalta, joille rekisteröintiä haetaan, on kuitenkin huomattava, että sitä tuskin voidaan pitää riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä tekijänoikeussuojaa saadakseen. Tässä yhteydessä tutkimuksessa ei siinä tehdyn tutkimusaiheen rajauksen vuoksi oteta kantaa, voitaisiinko K-plussapallojen ääntä suojata mahdollisessa loukkaustilanteessa esimerkiksi lailla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978).

¹⁵ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 86, jossa perinteisten sana- ja kuviomerkkien ja niiden yhdistelmien omaperäisyysarvioinnin helpommuutta suhteessa tavaramerkkisuojan reuna-alueisiin on perusteltu perinteisten merkkien selkeällä graafisella esitettävyydellä.

¹⁶ KKO:n ratkaisukäytännön mukaan TekijäL 1§:ssä tarkoitettuina teoksina on suojattu mm. opikirjan sanastoa (KKO 2005:43, Sanasto), mainoksen luonnosta (KKO 1988:82, Ilmapallot), jalkapallo-ottelun suullista selostusta (KKO 1988:52, Jalkapallo-ottelu), tekstiilitaiteilijan suunnittelemaa ryijyä (KKO 1971 II 4, Ryijy) sekä taiteilijan suunnittelemaa rannekorua (KKO 1962 II 60, Rannekoru).

¹⁷ Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 18 sekä Castrén 2006, s. 778. Ks. myös tekijänoikeusneuvoston lausunnot TN 2003:10 (Tietokoneohjelma) ja TN 1998:16 (Tietokoneohjelma). Vrt. Helsingin hovioikeuden 4.1.1989 antama ratkaisu, Dnro S 1987/951 (Teoskynnys), jossa katsottiin, että teoskynnys ylittyi paitsi tuotoksen omaperäisyyden, myös aineiston luomiseen käytetyn suuren työmäärän vuoksi. On kuitenkin huomattava, että pelkästään käytetty työ määrä ei yksinään ollut tässä asiassa ratkaisevana tekijänä.

sen taiteelliselle arvolle sinänsä ei anneta merkitystä. Eettisillä ja moraalisisilla tekijöillä ei myöskään ole merkitystä tässä arvioinnissa¹⁸. Koska käytännössä voi esiintyä tapauksia, joissa on vaikeaa arvioida, täyttääkö teos itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset, ratkaisu tehdään olosuhteet huomioiden yksittäistapauksittain harkitsemalla.¹⁹

Tavaramerkkinä olevan teoksen teostasoa ei ole juurikaan käsitelty ylemissä oikeusasteissamme. Seuraavassa tunnusmerkin muodostavan tuotoksen teostason arviointiin haetaan johtoa käsittelemällä eri teostyyppien teoskynnystä sekä tarkastelemalla tässä yhteydessä tunnuksien tekijänoikeutta koskevia hoivioikeuden ratkaisuja sekä tekijänoikeusneuvoston lausuntoja, joissa oli myös kyse kuvataiteen teoksiin ja erilaisiin tunnuksiin liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä.

Tekijänoikeussuojan arvioinnissa kiinnitetään seuraavassa kunkin teostyyppin kohdalla huomiota tavaramerkkisuojan sisältöön siltä osin kuin sillä on merkitystä kaksoissuojan toteutumiseen. Siten esimerkiksi kirjallisten teosten kohdalla tarkastellaan lyhyesti, minkälaiset sanamerkit voivat saada kaksoissuojaa ja rajataan tarkastelu niihin. Tässä yhteydessä on katsottu tarpeelliseksi tarkastella tarkemmin teoksen nimen suojan edellytyksiä TekijäL 51 §:n ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan valossa. Tekijänoikeudellisen arvioinnin kohteena olevan tavaramerkin erityisestä luonteesta johtuen luvun lopussa jaksossa 7.3 käsitellään myös tavaramerkin tunnusmerkkiluonteesta johtuvia mahdollisesti teoskynnyksen arviointiin vaikuttavia erityispiirteitä.

7.2.2 Kirjallisen teoksen suojaaminen sanamerkkinä tai iskulauseena

TMerkkiL 1.2 §:n mukaan tavaramerkkinä voivat olla erityisesti sanat sekä tavaramerkkilain esitöiden mukaan myös esimerkiksi iskulauseet²⁰. Vastaavasti TekijäL 1 §:n mukaan suojataan muun muassa kirjallisia teoksia. Näin ollen erottamiskykyiset sanamerkit ja iskulauseet voivat riittävän omaperäisinä ainakin teoriassa saada kaksoissuojaa.

Potentiaalisesti kaksoissuojaa saavien kirjallisten teosten tarkastelussa keskitytään erityisesti siihen, millä perusteilla yksittäisestä sanasta muodostuva nimi tai useampien sanojen kokonaisuus voi saada TekijäL 1 §:n mukaista tekijänoikeussuojaa kirjallisena teoksena. Bernin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan ilmaisu ”kirjallinen teos” käsittää esimerkiksi kaikki ”kirjallisuuden, tieteen ja taiteen alaan kuuluvat tuotteet, niiden ilmaisutapaan tai muotoon kat-

¹⁸ Ks. Haarmann 2005, s. 64.

¹⁹ KM 1953:5, s. 44.

²⁰ Ks. HE 302/1992 vp., s. 9.

somatta”. Esimerkkeinä kirjallisista teoksista sopimuksessa on mainittu kirjat, kirjaset ja muut kirjoitukset; esitelmät, puheet, saarnat sekä muut samankaltaiset teokset. TekijäL 1 §:ssä kirjalliset teokset jaetaan vielä kaunokirjallisiin ja selittäviin teoksiin. Tyypillisiä kaunokirjallisia teoksia ovat muun muassa romaanit, novellit, runot, muistelmat ja kirjeet. Selittäviä teoksia taas ovat esitteet, käyttöohjeet, mainokset, muistiot ja raportit.²¹

Sanallisesti ilmaistu kirjallinen teos voidaan ajatella otettavan tavaramerkiksi joko tavallisena sanamerkkinä tai iskulauseena eli sloganina. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa mahdollisesti saavina kirjallisen luomistyön tuotoksina tulisivat kysymykseen lähinnä tekijänoikeussuojatut iskulauseet.²² Vastaavalla tavoin tekijänoikeussuojaa saavia lyhyitä runoja tai runon säkeitä voidaan ainakin teoriassa suojata tavaramerkkinä. Myös teosten kuten kirjojen nimiä ja muita ilmaisuja, jotka voivat saada sellaisenaan TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa, voidaan ajatella tavaramerkkeinä. Lisäksi varsinaisesta tekijänoikeussuojasta säädetyn TekijäL 1 §:n soveltamisalan ulkopuolelle jääviä, mutta TekijäL 51 §:n nojalla suojattuja kirjallisten teosten nimiä voitaneen ottaa tavaramerkiksi.

Kirjallisten tuotosten teostaso on oikeuskäytännössä asettunut suhteellisen alhaiseksi, ja voidaankin todeta, että lähes kaikki kirjallisen luomistyön tuloksena syntyneet tuotokset saavat TekijäL 1 §:n mukaista tekijänoikeussuojaa²³. Näin ollen esimerkiksi persoonallisen runon tai sen säkeen voitaisiin ajatella tulevan lähestulkoon aina TekijäL 1 §:ssä tarkoitetun suojan piiriin. Vaikka kirjallisten teosten teoskynnys onkin yleisesti ottaen varsin matala, yksittäisten lauseiden ja sloganien teostaso on pääsääntöisesti asettunut korkeammalle kuin muiden kirjallisten teosten kohdalla. Lyhyiden ilmaisujen on katsottu olevan yksi niistä tekijänoikeuden alueista, jossa teoskynnys on merkittävä kysymys²⁴. Yksittäisten sanojen ja lauseiden sekä iskulauseiden tekijänoikeussuojattavuutta on käytännössä vaikea arvioida eikä suojan olemassaoloa voida yksittäistapauksissa varmuudella tietää ennen asian lainvoimaista ratkaisua. Täysin ba-

²¹ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 642–643; Haarmann 2005, s. 69.

²² Myös Haarmannin mukaan iskulause voi ainakin periaatteessa olla tekijänoikeuden suojaama. Ks. Haarmann 2003, s. 80 ja Haarmann 2005, s. 70. Vastaavalla tavoin Olssonin mukaan tavaramerkki voi olla myös kirjallinen teos, mikäli kyse on sloganista. Olsson 2009, s. 51. Näin myös Nordell 2002, s. 104 ja Kur 2002, s. 596. Ks. myös WIPO SCT/16/5 13.–17.11.2006, s. 8, jossa on todettu, että erityisesti iskulauseiden kohdalla voivat täyttyä sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytykset.

²³ Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 16–17 ja 678.

²⁴ Huuskonen 2011, s. 113. Pääsääntönä voitaneen pitää, että mitä lyhyemmästä ilmaisusta on kysymys, sitä todennäköisemmin se ei saavuta tekijänoikeussuojan edellytyksenä olevia itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia. Haarmann 2005, s. 70. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnoissaan TN 2011:3 (Sanan tekijänoikeussuoja), ettei esimerkiksi sanayhdistelmä ”*tipi tii*” saanut tekijänoikeussuojaa. Ks. myös tekijänoikeusneuvosto lausunto TN 1995:16, jonka mukaan lausuma ”*Save the Wildlife*” oli tavanomainen eikä siten ollut TekijäL 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla itsenäinen ja omaperäinen tekijänoikeussuojaa saava teos.

naaleja ja kuluneita sanontoja selvästi tekijänoikeussuojan ulkopuolelle jäävinä tämä ei luonnollisestikaan koske.

Korkeasta teoskynnysolettamasta huolimatta yksittäisiä lauseitakin voidaan suojata tekijänoikeudella, mikä ilmenee EUT:n Infopaq-ratkaisusta (C-5/08)²⁵, jossa otettiin kantaa muun muassa lauseiden ja lauseenjäsenten tekijänoikeussuojaukseen. EUT katsoi ratkaisussa, että yksitoista sanaa voi muodostaa tekijänoikeudella suojatun kohteen.

Infopaq-ratkaisussa (C-5/08) katsottiin, että direktiivin 2001/29/EY²⁶ 2 artiklassa säädetyn suojan ulottuvuutta on tulkittava laajasti. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että tietyt tekstin yksittäiset lauseet tai jopa tietyt lauseenjäsenet olisivat sellaisia, että lukijalle voi niiden kautta välittyä lehtiartikkelin kaltaisen julkaisun omaperäisyys, kun niihin sisältyy kyseisen artikkelin tekijän henkistä luomistyötä itsessään ilmentävä osatekijä. Tällaiset lauseet tai lauseenjäsenet voivat siis olla kyseisen direktiivin 2 artiklan a alakohdassa säädetyn suojan kohteena.²⁷ Siten suojatun teoksen otteiden, jotka koostuvat yhdestätoista peräkkäisestä teokseen kuuluvasta sanasta, toisintaminen voi olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettua osittain tapahtuvaa kappaleen valmistamista, jos tällainen ote sisältää teoksen sellaisen osatekijän, joka ilmentää sellaisenaan tekijänsä henkistä luomistyötä, minkä tutkiminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.²⁸ Infopaq-ratkaisun perusteella voidaan todeta, että 11 sanastakin koostuva ilmaisu voinee saada tekijänoikeussuojaa, jos ilmaisu on itsenäinen ja omaperäinen.

Kotimaista oikeuskäytäntöä, jossa olisi tarkasteltu lyhyiden kirjallisten ilmaisujen suojaa, ei juuri ole. Esimerkkinä voidaan kuitenkin mainita seuraava Turun hovioikeuden ratkaisu, jossa mainoslauseen katsottiin saaneen tekijänoikeussuojaa.

Turun hovioikeuden antamassa ratkaisussa,²⁹ joka koski respektioikeuden loukkausta, katsottiin muun muassa, että ulkomainostaulu, joka muodostui Mämmilä-aiheisesta kuvasta ja tekstistä ”*Poikkeaa maankuuluun Mämmilään/Tule Orihvelen sydämeen kesäkahvilaan*” oli Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettu taiteellinen teos.

²⁵ Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, (C-5/08).

²⁶ Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY.

²⁷ Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, (C-5/08), kohta 47.

²⁸ Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, (C-5/08), kohta 48. Infopaq-ratkaisun merkitykseen teoskynnysarvioinnin kannalta on kuitenkin suhtauduttava siinä mielessä varauksella, että EUT jätti ratkaisussa kansallisen lainsäätäjän ratkaistavaksi, olivatko osatekijät sellaisia, että ne voitiin katsoa itsenäisiksi ja omaperäisiksi. Tämän vuoksi Infopaq-ratkaisusta ei voida tehdä välittömiä johtopäätöksiä siitä, kuinka korkealle teoskynnys tulisi asettaa. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 880.

²⁹ Turun HO:n 27.9.1985 antama tuomio S 3 Ruo 1 (Teoskynnys).

Tekijänoikeusneuvosto on antanut useita lausuntoja lyhyiden ilmaisujen suojasta katsoen kuitenkin pääsääntöisesti, etteivät *sloganit ja lauseet* ole ylittäneet teoskynnystä. Lausuntojen perusteluista ilmeneekin, että yksittäisten lauseiden suojalta on edellytetty poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden tasoa.

Yksittäisten lauseiden teoskynnystä ilmentää tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2010:11 (Lauseen suoja), jossa tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei lause ”*Kuningas kutsui narrin kilistimellä luokseen*” yleiskielen sanoista koostuessaan, lyhyenä ja kaunokirjallisuudessa tavanomaisena täytä sitä poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa, jota yksittäisen lauseen tekijänoikeussuojalta edellytetään.

Tekijänoikeusneuvoston lyhyitä ilmaisia koskevat torjuvat lausunnot ovat koskeneet myös esimerkiksi ilmaisia ”*Aqua Seitsemisen lähdevesi*” (TN 2004:13, Etiketien tekijänoikeussuoja), ”*Save the Wildlife*” (TN 1995:16, Lausuma)³⁰, ”*I love you*” (TN 2004:11, I love you)³¹, ”*Puhdas Elämä Lapselle*” (TN 2001:12, Tunnus), ”*Villi tyttö etsii iloista ja menevää miestä...kiinnostaako?*” (TN 1992:15, Lauseen suoja) sekä ”*Hae tuote*” ja ”*Hae tuotteet*” (TN 2004:10, Tekijänoikeus web-grafiikkaan)³². Myöskään sanonnat ”*Lycka till*”, ”*Onks Viljoo näkyny?*” ja ”*Aha*” eivät ylittäneet teostasoa (TN 1986:8, Suojan kohde, Hahmo, Repliikki), koska näiden lauseiden asetteluiden todettiin olleen tavanomaisia.

Sen sijaan tekijänoikeusneuvoston ratkaisussa TN 2010:2 (Laulun säkeen suoja) arvioitavana olleen kahdeksasta sanasta koostuvan lauseen katsottiin saavan tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että tämä kahdesta rytmisen vaikutelman luovasta sanaliitosta koostuva lyhyehkö laulun säe ”*kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun*” oli itsenäinen ja omaperäinen ja sai siten tekijänoikeussuojaa. Sen sijaan lauseeseen sisältyvät yksittäiset ilmaiset kuten ”*vinksin vonksin*” ja ”*heikun keikun*” eivät sellaisenaan täyttäneet lyhyeltä ilmaisulta vaadittavaa poikkeuksellisen korkeaa itsenäisyyden ja omaperäisyyden tasoa. Myös tämä ratkaisu tukee lyhyiden ilmaisujen suojan korkeaa teoskynnystä, sillä lausunnossa arvioitavina olleet ilmaiset ”*Ikea on vinksin-vonksin ja hinnat eikunkeikun*” muodostivat lähes samankaltaisen ilmaisun kuin lausunnon perusteella tekijänoikeussuojaa saaneen laulun säe³³. Tekijän-

³⁰ Lausunnossa TN 2004:11 (I love you) arvioitavana ollut selvästi tavanomaisena pidettävä ilmaisu ”I love you” ei tekijänoikeusneuvon mukaan yltänyt kirjalliselta teokselta vaadittavaan teostasoon jääden siten Tekijäl 1 §:n mukaisen suojan ulkopuolelle.

³¹ Tekijänoikeusneuvosto totesi lausunnossa TN 1995:16 (Lausuma), että lausuma ”*Save the Wildlife*” on tavanomainen eikä siten Tekijäl 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla itsenäinen ja omaperäinen tekijänoikeussuojaa saava teos.

³² Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2004:10 (Tekijänoikeus web-grafiikkaan) katsottiin, että web-grafiikkaan sisältyvät tekstit ”*Hae tuote*” ja ”*Hae tuotteet*” eivät yltäneet kirjalliselta teokselta vaadittavaan teostasoon jääden siten Tekijäl 1 §:n mukaisen tekijänoikeussuojan ulkopuolelle.

³³ Tekijänoikeusneuvosto katsoi virkkeen perustuvan kahden sanaliiton itsenäiseen ja omaperäi-

oikeusneuvosto katsoikin tämän jonkin verran muuntelua sisältävän mainoslauseen alkuperäisen säkeen jälkiperäisteokseksi. Näin ollen lausunto on linjassa tekijänoikeusneuvoston aiemman käytännön kanssa, jonka perusteella voidaan todeta, että yksittäisen lauseen tulee tekijänoikeussuojaa kirjallisena teoksena saadakseen ilmentää poikkeuksellisen korkeaa itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä.

Lausunnossa TN 2013:2 (Oikeus hyödyntää aforismeja myytävässä tuotteessa) tekijänoikeusneuvosto katsoi yhdysvaltalaisen W. C. Fieldsin (1880–1946) aforismin *”If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. There’s no point in being a damn fool about it.”* olevan TekijäL 1 §:ssä tarkoitettu kirjallinen teos. Tekijänoikeusneuvosto perusti tässä lausunnossa arvionsa ilmauksen sisältämien lauseiden kirjallisen ilmenemismuodon rytmikkaan. Aforismissa vastakohtia ilmaisevien päälauseiden väliin on sijoitettu lyhyt kerronnan pysäyttävä lause, jonka muoto vahvistaa sen imperatiivista sisältöä. Aforismi rakentuu kolmesta erillisestä osasta, joista ensimmäinen toistaa alkuperäisen moraaliohjeen, toinen ottaa siihen etäisyyttä, ja kolmas tuo tilalle huolettoman ”elämäntaiteilijan” asenteen. Tekijänoikeusneuvoston mukaan tämän vieraskielisen ilmauksen kokonaisuus on siinä määrin itsenäisesti ja omaperäisesti toteutettu, että se ylittää teoskynnyksen myös mahdollisesti rajoittuneesta suomalaisen arvioitsijan näkökulmasta.

On kuitenkin huomattava, että samassa lausunnossa tekijänoikeusneuvosto arvioi yhteensä kahdeksaa W. C. Fieldsin aforismia, joista vain yhden katsottiin olevan riittävän omaperäinen TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua teossuojaa saadakseen³⁴. Lisäksi tekijänoikeusneuvoston ratkaisu syntyi äänestysratkaisuna, johon neuvoston neljä jäsentä antoivat eriävän mielipiteensä todeten, ettei myöskään yllä mainitun lausuman kirjallinen ilmenemismuoto yltäisi sellai-

seen yhdistämiseen samalla tavalla kuin alkuperäisessä säkeessä. Vaikka mainoslauseessa katsottiin olevan jossain määrin muuntelua, on virkkeen ydin pysynyt samana kuin alkuperäisessä lauseessa luoden siihen selvän samankaltaisuuden vaikutelman. Ks. TN 2010:2 (Laulun säkeen suoja), s. 5 sekä Huuskonen 2011, s. 114–115.

³⁴ Tekijänoikeusneuvosto arvioi seuraavien W. C. Fieldsin ilmaisujen suojaa TekijäL 1 §:ssä tarkoitettuina kirjallisina teoksina:

”A rich man is nothing but a poor man with money.”

”Don’t worry about your heart; it will last as long as you live.”

”No doubt exists that all women are crazy; it’s only a question of degree.”

”I drink therefore I am.”

”I am free of all prejudices. I hate everyone equally.”

”Start off every day with a smile and get it over with.”

”If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. There’s no point in being a damn fool about it.”

”Never try to impress a woman, because if you do she’ll expect you to keep up the standard for the rest of your life.”

Tekijänoikeusneuvoston mukaan nämä ilmaisut, listan toiseksi viimeistä aforismia lukuun ottamatta, eivät täyttäneet sitä poikkeuksellisen korkeaa itsenäisyyden ja omaperäisyyden tasoa, jota lyhyen ilmaisun tekijänoikeussuojalta on perusteltua edellyttää.

selle omaperäisyyden tasolle, jota yleensä tulee edellyttää tekijänoikeussuojaa saavalta lyhyeltä ilmaisulta.

Lyhyistä luomuksista myös *teosten nimet* voivat saada sellaisenaan Tekijäl 1 §:n mukaista tekijänoikeussuojaa, mikäli ne vain täyttävät itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset. Lähtökohtaisesti teosten nimet eivät ole yleensä niin omintakeisia, että ne saisivat Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettua suojaa. Tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa ei olekaan toistaiseksi annettu arvioitavina oleville teosten nimille Tekijäl 1 §:n mukaista tekijänoikeussuojaa. Lausuntoja tarkasteltaessa ilmenee kuitenkin, että arvioitavana olleet nimet ovat monesti muodostuneet yleiskielen sanoista kuten *Ulkopolitiikka* (TN 2005:11, Nimen suoja)³⁵, *Sauvakävely* (TN 2010:1, Nimen suoja)³⁶ ja *Tuntematon sotilas* (TN 2013:16, Tuntematon sotilas -teoksen nimen tekijänoikeussuoja)³⁷ tai niitä hyvin lähellä olevasta puhekielen sanasta, kuten *Steissi* (TN 1992:7, Nimi)³⁸, joiden ei selvästikään voida katsoa saavan tekijänoikeussuojaa. Myöskään patsaan nimen *Havis Amanda* (TN 1997:1, Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa)³⁹ eikä kirjallisen teoksen nimen *Aapponen* (TN 2005:10, Nimen suoja)⁴⁰ katsottu saavan tekijänoikeussuojaa. Jälkimmäinen nimi esiintyy myös sukunimenä Suomessa. Teoksen nimiä koskevia tekijänoikeusneuvoston lausuntoja tarkasteltaessa käykin ilmeiseksi, että viime vuosikymmeninä teki-

³⁵ Lausunnossa TN 2005:11 (Nimen suoja) tekijänoikeusneuvosto totesi, ettei julkaisun nimi ”*Ulkopolitiikka*” edustanut sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, että se voisi saada tekijänoikeuslaissa teokselle tarkoitettua suojaa.

³⁶ Kirjallisen teoksen nimi *Sauvakävely* ei yltänyt teostasoon TN 2010:1 (Nimen suoja), koska kyseessä on termi, joka kirjaimellisesti kuvaa kävelysauvoilla avustettua kävelyä ja kuka tahansa voisi päätyä samaan termiin kuvatessaan kyseistä toimintaa.

³⁷ Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossa TN 2013:16 (Tuntematon sotilas -teoksen nimen tekijänoikeussuoja) teoksen nimen *Tuntematon sotilas* muodostuvan kahdesta yleiskielen sanasta, ja tämä sanayhdistelmä tarkoittaa suomeksi ja ainakin englanniksi käännettynä yleiskäsitettä, jolla viitataan sodissa kaatuneisiin ja tunnistamatta jääneisiin sotilaisiin, eikä nimi siten ollut Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettu kirjallinen teos.

³⁸ Lausunnossa TN 1992:7 (Nimi) arvioitiin kirjallisen teoksen nimeä *Steissi*, jonka voidaan katsoa olevan hyvin lähellä yleiskielen ilmaisu. Teoksen nimi *Steissi* muodostuu slangisanasta, joka tarkoittaa rautatieasemaa. Sanan ei katsottu olleen täysin yleisluontoinen nimi, mutta ei kuitenkaan riittävän yksilöllinen ja omaperäinen Tekijäl 1 §:n tekijänoikeussuojaa saadakseen. Kyseisen sanan merkityksen voidaan kuitenkin katsoa olevan yleisesti hyvin tunnettu ja sitä käytetään puhekielessä.

³⁹ Tekijänoikeusneuvosto ei katsonut lausunnossa TN 1997:1 (Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa) patsaan nimen *Havis Amanda* yltävän itsenäisenä ilmaisuna teostasoon eikä siten olevan tekijänoikeudella suojattu teos.

⁴⁰ Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2005:10 (Nimen suoja) oli kyse kirjallisen teoksen nimen *Aapponen* tekijänoikeussuojauksesta. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että nimi *Aapponen* on tavanomaisessa kielenkäytössä ilmeisesti uusi ja synnyttäessään kuulijassa vaikutelman termien ”*aapinen*” ja ”*aakkonen*” yhdistymisestä luo siten miellelyhtymän kumpaankin termiin. Nimi *Aapponen* esiintyy kuitenkin Suomessa myös sukunimenä. Näillä perusteilla tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei kyseinen teoksen nimi nauttanut Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa.

jänoikeusneuvostolta on pyydetty lausuntoja säännönmukaisesti vain hyvin yksinkertaisista tai yleiskielen sanoista koostuvista nimistä, jolloin voidaan pitää selvänä, ettei tekijänoikeussuojaus niiden kohdalla ole voinut tulla kyseeseen. Tämän vuoksi tekijänoikeusneuvoston teosten nimiä koskevien lausuntojen perusteella ei voitaneakaan tehdä yksiselitteistä johtopäätöstä teosten nimien teoskynnyksen tasosta.

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin annettu esimerkkejä tekijänoikeussuojaa saavista teosten nimistä todeten, että muun muassa Eeva Joenpellon romaanin *Neito kulkee vetten päällä* ja Mika Waltarin pienoisoromaanin *Vieras mies tuli taloon* nimiä voidaan pitää siinä määrin itsenäisinä ja omaperäisinä, että ne voisivat saada teossuojaa⁴¹. Samoilta tekijöiltä voitaneen mainita tekijänoikeussuojaa saavina teoksen niminä muitakin esimerkkejä, sillä Joenpellon romaanien nimistä esimerkiksi *Vesissä toinen silmä* ja *Viisaat istuvat varjossa* pidettäneen samoin itsenäisinä ja omaperäisinä. Vastaavasti Mika Waltarin historiallinen romaanin nimen *Tanssi yli hautojen* voidaan katsoa saavan tekijänoikeussuojaa. Lisäksi TekijäL 1 §:n mukaista suojaa saavina teoksen niminä voitaneen pitää Petri Karran romaanin nimeä *Haarautuvan rakkauden talo* sekä Aki Kaurismäen elokuvan nimeä *Kauas pilvet karkaavat*.

Teosten nimien itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota sanojen asetteluun, joka useimmissa edellä mainituista esimerkeistä on varsin runollinen⁴². Edellä mainituissa teoksen nimistä koostuvissa esimerkeissä on huomattavissa muun muassa rytmillisyyttä ja rakenteellista symmetriaa. Sanojen asettelun lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös niiden merkitykseen. Mitä kauempana ollaan tavanomaisesta yleiskielen ilmaisusta ja mitä lähempänä mielikuvituksellista ja omintakeista sisältöä, sitä todennäköisemmin voidaan todeta olevan kyse tekijänoikeussuojaa saavasta ilmaisusta. Toisaalta tekijänoikeussuojaa voivat saada myös yleiskielen sanoista muodostuvat nimet, jos niissä on yhdistelty sanoja omintakeisella tavalla. Näin ollen esimerkiksi kaunokirjallisuuden teosten nimet voivat saada helpommin teki-

⁴¹ Haarmann 2005, s. 70; Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 678. Nämä esimerkit on mainittu myös tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa, joissa on arvioitu teoksen nimen saamaa tekijänoikeussuojaa. Ks. esim. TN 1998:3 (Teoksen nimen tekijänoikeudellinen suoja). Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä teosten nimistä, jotka ovat itsessään niin omaperäisiä, että ne voisivat saada sellaisenaan tekijänoikeussuojaa, on mainittu *Varför är det så ont om Q*, *Jag är nyfiken – gul* ja *Änglamark*, ks. Nordell 2002, s. 107. Myös *Kanske en diktare* ja *Melodien som kom bort* on mainittu ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä vain muutamasta sanasta koostuvista teoksista. Ks. Levin 2011, s. 88. Tanskan oikeuskäytännöstä voidaan mainita esimerkiksi Højesteretin ratkaisu (U 1951. 725 H), jossa katsottiin, että kirjallisen teoksen nimeä *Hvem ringer klokkerne for?* suojataan teoksena (tanskankielinen nimi on käännös Ernest Hemingwayn romaanin nimestä *For Whom the Bell Tolls*). Ks. Schønning 2003, s. 111–112.

⁴² Lyhyetkin runot ovat yleensä sellaisia omaperäisiä henkisen luomistyön tuloksia, että ne saanevat käytännössä lähes aina TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa. Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 689.

jänoikeussuojaa kuin esimerkiksi tietokirjallisuuden teosten nimet, jotka pääsääntöisesti kuvaavat tavanomaisin yleis- tai ammattikielen termein kyseisen teoksen sisältöä. Vaikka yksittäinen sanakin voi olla varsin omaperäinen, nämä teosten nimistä koostuvat esimerkit osoittavat, että useamman sanan yhdistelmät mahdollistavat luovuuden toteuttamisen käytännössä paremmin.

Kuitenkin myös jopa yhdestä sanasta muodostuvaa nimeä voidaan periaatteessa suojata teoksena, mikäli se on TekijäL 1 §:ssä tarkoitetulla tavoin itsenäinen ja omaperäinen⁴³. Vaikka kirjallisen tuotoksen pituus ei ole ratkaisevassa asemassa tekijänoikeussuojan saamiselle, voidaan kuitenkin pitää lähtökohtana, että mitä lyhyemmästä ilmaisusta on kyse, sitä todennäköisempää on, ettei se käytännössä yllä teostasoon⁴⁴. Esimerkkinä tapauksesta, jossa tavaramerkin kohdalla vedottiin teoksen nimen suojaan, voidaan mainita jo aiemminkin viitattu PRH:n valituslautakunnan ratkaisu⁴⁵, jossa väitteentekijä vetosi muun muassa siihen, että rekisteröity tavaramerkki loukkasi hänen tekijänoikeutetaan nimeen *Goofy*. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaan rekisteröinnin esteenä on toisen tekijänoikeus. PRH:n valituslautakunnan mukaan väitteentekijän viittaaman sarjakuvahahmon nimeä *Goofy* ei voitu pitää sellaisena TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan tarkoittamana teoksena, joka nauttisi tekijänoikeussuojaa, sillä sana *goofy* on englanninkielinen ilmaisu, jota käytetään normaalissa puhekielessä. PRH:n ratkaisua voidaankin pitää tältä osin perusteltuna, sillä *Goofy*-sanaa ei voida pitää riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua suojaa saadakseen. Kieliasultaan hyvin yksinkertaisena ja merkitykseltään tavanomaisena yleiskielen sanana sitä ei voida pitää verrattavana esimerkiksi sellaiseen oikeuskirjallisuudessa tekijänoikeussuojaa saavaksi katsottuun ilmaisuun kuin ”*Vesissä toinen silmä*”.

Teosten nimet, otsikot ja muut lyhyet ilmaisut jäävätkin pääsääntöisesti tekijänoikeussuojan ulkopuolelle, sillä ne eivät ole useinkaan riittävän itsenäisiä

⁴³ Näin myös Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 707. Ks. Nordell 2002, s. 107, jonka mukaan sanaa ”Änglamark” voitaisiin pitää niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se yksittäisenä sanana voisi saada tekijänoikeussuojaa.

⁴⁴ Haarmann 2005, s. 70. Ks. myös TN 2005:10 (Nimen suoja), jossa arvioitiin teoksen nimen *Aapponen* tekijänoikeussuojaa ja todettiin, että tekijänoikeussuojaa kirjallisena teoksena saadakseen yksittäisen sanan tulisi edustaa poikkeuksellisesti korkeaa itsenäisyyden ja omaperäisyyden tasoa. Myös saksalaisessa tekijänoikeuskäytännössä on toistuvasti katsottu, etteivät yksittäiset sanat normaalisti täyty omaperäisyyden vaatimusta. Tekijänoikeussuojaa eivät ole saaneet esim. sanat *Minicar* ja *Orgware*. Ks. Dallmann 2005, s. 56–58.

⁴⁵ PRH:n valituslautakunnan 1.6.2005 antama päätös koski 15.11.2001 rekisteröityyn tavaramerkkiin (rekisterinumero 222237) tekijänoikeuden perusteella tehdyn väitteen hylkäyspäätöstä. Merkissä on teksti ”*Goofy’s Place*” ja kuvattu eräänlainen hattu. Ks. kyseisestä PRH:n valituslautakunnan ratkaisusta luvusta 5.1, jossa tapausta on tarkasteltu kiinnittäen huomiota merkin eri elementtien suojattavuuteen tavaramerkki- ja tekijänoikeudella. Ks. tapauksen arvioinnista myös TekijäL 51 §:n otsikonsuojasäännöksen valossa luvusta 7.2.3 Ks. laajemmin tapauksen tarkastelusta myöhemmin luvusta 8.2.2.

ja omaperäisiä saadakse teossuojaa⁴⁶. Tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa on katsottu, että lyhyen ilmaisun tekijänoikeussuojalta on perusteltua edellyttää poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa⁴⁷, mikä tekee teoskynnyksen ylittymisen niiden osalta varsin haastavaksi. Lisäksi teoskynnyksen ylittyminen edellyttää luonnollisestikin aina tapauskohtaista arviointia.

Kaksoissuojan kannalta on huomattava, että yleisin tavaramerkkityyppi on sanamerkki, jolloin voidaan olettaa, että kirjallisten teosten matala teoskynnys voisi säännönmukaisesti johtaa sanatavaramerkkien kohdalla tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaan ja toisaalta vastaavasti myös usean sanatavaramerkin kohdalla mahdolliseen loukkaukseen. Siten kaksoissuojauksen kannalta lyhyehköjen kirjallisten teosten korkeaa teoskynnystä sanojen, lauseiden, ilmaisujen ja sloganien osalta voidaan pitää perusteltuna. Mikäli lyhyiden ilmaisujen tekijänoikeussuojan taso olisi kovin matala, se tarkoittaisi, että sanamerkki voisi helposti muodostua rekisteröinnin esteeksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla⁴⁸, koska se loukkaisi toisen tekijänoikeutta teokseensa⁴⁹. Siten erityisesti tavaramerkkioikeuden näkökulmasta on tärkeää, ettei sanamerkkien teoskynnys olisi samalla tasolla saati matalampi kuin tavaramerkin suojakynnys. Edellä käsiteltyjen tekijänoikeusneuvoston ratkaisujen perusteella lienee kuitenkin selvää, että sellaiset tilanteet, joissa sanamerkit voisivat saada myös teossuojaa, ovat varsin harvinaisia ja siten kaksoissuojan kannalta melko ongelmattomia.

Lyhyiden ilmaisujen korkeasta teoskynnuksesta huolimatta on huomattava, että erityisesti *iskulauseiden* kohdalla voivat sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytykset hyvinkin täyttyä. Hyvää slogania on luonnehdittu lyhyeksi, omaperäiseksi ja iskeväksi sekä erottamiskykyiseksi⁵⁰. Koska omaperäisyys on jo sinänsä sloganin ominaisuutena tärkeä, voinee se riittävän yksilöllisenä saada myös teossuojaa. Esimerkkeinä esteettisiä piirteitä sisältävistä ja tekijänoikeussuojaa saadakse riittävän omintakeisista iskulauseista voi-

⁴⁶ Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 16–17 ja 678.

⁴⁷ TN 2013:16 (Tuntematon sotilas -teoksen nimen tekijänoikeussuojasta).

⁴⁸ Jos taas halutaan rekisteröidä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi itsessään TekijäL 1 §:n mukaista teossuojaa saavan teoksen nimi, kuten *Neito kulkee vetten päällä*, vaaditaan tähän TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja TMerkkiL 14.2 §:n edellyttämä tekijänoikeuden haltijan lupa. Tosin on huomattava, että teoksen käyttö tavaramerkkinä ilman oikeudenhaltijan lupaa on kiellettyä jo suoraan tekijänoikeuslain nojalla.

⁴⁹ Ks. Nordell 2002, s. 107, joka on todennut, että jos yksittäisen sanan kohdalla tekijänoikeuden teoskynnys ylittyisi helpommin kuin tavaramerkkisuojan edellytykset, tämä tarkoittaisi, että sanamerkki itsessään voisi muodostaa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen.

⁵⁰ Kivimäki on jo aikoinaan määritellyt iskulauseen kielellisesti tarkoittaen sillä lyhyttä, ytimekästä, iskevään muotoon puettua suggeroivaa lausumaa, jolla yleisön tietoisuuteen painetaan sen oloihin vaikuttavia seikkoja. Kivimäki 1963, s. 158. MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ylläpitämässä iskulauserekisterissä hyvä iskulause on puolestaan määritelty omaperäiseksi ja erottamiskykyiseksi.

daan pitää iskulauserekisterissä olevia sloganeita ”*Yks Kaks Puhtahaks*” (vuodelta 1975) ja ”*Havin kynttilällä on hyvä sydän*” (vuodelta 1971)⁵¹. Rajanveto tekijänoikeussuojaa saavan ja teoskynnykseen yltämättömän sloganin kohdalla saattaa kuitenkin olla varsin haastavaa. Esimerkiksi Suomessa tavaramerkkinä rekisteröityä slogania OMINTAKEINEN MAKEINEN ei voitane pitää sana-leikkinä kuitenkaan niin omaperäisenä, että se saisi myös tekijänoikeussuojaa⁵².

Kuitenkin esimerkiksi Ranskassa sloganin ”*Soie et moi*” (suom. silkki ja minä) puolestaan katsottiin olevan tavaramerkkinä kuvaileva vaateteollisuuden tuotteille, mutta omaperäisenä saavan tekijänoikeussuojaa⁵³. Vaikka merkin katsottiin olevan tavaramerkkinä kuvaileva, tarkoittaa sen saama tekijänoikeussuoja käytännössä ennen kaikkea sitä, etteivät muut elinkeinonharjoittajat voi käyttää sitä vapaasti elinkeinotoiminnassa esimerkiksi tunnusmerkin tavoin.

Edellä mainitut esimerkiksi osoittavat, että mainossloganeita voidaan toisinaan suojata myös tekijänoikeudella. Tästä huolimatta on kuitenkin syytä tarkastella sloganien mainosluonteen merkitystä niiden tekijänoikeusarvioinnissa. Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan kannalta sillä seikalla, että iskulause saa tavaramerkkisuoja, ei sinänsä ole merkitystä sen suojattavuuteen myös tekijänoikeudella⁵⁴ ja *vice versa*, on kuitenkin huomattava, että mainos-

⁵¹ Nämä iskulauseet on rekisteröity MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ylläpitämään iskulauserekisteriin, joka julkaisee käytössä olevia ja käyttöön tulevia iskulauseita sekä niiden haltijat. Iskulauserekisteri ei perustu lain säännöksiin, mutta sen tarkoituksena on ehkäistä toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä, evästää mainonnan suunnittelussa ja toimia dokumenttina mahdollisissa kiistatapauksissa. Kivi-Koskinen puolestaan on maininnut esimerkkinä tekijänoikeussuojaa saavista sloganeista ”*Kaikki tiet vievät tavarataloon*” sekä ”*James päällä joka säällä*”. Ks. Kivi-Koskinen 1976, s. 23. Vastaavasti kuin Suomessa myöskään esimerkiksi Saksassa ei sanamerkkejä ole pääsääntöisesti suojattu tekijänoikeudella. Kirjallisista teoksista tekijänoikeussuojaa on Saksassa katsottu voivan helpoimmin saada mainostekstit, joista esimerkiksi voidaan mainita ”*Biegsam wie ein Frühlingsfalter bin ich im Forma-Busterhalter*”. Lisäksi saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa esimerkkinä tekijänoikeussuojatusta lauseesta on mainittu Udo Lindenbergin Saksassa kuuluisan laulun sanat: ”*Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt, das ist meine Welt, und sonst gar nichts*”. Nordemann 2010, s. 2086–2087.

⁵² Ks. KHO:n antama tavaramerkkioikeudellinen ratkaisu (11.10.2013/3238), jossa tarkasteltiin merkin OMINTAKEINEN MAKEINEN (rekisterinumero 259789) erottamiskykyä ja todettiin, ettei se ollut deskriptiivinen tai mainostava ilmaisu ja siten tavaramerkiksi rekisteröimiskelpoinen. Ratkaisussa ei otettu kantaa sloganin tekijänoikeussuojaan.

⁵³ Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 136 ja siinä viitattu ratkaisu TGI (Tribunal de grande instance de Paris) Paris, 10.4.1986. Dercalye ja Leistner mainitsevat esimerkkinä mahdollisesti tekijänoikeussuojaa saavista yhteisön tavaramerkkeinä rekisteröidyistä iskulauseista AND SO TO BED (CTM rek.nro 3773496 on rekisteröity 8.8.2005 useassa luokassa mukaan lukien huonekaluille. Haltijana And So To Bed Limited) ja DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (CTM rek.nro 806620 on rekisteröity 16.8.2006 luokassa 20, joka sisältää kodin kalusteet, erityisesti pehmusetut huonekalut, istuimet, tuolit, pöydät, kaapit ja laatikostot, sekä toimistohuonekalut. Haltijana Erpo Möbelwerk GmbH). Derclaye – Leistner 2011, s. 49.

⁵⁴ Näin myös jo aikoinaan Kivi-Koskinen, jonka mukaan tavaramerkkisuojan mahdollinen olemassaolo ei vaikuta iskulauseen tekijänoikeudelliseen arvoon. Kivi-Koskinen 1976, s. 24.

tuotosten, jollaisina myös tavaramerkkisloganeita voidaan pitää, käyttötarkoitus vaikuttaa jo niiden luomistyössä. Siten erityisesti mainosteksti on usein siinä määrin sidottu ennalta annettuun aiheeseen tai teemaan, ettei tekstin kirjoittaja voi välttämättä antaa sille persoonallisella tavalla omintakeista sävyä.

Vaikka tekstin pituus ei periaatteessa vaikutakaan siihen, onko kyseessä tekijänoikeuslain suojaama teos vai ei, tosiasiassa varsin harvoin voidaan luoda sellainen lyhyt mainosteksti, kuten slogan, jota voidaan pitää tekijänoikeuslais-
sa tarkoitettuna teoksena. Sloganin elementeistä sen lyhyys on ongelmallinen nimenomaan tekijänoikeussuojattavuuden kannalta, sillä mitä lyhyemmästä ja ytimekkäämmästä ilmaisusta on kyse, sitä vaikeampi sen on ilmentää itsenäisiä ja omaperäisiä elementtejä. Näiden syiden vuoksi myös iskulauseet voivat saavuttaa teostason yleensä vain yksittäistapauksissa. On kuitenkin syytä korostaa, ettei tekijänoikeussuoja ole riippuvainen teoksen käyttötarkoituksesta saati esimerkiksi sloganin kohdalla arvioitavana olevan kirjallisen tuotoksen pituudesta sinänsä, vaan kyse on ennemminkin siitä, ettei toimeksiantona luotu slogan ole ennaltamäärättävyytensä ja lyhyytensä vuoksi useinkaan riittävän itsenäinen ja omaperäinen tekijänoikeussuojaa saadakseen.

7.2.3 Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettun teoksen nimen suojaaminen tavaramerkkinä

Koska tavaramerkiksi voidaan ottaa teoksen nimi, joka voi saada Tekijäl 1 §:n lisäksi suojaa myös Tekijäl 51 §:n mukaan, on tässä yhteydessä syytä tarkastella Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettun suojan lisäksi myös *Tekijäl 51 §:n teoksen nimen ja tavaramerkkisuojan välistä suhdetta*. Tekijäl 51 §:n erityisen teoksen nimen suojaa koskevan säännöksen mukaan kirjallista tai taiteellista teosta ei ole lupa saattaa yleisön saataviin käyttäen sellaista teoksen nimeä tai tekijän salanimeä⁵⁵, jolla teos tai tekijä voidaan helposti sekoittaa aiemmin julkistettuun teokseen tai tekijään⁵⁶. Tässä Tekijäl 51 §:n niin sanotussa otsikonsuoja-

⁵⁵ Tekijän nimen osalta on huomattava, että Tekijäl 51 §:n suoja koskee vain tekijän salanimeä tai nimimerkkiä, mutta ei luonnollisen henkilön nimeä. Siten tunnetunkin kirjailijan kaima saa vapaasti julkaista kirjallisia teoksia omalla nimellään. Saman nimen käyttäminen nimimerkkinä voisi kuitenkin aiheuttaa Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua sekaannusta. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 889. Ks. myös tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2009:3 (Tekijän nimen suoja), jossa oli kyse Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettusta tekijän nimen suojasta. Tässä tapauksessa kaksi kirjallista teosta oli julkaistu siten, että aiemmin julkaistun teoksen tekijän nimi ja myöhemmin julkaistun teoksen tekijän nimimerkki olivat identtiset. Lausunnossa katsottiin, että myöhemmän teoksen tekijän nimimerkki voitiin helposti sekoittaa aiemman teoksen tekijän nimeen ja tältä osin oli kyse Tekijäl 51 §:n rikkomisesta.

⁵⁶ Tekijäl 51 §:ää koskee HE 1960:23 vp., joka tosin ei tämän lainkohdan osalta sisällä muuta kuin itse 51 §:n sanamuodon. Ks. HE 1960:23 vp., s. 23. Ks. myös KM 1953:5, s. 82, jonka mukaan Tekijäl 51 §:n tarkoituksena on ensisijaisesti suojata tekijää hänelle epäedullista sekaannusta vastaan, mutta se on myös omiaan palvelemaan huomattavaa julkista etua.

säännöksessä suojataan teoksen nimeä estämällä siihen helposti sekoitettavissa olevalla nimellä nimetyn kirjallisen tai taiteellisen teoksen saattaminen yleisön saataviin. Tekijäl 51 §:n suojaa saava teoksen nimi ei saa olla täysin yleisluontoinen; tällaisen nimen osalta ei voi aiheutua lainkohdassa tarkoitettua sekoitettavuutta. Esimerkiksi kirjallisen teoksen *Taidekirja* nimen osalta ei voisi sen yleisluontoisuuden vuoksi aiheutua Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua sekoitettavuutta.

Tekijäl 51 §:ssä teoksen nimen suojan toteutumiselle ei ole kuitenkaan asetettu edellytykseksi, että nimen tulisi olla Tekijäl 1 §:n tarkoittamalla tavalla itsenäinen ja omaperäinen. Esitöiden mukaan teoksen nimi onkin päinvastoin vain harvoin niin erikoislaatuinen, että se sinänsä olisi tekijänoikeussuojan kohteena⁵⁷. Siten onkin perusteltua, että Tekijäl 51 §:n mukaista suojaa voi saada myös sellainen nimi, joka ei yllä Tekijäl 1 §:n edellyttämään teostasoon.

Esimerkkinä Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua teoksen nimestä voidaan mainita musiikkikappaleen nimi *Akun tehdas*, jonka suojaa on käsitelty Helsingin hovioikeuden ratkaisussa⁵⁸. Lisäksi tekijänoikeusneuvosto on katsonut esimerkiksi kirjan nimen *Steissi* olevan Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettu suojaa saava teoksen nimi⁵⁹.

Tekijäl 51 §:n säännöksellä turvataan toisaalta tekijän ja toisaalta yleisön intressejä. Siten Tekijäl 51 §:n ensisijaisena tavoitteena on estää, etteivät muut pääse oikeudettomasti hyötymään teoksen nimen, tekijän nimimer-

⁵⁷ KM 1953:5, s. 82.

⁵⁸ Helsingin hovioikeuden 2.6.2008 antama tuomio, HelHO S 06/3451 (*Akun tehdas*). Kyseisessä tuomiossa todetaan, että *Akun tehdas* -teoksen nimi on erikoislaatuinen ja, että sitä suojataan tekijänoikeudella. Hovioikeuden tavoin katson, että *Akun tehdas* -sävellysteoksen nimi on TMRkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettulla tavoin erikoislaatuinen teoksen nimi. Nimeä ei kuitenkaan voitane pitää itsessään niin omaperäisenä, että se saisi tekijänoikeussuojaa. Tuomion lopputulemaa voidaan kuitenkin TMRkkiL 14.1 §:n 5 kohdan soveltamisen osalta pitää oikeana, sillä riippumatta siitä, katsotaanko teoksen nimen olevan erikoislaatuinen vai itsessään teos, soveltuu TMRkkiL 14.1 §:n 5 kohdan tavaramerkin rekisteröinnin este näihin molempiin tilanteisiin.

⁵⁹ Tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 1992:7 (Nimi) mukaan kirjan nimi *Steissi* ei ollut niin itsenäinen ja omaperäinen, että se olisi saanut tekijänoikeussuojaa Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettuna teoksena. Kirjan nimi ei ollut kuitenkaan täysin yleisluontoinen, joten sitä pidettiin Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettuna kirjallisen teoksen nimenä. Vastaavasti tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 2013:16 mukaan *Tuntematon sotilas* -teoksen nimi ei täyttänyt sitä poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa, jota lyhyen ilmaisen tekijänoikeussuojalta on perusteltua edellyttää. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut lausunnossa kantaa siihen, onko kyseessä Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettu kirjallisen teoksen nimi, sillä lausuntopyynnössä tai vastineessa ei yksilöity kirjallista tai taiteellista teosta, joka olisi saatettu yleisön saataviin aikaisemmin julkistettuun teokseen – eli tässä tapauksessa *Tuntematon sotilas* -romaaniin – helposti sekoitettavaa nimeä käyttäen. Katson, että kirjan nimenä *Tuntematon sotilas* ei ole niin yleisluontoinen, etteikö se voisi saada Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua suojaa kirjallisen teoksen nimenä. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 2005:11 (Nimen suojat) mukaan myös ilmaisu ”*Ulkopolitiikka*” on pidettävä yleiskielen sanana, joka yleisluontoisuutensa vuoksi ei voi saada suojaa Tekijäl 51 §:n perusteella. On kuitenkin huomattava, että tekijänoikeusneuvoston jäsenen lausuntoon antaman eriävän mielipiteen mukaan ilmaisu ”*ulkopolitiikka*” on tullut vakiinnutetuksi Ulkopoliittisen instituutin julkaiseman *Ulkopolitiikka*-lehden nimenä sillä tavoin, että nimi saa Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua suojaa.

kin tai salanimen goodwill-arvosta⁶⁰. Käytännössä tämä säännös estää muita esimerkiksi julkaisemasta kaupallisesti menestyneen teoksen vanavedessä samalla nimellä uusia teoksia ja siten hyötymästä ansiottomasti aiemmin julkaistun teoksen maineesta. Tässä yhteydessä on huomattava, ettei suojan saamiseksi kuitenkaan vaadita, että teoksen nimi olisi yleisemmin tunnettu. Kuluttajia lainkohta puolestaan turvaa suojaamalla heitä teosten liiasta samankaltaisuudesta aiheutuvilta erehdyksiltä ja estämällä näin tuotteiden sekoittumista toisiinsa.⁶¹

Vaikka Tekijäl 51 §:n suojan voidaan todeta olevan lainkohdan edellyttämän sekoitettavuusarvioinnin vuoksi lähellä tunnusmerkkioikeudellista suojaa, Tekijäl 51 §:n soveltaminen ei kuitenkaan edellytä sitä, että suojattavan nimen tulisi olla tavaramerkkioikeudellisesti erottamiskykyinen. Säännöksen soveltuminen edellyttää sen sijaan, että kahden tai useamman teoksen nimien välinen selvä sekoittumisvaara on olemassa. Toisin sanoen sekoittumisen riskin tulee konkreettisessa tapauksessa olla ilmeinen eli vaatimuksena on, että sekoittuminen voi tällöin tapahtua helposti. Arviointiin vaikuttaa käytännössä myös se, miten yleisö tai kohderyhmä mieltää sekoitettavuuden.⁶² Tekijäl 51 §:n perusteella sekoitettavuusarvioinnissa otetaan huomioon, kuinka yleinen nimitys tai nimi on kyseessä, sillä suojaa eivät saa geneeriset, yleiset ja kuvailevat sanat⁶³. Siten yleiskielen sanat, esimerkiksi ”*ATK-sanakirja*” kirjallisen teoksen nimenä⁶⁴, eivät nauti sellaista suojaa, mikä estäisi muuta tahoa valitsemasta teokselleen saman nimen.

Tekijäl 51 §:n tarkoituksena on estää teoksen saattaminen yleisön saataviin käyttäen aiemmin julkistetun teoksen nimeen sekoitettavaa nimeä. Toisin sanoen Tekijäl 51 § suojaa julkistetun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimeä eikä sinänsä estä sitä, että aiemmin julkistetun teoksen nimeä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin toisen teoksen nimenä. Siten teoksen nimen muu kuin teoksen nimeen sekoitettava kaupallinen käyttö on pääsääntöisesti mahdollista Tekijäl 51 §:n estämättä niin kauan kuin kyse ei ole samannimisen teoksen julkaisemisesta. Tällöin teoksen nimeä voidaan käyttää esimerkiksi tavaramerkissä. Tekijäl 51 §:n nojalla suojattavana teoksen nimenä voidaan pitää esimerkiksi Tove Janssonin kirjoittaman muumikirjan nimeä *Taikatalvi*⁶⁵. Jos teoksen nimestä *Taikatalvi* koostuvaa merkkiä käytetään esimerkiksi talviurheiluvälineille, tällaisen tavaramerkin haltija ei loukkaa Tekijäl 51 §:ssä tarkoitetulla

⁶⁰ KM 1953:5, s. 82.

⁶¹ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 461–462 ja s. 671. Ks. HE 23/1960 vp., s. 7.

⁶² Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 462 ja s. 671. Ks. HE 23/1960 vp., s. 7. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 1992:7 oli katsottu, että samalla nimellä julkistettujen teosten sekoittumisvaara aiheutui siitä, että molemmat teokset oli julkistettu kirjan muodossa ja niiden aihepiirit ja kohderyhmät olivat jossain määrin samankaltaisia.

⁶³ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 462 ja s. 671.

⁶⁴ Ks. TN 1991:5 (Nimi), jossa tekijänoikeusneuvosto lausui, ettei sanakirjan nimi *ATK-sanakirja* saanut suojaa Tekijäl 51 §:n mukaan, koska säännös ei suojaa täysin yleisluontoisia nimiä.

⁶⁵ *Taikatalvi* (ruots. *Trollvinter*) on Tove Janssonin kirjoittama muumikirja, jonka ruotsinkielinen alkuteos ilmestyi vuonna 1957 ja suomennos vuonna 1958.

tavoin aiemman teoksen nimeä, koska tavaramerkin käytössä ei ole kyse myöhemmän samannimisen teoksen julkaisemisesta. Jos tavaramerkiksi otetaan toisen teoksen nimi, ei tässä yhteydessä kuitenkaan lähtökohtaisesti julkaista samalla nimellä toisen kirjallista teosta.

TekijäL 51 § voi kuitenkin soveltua tilanteeseen, jossa tavaramerkiksi on otettu sekä toisen teos että sen nimi. Tällöin tavaramerkiksi otetun teoksen kohdalla voi olla kyse myös esimerkiksi kuvataiteen teoksen julkaisemisesta TekijäL 51 §:ssä tarkoitettulla tavoin toisen teoksen nimellä. Tätä havainnollistaa jo edellä viitattu PRH:n valituslautakunnan tapaus⁶⁶, jossa oli kyse muun muassa tavaramerkin muodostavan, eräänlaista hattua esittävän kuvion ja sanan Goofy rekisteröinnistä tavaramerkiksi. Tapauksessa väitteentekijä katsoi olevansa kyseisen merkin muodostaneen kuvion tekijänoikeuden haltija sillä perusteella, että kyseisessä kuviossa oli kuvattu osa hahmosta (hattu), johon väitteentekijällä on tekijänoikeus. Jos yhdistelmämerkin muodostavan kuvion katsotaan muodostuneen toisen tekijänoikeussuojaa saavasta hahmosta ja merkissä olleen sanan olevan tämän hahmon nimi, voidaan tapaukseen soveltaa TekijäL 51 §:ssä tarkoitettua teoksen nimen suojaa. TekijäL 51 §:n mukaan taiteellista teosta ei ole lupa saattaa yleisön saataviin käyttäen sellaista teoksen nimeä, joka voidaan sekoittaa aikaisemmin julkistettuun teokseen. Siten myös TekijäL 51 §:n perusteella voitaisiin estää merkin rekisteröinti, koska tällöin olisi kyse taiteellisen teoksen saattamisesta yleisön saataviin käyttäen sellaista teoksen nimeä, joka on sekoitettavissa aiemmin julkistettuun teokseen. Toisin sanoen kyseessä voidaan katsoa olevan toisen teoksen julkistamisesta samalla nimellä. Lisäksi on huomattava, että TekijäL 51 §:n suojaa saadakseen teoksen nimi ei kuitenkaan saa olla täysin yleisluontoinen. Koska kyseisen merkin muodostaneen kuvion ei voida katsoa saavan tekijänoikeussuojaa, ei tässä tilanteessa myöskään TekijäL 51 §:ssä tarkoitettu suoja voi tulla kyseeseen.

⁶⁶ PRH:n valituslautakunta hylkäsi 1.6.2005 valituksen, joka koskee 15.11.2001 rekisteröityyn tavaramerkkiin (rekisterinumero 222237) tekijänoikeuden perusteella tehdyn väitteen hylkäyspäätöstä. Merkissä on teksti ”Goofy’s Place” ja kuvattu eräänlainen hattu. Väitteentekijä oli vedonnut siihen, että rekisteröity tavaramerkki loukkasi tekijänoikeuttaan nimeen *Goofy*. Merkissä oli esitetty myös kuvio, jonka hahmoon väitteentekijä katsoi omaavansa tekijänoikeuden, sillä kyseisessä kuviossa oli kuvattu osa hahmosta (hattu), johon väitteentekijällä on tekijänoikeus. PRH:n valituslautakunnan mukaan väitteentekijän viittaaman sarjakuvahahmon nimeä *Goofy* ei voida pitää sellaisena TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan tarkoittamana erikoislaatuisena kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimenä, joka nauttisi tekijänoikeussuojaa. Sana *Goofy* on englanninkielinen ilmaisu, jota käytetään normaalissa puhekielessä. Merkkiin sisältyvä kuvio ei ole myöskään omiaan aiheuttamaan käsitystä, että kyseessä olisi väitteentekijän tarkoittama sarjakuvahahmo. Ks. kyseisestä PRH:n valituslautakunnan ratkaisusta luvusta 5.1, jossa tapausta on tarkasteltu kiinnittäen huomiota merkin eri elementtien suojattavuuteen tekijänoikeudella ja tavaramerkkioikeudella. Ks. tapauksen arvioinnista myös TekijäL 1 §:n mukaisen teoksen nimen suojaamisen osalta luvusta 7.2.2. Tapausta on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin myöhemmin luvussa 8.2.2.

7.2.4 TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan teoksen erikoislaatuisen nimen suoja

Lisäksi on huomattava, että myös niissä tilanteissa, joissa ei ole kyse TekijäL 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla samannimisen teoksen julkaisemisesta, teoksen nimen käyttö tavaramerkkinä voi olla kiellettyä muun lainsäädännön nojalla. TekijäL 51 §:n *sui generis* -suojan lisäksi teoksen nimen suojasta onkin säädetty myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa, joka myös osaltaan kytkee TekijäL 51 §:n teoksen nimen suojan tavaramerkkioikeuteen. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä on erikoislaatuinen. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdasta ilmenee, että teoksen nimen suojaamisen edellytyksenä on nimenomaan sen erikoislaatuisuus. Myöskään TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu teoksen erikoislaatuisen nimen suoja ei siis edellytä teoskynnyksen ylittymistä eikä tavaramerkkioikeudellista erottamiskykyä. Oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä tällaisista erikoislaatuista nimistä on mainittu kirjallisten teosten nimet *Tarzan*, *apinain kuningas* ja *Pepi Pitkätossu karkuteillä*⁶⁷. Erikoislaatuksena voitaneen pitää myös teoksen nimeä *Taikatalvi*.⁶⁸

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa suojataan muun muassa itsenäisten ja omape-
räisten teosten ja erikoislaatuisten teosten nimien oikeudenhaltijoita, joten tämän lainkohdan perusteella suojaa eivät saa teosten banaalit ja täysin yleisluontoiset nimet, kuten tavaramerkkejä koskevan perusteoksen nimi Tavaramerkki. Tällaisten nimien rekisteröinti tavaramerkiksi ei edellytä TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettua oikeudenhaltijan suostumusta. Rajanvetoa teoksen nimen suojaamisesta TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla tavoin tekijänoikeudella ja erikoislaatuksena nimenä suhteessa sen tavaramerkkirekisteröintiin voidaan havainnollistaa seuraavan tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 2013:16 (Tuntematon sotilas -teoksen tekijänoikeussuoja) kautta. Vaikka lausunto koski vain teoksen nimen tekijänoikeussuojaa, tarkastellaan tässä yhteydessä myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetun teoksen nimen suojan merkitystä oi-

⁶⁷ Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 420.

⁶⁸ Ruotsissa SVARTE RUDOLF -sanamerkillä evättiin rekisteröinti Erik Axel Karlfeldtin *Svarta Rudolf* -nimisen runon perusteella, RÅ 1965 H 23 ks. NIR 1965, s. 358. Nordell on kritisoinut kyseistä ratkaisua katsoen, ettei kyseisen runon nimellä ole kytkentää taloustarvikkeille tavaramerkkinä rekisteröityyn SVARTA RUDOLF -sanamerkkiin, eikä se siten voi loukata Karlfeldtin runon nimeä. Nordellin mukaan maailmassa, jossa tavaramerkkien ja eri immateriaalioikeustyyppien määrä on lisääntynyt, ei taloustarvikkeiden valmistajaa voida kieltää käyttämästä tuotteissaan nimeä, joka muistuttaa kauan sitten kuolleen runoilijan runon nimeä. Nordell 2004, s. 295–296. Ks. myös Nordell 2002, s. 110. Ruotsissa myös sanamerkin TOP GUN rekisteröinti tekstiilitavaroille on eväty viittaamalla samanlaiseen elokuvan nimeen, ks. PBR:n päätös 17.10.1994 v-ans 87-00674 (Top Gun).

keudenhaltijan kannalta, sillä lausunnosta ilmenee, että siinä käsiteltävä nimi on rekisteröity myös tavaramerkiksi.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2013:16 (*Tuntematon sotilas* -teoksen tekijänoikeussuoja) katsottiin, ettei *Tuntematon sotilas* -teoksen nimi ilmentänyt tekijänsä omaperäisiä luovia valintoja siinä määrin, että nimi olisi ollut Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettu teos⁶⁹. Tekijänoikeusneuvosto perusteli tätä siten, että teoksen nimi *Tuntematon sotilas* muodostuu kahdesta yleiskielen sanasta, jotka muodostavat yleiskäsitteen, jolla tarkoitetaan sodissa kaatuneita ja tunnistamatta jääneitä sotilaita.

Koska tekijänoikeusneuvosto ei anna lausuntoja muiden oikeudenalojen kuin tekijänoikeuslain tulkinnasta, se ei voi luonnollisestikaan ottaa kantaa siihen, saako nimi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettua teoksen erikoislaatuisten nimen suojaa. Jos teoksen nimi *Tuntematon sotilas* on tässä lainkohdassa tarkoitettu erikoislaatuinen nimi, ei sitä voitane ilman TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettua teoksen oikeudenhaltijan suostumusta rekisteröidä tavaramerkiksi. PRH:n tulee kuitenkin arvioida nimen suojaa rekisteröintivaiheessa ja *Tuntematon sotilas* on rekisteröity sanatavaramerkeiksi rekisterinumeroilla 249721 ja 256646. PRH:n rekisteröintipäätös perustuu tässä tilanteessa siihen, ettei teoksen nimeä *Tuntematon sotilas* voida yleiskäsitteenä pitää erikoislaatuksena nimenä.

Näin ollen tavaramerkkilaki estää teoksen nimen käytön tavaramerkkinä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Mikäli esimerkiksi kirjallisen teoksen erikoislaatuise-
na pidettävä nimi *Taikatalvi* halutaan rekisteröidä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi, tulee ottaa huomioon TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta, jonka mukaan toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuista nimeä ei saa ottaa tavaramerkiksi ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettua teoksen erikoislaatuisten nimen suojaa suhteessa Tekijäl 51 §:n teoksen nimen suojaan. Vaikka tavaramerkkilain mukaan toisen teoksen nimen käyttö tavaramerkkinä on kiellettyä, ei tavaramerkkikäyttö voi kuitenkaan pääsääntöisesti loukata Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua tavoin teoksen nimeä, koska tällöin ei ole kyse julkaistun teoksen nimen käytöstä toiselle kirjalliselle teokselle. Tämän vuoksi edellä mainitussa tekijänoikeusneuvoston lausunnossa esitellyn kaltaisessa tapauksessa ei ole tarpeen käsitellä Tekijäl 51 §:n otsikonsuojan edellytysten täyttymistä, ellei kyse ole ollut myöhemmän samannimisen teoksen julkaisusta⁷⁰. Tästä

⁶⁹ Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että teoksen nimenä *Tuntematon sotilas* ei ole teos, koska se muodostuu kahdesta yleiskielen sanasta, jotka muodostavat yleiskäsitteen, jolla tarkoitetaan sodissa kaatuneita ja tunnistamatta jääneitä sotilaita.

⁷⁰ Koska Tekijäl 51 §:ssä tarkoitettua teoksen nimen suojaa eivät saa yleisluontoiset ja kuvailevat nimet, voidaan olettaa, että Tekijäl 51 §:n suojaa saavat nimet ovat myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettua tavoin erikoislaatuksia nimiä, jolloin sellaisia nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Tekijäl 51 §:n teoksen nimen suojaedellytykset ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan soveltumisedellytykset ovat kuitenkin toisistaan riippu-

puolestaan voinee olla kyse, jos tavaramerkiksi otetaan toisen teoksesta ja sen nimestä koostuva yhdistelmämerkki. Muun kuin TekijäL 1 §:n perusteella tekijänoikeussuojaa saavan teoksen nimeä suojataan teostyyppistä riippumatta tavaramerkkikäytöltä ainoastaan tavaramerkkilaissa, joten tässä suhteessa tavaramerkkilain rekisteröinnin este vaikuttaa antavan TekijäL 51 §:n otsikonsuojaa pidemmälle menevää suojaa, joka voi tosin voi tulla kyseeseen ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, kun tavaramerkiksi ollaan rekisteröimässä yhdistelmämerkkiä, joka koostuu sekä toisen teoksesta että sen nimestä.

TekijäL 51 §:ssä tarkoitetun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimen sekoitettavuuden arviointi on sidottu nimetyn teoksen teoslajiin. Siten uuden teoksen nimi ei voi olla sekoitettavissa aiemman teoksen nimeen, jos kyse on eri teoslajeista. Näin ollen TekijäL 51 §:ssä tarkoitetun suojan ala on rajattu varsin suppeaksi.⁷¹ Sen sijaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta näyttäisi lähtevän siitä, että teoksen nimen loukkaus tulee kyseeseen myös niissä tilanteissa, joissa on kyse eri teoslajeista. Vaikka TekijäL 51 § ei estä käyttämästä toisen teoksen nimeä erilaiselle teokselle, TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan perusteella erikoislaatuisten teoksen nimen ottaminen tavaramerkiksi edellyttää myös eri teoslajeihin kuuluvien teosten oikeudenhaltijoiden suostumusta. Tältäkin osin tavaramerkkilain teosten nimille antama suoja vaikuttaisi olevan laajempi kuin TekijäL 51 §:n varsin suppea suoja.

On myös huomattava, että koska TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännöksessä mainitaan tavaramerkin rekisteröinnin esteenä toisen kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi, tulee tämä tavaramerkkilain kohta sovellettavaksi ainoastaan sanamerkin, sloganin tai tekstiainesta sisältävän yhdistelmämerkin kohdalla. Esimerkiksi kuvataiteen teoksen osalta tässä yhteydessä on kyse itse kuvataiteen teoksen suojauksen sijaan sen nimen suojasta, joka on luonnollisesti aina kirjallisessa muodossa.

7.2.5 Kuvataiteen teoksen suojaaminen kuviomerkinä

TMerkkiL 1 §:n esimerkinomaisessa luettelossa tavaramerkkinä suojattavista kohteista on yhtenä erityisesti suojattavana merkkityyppinä mainittu kuvio. Siten tavaramerkkioikeudellista suojaa voidaan antaa esimerkiksi kuviomerkeille tai logoille, joita voidaan käyttää tavaroiden ja palveluiden visuaalisina symbo-

mattomia.

⁷¹ Voidaankin todeta, että TekijäL 51 §:n suoja rajoittuu samaan teoslajiin vastaavalla tavalla kuin tavaramerkkisuoja rajoittuu lähtökohtaisesti samaan tavaralajiin. Siten TekijäL 51 §:n soveltuminen teoksen otsikon käyttöön esimerkiksi kuvataiteen teokselle edellyttäisi TMerkkiL 6.2 §:ään verrattavaa säännöstä.

leina. Kuviomerkinä voi olla kaksiulotteinen kuva, piirros, symboli tai muu kuviollinen sommitelma, kuten maalaus. Näin ollen myös valokuvia, muotokuvia⁷² ja jopa piirroksia rakennuksista⁷³ voidaan käyttää tavaramerkkinä, mikäli ne täyttävät tavaramerkkilain vaatimat edellytykset. Suomessa on rekisteröity kansallisena tavaramerkkinä esimerkiksi Turun linnan julkisivusta koostuvasta piirroksesta muodostuva tavaramerkki⁷⁴.

TekijäL 1 §:ssä tarkoitettuja kuvataiteen teoksia ovat muun muassa perinteisen kuvataiteen teokset kuten maalaukset, piirustukset, taidegrafiikka, kuvanveistokset⁷⁵ ja valokuvateokset. Myös Bernin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa on useita esimerkkejä kirjallisista ja taiteellisista teoksista. Esimerkiksi taiteellisen tuotannon klassisen alueen muodostavat piirustukset ja maalaukset on nimenomaisesti mainittu sopimuksessa. Kuvataiteen voidaan katsoa sisältävän myös esimerkiksi ympäristötaiteen, tilataiteen, performanssin ja muun kaatoavan taiteen sekä mediataiteen⁷⁶. Näin ollen kuvataiteen teoksina pidettäneen ylipäänsä kaikkia niitä taideteoksia, joiden osalta kuvan visuaalisen kokemisen mahdollisuus on olennainen⁷⁷.

Kuviotavaramerkit voivat muodostua erilaisista TekijäL 1 §:ssä mainituista valokuvateoksista tai muista kuvataiteen teoksista, kuten veistoksista⁷⁸, piirroksista tai maalauksista taikka rakennustaiteen teoksista sekä näiden teosten osista.⁷⁹ Tätä tukee sekä kotimainen että eurooppalainen oikeuskirjallisuus, jossa on katsottu, että eri teostyypeistä erityisesti kuvataiteen teos voidaan rekisteröi-

⁷² Ks. saksalaisesta oikeuskäytännöstä esim. BGH 31.03.2010, Az. I ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II); BPatG 29.4.1998–29 W (pat) (Michael Schumacher).

⁷³ Rakennuksen julkiasusta koostuvan kuviomerkin on saksalaisessa oikeuskäytännössä katsottu saaneen suojaa tavaramerkkinä. Ks. BPatG 23.9.2003–W (Pat) 448/02 (Bürogebäude), ks. GRUR, Heft 3/2005, s. 257–258 (Bürogebäude). Kuitenkin OHIMin ratkaisussa on todettu, että rakennusten piirroksista muodostuvilta merkeiltä puuttuu hyvin todennäköisesti erottamiskyky. Ks. OHIM 7.7.2004 R 1/2003–4 (Smart Turm); GRUR, Heft 4/2004, s. 1033–1035 (Smart Turm).

⁷⁴ Kansallinen tavaramerkki, joka on rekisteröity 20.12.2011 (rekisterinumero 254053) luokissa 5, 29, 30 ja 32, jotka käsittävät mm. elintarviketeollisuuden tuotteita (haltijana Valio Oy). Ks. myös Valio Oy:lle rekisteröity kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 259507), joka koostuu rakennusta esittävästä piirroksesta. Kyseinen kuviomerkki on rekisteröity 31.10.2013 luokissa 29, 30 ja 32, jotka käsittävät lähinnä erilaisia elintarviketeollisuuden tuotteita.

⁷⁵ Ks. KM 1953:5, s. 54, jossa nämä teokset on mainittu esimerkkeinä kuvataiteen teoksista eläin- ja muotoamistaideteosta.

⁷⁶ Ks. esim. TN 2002:7 (Kuvateosten manipulointi ja sisällyttäminen musiikkivideoon).

⁷⁷ Mikäli visuaalisen kokemisen mahdollisuus loppuu tai muuttuu epäolennaiseksi kuvaan liitettyjen muiden elementtien, kuten äänen tai performanssin vuoksi, on tällöin kyseessä muu kuin kuvataide. Ks. KM 1953:5, s. 54.

⁷⁸ Esimerkiksi kahdesta Helsingin päärautatieaseman pääovella sijaitsevasta veistoksesta, jotka ovat osa Emil Wikströmin (1864–1942) suunnittelemaa *Lyhdynkantaja*-veistosryhmää, koostuva kuviomerkki (rekisterinumero 254745) on rekisteröity 29.2.2012 luokissa 19, 35 ja 39, jotka käsittävät mm. mainonnan ja erityisesti mainosjulistemainonnan juna-asemilla ja junissa (haltijana Alice Wikströmin kuolinpesä).

⁷⁹ Näin myös Haarmann 2003, s. 80.

dä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi⁸⁰. Näin ollen voidaankin lähteä olettamasta, että logo, maalaus, hahmo, piirros ja valokuva⁸¹ ovat hyvin potentiaalisia kaksoisuojaan kohteita. Lisäksi lähioikeuksista valokuvaajan suoja voi tulla kyseeseen tavaramerkkinä suojattavan kuvan kohdalla.

Esimerkkinä oikeuskäytännöstä, jossa *Muumipeikko*-hahmosta koostuvan kuviomerkin katsottiin saavan sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojaa, voidaan mainita seuraava Helsingin hovioikeuden ratkaisu.

Helsingin hovioikeus katsoi ratkaisussa 12.12.1995/Dnro R 94/1305 (Korut), että *Muumi*-hahmoista muodostuvat korut loukkaavat kyseiseen hahmoon liittyvää tavaramerkki- ja tekijänoikeutta. Tuomioistuimen mukaan asianomistajan *Muumi*-aiheiset korut on tehty niin yksilöllisiksi, että ne erottuvat itsenäisinä *Muumi*-koruina. Tuomioistuin katsoi lisäksi, että *Muumi*-hahmoin, jotka ovat kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja, liittyy vakiintumisen kautta saavutettu tavaramerkkisuoja. Näin ollen kyseisessä tapauksessa katsottiin tulleen näytetyksi, että *Muumi*-koruja oli valmistettu jäljentämällä ne suoraan alkuperäisestä korumallista ja vastaajat olivat siten syyllistyneet sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuslain rikkomiseen.

Kuviomerkkien kaksoisuojausta arvioitaessa onkin huomioitava, että erityisesti kuvataiteen teosten, esimerkiksi maalausten, piirrosten ja kuvanveistosten, teostasoa on perinteisesti pidetty varsin alhaisena. Kuvataiteen teosten matala teostaso ilmenee myös useista tekijänoikeusneuvoston lausunnoista⁸². Tämä

⁸⁰ Haarmannin mukaan esimerkiksi tekijänoikeussuojaa nauttiva piirros voidaan rekisteröidä tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi. Haarmann 2005, s. 85. Myös saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on todettu, että on ilmeistä, että erityisesti taiteellisen luovuuden tuloksena syntynyt kuviotavaramerkki voi saada myös tekijänoikeussuojaa. Ks. Saksan osalta ks. Schricker – Loewenheim 2010, s. 64; Wandtke – Bullinger 1997, s. 576, jonka mukaan erityisesti kuvataiteen ja käyttötaiteen teoksia voidaan käyttää tavaramerkkinä. Ks. myös Jacobs 2005, s. 802, jossa kaksoisuoja saavina merkkeinä mainitaan esim. kuvio- ja yhdistelmämerkit sekä kolmiulotteiset merkit, kuten pakkaukset, sekä rakennustaiteen ja käyttötaiteen teoksista muodostuvat merkit. Myös WIPO:n raportin mukaan erityisesti piirros, maalaus tai muu vastaavanlainen kuvataiteen teos voi tehokkaasti nauttia näiden molempien suojamuotojen tarjoamaa suojaa. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8.

⁸¹ Valokuvaajien suoja on tekijänoikeuslain mukaan kaksijakoinen. Kun kyseessä on valokuvateos, sen suoja määräytyy teossuojan mukaisesti. Valokuvia ylipäänsä taas koskee TekijäL 49a §:n erityinen lähioikeussuoja. Valokuvaajan taloudelliset oikeudet eroavat teoksen tekijän oikeuksista siinä, ettei valokuvaajalla ole levitysoikeutta. Valokuvaajan moraalisten oikeuksien kohdalla erona on se, että toisin kuin tekijä, valokuvaaja voi luopua moraalista oikeuksistaan. Oikeus valokuvaan on voimassa lyhyemmän ajan kuin tekijänoikeus, eli 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin. Ks. esim. Haarmann 2014, s. 130–132. Moraalisten oikeuksien luovutettavuuden ja lyhyemmän suoja-ajan vuoksi ei valokuvaoikeuden ja tavaramerkkioikeuden välisessä suhteessa kuitenkaan voida katsoa ilmenevän erityisiä tai suurempia ongelmia kuin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisessä suhteessa.

⁸² Haarmann 2005, s. 83. Ks. Myös esim. seuraavat tekijänoikeusneuvoston lausunnot: Lausunnoissa TN 1991:4 (Tekstiili) tekijänoikeusneuvosto katsoi mm. piirroksen, jossa oli tyylitelty pikakutyttö, saavan tekijänoikeussuojaa kuvataiteen teoksena. Lausunnoissa TN 1994:7 (Lautapeli) lautapelin pelilaudan katsottiin saavan suojaa kuvataiteen teoksena. Lausunto TN 2001:12 (Tun-

mahdollistaa niiden kaksoissuojauksen ottaen kuitenkin huomioon näkemyksen, että teoksen käytännöllinen tarkoitus esimerkiksi tavaramerkkinä voi nostaa sen teoskynnystä⁸³. Kuvioiden kaksoissuojauksen kohdalla nouseekin esiin erottelu puhtaaseen ja sovellettuun taiteeseen, sillä erityisesti tavaramerkiksi luodut ja siten käyttötaiteena pidettävät tuotokset, kuten logot ja logotyypit ovat paljon yleisempiä kuin puhtaan kuvataiteen tuotokset. Toisaalta tekijänoikeusnäkökulmasta on huomattava, että tavaramerkkeinä hyvin yleiset liiketunnukset ja logot ovat usein niin tavanomaisia ja yksinkertaisia, etteivät ne tavallisesti täytä tekijänoikeussuojan edellyttämiä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia. Logojen ja liiketunnusten teoskynnystä havainnollistavat seuraavassa käsiteltävät korkeimman hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisut sekä tekijänoikeusneuvoston lausunnot.

KHO katsoi ratkaisussa KHO 2013:99 (PUOLUETUNNUS)⁸⁴, että Perussuomalaiset rp:n nimestä tehty lyhenne graafisesti tyylitellyin kirjaimin väriin ja merkin muotoon sopeutettuna siten kuin PerusS-tunnus on laadittu, on TekijäL 1 §:n mukainen teos ja saa siten tekijänoikeussuojaa.

nus) koski tyylittelystä, joskin varsin yksinkertaisesta punaisesta tulppaanista koostuvaa *Silmu*-tunnusta ja *Teemu-nalle* -tunnusta, joka on puolestaan keltainen nalle, jolla on jalka kipsissä ja käsi lastoitettu. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että molemmat piirroksot ovat kuvataiteen teoksia. Toisaalta on huomattava, ettei aivan millainen tahansa kuvio voi nauttia TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua teossuojaa. Tätä havainnollistavat tekijänoikeusneuvoston lausunnot TN 1995:13 (Ympyräkuvio) ja TN 1998:12 (Ympyräkuvio), joissa oli kyse tekijänoikeudesta ympyräkuvioon. Hakija pyysi lausuntoa siitä, saiko hänen kehittämänsä ympyräkuviona esitettävä kaava, jolla voitiin ratkaista laskutehtävä, tekijänoikeudellista suojaa. Laskentakaava muodostui 18 cm halkaisijaltaan olevasta ympyrästä, jonka sisällä oli kaksi pienempää ympyrää. Sisemmässä ympyrässä oli numeroita ja ulommassa ympyrässä aakkoset A:sta Ö:hön. Kunkin aakkosen kohdalla oli eri numero. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei ympyräkuviona esitetty laskentakaava saanut tekijänoikeussuojaa, koska kuvio ei muotonsa puolesta ollut itsenäinen ja omaperäinen.

⁸³ Tämän näkemyksen mukaan teosten, jotka on luotu tarkoituksessa käyttää tavaramerkkinä tai mainostamiseen, teoskynnys on lähtökohtaisesti korkeampi kuin puhtaan taiteen teosten. Ks. Ohly 2007, s. 709. Lisäksi tavaramerkkeinä hyvin yleisiä graafisia symboleja ja kirjaintyypppejä voidaan suojata usein myös mallioikeudella, jos nämä täyttävät MalliL 2 §:ssä säädetty suojavaatimukset. Mallisuojaus mahdollisuuden voidaan myös olettaa osaltaan vaikuttavan siihen, että tällaiset tuotokset saavat vain harvoin tekijänoikeussuojaa. Ks. tuotoksen käyttötarkoituksen merkityksestä teostasoarviointiin luvusta 7.3.

⁸⁴ Ks. KHO:n ratkaisusta yksityiskohtaisemmin luvusta 8.2.2.



Kuva 24. PerusS.

KHO:n puoluetunnusta koskeva ratkaisu KHO 2013:99, jossa otettiin kantaa muun muassa tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin suojaan todeten sen olevan tekijänoikeudella suojattu teos, ilmentää lisäksi, miten tekijänoikeuden suojaedellytysten täyttyminen voi tulla myös korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi, jos toisen tekijänoikeuteen perustuvaan tavaramerkin rekisteröinnin estettä koskevaan PRH:n päätökseen haetaan muutosta markkinaoikeudesta, ja jos siitä edelleen valitettaessa myönnetään valituslupa ylimpään tuomioistuimeen.

Myös seuraavassa hovioikeuden ratkaisussa arvioitavana olleen liiketunnuksen katsottiin saavan tekijänoikeussuojaa:

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa⁸⁵ käsiteltiin tekijänoikeutta liikemerkki-nimiyhdistelmään, jossa sanojen väliin oli sijoitettu tyylitelty kukko. Sanoista ja kuviosta muodostuvan yhdistelmän alla oli viiva, joka kuvasi kukon ortta. Liikemerkki katsottiin tekijänoikeuslain nojalla suojatuksi teokseksi.

Kyseisen hovioikeuden ratkaisun perusteella voidaan todeta, että myös liikemerkkin luonteiset tunnuksot voivat, kun tekijänoikeussuojan yleiset edellytykset täyttyvät, saada tekijänoikeussuojaa kuvataiteen teoksina. Myös tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt liiketunnusten suojaa lausunnoissa TN 2014:9 (Tekijänoikeus liiketunnukseen) ja TN 2011:7 (Tekijänoikeus liiketunnukseen). Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossa TN 2014:9, että sinänsä graafinen kuvio esimerkiksi yhdistyksen tunnuksena voi nauttia tekijänoikeussuojaa. Arvioitavana olevassa tunnuksessa oli kuitenkin hyödynnetty yritysten ja yhdistysten tunnuksissa tavanomaisesti esiintyviä muotoja ja niiden sommittelua, minkä vuoksi sitä ei voitu pitää omaperäisenä TekijäL 1 §:ssä tarkoitettuna teoksena.

⁸⁵ Itä-Suomen hovioikeuden 16.2.1990 antama tuomio, Dnro S 88/479 (Liikemerkki).

Tekijänoikeusneuvosto arvioi lausunnossa TN 2014:9 (tekijänoikeus liiketunnukseen) mustavalkoista graafisen kuvion teossuojaa. Kyseinen kuvio muodostuu kolmesta, rinnakkain sijoitetusta, pystysuuntaisesta ja reunoiltaan pyöristetystä palkista, joiden yllä on katoksenomaisesti palkkien paksuinen päistään pyöristetty kaareva katos.

Arvioitavana olevassa graafisessa kuviossa on hyödynnetty muun muassa yritysten ja yhdistysten tunnuksissa tavanomaisesti esiintyviä muotoja ja niiden sommittelua eikä kyseinen graafinen kuvio siten ilmennä tekijänsä luovia valintoja siinä määrin, että sitä voitaisiin pitää omaperäisenä Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettuna teoksena.

Vastaavalla tavoin tekijänoikeusneuvosto totesi liiketunnuksena käytettävän graafisen kuvion suojaa koskevassa lausunnossa TN 2011:7 (Tekijänoikeus liiketunnukseen), että liiketunnukset voivat periaatteessa nauttia tekijänoikeussuojaa. Kyseinen lausunto kuitenkin ilmentää, että liiketunnukset koostuvat usein niin yksinkertaisista elementeistä, etteivät ne saa tekijänoikeussuojaa. Liiketunnuksilta edellytetään tekijänoikeussuojan saamiseksi korkeaa omaperäisyyden tasoa erityisesti, kun niiden elementteinä on käytetty perusvärejä ja -muotoja.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2011:7 (Tekijänoikeus liiketunnukseen) arvioitavana ollut liiketunnus koostui punaisesta S-kirjaimesta, jonka alakaarta on jatkettu pidemmäksi ja jonka keskellä kulkee valkoinen kaista- viiva. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei kyseinen liiketunnus ollut sillä tavalla omaperäinen ja itsenäinen, että se nauttisi Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa.

Lisäksi tekijänoikeusneuvosto on ottanut kantaa logojen tekijänoikeussuojaan lausunnoissa TN 2009:2 (Logojen käyttö parodioissa)⁸⁶, TN 2007:18 (Tekijänoikeus piirroksen ja logoon), TN 2006:18 (Tekijänoikeus logoon)⁸⁷, TN 2001:12 (Tunnus) ja TN 2000:1 (Palloveli). Lausunnoissa katsottiin, etteivät niissä arvioi- dut tunnuksat saaneet tekijänoikeussuojaa. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2000:1 (Palloveli) katsottiin, ettei tunnuksen kohdalla ollut kyse tekijänoikeudellisesti arvoituna itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta:

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2000:1 (Palloveli) käsiteltiin tekijänoikeutta pallovelin tunnuksiin. Pääasiallinen tunnus muodostui halkais- tun ovaalin muotoon tyylitellystä S-kirjaimesta. Tunnuksen muunnelmista

⁸⁶ Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossa 2009:2 (Logojen käyttö parodioissa), että arvioita- vana olevat logot (K-logo, K-Citymarket-logo ja K-plussa-logo) olivat kirjallisel- ta ilmaisumuodoltaan niin yksinkertaisia ja tavanomaisia, ettei niitä ole pidettävä itsenäisinä ja omaperäisinä.

⁸⁷ Tekijänoikeusneuvoston arvioitavana lausunnossa TN 2006:18 (Tekijänoikeus logoon) ollut logo koostui geometrisistä kuvioista, joita on muokattu jäljittelemään kirjaimia J ja V. Tekijä- noikeusneuvosto katsoi, ettei logo ollut sillä tavoin itsenäinen ja omaperäinen, että se nauttisi teki- jänoikeussuojaa.

oli muun muassa ovaalin halkaisevalle viivalle kirjoitettu osia sanasta ”soikeapallo” tai sana ”soikis”. Tekijänoikeusneuvosto lausui, että tunnusten elementit ja tapa, jolla ne oli yhdistetty, olivat tavanomaisia sekä tunnuksissa yleisesti käytettyjä. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei tunnuksista ilmenyt teokselta edellytettävää omaperäisyyttä, eikä niitä siten suojattu TekijäL 1 §:ssä tarkoitettuina teoksina.

Myöskään lausunnon TN 2001:12 (Tunnus) mukaan arvioitavana ollut tunnus ei ollut sellaisenaan riittävän omaperäinen saadakseen tekijänoikeussuojaa, vaikka kyseisen tunnuksen osien sinänsä katsottiin ylittävän teoskynnyksen.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2001:12 (Tunnus) oli kyse tekijänoikeudesta tunnukseseen, joka koostui ympyrän muotoiselle pohjalle laitetuista *Silmu-* ja *Teemu-nalle* -tunnuksista. *Silmu*-tunnus koostuu tyylitellystä, joskin varsin yksinkertaisesta punaisesta tulppaanista ja *Teemu-nalle* -tunnus puolestaan keltaisesta nallesta, jolla on jalka kipsissä ja käsi lastoitettu. Näistä tunnuksista muodostuneeseen kuvioon oli lisätty myös kolme sanaa sisältävä teksti ”*Puhdas Elämä Lapselle*”. Tekijänoikeusneuvosto lausui, että tunnuksessa olevat elementit oli sommiteltu ja yhdistelty tunnukseksi varsin yksinkertaisella ja tavanomaisella tavalla. Tällä perusteella tunnuksen ei katsottu täyttäneen tekijänoikeussuojan edellytyksenä olevia itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia. Tunnukseen sisältyneiden *Silmu-* ja *Teemu-nalle* -tunnusten katsottiin kuitenkin saavan koko tunnuksesta erotettuina TekijäL 1 §:n mukaista suojaa kuvataiteen teoksina. Tunnuksessa olevaa tekstiä sen sijaan ei tunnuksesta erotettuna suojattu tekijänoikeudella.



Kuva 25. Teemu-nalle.
Kansallinen tavaramerkki, rek.nro 135019.⁸⁸

⁸⁸ *Teemu-nalle* on rekisteröity myös tavaramerkkinä 5.12.1994 (rekisterinumero 135019, merkin värit ovat keltainen, valkoinen ja musta) luokassa 36, haltijana Lastenklonikoiden kummit ry. Koska tekijänoikeusneuvosto on arvioinut *Teemu-nallen* saavan tekijänoikeussuojaa ja kyseisestä piirroksesta muodostuva kuviomerkki on rekisteröity myös tavaramerkiksi, sitä voidaan pitää esimerkkinä sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojaa saavasta merkistä.

Sen sijaan tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2007:18 (Tekijänoikeus piirrokseen ja logoon) logon katsottiin saavan tekijänoikeussuojaa:

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossa TN 2007:18 (Tekijänoikeus piirrokseen ja logoon), että logo (Röllin sydän) on erityisesti koristeellisten elementtensä vuoksi niin itsenäinen ja omaperäinen, että se nauttii tekijänoikeussuojaa. Ratkaisussa arvioitavana ollut tuotelogo (Rölly) puolestaan oli tavanomainen logo eikä sen siten katsottu ylittävän teoskynnystä.

Kyseisen lausunnon perusteella voidaan todeta, että mitä enemmän logoon sisältyy koristeellisia elementtejä, sitä helpommin se voi ylittää teoskynnyksen ja saada tekijänoikeussuojaa. Näin ollen näyttäisikin siltä, että tekijänoikeussuojaa saadakseen logolta voidaan odottaa erityistä koristeellisuutta.

Edellä käsiteltyjen tuomioistuinratkaisujen ja tekijänoikeusneuvoston lausuntojen perusteella voidaan todeta, että jos logo tai muu kaupallinen tunnus koostuu esimerkiksi useista erilaisista graafisista elementeistä ja kuvioista, kuten piirroksista tai hahmoista, voinee se saada myös tekijänoikeussuojaa. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden puoluetunnusta koskevassa ratkaisussa KHO 2013:99 ja Itä-Suomen hovioikeuden liiketunnusta koskevassa ratkaisussa⁸⁹ arvioitavina olleiden tunnusten elementit sisälsivät omintakeista sommittelua sekä jälkimmäisessä oli lisäksi kuvattuna piirroshahmo. Myös tekijänoikeusneuvoston lausunnosta TN 2007:18 (Tekijänoikeus piirrokseen ja logoon) ilmenevin tavoin voidaan todeta, että logon sisältämien koristeellisten elementtien myötä se voi helpommin ylittää teoskynnyksen. Näin ollen tekijänoikeussuojaa saadakseen tavaramerkiltä voitaneen odottaa erityistä koristeellisuutta.

Yleisluonnehdintana edellä käsitellyistä tekijänoikeusneuvoston logoja ja liiketunnuksia koskevista lausunnoista voidaan todeta, ettei tunnuksiksi suunniteltujen graafisten kuvioiden ole yleensä katsottu ylittävän teoskynnystä. Vaikka myös käyttögrafiikka, kuten liiketunnukset ja logot, voivat saada tekijänoikeussuojaa, tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa käsitellyissä tapauksissa graafisissa kuvioissa on usein hyödynnetty sellaisia yritysten ja yhdistysten tunnuksissa ja logoissa tavanomaisesti esiintyviä muotoja ja niiden sommittelua, joka ei ole tekijänoikeussuojaa saadakseen riittävän itsenäistä ja omaperäistä.

Useista tekijänoikeusneuvoston lausunnoista⁹⁰ ilmenee myös, että tekijänoikeussuojaa saadakseen tunnuksilta ja logoilta edellytetään korkeaa omaperäisyyden tasoa erityisesti silloin, kun niiden elementteinä on käytetty esimerkiksi

⁸⁹ Itä-Suomen hovioikeuden 16.2.1990 antama tuomio, Dnro S 88/479 (Liikemerkki).

⁹⁰ Ks. TN 2001:12 (Tunnus) sekä TN 1995:13 (Ympyräkuviot) ja TN 1998:12 (Ympyräkuviot), joissa oli kyse tekijänoikeudesta ympyräkuviin. Näissä lausunnoissa tekijänoikeusneuvosto katsoi, etteivät ympyräkuviot muotonsa puolesta täyttäneet itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia.

ympyrää, neliötä, kolmiota tai isoja kirjaimia. Yksinkertaiset ympyrä- tms. kuviot, kirjaimistot, lyhyet lauseet tai vastaavat eivät yleensä näytä yltävän teostasoon ja jäävät siten puuttuvan omaperäisyytensä vuoksi tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Lausuntojen perusteella korkealta vaikuttavaa logojen teoskynnystä voidaan perustella siten, että logot muodostuvat usein varsin yksinkertaisista elementeistä ja ovat tavallisesti ilmaisultaan suppeita⁹¹. On myös katsottu, että tällaisissa tilanteissa joissain tapauksissa kaksi ammattilaista päätyy toisistaan riippumatta samantapaiseen lopputulokseen ja tämän vuoksi teoskynnys on asetettava korkealle⁹².

Näin ollen lähtökohtana voidaan myös pitää, että tavallisesti vain erityisen koristeelliset, alun perinkin taiteellisia pidettävät luovat ja huomattavan ikoniset symbolit täyttävät tekijänoikeussuojan vaatimukset. Samalla on kuitenkin huomattava, että edellä mainituissa tekijänoikeusneuvoston logoja koskevissa lausunnoissa arvioitavina olleet tuotokset ovat olleet pääsääntöisesti kirjallisel- ta ja visuaaliselta ilmaisultaan hyvin tavanomaisia ja yksinkertaisia, eivätkä ne sen vuoksi ole saaneet tekijänoikeussuojaa. Näin ollen ainoastaan näiden tapausten perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä logojen teoskynnuksesta, vaan on pidettävä mielessä, että kyse on kuitenkin viime kädessä tapauskohtaisesta arvioinnista.

Edellä käsiteltyjen liiketunnuksia ja logoja käsittelevien lausuntojen perusteella ei voine katsoa, etteivätkö myös monet tavaramerkiksi suunnitellut kuvio- merkit voisi nauttia tekijänoikeussuojaa, mikäli ne vain sisältävät omaperäisiä elementtejä. Esimerkkinä taideteoksena pidettävästä tunnusmerkistä voidaan mainita Shellin logo, joka koostuu Raymond Loewyn (1893–1986) suunnitte- lemasta ilmiasultaan hyvin mielikuvituksellisesta simpukkakuviosta⁹³. Lisäksi ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa tyypillisenä esimerkkinä teossuojaa naut- tivasta kuviomerkistä on mainittu Ruotsissa hyvin tunnettu ja goodwill-arvoa omaava *Solstickepojken*-teoksesta muodostuva tavaramerkki⁹⁴. Ruotsalainen taiteilija Einar Nerman loi vuonna 1936 tämän niin sanottua aurinkopoikaa ku- vaavan *Solstickepojken*-piirroksen Solstickan-säätiön symboliksi.⁹⁵ Säätiö on

⁹¹ Ks. TN 2007:18 (Tekijänoikeus piirroksen ja logoon).

⁹² Ks. TN 1990:5 (Kirjaimet), jossa on todettu, että kirjaimet eivät korkeasta kalligrafisesta tasos- taan huolimatta erottuneet muista kirjaimistoista niin, että ne olisivat saaneet tekijänoikeussuojaa.

⁹³ Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 239.

⁹⁴ Nordell 2002, s. 104; Olsson 2009, s. 51. Kun taiteilija Einar Nerman sai vuonna 1936 tehtä- väkseen piirtää tulitikkuaskin etiketin, hän loi kiireessä *Solstickepojken*-teoksen aiemmin luo- maansa soihtua kantavaa tyttöä esittävää *Tummelisa*-piirrostaan muuttamalla. Hänen poikansa oli piirroksen mallina. *Solstickepojken*-teosta varten Nerman muutti alkuperäisen piirroksen tytön pojaksi, poisti soihdun hänen kädestään ja lisäsi auringon piirroksen vasempaan yläkulmaan. Ks. Stiftelsen Solstickan: *Solstickepojken*.

⁹⁵ Ruotsalainen hyväntekeväisyysäätiö Solstickan, joka perustettiin vuonna 1936 avustamaan vähävaraisia lapsia, rahoittaa toimintaansa myymällä *Solstickepojken*-teoksella kuvitettuja tuli- tikkuaskeja.

käyttänyt teosta erityisesti hyväntekeväisyystarkoituksessa myytävien tulitikuaskien kuvituksena. *Solstickan*-tulitikkuaaskista on vuosien kuluessa tullut Ruotsin tunnetuin ja ostetuin tulitikkuaaski.



Kuva 26. Einar Nerman: *Solstickan*.

Esimerkkinä tavaramerkiksi suunnitellusta kaksoissuojatusta kohteesta voidaan mainita myös Rolls-Royce-merkkisten autojen nokalla pientä kumartuvaa keijukaista esittävä *Spirit of Ecstasy* -veistos.⁹⁶ Tätä veistosta voidaan pitää varsin omaperäisenä ja siten tekijänoikeudella suojattavissa olevana teoksena⁹⁷. Tavaramerkkinäkökulmasta kyseistä veistosta voidaan pitää myös erottamiskykyisenä niille tuotteille (autoille), joiden tunnuksena sitä käytetään.⁹⁸ Toisena esimerkkinä tunnusmerkiksi luodusta kaksoissuojaa saavasta kohteesta voidaan mainita myös *Michelin-ukko* (*the Michelin Man*, *Bibendum*), joka on saamansa tekijänoikeussuojan lisäksi rekisteröity tavaramerkiksi⁹⁹.

⁹⁶ Englantilaisen veistäjän Charles Robinson Sykesin (1875–1950) luoma veistos tunnetaan myös nimillä *Flying Lady*, *Emily* ja *Silver Lady*. Sykes loi veistoksen maskotiksi alun perin vuoden 1909 Rolls-Royce Silver Ghostin nokalle.

⁹⁷ Vastaavanlaisena esimerkkinä kaksoissuojaa saavasta maskotista voidaan mainita myös Frederick Gordon Crosbyn (1885–1943) Jaguar-merkkisiin autoihin luoma "*leaping cat*". Crosbyn luoma jaguaari-maskotti nähtiin Jaguar Mk IV ja Mk V -automallien nokalla ensi kerran vuonna 1938.

⁹⁸ Ks. Gaide 2002, s. 552.

⁹⁹ *Michelin-ukon* loi vuonna 1898 Marius Rossillon (8.6.1867–2.1.1946), joka tunnetaan myös nimellä *O'Galop*. Kyseinen hahmo on rekisteröity kansainvälisenä tavaramerkkinä mm. Suomessa (rekisterinumero 778669) luokassa 12 (Antiskid chains for pneumatic tyres for vehicle wheels). Haltijana Compagnie Generales des Etablissements Michelin.

Myös monien alun perin puhtaan taiteen tuotosten reproduktiot on rekisteröity tavaramerkkinä. Esimerkiksi useiden sarjakuvahahmoina tunnettujen teosten, kuten Disney-hahmojen, yksi tai useampi esitysmuoto on rekisteröity tavaramerkiksi¹⁰⁰. Vastaavasti maalaustaiteen teosten reproduktiota on käytetty tavaramerkkeinä. Esimerkiksi Jean-Étienne Liotardin *La belle chocolatière* -maalaus on Saksassa rekisteröity tavaramerkiksi useampaan tavara- ja palveluluokkaan, muun muassa suklaasta tehdyille hahmoille¹⁰¹. Vaikka erityisesti kuvataiteen teosten teostasoa on pidetty varsin matalana, tavaramerkiksi otettujen jo olemassa olevien taideteosten kohdalla teostasoarvioinnissa keskeiseksi kysymykseksi nousee tavaramerkiksi ottamisen edellyttämät muutokset tavaramerkissä olevan teoksen toisinnoksen ilmiasuun. Teoksen toisinnosta saattaa olla käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeen yksinkertaistaa jopa siinä määrin, ettei se enää tavaramerkkiin otetussa muodossa välttämättä ylläkään teostasoon.

Lisäksi tavaramerkiksi otettujen valokuvien kohdalla on huomattava, että muista kuvataiteen teoksista poiketen valokuvateoksen teostason on tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa katsottu asettuneen verraten korkealle¹⁰². Tässä yhteydessä on todettava, että ne valokuvat, jotka eivät yllä teostasoon, saavat lähioikeussuojaa TekijäL 49 a §:n nojalla. Näin ollen voidaan sanoa, että myös valokuvan alhainen suojattavuus lähioikeudella mahdollistaa lähtökohtaisesti sen kaksoissuojaamisen tavaramerkkinä. Tavaramerkkinäkökulmasta voidaan kuitenkin kysyä, voiko hyvin tavanomainen ja teostasoon yltämätön valokuva yleensä toimia erottamiskykyisenä tavaramerkkinä.

¹⁰⁰ Esimerkkeinä Suomessa tavaramerkeiksi rekisteröidyistä sarjakuvahahmoista voidaan mainita *Pink Panther*, joka on rekisteröity 15.5.1996 PINK PANTHER -sanasta ja kyseisestä hahmosta muodostuvana yhdistelmämerkkinä (rekisterinumero 205026) useissa luokissa mm. tekstiilituotteille (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.); *Muumi* (rekisterinumero 143784), joka on rekisteröity 6.5.1996 MUUMI-sanasta ja kyseisestä hahmosta muodostuvana yhdistelmämerkkinä useissa luokissa mm. koruille (haltijana Moomin Characters Oy Ltd.); *Musta naamio* (rekisterinumero 138486), joka on rekisteröity 5.7.1995 MUSTA NAAMIO -sanasta ja kyseisestä hahmosta muodostuvana yhdistelmämerkkinä useissa luokissa mm. peleille ja leikkikaluille (haltijana Hearst Holding, Inc.); *Bambi* (rekisterinumero 30246), joka on rekisteröity 31.5.1956 WALT DISNEY'S BAMBI -sanoista ja *Bambi* -hahmosta muodostuvana yhdistelmämerkkinä luokassa 16, joka käsittää mm. paperituotteet (haltijana The Walt Disney Company Aps) sekä *Kippari-Kalle (Popey)* (rekisterinumero 91582), joka on rekisteröity KIPPARI KALLE ja POPEYE -sanoista sekä kyseisestä hahmosta muodostuvana yhdistelmämerkkinä luokissa 9 ja 16, jotka käsittävät mm. paperituotteet (haltijana Hearst Holding, Inc.). Näiden esimerkkien perusteella voidaan todeta, että hahmot on usein rekisteröity yhdistelmämerkkeinä, jotka sisältävät myös kyseisen hahmon nimen. Suomessa on kuitenkin viime aikoina rekisteröity useita eri *Muumi*-hahmoista koostuvia kuviotavaramerkkejä, jotka koskevat pelkästään hahmon ilmiasua, kuten *Muumipappa* (rekisterinumero 264966), *Muumimamma* (rekisterinumero 264964), *Nuuskamuikkunen* (264968) ja *Pikkumyy* (rekisterinumero 264967). Nämä tavaramerkit on rekisteröity 22.10.2015. Haltijana on Moomin Characters Oy Ltd.

¹⁰¹ BPatG 15.6.2009–27 W (Pat) 89/09 (Schokoladenmädchen).

¹⁰² Ks. esim. TN 1996:12 (Valokuvaajan oikeudet).

Esimerkkinä tavaramerkiksi rekisteröidystä valokuvasta voidaan mainita Marlene Dietrichin valokuva, jonka rekisteröitävyyttä myös Saksan Bundesgerichtshof on tarkastellut ratkaisussaan¹⁰³ käsitellessään tunnetusta henkilöstä otetun valokuvan rekisteröintiä tavaramerkiksi¹⁰⁴. Valokuvaa voitaneen pitää myös esimerkkinä kuvasta, joka riittävän omaperäisenä voinee ylittää myös teoskynnyksen. Saksan Bundesgerichtshof on katsonut, että kyseisestä valokuvasta koostuvan merkin voidaan esimerkiksi vaatteiden sisäpuolella olevassa tuotelapussa ymmärtää osoittavan alkuperää.



Kuva 27. Marlene Dietrich.
Saksassa rekisteröity tavaramerkki, rek.nro DE302234969.

7.2.6 Sävellysteoksen suojaaminen äänitavaramerkkinä

Erilaisia äänitunnuksia käytetään nykyään erityisesti media- ja telekommunikaatioaloilla. Esimerkiksi matkapuhelinten soittoääniä rekisteröidään tavaramerkeiksi. Äänimerkin eli akustisen merkin suojaaminen tuli mahdolliseksi Suomessa vuonna 1993, jolloin TMerkkiL 1.2 § muutettiin vastaamaan EY:n

¹⁰³ BGH 31.03.2010, Az. I ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II).

¹⁰⁴ Marlene Dietrichin valokuvasta koostuva kuviomerkki (rekisterinumero DE302234969) on rekisteröity Saksassa 27.01.2011 mm. paperi- ja pahvituotteille.

tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) pakottavia määräyksiä. Tällöin säännökseen lisättiin vaatimus, että tavaramerkin tulee olla graafisesti esitettävissä. Tavaramerkkilain esitöissä¹⁰⁵ mainitaan, että myös äänimerkit voivat lain muu-
tosta edeltäneestä oikeustilasta poiketen saada tavaramerkkisuoja.

Myös EUT on sittemmin vahvistanut ratkaisussa C-283/01 (Shield Mark), että ääni voidaan lähtökohtaisesti rekisteröidä tavaramerkiksi¹⁰⁶ ja samalla tar-
kentanut graafisen esitettävyyden vaatimuksia äänimerkin osalta. Äänimerkkien
graafinen esitettävyyden on osoittautunut ongelmalliseksi ainakin tietäntyyppis-
ten äänimerkkien kohdalla. Äänimerkkien graafista esitettävyyttä tarkastelles-
saan EUT on viitannut aiempaan Sieckmann-ratkaisuunsa (C-273/00) todeten,
että tavaramerkin voi muodostaa myös merkki, ”jota ei sellaisenaan voida nä-
köaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti, erityisesti kuvioiden, viivo-
jen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että graafinen esitys on selkeä, täsmälli-
nen, itsessään täydellinen, helposti tunnistettavissa, ymmärrettävä, kestävä ja
objektiivinen¹⁰⁷.” EUT katsoi, että äänten sarja voidaan kuvata tarkasti nuotti-
viivastolla, joka on jaettu tahteihin ja jolla on muun muassa nuottiavain, nuot-
teja ja taukomerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tar-
vittaessa muutoksia. Nuottikirjoituksen kokonaisuudella määritellään sävelten
korkeus ja taso. Näin ollen äänimerkki voidaan esittää graafisesti esimerkiksi
notein¹⁰⁸. Siten erityisesti sävellysteosten tai niiden osien kohdalla graafinen
esitettävyyden ei tuottane tässä suhteessa ongelmia. Myös sellaisia melodioita,
jotka eivät olisi rekisteröitävissä tavaramerkiksi, voidaan käyttää mainoksissa
ja siten vakiinnuttaa äänitavaramerkeiksi¹⁰⁹.

Sävellysten lisäksi äänitavarameriksi on haluttu rekisteröidä myös muita
kuin notein graafisesti esitettävissä olevia ääniteoksia¹¹⁰. OHIM hyväksyy ei-
musikaaliset äänimerkit, jos hakija toimittaa hakemuksensa sähköisesti ja os-
killogrammin tai sonogrammin muodossa esitetyn äänen graafisen esityksen
lisäksi mukaan liitetään äänitiedosto.¹¹¹ Ehdotuksessa Euroopan parlamentin

¹⁰⁵ Ks. HE 302/1992 vp., s. 9.

¹⁰⁶ EUT:n Shield Mark BV v. Joost Kist -asia (C-283/01), kohta 41. Tapauksessa Shield Mark BV oli useiden tavaramerkkien haltija, joista osa koostui Ludwig van Beethovenin *Für Elise* -sävel-
lyksen yhdeksästä ensimmäisestä nuotista ja osa onomatopoeettisesta sanasta *Kukkelekuuuuu*,
joka on *Kukkokiekuu*-sanan hollanninkielinen vastine.

¹⁰⁷ EUT:n Sieckmann-asia (C-273/00), kohdat 55–56.

¹⁰⁸ EUT:n Shied Mark BV v. Joost Kist -asia (C-283/01), kohta 62.

¹⁰⁹ Nordell 2002, s. 105. Ks. Ruotsin PBR:n ratkaisu 17.12.1998 (Hemglas).

¹¹⁰ Esimerkiksi eläimen tai koneen äänistä koostuvat merkit ovat osoittautuneet ongelmallisiksi
erityisesti graafisen esitettävyyden vuoksi. Esimerkiksi pelkkä onomatopoeettinen sana, kuten
”*Kukkelekuuuuu*” ilman muita täsmennyksiä, ei EUT:n mukaan ole voinut olla sen äänen graafinen
esitys, jota onomatopoeettisella sanalla pyritään foneettisesti jäljittelemään (kohdat 59–60).

¹¹¹ Esimerkkeinä sonogrammin ja äänitiedoston muodossa graafisesti esitetyistä merkeistä voi-
daan mainita yhteisön tavaramerkkeinä 26.4.2007 useissa luokissa mm. alkoholijuomille rekiste-
roity äänimerkki (CTM rekisterinumero 4928371), jonka graafinen esitys koostuu myös seuraa-
vasta sanallisesta selityksestä: ”Merkki koostuu saksanhirven huodon akustisesta toistosta.”

ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä onkin todettu, ettei graafista esitettävyyttä koskeva vaatimus ole enää ajankohtainen. Ehdotuksen mukaan äänimerkkien kohdalla esimerkiksi äänitiedoston muodossa toteutettu esitystapa voisi olla graafista esitystä parempi mahdollistaessaan tavaramerkin täsmällisen tunnistamisen.¹¹² Tämä näyttäisi-kin vastaavan OHIMin ei-musikaalisten äänimerkkien rekisteröintiä koskevaa rekisteröintikäytäntöä.

Äänen perusteella tunnistettavien tuotteiden kohdalla äänimerkkiä voidaan pitää tehokkaana tavaramerkkinä, ja esimerkiksi jäätelöauton tunnusmelodian voidaan todeta olevan hyvin tunnistettavissa¹¹³. Äänimerkki on myös varsin helppo saada luonteeltaan suggestiiviseksi eli mielikuvia herättäväksi¹¹⁴. Esimerkiksi hienostunut pianokappale ylellisyystuotteen yhteydessä on omiaan luomaan mielikuvia luksustuotteesta. Äänimerkki voi tuskin olla kuvaileva TMerkkiL 13 §:n tarkoittamalla tavalla, sillä äänen on vaikea kuvitella suoraan kuvailevan itse tuotetta¹¹⁵. Äänimerkin erottamiskyvyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös tunnuksen yksilöllisyyteen ja epätavanomaisuuteen markkinoilla¹¹⁶. Ongelmia rekisteröinnin yhteydessä saattaa aiheuttaa sellainen tavallisesta äänimerkistä poikkeava äänimerkki, joka liittyy tavaramerkillä suojattuun tava-

Merkinhaltijana on Mast-Jägermeister SE. Toisena esimerkkinä yhteisön tavaramerkkinä 4.3.2008 useissa luokissa rekisteröidystä äänitavaramerkistä voidaan mainita CTM rekisterinumero 5090055, joka on myös esitetty vastaavasti sonogrammin ja äänitiedoston muodossa, ja joka lisäksi sisältää seuraavan sanallisen graafisen esityksen: ”Merkki muodostuu kuvitteellisen hahmon TARZANin huudosta, joka koostuu viidestä eri vaiheesta, nimittäin pito, jota seuraa ulvonta, jota taas seuraa pito, mutta korkeammalla taajuudella, ja taas ulvonta ja sitten pito alkuvaiheen taajuudella, ja esitettynä alla olevan mukaisesti siten, että ylempään esitykseen on merkitty huudon ajalta ilmanpaineen aaltomuodon normalisoitu verhokäyrä ja alempi esitys on normalisoitu huudon spektrogrammi, joka muodostuu taajuussisällön kolmiulotteisesta kuvauksesta (värit kuten esitetty) ja taajuudesta (pystysuora akseli) huudon aikana (vaakasuora akseli), ja merkki on myös äänen sisältävän elektronisen tiedoston muodossa, joka on liitetty mukaan.” Kyseisen merkin haltijana on Edgar Rice Burroughs, Inc.

¹¹² Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, COM (2013) 162, final, Bryssel 37.3.2013, s. 6–7. Vastaavasti on ehdotettu myös yhteisön tavaramerkin osalta Euroopan komission ehdotuksessa yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.

¹¹³ Hyvin tunnistettava on myös esimerkiksi Metro Goldwyn Mayerin elokuvien alussa oleva yhteisön tavaramerkkinäkin rekisteröity leijonan karjaisusta muodostuva äänimerkki (CTM rekisterinumero 5170113), jota ei kuitenkaan voida pitää esimerkkinä tekijänoikeudella suojatusta tavaramerkistä, sillä tekijänoikeuden suojatessa vain luonnollisen henkilön luomia itsenäisiä ja omaperäisiä tuotoksia, luonnonäänet jäävät tekijänoikeussuojan ulkopuolelle.

¹¹⁴ Tuominen 2000a, s. 25.

¹¹⁵ Tuominen perustelee äänimerkin hyvää erottamiskykyä toteamalla, että on vaikeaa kuvitella äänen kuvailevan itse tuotetta TMerkkiL 13 §:n tarkoitetulla tavalla. Tuominen 2000a, s. 25. Vrt. Palm 2002, s. 107, jonka mukaan tuotteen kuvailuvaatimus sopii heikosti äänimerkkien erottamiskyvyn arviointiin. Palmin mukaan ainoastaan se seikka, ettei ääni kuvaile tuotetta, ei voi olla erottamiskyvyn edellytys, koska silloin mikä tahansa ääni olisi erottamiskykyinen.

¹¹⁶ Palm 2002, s. 107.

raan¹¹⁷. Toisaalta on huomattava, että tilanteessa, jossa ääni syntyy itse tuotteen käytöstä, sen voidaan katsoa olevan vain osa tuotetta tai sen ominaisuus eikä tavaramerkki. Kyseisessä tilanteessa ei kuitenkaan todennäköisesti synny tekijänoikeutta. Tekijänoikeussuojaa ei anneta tuotokselle, joka on syntynyt täysin mekaanisen työskentelyn tuloksena. Tuotokselle asetetut vaatimukset saattavat olla tällöin sellaisia, ettei yksilölliselle luomistyyölle jää tilaa.

Koska äänitavaramerkit voivat pohjautua tekijänoikeudella suojattuun musiikkikappaleeseen tai sen osaan, voidaan tavaramerkkeinä käytettäviä melodioita suojata myös tekijänoikeudella. Vaikka Suomessa ei ole kiistelty ylimmissä oikeusasteissa sävellysteoksen teoskynnyksen ylittymisestä¹¹⁸, oikeuskirjallisuudessa on todettu, että tekijänoikeuden perinteisen ydinalueen – kirjallisuus, musiikki, taide – kohdalla teostaso ylittyy helpommin kuin sovelletun taiteen puolella¹¹⁹. Näin ollen sävellysteosten teoskynnyksen voidaan katsoa olevan varsin matala. Tavaramerkkisuojaa saavan äänimerkin voidaan hyvin suurella varmuudella todeta nauttivan myös tekijänoikeussuojaa, koska tällöin kyse on yleensä sävellysteoksesta, joka taiteellisenä teoksena pääsääntöisesti ylittää teostason¹²⁰.

Käytännössä kaksoissuojaa saavat äänitavaramerkit ovat yleensä tekijänoikeudella suojattuja tunnusmelodioita, ellei kyseessä ole tekijänoikeudesta vapaa teos. Näin ollen onkin huomattava, että kaupallisessa toiminnassa käytetyt tavaramerkin muodostavat tunnusmelodiat ovat usein vanhoja ja tunnettuja klassikkoteoksia, jotka ajan kulumisen perusteella ovat jo tekijänoikeudesta vapaita teoksia, kuten Nokia Oyj:n *Nokia tunena* tunnettu melodia¹²¹. Lisäksi on huomattava, että vaikka sävellysteoksen kestolla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä tekijänoikeusarvioinnissa, yksittäiset nuotit tai hyvin lyhyet nuottiyhdistelmät eivät kuitenkaan tavallisesti saa tekijänoikeussuojaa. Esimerkiksi vain muutamasta nuotista muodostuvan tekstiviestin merkkiään, joka voitaneen

¹¹⁷ Ks. Tuominen 2000a, s. 25–26, jossa hän mainitsee esimerkkinä tällaisesta äänimerkistä graafisesti ja äänitallenteena esitetyn koneen äänen. Koneen äänen voidaan todeta kuvailevan tavaraa ja väittää ilmaisevan esim. tavaratunneksen laatua ja lajia, koska ääni on siitä peräisin.

¹¹⁸ Käytännössä sävellysteoksia koskevat oikeusriidat ovat liittyneet lähinnä sävellysteosten luvattomaan käyttämiseen. Tässä pohdinnassa tuomioistuimet eivät ole niinkään pohtineet sävellysteosten itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, vaan sävellysteoksille on annettu ikään kuin automaattisesti suojaa. Ks. KKO 1956 II 76 (Mustalaisparoni) ja KKO 1968 II 81 (Tammelundin liikenne Oy).

¹¹⁹ Ks. Haarmann 2005, s. 63. Myös Saksassa sävellysteosten teoskynnyksen on katsottu olevan matalalla ja saksalaisessa oikeuskäytännössä myös varsin yksinkertaisetkin musiikkiteokset ovat saaneet tekijänoikeussuojaa. Ks. saksalaisia esimerkkejä tekijänoikeussuojaa saavista tavaramerkeistä ja tunnusmelodioista Nordemann 2010, s. 2089.

¹²⁰ Näin myös Tuominen 2000a, s. 32.

¹²¹ Tämä Nokia Oyj:n rekisteröimä tavaramerkki on kyseisen yhtiön matkapuhelimissa oleva ja varsin monille tuttu soittoaäni. *Nokia tune* voidaan mainita myös esimerkkinä tekijänoikeudesta vapaasta sävellysteoksesta muodostuvasta tavaramerkistä (CTM rekisterinumero 001040955), sillä merkin sisältämä sävelmä muodostuu osasta espanjalaisen säveltäjän Francisco Tárregan (1852–1909) *Gran vals* -teosta.

rekisteröidä tavaramerkiksi, ei lyhyenä nuottiyhdistelmänä voida kuitenkaan olettaa yltävän teostasoon. Sen sijaan useita tavaramerkkinä rekisteröityjä melodioita, kuten RAY:n pelikoneen tuplausääntä¹²² ja edellä esitettyä Ingman Ice Cream Oy Ab:n jäätelöauton tunnusmelodiaa¹²³, voidaan pitää myös itsenäisinä ja omaperäisinä teoksina.

7.2.7 Kokoomateoksen suojaaminen yhdistelmätavaramerkkinä

Kokoomateoksia, joissa on yhdistelty eri teostyyppisiä, kuten kuvaa, ääntä ja tekstiä, voidaan tavaramerkkinäkokulmasta suojata yhdistelmämerkkeinä. TekijäL 5 §:ssä tarkoitettu kirjallinen tai taiteellinen kokoomateos syntyy yhdistämällä yhden tai useamman tekijän teoksia tai niiden osia¹²⁴. Tässä kokoomateoksella tarkoitetaan lähinnä iskulauseen tai sanan ja kuvion kokonaisuutta, jonka muodostavat elementit voivat kukin saada myös erikseen teossuojaa, mutta muodostavat yhdessä kokoomateoksen. Yhdistelmätavaramerkkiin puolestaan voi sisältyä erityisesti muotoiluja sanoja, numeroita ja kirjaimia niin, että se herättää kokonaisuutena kuviovaikutelman. Yhdistelmätavaramerkillä tarkoitetaan tässä siis lähinnä sanan tai lauseen ja kuvion yhdistelmästä muodostuvaa kuviotavaramerkkiä. Yhdistelmätavaramerkit ovat kuviotavaramerkkien ohella yleensä kaikista helpoimmin rekisteröitävissä, ja käytännössä onkin melko harvinaista, että yhdistelmämerkkiä koskeva tavaramerkkihakemus hylättäisiin¹²⁵.

Yhdisteltäessä erilaisia merkkityyppejä keskenään voidaan tekijänoikeussuojan edellytysten täyttymistä pitää varsin todennäköisenä, koska esimerkiksi kirjoituksen, kuvan, värin ja kolmiulotteisen muodon yhdistelmän tekijänoikeudella suojattavuuden todennäköisyys on huomattavasti suurempi kuin vain yhdestä tavaramerkkityypistä muodostuvan merkin kohdalla¹²⁶. Erityisesti yhdistelmätavaramerkit, jotka sisältävät kuviollisia elementtejä, ovat potentiaalisia saamaan myös tekijänoikeussuojaa, sillä mikäli merkki muodostuu edes osittain kuviosta, jota voidaan pitää omaperäisenä, voidaan sen olettaa ylittävän teoskynnyksen.

¹²² Kansalliset tavaramerkit (rekisterinumerot 217552 ja 217553) on rekisteröity 15.5.2000 luokissa 9 ja 41 (haltijana Raha-automaattiyhdistys).

¹²³ Kansallinen tavaramerkki (rekisterinnumero 136107) rekisteröity 20.1.1995 luokissa 30 (jäte-lö) ja 39 (kylmätuotteiden jakelu). Haltijana on Ingman Ice Cream Oy Ab.

¹²⁴ Ks. kokoomateoksesta esim. Haarmann 2005, s. 58.

¹²⁵ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s.123 ja 196. Yhdistelmämerkkejä pidetäänkin erottamiskykyisinä yleensä jo niiden sisältämien kuvioelementtien perusteella, mikäli ne eivät ole kovin yksinkertaisia.

¹²⁶ Samansuuntaisesti myös Nordemann 2010, s. 2089.

7.2.8 Tekijänoikeussuojaa saava kolmiulotteinen päällyksen tai pakkauksen muoto tavaramerkkinä

TMerkkiL 1.2 §:n mukaan tavaroiden tai niiden pakkausten päällyksen muotoa voidaan käyttää tavaramerkkinä¹²⁷. Esimerkkinä tällaisista kolmiulotteisista merkeistä voidaan mainita erityisesti elintarvikkeiden ja kosmetiikkatuotteiden pakkauksista koostuvat merkit. Erikoislaatuista hajuvesipulloja ja niiden pakkausten tavaramerkkikäyttöön liittyviä kysymyksiä on käsitelty muun muassa EUT:ssa¹²⁸. Myös Suomessa on rekisteröity useita hajuvesipullon muodosta koostuvia ulkoasurekisteröintejä tavaramerkkinä¹²⁹.

Tavaramerkkioikeuden näkökulmasta kolmiulotteisten muotojen osalta¹³⁰ on selvitettävä, minkälainen kynnys niiden suojaamiselle asetetaan sekä minkälaisissa tilanteissa suojalle on este, vaikka kyseessä olisi sinänsä myös tavaramerkiksi mielletävä muoto¹³¹. Näin ollen kolmiulotteisen päällyksen tai pakkauksen muodon kaksoissuojauksen osalta on huomioitava jo edellä käsitelty yhteisön TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan perustuva TMerkkiL 13 §¹³², joka on ainoa nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumuloitumisen poissulkeva säännös¹³³. TMerkkiL 13 §:n mukaan yksinomaan tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, koska siltä puuttuu riittävä erottamiskyky. Näin ollen tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttava tavarahan ulkoasu tai pakkauksen muoto¹³⁴ ei kykene tavaramerkkinä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteita muiden tuotteista.

¹²⁷ TMerkkiL 1.2 §:n alkuperäiseen sanamuotoon sisältynyttä mainintaa tavarahan tai sen päällyksen erikoislaatuista asusta muutettiin ETA-sopimuksen myötä vastaamaan EY:n tavaramerkkidirektiiviä (89/104/ETY, kodifioitu toisinto 2008/95/EY). 1.2.1993 voimaan tulleen graafisuusvaatimuksen myötä lain soveltamisala on laajentunut.

¹²⁸ Ks. asia C-337/95 (Parfums Christian Dior v. Evora).

¹²⁹ Ks. esim. kansainvälinen tavaramerkki (rekisterinumero 1116801), joka on rekisteröity 28.6.2013 Suomessa luokassa 3, joka käsittää mm. parfyymit (haltijana Beaute Prestige International).

¹³⁰ Ks. esim. PBR:n Diabellotelefonen-ratkaisu, (22.5.1985 (77/1985) (Diabelle)), jossa tavaramerkiksi rekisteröityä kohdetta pidettiin myös Föreningen Svensk Forms Opinionsnämndin mukaan sovelletun taiteen tuotoksena ja siten tekijänoikeudella suojattavana teoksena (Lausunto annettu 27.11.1984 nro 3/1984 (Diabelle)).

¹³¹ Palm 2002, s. 80–81.

¹³² Direktiivillä 2008/95/EY Suomen tavaramerkkilaki on harmonisoitu tavaroiden ulkoasun suojan osalta. TMerkkiL 13 §:n säännöksen muotoilu on yhtenevä direktiivin vastaavan kohdan kanssa. TMerkkiL 13 §:n merkitystä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen kannalta on käsitelty tarkemmin aiemmin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation yhteydessä luvussa 2.2.3.2.

¹³³ Näin myös Kur 2002, s. 597, joka viittaa tässä yhteydessä tavaramerkkidirektiivin sääntelyyn, joka sulkee tavaramerkkisuojan ulkopuolelle arvoa korottavat muodot, jotka vaikuttavat yksinomaan tavarahan arvoon olennaisesti.

¹³⁴ Hallituksen esityksen mukaan TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettut rajoitukset soveltuvat tavarahan ulkoasun lisäksi myös pakkauksen muotoon. HE 133/1999 vp., s. 5.

Myös TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekisteröinnin esteessä tarkoitettua vain yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta koostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröintiä koskeva säännös voi soveltua kaksoissuojaa saavan merkkiin. Tekijänoikeussuojaa saavat merkit ovatkin erittäin potentiaalisia muodostumaan TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettua arvoa korottavasta muotoilusta. Voitaneen todeta, että lähes kaikkien taide-teoksesta muodostuvien kolmiulotteisten merkkien kohdalla saattaa olla kyse TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettua muotoilusta. Käytännössä TMerkkiL 13 §:n arvoa korottavaa muotoa koskevaa säännöstä on kuitenkin sovellettu vain hyvin harvoin.

Vastaavasti myös tekijänoikeuden näkökulmasta tulee kolmiulotteisten muotojen osalta tarkastella, minkälainen kynnys niiden suojaamiselle asetetaan sekä minkälaisissa tilanteissa suojalle saattaa olla este, kun kyseessä on myös teokseksi mielletty muoto. Sinänsä esimerkiksi veistokset ja muut kolmiulotteiset luomukset kuuluvat tekijänoikeussuojan klassiseen alueeseen. Mikäli tekijänoikeussuojan edellytykset täyttyvät, kolmiulotteisen tuotoksen muotoa tai pakkausta voidaan arvioida teoksena ja se voi saada tekijänoikeussuojaa¹³⁵.

Kaupallisesta tarkoituksesta huolimatta kolmiulotteiset muodot voivat saada myös tekijänoikeussuojaa. Myös tavaran ja pakkauksen päällystä voidaan suojata tekijänoikeudella, mutta silloin voidaan tekijänoikeudellisesti arvioiden katsoa lähestyttävän sitä kysymyksenasettelua, mikä ilmenee tilanteessa, jossa erotellaan käyttötaiteen eli taidekäsityön ja taideteollisuuden tuotokset perinteisen puhtaan taiteen, kuten kuvataiteen tuotoksista¹³⁶. Tätä voidaan perustella siten, että tavaran ja pakkauksen päällyksen muotoa määrittää vastaavalla tavalla kuin käyttötaiteen ulkoasua niiden käyttötarkoitus. Verrattuna puhtaan taiteen tuotoksiin käyttötaiteen tuotosten teostason on katsottu vakiintuneen varsin korkeaksi.¹³⁷ Tämän perusteella voitaneenkin katsoa, että myös tavaran pakkauksen ja päällyksen muodolta voidaan edellyttää varsin korkeaa teoskynnystä, jos itse muoto liittyy sillä markkinoitavan tuotteen käyttötarkoitukseen.

¹³⁵ Ks. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8, jossa on todettu, että mikäli tekijänoikeussuojan edellytysten osalta sovelletaan suhteellisen matalaa teoskynnystä, tuotoksen muotoa tai kolmiulotteista pakkausta voidaan arvioida teoksena ja se voi siten saada tekijänoikeussuojaa. Näin ollen kolmiulotteiset muodot voivat saada kaksoissuojaa, sillä tavaran päällyksen tai pakkauksen muotoa voidaan suojata myös tavaramerkkinä.

¹³⁶ Nordell 1997, s. 83. Puhtaan taiteen, jota edustavat esimerkiksi taidemaalaukset ja kuvanveistokset, lisäksi voidaan erottaa myös sovellettu taide, joka palvelee käytännön tarkoituksia. Tällaisia käyttötaiteen tuotoksia ovat esimerkiksi korut, valaisimet ja huonekalut. Lisäksi on huomattava, että taideteollisuuden tuotosten on usein mahdollista saada malli- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa. Haarmann 2001, s. 35.

¹³⁷ Niiranen – Tarkela 1998, s. 143; Oesch 1993, s. 293. Ks. vanhemmasta oikeuskäytännöstä esim. KKO 1955 II 25 (Buster).

7.3 TAVARAMERKIN TEOSTASOARVIOINNIN ERITYISPIIRTEISTÄ

7.3.1 Perusteluja tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen korkealle teoskynnykselle

Edellä käsitellyssä tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin teostasotarkastelussa lähtökohtaisena olettamana on pidetty, että teostaso määräytyy tavaramerkkiin otetun teoksen edustaman teostyyppin mukaisesti. Kun tutkitaan tavaramerkkiin otetun teoksen teostasoa, on lisäksi syytä arvioida, mikä merkitys tuotoksen tavaramerkkiluonteella on tässä arvioinnissa. Toisin sanoen kyse on siitä, määräytyykö teostaso puhtaasti vain tavaramerkkiin otetun teoksen perusteella vai onko myös merkin tavaramerkkitarkoituksella merkitystä teoskynnyksen ylittymiseen.

Yleisesti tunnustettuna olettamana voidaan pitää, että erityisesti perinteisen taiteen tuotosten, kuten kuvataiteen ja sävellystaiteen, teoskynnykset ovat varsin matalalla. Siten tavaramerkkeinä yleiset kuviomerkit ovat erityisesti sävellyksistä koostuvien äänitavaramerkkien ohella hyvin potentiaalisia saamaan myös tekijänoikeussuojaa. Tässä yhteydessä onkin syytä kysyä, saavatko ja tarvitsevatko edes kaikki kuvio- ja sävelmerkit saati kaikenlaiset tavaramerkit teossuojaa. Se saattaisi vaikuttaa liioitellulta. Uusia tuotemalleja, muotoja, logoja ja sanamerkkejä – ja tietysti myös sloganeita ja mainossävelmiä – on nykyään valtava määrä, ja on selvää, etteivät kaikki tavaramerkeissä esiintyvät luomukset voi saada tekijänoikeussuojaa. Toisaalta tavaramerkkien yhä kasvava määrä mahdollistaa sen, että myös potentiaalisia kaksoissuojaa saavia merkkejä on yhä enemmän. Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että tekijänoikeus myönnetään tai pitäisi myöntää automaattisesti kaikille edellä mainituille kohteille. Näin ollen vaikka tekijänoikeuden suojakynnystä onkin pidetty esimerkiksi kuvataiteen teosten osalta alhaisena, ei varmaankaan voida pitää lähtökohtana, että jokainen kuviomerkki nauttii tekijänoikeussuojaa¹³⁸.

Lisäksi voidaan jopa pohtia, onko tekijänoikeussuojaa tarpeellista ulottaa kovin pitkälle tavaramerkkien osalta. Siitä ei ole kuitenkaan epäilystä, etteivätkö tunnusmerkit olisi ainakin periaatteessa oikeutettuja saamaan tekijänoikeussuojaa¹³⁹. Näin ollen on tarpeen tarkastella erikseen tavaramerkin erityispiirteiden merkitystä teostason arviointiin erityisesti siitä näkökulmasta, voivatko tavaramerkin ominaispiirteet korottaa teostasoa ja millä perustein tämä olisi mahdollista. Viime kädessä merkkien tekijänoikeussuojattavuus riippuu kuitenkin vaadittavasta omaperäisyyden tasosta.

¹³⁸ Samansuuntaisesti myös Haarmann 2003, s. 81.

¹³⁹ Näin myös Kur 2002, s. 596.

Tavaramerkkিতarkoituksessa luodun teoksen korkeaa teoskynnystä voidaan perustella seuraavilla seikoilla, joilla on oikeuskirjallisuudessa perusteltu käyttötaitteen tuotosten korkeaa teostaso¹⁴⁰. Katson, että nämä perusteet käyvät tavaramerkin luonteesta johtuen soveltuvilta osin myös sen muodostavan tuotoksen korkean teostason perusteluiksi. Tavaramerkin muodostava teos voidaan tietyin varauksin katsoa käyttötaitteeksi. Seuraavassa tavaramerkin muodostavan teoksen teoskynnyksen korkeutta tarkastellaan nimenomaan tavaramerkin erityispiirteet huomioiden. Tässä yhteydessä käsitellään seuraavan kolmen seikan merkitystä tavaramerkin muodostavan tuotoksen teostasoarviointiin: 1) merkin käyttötarkoitus, 2) tavaramerkkioikeuden rooli merkin suojaamiseen tekijänoikeutta luontevammin soveltuvana suojamuotona sekä 3) merkin muuttamistarve.

1) Merkin käyttöfunktio

Tekijänoikeuden on alkuaan katsottu suojaavan luontevammin niin sanotun puhtaan taiteen kuin sovelletun eli käyttötaitteen teosta. Taidetarkoituksessa luoduilla puhtaan taiteen teoksilla ymmärretään perinteisten taiteen alojen, kuten kuvataiteen ja sävellystaitteen teoksia, esimerkiksi maalauksia ja sävellyksiä. Käyttötaitte on puolestaan käytännön tarkoituksia palvelevaa taidetta kuten taideteollisuuden teokset tai mainosgrafiikka. Käytännössä tällä teosten eri synty tarkoituksiin perustuvalla jaottelulla puhtaaseen taiteeseen ja käyttötaitteeseen lienee suurin merkitys tuotosten teoskynnysarvioinnissa. Sovelletun taiteen tuotokset eivät ole ylittäneet teoskynnystä yhtä helposti kuin puhtaan taiteen tuotokset. Arvioitaessa myös tavaramerkiksi otetun teoksen teoskynnystä on tästä syystä tärkeää erottaa, onko tällöin kyse puhtaan vai sovelletun taiteen tuotoksesta. Tavaramerkiksi luodun teoksen luomisprosessiin vaikuttavat aina keskeisesti sen käyttötarkoitus sekä taloudelliset intressit.

Esimerkiksi Koktvedgaardin mukaan tavaramerkkিতarkoituksessa luodun teoksen ei voida katsoa edustavan puhdasta taidetta vaan olevan tässä mielessä ennemminkin ”eräänlaista käyttötaitetta”¹⁴¹. Vastaavasti saksalaisessa oikeus-

¹⁴⁰ Lisäksi käyttötaitteen korkeaa teoskynnystä on perusteltu kaksoissuojauksen kilpailua rajoittavalla vaikutuksella. Ks. Haarmann 2005, s. 87–89. Katson kuitenkin, että kilpailun rajoitus on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteiden varsinaisen syyn sijaan ennemminkin päällekkäistilanteista seuraava negatiivinen vaikutus, johon voidaan vaikuttaa tuotosten teoskynnystä nostamalla.

¹⁴¹ Ks. Koktvedgaard 2002, s. 67. Näin myös Schovsbo 2000, s. 16. Kun tavaramerkiksi tarkoitettuja merkkejä arvioidaan tekijänoikeusnäkökulmasta pääsääntöisesti eräänlaisina käyttötaitteen tuotoksina, voidaan tämän katsoa tarkoittavan, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuoja on mahdollinen tavaramerkkিতarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla vain hyvin rajatussa laajuudessa ja tiettyjen ehtojen täytyessä. Koktvedgaard 2002, s. 67; Schovsbo 2000, s. 16. Tällöin merkin suojaus määräytyy lähinnä sen mukaan, sisältääkö tuotos taiteellisia

kirjallisuudessa on katsottu, että tavaramerkin muodostava tuotos edustaa tekijänoikeudellisesti arvioituna käyttötaidetta, kuten käyttögrafiikkaa¹⁴². Tavaramerkin muodostavan ja tekijänoikeussuojan edellytykset täyttävän tuotoksen voidaan pääsääntöisesti katsoa lukeutuvan käyttötarkoituksensa perusteella sovelletuksi taiteeksi. Näin ollen näyttäisi siltä, että tekijänoikeussuojaa saadakseen merkin tulisi olla erityistä omintakeisuutta ilmentävä luomus.

Kaikkia tavaramerkin muodostavia teoksia ei voida käyttögrafiikkaa edustavien logojen tavoin suoraan rinnastaa käyttötaiteen tuotoksiin, vaan niihin ainoastaan liittyy tietyin varauksin samantyyppisiä elementtejä kuin käyttötaiteen luonteeseen. Tavaramerkiksi on voitu ottaa esimerkiksi jo olemassa oleva teos, jota ei voitane tavaramerkkikäytön myötä yksiselitteisesti luokitella käyttötaiteeksi. Tällöin on lähtökohtaisesti kyse puhtaan taiteen luomuksista. Esimerkkinä tällaisista teoksista voidaan mainita myös tavaramerkkeinä käytetyt useat piirroshahmot, kuten *Mikki Hiiri* ja *Pink Panther* -hahmot, joita suojataan säännönmukaisesti nimenomaan tekijänoikeudella.

Koska käyttöfunktion merkitystä tekijänoikeussuojan kannalta on jouduttu pohtimaan erityisesti malli- ja tekijänoikeuden rajapinnoilla, käsitellään tässä yhteydessä ensin lyhyesti ja esimerkinomaisesti tätä klassista immateriaalioikeuden päällekkäisyysaluetta ilmentävää suhdetta¹⁴³. Malli- ja tekijänoikeuksien päällekkäisyysstilanteessa on myös käyttötaide hyvin keskeisessä roolissa.

elementtejä, jotka voidaan erottaa sen käyttötarkoituksesta. Vastaavalla tavalla käyttöfunktionensa perusteella käyttötaiteena on arvioitu esim. tietokoneen näytöllä olevia kuvakkeita, joita voidaan suojata mallioikeuden lisäksi myös tekijänoikeudella sekä tavaramerkkeinä. Ks. kuvakkeiden immateriaalioikeudellisesta suojauksesta erityisesti mallioikeudella Kur 2003, s. 50–62 ja Bainbridge 2008, s. 251–258, tavaramerkkioikeudella ks. Bainbridge 2008, s. 238–244 ja tekijänoikeudella ks. Bainbridge 2008, s. 247–248.

¹⁴² Sanamerkkeihin verrattuna kuviomerkit ja kolmiulotteiset merkit saavat lähtökohtaisesti helpommin tekijänoikeussuojaa. Korkea teoskynnysvaatimus koskee käyttögrafiikkaa, mainostekstejä ja käyttötaidetta, joihin kuuluvien tuotosten tulee tekijänoikeussuojaa saadakseen olla keskimääräistä omaperäisempiä luomuksia, minkä vuoksi ne eivät useinkaan saa kaksoissuojaa. Nordemann 2010, s. 2088. Saksalaisen oikeuskäytännön mukaan käyttötaiteella on perinteisesti ollut korkea teoskynnys. Esimerkiksi Bundesgerichtshofin Silberdistel-ratkaisussa, jossa oli kyse hopeisen korvakorun muodon suojaamisesta tekijänoikeudella, tuomioistuim katsoi, että korvakorun käyttötarkoituksen perusteella tällöin oli tekijänoikeudellisesti arvioiden kyse puhtaan taiteen sijaan käyttötaiteen tuotoksesta. Koska käyttötaiteen teokselta vaaditaan puhtaan taiteen teokseen verrattuna suurempaa omaperäisyyden astetta, tuomioistuim katsoi, ettei kyseinen korvakoru ollut riittävän omaperäinen saadakseen tekijänoikeussuojaa käyttötaiteen teoksena. Ks. BGH 22.06.1995 I ZR 119/93 (Silberdistel). Ks. GRUR 1995, s. 581–583. Saksalaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin viime vuosina myönnetty tekijänoikeussuojaa myös käyttötaiteen tuotoksille, sillä Bundesgerichtshof on ratkaisussaan katsonut puisen leikkijunan olleen riittävän omaperäinen tekijänoikeussuojaa saadakseen. Bundesgerichtshof katsoi ratkaisussa, ettei käyttötaiteen tuotoksilta voida edellyttää korkeampaa omaperäisyyttä kuin muilta, kuten puhtaan taiteen, tuotoksilta. Ks. BGH 13.11.2013 – I ZR 143/12 (Geburtstagszug). Ks. GRUR, Heft 2/2014, s. 175–179.

¹⁴³ Ks. malli- ja tekijänoikeuden välisestä suhteesta esim. Levin 1984 s. 78; Mäkinen 1996 s. 227; Suthersanen 2000 s. 109–110.

TekijäL 10 §:ssä on nimenomaisesti säädetty, että samaa kohdetta voidaan suojata sekä malli- että tekijänoikeudella¹⁴⁴. Tästä huolimatta malli- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaan on erityisesti käyttöasteena pidettävien taide-teollisuuden tuotosten kohdalla suhtauduttu immateriaalioikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa varsin pidättyvästi. Osittainen kumulaatio on ollut perinteisesti vallitsevana kantana malli- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaukseen sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa¹⁴⁵. Tosin Suomessa on nykyisin nähtävissä suuntaus kohti aiempaa helpommin saatavaa käyttöasteen tuotosten tekijänoikeutta¹⁴⁶, mitä ilmentävät myös tekijänoikeusneuvoston lausunnot, joista voidaan mainita esimerkkinä tekstiilitöiden tekijänoikeussuojausta koskevat lausunnot TN 2008:9¹⁴⁷, TN 2003:8¹⁴⁸ ja TN 2003:4¹⁴⁹

¹⁴⁴ Malli- ja tekijänoikeussuojan välistä rajanvetoa havainnollistaa esim. korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1980 II 3 (Koru- ja solkimallit), jossa katsottiin, että korumalleja pidettiin teoksina, mutta solkia ei.

¹⁴⁵ Järjestelmän, jossa mallioikeudella suojattujen tuotosten tekijänoikeussuojaa rajoitetaan, voidaan todeta olevan linjassa EU:n mallioikeuden kanssa. Jo pitkään on esitetty näkökantoja, joiden mukaan malli- ja tekijänoikeuden kumulatiivisuutta pyritään tulevaisuudessa poistamaan tai ainakin olennaisesti rajoittamaan, koska EU:n tarkoituksena on suojata tuotteiden muotoilun ensisijaisesti mallioikeudella. Ks. Mäkinen 1996, s. 227–228. Tätä pyrkimystä kumulaation poissulkevaan järjestelmään on perusteltu siten, että malli- ja tekijänoikeuden kumuloitumisen on katsottu heikentävän EU:n mallioikeussääntelyä. Dinwoodie 2000 s. 310. Tästä huolimatta mallioikeusdirektiivissä (98/71/EY) todettiin malli- ja tekijänoikeussuojan osalta vain, viitaten tekijänoikeuslain säädännön harmonisoimattomuuteen, että on tärkeää vahvistaa mallioikeus- ja tekijänoikeuslain säädännön antaman kahdenkertaisen suojan periaate. Samalla jäsenvaltioille tulee jättää oikeus päättää tekijänoikeussuojan laajuudesta ja edellytyksistä ja vaadittavasta omaperäisyydestä. Mallioikeusdirektiivin (98/71/EY) johdantokappaleen 8 kohta ja 17 artikla. Vastaavalla tavoin myös mallioikeusasetuksen (6/2002/EY) 96 artiklan 2 kohdassa on säädetty mallioikeuden suhteesta tekijänoikeuteen. Toistaiseksi mallioikeuden harmonisointi EU-alueella siten, että tekijänoikeussuojausta rajoitettaisiin mallisuojaajille kohteille, ei ole käytännöllisistä ja poliittisista syistä onnistunut. Mallisuojaaja saavien tuotosten tekijänoikeussuojan rajoittaminen on varsin haastavaa, sillä kyse on varsin perustavaa laatua olevasta muutoksesta muotoilun suojaamisessa. Ks. Dinwoodie 2000 s. 310.

¹⁴⁶ Ks. Oesch – Rinkineva – Hietamies – Puustinen 2005 s. 42–44 ja 50. Suomen mallioikeussuojajärjestelmän on aiemmin katsottu jopa lähentyneen järjestelmää, jossa ei lainkaan hyväksy malli- ja tekijänoikeuden kumuloitumista. Ks. Suthersan 2000, s. 110.

¹⁴⁷ Ks. myös esim. TN 2008:9 (Huivikuosin tekijänoikeus), jossa arvioitiin huivikuosien tekijänoikeussuojaa ja katsottiin niiden olleen siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne nauttivat teoksina tekijänoikeudelle tarkoitettua suojaa.

¹⁴⁸ Lausunnossa TN 2003:8 (Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset) oli kyse kukkakuvioisen kankaan tekijänoikeussuojasta. Kyseisessä kankaassa kuvattu kukkakuvio muodostuu hyvin pelkistetyistä ääriviivoin kuvatuista kukan keskiosasta ja osista terälehtiä. Kuvio on niin suuri, ettei yksi kukka mahdu kokonaisuudessaan esim. yhdelle tabletille. Kyseisen tekstiilin värit ovat punainen ja valkoinen (punainen pohja, valkoinen kukkakuvio taikka valkoinen pohja, punainen kukkakuvio). Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kukkakuvioinen kangas oli muodoltaan niin itsenäinen ja omaperäinen, että kyse oli taideteoksesta.

¹⁴⁹ Lausunnossa TN 2003:4 (Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeudet) oli kyse lohi- ja hirvikuvioituista neuleista. Yleisväriltään harmaan lohi-neuleen etupuoletta on lohikuviointi, jossa on kuvattu kuusi kalaa sekä tyylieltyjä vesikasveja ym. kalojen ylä- ja alapuolella. Harmaan värin lisäksi neuleen kuvioinnissa on käytetty erilaisia ruskean, violetin ja sinisen sävyjä. Hirvi-neule on yleisväriltään sininen ja sen etupuoletta on kuviointi, jossa on kuvattu hirviä, kuusikkoo ja taivas-

sekä taideteoksen tekijänoikeussuojaa koskeva lausunto TN 2000:4¹⁵⁰.

Syynä tekijänoikeuden epäämiseen käyttöesineille on ollut usein se, että esineiden *käyttötarkoitus* määrää hyvin pitkälle niiden muotoa. Tämä tarkoittaa Suomen malli- ja tekijänoikeuslakien osalta sitä, että kaksoissuoja on käyttötaiteen kohdalla lähtökohtaisesti mahdollinen vain rajatuissa tilanteissa¹⁵¹, joissa esineen *koristeellisuus* on erotettavissa sen *funktiosta*. Näin ollen voidaan todeta, että perustelut malli- ja tekijänoikeuden rajatulle kumulatiivisuudelle kulminoituvat suojattavan tuotoksen käyttötarkoitukseen. Mikäli esineen käyttötarkoitus määrää hyvin pitkälle sen muotoa eikä siinä ole tällöin selkeästi erotettavissa käyttötarkoituksesta riippumattomia itsenäisiä ja omaperäisiä piirteitä, ei tällainen mahdollisesti mallisuoja nauttiva tuotos voi saada tekijänoikeussuojaa¹⁵².

Malli- ja tekijänoikeudella suojattavan käyttötaiteen sekä muun sovelletun taiteen teostason on yleisesti katsottu olevan korkeampi kuin puhtaan taiteen. Sen sijaan puhtaan taiteen teoksia – joita ei ole erityisesti luotu käytännölliseen tarkoitukseen – koskeva omaperäisyyden vaatimus täyttyy jo, kun tuotokset ilmentävät edes jossain määrin tekijänsä luovuutta. Siten teokset, joita ei ole luotu tavaramerkki- tai mainostarkoitukseen, näyttäisivät saavan todennäköisemmin tekijänoikeussuojaa kuin tavaramerkit, jotka on toimeksiantona varata vasten suunniteltu hakijalle. Tosin jokainen tapaus tulee ratkaista yksittäistapauksena.

Lähtökohtaisesti pelkästään jo erottelu puhtaan ja sovelletun taiteen välillä tarkoittaisi näin ollen hyvin yksinkertaistetusti tavaramerkkien osalta sitä, että tavaramerkkilailta suojatun tuotoksen tulisi tavaramerkkitarkoituksensa vuoksi ylittää korkeampi teoskynnys tekijänoikeussuojaa saadakseen kuin tavaramerkkinä käyttämättömän ja ainoastaan teossuojaa saavan tuotoksen. Näin ol-

ta. Tämä kuvion alapuolella on ruskeita, valkeita ja sinisiä mm. pyramidin ja L-kirjaimen muotoon aseteltuja kuvioita, jotka muodostavat raitoja neuleen etupuolelle. Tekijänoikeusneuvoston mukaan tekijän luova panos ilmenee näissä neuleissa erityisesti niihin suunniteltujen kuviointien taiteellisena kokonaisuutena eli siinä, kuinka lohi- ja hirvikuviot ja neuleiden muu kuviointi ja väriyty on suunniteltu ja sommiteltu yhtenäiseksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi kummankin neuleen etupuolelle.

¹⁵⁰ Lausunnossa TN 2000:4 (Taideteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset) käsiteltiin mm. romuraudasta, rautalangasta ja lehmuksen niinestä valmistettua muodoltaan soikeaa tuotosta, jossa on kuvattu lehtikuvioita. Tuotoksen katsottiin olevan tekijänoikeussuojaa saava taideteos.

¹⁵¹ Oesch – Rinkineva – Hietaniemi – Puustinen 2005, s. 43. Ks. Suthersanen 2000 s. 110. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mallilailta suojatun tuotoksen tulee ylittää korkeampi teoskynnys tekijänoikeussuojaa saadakseen kuin ainoastaan teossuojaa saavan teoksen, kun tällaisella tuotoksella on käyttöfunktio. Siten tuotos voidaan sulkea tekijänoikeussuojan ulkopuolelle, jos sen koristeellisuus ei ole erotettavissa sen funktiosta.

¹⁵² MalliL 4b §:n mukaan mallioikeuden ulkopuolelle jäävät tuotoksen ulkomuodon sellaiset piirteet, jotka määräytyvät vain tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Mallisuoja on kuitenkin tekijänoikeutta helpommin saavutettavissa tilanteissa, joissa käyttötarkoituksella on merkitystä tuotoksen ulkoasulle.

len tunnusmerkki voidaan sulkea tekijänoikeussuojan ulkopuolelle, mikäli sen tekijänoikeudella suojattavat piirteet eli taiteelliset elementit eivät ole erotettavissa merkin funktiosta. Toisin sanoen kun merkillä on käyttöfunktio ja merkin käyttötarkoituksen voidaan arvioida määräävän hyvin pitkälle sen ulkoasua, on sen muodostavan tuotoksen vaikeaa ylittää teoskynnystä, vaikka merkissä sinänsä olisikin itsenäisiä ja omaperäisiä piirteitä. Käyttötaiteen tuotosten teoskynnyksen ylittymiseen liittyvistä tulkintatilanteista voidaan mainita esimerkkinä erityisesti mainostarkoituksiin suunnitellut kuvataiteen tuotokset¹⁵³. Vaikka tietty käyttötarkoitus ei sinänsä estäkään tekijänoikeussuojan syntymistä, ongelmana näiden tuotosten kohdalla on, kuinka suurta omaperäisyyttä niiltä tulisi edellyttää.¹⁵⁴

Tärkeimpänä perusteluna tavaramerkki- ja tekijänoikeuden osittaiselle kumulaatiolle voidaan pitää suojankohteen käyttötarkoitusta silloin, kun se määrittää keskeisellä tavalla merkin ulkoasua. Jos tekijän luovan panoksen sijaan tuotoksen käyttötarkoitus sanelee hallitsevassa määrin sen, millainen lopputuotoksen tulee olla, saattaa tämä helposti johtaa siihen, ettei merkki sisällä riittävästi tekijänoikeuslaissa tarkoitettulla tavalla itsenäisiä ja omaperäisiä elementtejä tekijänoikeussuojaa saadakseen. Teossuoja voi jäädä puuttumaan, kun teoskriteerit eivät täyty sen vuoksi, ettei käytännöllisen tarkoituksen omaava teos ole itsessään riittävän omaperäinen. Vaikka esimerkiksi kuvataiteen teosten teoskynnystä on pidetty varsin matalana, esimerkiksi logot ovat kuitenkin ulkoasultaan usein hyvin yksinkertaisia.

Tekijänoikeussuojan korkeaa kynnystä tavaramerkiksi tarkoitettujen tuotoksen osalta voidaan lähtökohtaisesti pitää perusteltuna, kun verrataan puhtaan taiteen tuotoksen tekijän vapautta ja valinnanvaraa luoda uusia teoksia käyttötaiteen, kuten tavaramerkiksi tarkoitettujen merkin, tekijän luomisprosessiin. Tekijän luomisen vapaus on käyttötaiteen osalta yleensä huomattavasti rajoitetumpi kuin esimerkiksi kuvataiteilijan vapaus luoda itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia. Mitä vähemmän arvioitavana oleva tuotos ilmentää luovuutta ja mitä enemmän sen ulkoasua määräävät ulkoiset seikat, kuten mainonnan ja markkinoinnin sanelemat vaatimukset, sitä varauksellisemmin tulisi myös suhtautua kyseisen kohteen tekijänoikeussuojaukseen.

Näin onkin juuri tavaramerkin kohdalla, sillä merkin ulkoasun suunnitteluun vaikuttaa keskeisesti myös sen käyttötarkoitus. Tavaramerkki on suunniteltu

¹⁵³ Ks. KKO 1988:82 (Ilmapallot), jossa katsottiin, että mainoksen luonnos oli TekijäL 1 §:ssä tarkoitettulla tavoin itsenäinen ja omaperäinen teos. Ks. myös Turun HO 27.9.1985 1985 S 3 Ruo 1 (Teoskynnys), jossa katsottiin, että ulkomainostaulu, joka muodostui Mämmilä-aiheisesta kuvasta ja tekstistä ”*Poikkeaa maankuuluun Mämmilään/Tule Orihvelen sydämeen kesäkahvilaan*” oli TekijäL 1 §:ssä tarkoitettu taiteellinen teos.

¹⁵⁴ Pohjosen mukaan erityisesti mainostarkoituksiin suunniteltujen kuvataiteen tuotosten kohdalla on haasteellista arvioida, kuinka suurta omaperäisyyttä niiltä tulisi edellyttää. Ks. Pohjonen 1991, s. 155.

nimenomaan erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista sekä kyseisen elinkeinotoiminnan markkinoinnin tarpeita varten, joten sen muotoilun pitäisi palvella ensisijaisesti näitä tarkoituksia. Siten tietyn merkin suunnittelijalla on monesti vähemmän tilaa luovuudelle kuin puhtaan taiteen teoksen tekijällä, joten merkin käyttötarkoituksen myötä mahdollisuudet merkin suojaamiseen tekijänoikeudella saattavat olla käytännössä rajatummalla kuin tavaramerkiksi otetun jo olemassa olevan teoksen kohdalla. Tästä huolimatta käyttötaitteen teoskynnystä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tule arvioida eri perusteilla kuin muiden teosten osalta. Se seikka, että tuotoksella on tietty käyttötarkoitus kuten tavaramerkkitarkoitus, ei vielä sinänsä kerro mitään sen teosluonteesta eikä siten voi yksin määrittää tuotoksen teoskynnystä.

Tekijänoikeussuojaa ei voidakaan automaattisesti rajata vain erityisen luovan ja omintakeisen tuotoksen sisältäviin merkkeihin saati sulkea kokonaan merkissä olevan tuotoksen kohdalla pois ainoastaan sillä perusteella, että kohde luodaan tavaramerkiksi. Suojattavuuden määrittämiseen pelkästään tuotoksen tavaramerkkitarkoituksen perusteella onkin syytä suhtautua jokseenkin varauksellisesti. Kyse on ennemminkin siitä, että käyttötarkoituksen sanelemat ehdot ohjaavat merkin muodostavan tuotoksen ulkoasua siinä määrin, ettei lopputulosta useinkaan voida pitää itsenäisenä ja omaperäisenä teoksena. Mikäli tavaramerkkitarkoituksessa luotujen tuotosten kohdalla tekijänoikeussuojan mahdollisuus on käytännössä suljettu pois tiukkojen suojaedellytysten myötä, voitaneen tämä rajoitus huomioon ottaen puhua osittaisesta kumulatiivisuudesta.

2) Tavaramerkkisuoja luontevampi suojamuoto merkille

Tavaramerkkioikeuden voidaan todeta olevan monille kaupallisessa tarkoituksessa käytetyille symboleille luontevimmin soveltuva suojamuoto, kun kyse on symbolien käytöstä elinkeinotoiminnassa tuotteiden tunnusmerkkeinä. Tällöin tavaramerkin tehtävällä erottaa merkinhaltijan tavarat ja palvelut toisten tuotteista on keskeinen merkitys. Tämä koskee nimenomaan tavaramerkkitarkoituksessa syntyneitä merkkejä, ja tässä tilanteessa tavaramerkkioikeuden ensisijaisuutta suhteessa tekijänoikeuteen voidaan perustella siten, ettei taiteella sinänsä ole pääsääntöisesti merkitystä tavaramerkin luomisprosessissa eikä taiteellisten arvojen suojaaminen sen vuoksi kuulu välittömästi tavaramerkin haltijan intresseihin. Tekijänoikeus sen sijaan lähinnä tieteen, taiteen ja kirjallisen tuotannon suojaamiseen keskittyessään painottuu nimenomaan henkisen luomistyön edistämiseen. Tekijänoikeussuojaa saavat tunnusmerkit ovatkin esi-merkki siitä, miten tekijänoikeuden luonne on muuttunut etääntyen selvästi tekijänoikeuden alkuperäisestä tarkoituksesta tekijän yksinoikeuksien suojaamiseen. Toisaalta myös tekijänoikeuden on todettu soveltuvan hyvin tuotosten

suojaamiseen kaupallisessa toiminnassa ja markkinoinnissa kuten esimerkiksi merchandising-toiminnassa.

Myös suojastrategisista lähtökohdista tarkastellen tavaramerkkisuojaus näyttäisi olevan kaupallisena tunnuksena käytettävälle symbolille parhaiten soveltuva suojamuoto. Tekijänoikeuden roolin tunnusmerkkien suojaamisessa voidaan nähdä vain lisäsuojana niissä kohdin, kun tavaramerkkisuoja eroaa tekijänoikeussuojan sisällöstä. Tunnusmerkin mahdollisessa loukkaustilanteessa on tarpeen puolustaa juuri merkin tavaramerkkisuoja. Merkin teosominaisuudet ovat tässä suhteessa toissijaisia, vaikka niihin voidaan vedota kaksoissuojatilanteessa yhtä lailla.

Kaksoissuojatun kohteen käyttötarkoituksella on merkitystä myös tekijänoikeussuojan saatavuuden kannalta: jos suojan kohteena oleva tekijänoikeussuoja saava merkki on luotu palvelemaan jo alun perinkin taiteellisen tarkoituksen sijaan nimenomaan kaupallista intressiä, voidaan tavaramerkkioikeutta perustellusti pitää tässä mielessä soveltuvampana suojamuotona verrattuna tekijänoikeuteen¹⁵⁵. Näin siitäkin huolimatta, että tekijänoikeussuojalla on edellä mainituin tavoin myös kaupalliseen toimintaan soveltuva taloudellinen ulottuvuus.

3) Merkin uudistamistarpeen vaikutus sen ulkoasuun

Tavaramerkin ulkomuotoon vaikuttavat markkinoinnin esittämät vaatimukset. Tavaramerkkitehtävän myötä merkin ulkomuotoa käytetään usein luomaan tietynlainen imago sen yksilöimille tavaroille ja palveluille. Tästä syystä tunnusmerkkiä on myös tarpeen uudistaa tietyin väliajoin¹⁵⁶. Tämän voidaan katsoa olevan ominaista nimenomaan tunnusmerkeiksi luoduille teoksille, sillä puhtaasti taiteen teosten ulkoasua ei yleensä ole vastaavalla tavalla tapana saati tarpeellista uudistaa säännöllisin väliajoin.

Esimerkkinä kotimaisesta aikoinaan myös tekijänoikeussuoja saaneesta tavaramerkistä, jonka ilmiäisy on uudistettu useasti sen käyttöönoton jälkeen, voidaan mainita alun perin Hugo Simbergin luoma ja vuodesta 1899 UPM:n käytössä oleva aarnikotkaa kuvaava yritystunnus, joka on sittemmin rekisteröity myös tavaramerkiksi. Tekijänoikeudellisesti arvioiden voidaan kuitenkin katsoa, että

¹⁵⁵ Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 137 ja Doat 2007, s. 8–9.

¹⁵⁶ Ks. merkin muuttamisesta luvussa 9.3.1. Tavaramerkinäköulmasta on huomioitava, ettei itse merkkiin tavaramerkkihakemuksen vireille tulon jälkeen eikä rekisteröintiaikana voi juurikaan tehdä muutoksia. Ainoastaan sellaisia hyvin vähäisiä muutoksia, joiden myötä merkin kokonaisvaikutelma ei juurikaan muutu voidaan mahdollisesti tehdä. Siten merkkiin ei voine esimerkiksi lisätä tai vaihtaa sanoja, mutta vähäinen muutos fontissa tai värisävyissä voi olla mahdollinen. Kaikki tavaramerkkiä koskevat muutokset arvioidaan tapauskohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että jos tavaramerkkiä halutaan muuttaa, tulee siitä tehdä uusi hakemus.

kyse on edelleen alkuperäisteoksen epäitsenäisestä muunnelmasta. Tosin alkupe-
räisteokseen kohdistuneet tekijänoikeudet ovat päättyneet jo viime vuosisadalla.



Hugo Simbergin 1800-luvun
lopussa luoma UPM:n yritystunnus¹⁵⁷



UPM:n yritystunnuksen nykyisin
käytössä oleva versio



Kansallinen tavaramerkki,
rek.nro 118261
rekisterissä 6.4.1992–6.4.2012



Kansallinen tavaramerkki,
rek.nro 242794
rekisteröity 15.8.2008

Kuva 28. UPM.

¹⁵⁷ UPM:n myös tavaramerkiksi rekisteröidyssä liikemerkissä esiintyy aarnikotka eli eläinhahmo, jolla on kotkan pää ja siivet sekä leijonan ruumis ja häntä. Ks. esimerkiksi kuviomerkki (rekisterinumero 118261), jonka rekisteröinti ei ole enää voimassa 6.4.2012 lähtien uudistamatta jättämisen vuoksi, sekä edelleen voimassa oleva 15.8.2008 rekisteröity yhdistelmämerkki (rekisterinumero 242794). Alkuaan aarnikotka on tarueläin ja suosittu heraldinen tunnus. Vanhimmat aarnikotkat on tavattu assyrialaisien ja babylonialaisten tarustossa. UPM:n käyttöön aarnikotkaa kuvaava tunnus tuli aikoinaan suunnittelukilpailun tuloksena, kun 1800-luvun lopulla erityisesti Venäjän kaupassa tarvittiin omaleimaista tavaramerkkiä. Nykyisen UPM:n kantayhtiöihin kuulunut Kymmene Aktiebolag pyysi tunnusehdotukset taiteilija Hugo Simbergiltä ja Louis Sparrelta. Simbergin aarnikotkaa esittävä piirros tuli valituksi. Piirros lunastettiin taiteilijalta vuonna 1899 ja siitä koostuva merkki hyväksyttiin viralliseen käyttöön pari vuotta myöhemmin. Todennäköisenä selityksenä aarnikotkan valintaan on pidetty sen vertauskuvallisuutta: aarnikotka on vartija-eläin, joka Pohjolan oloihin siirrettynä vartioi metsän vihreää kultaa. UPM:n aarnikotkasta muodostuva liikemerkki on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti käytössä ollut yritystunnus. Ks. UPM:n liikemerkin historiasta UPM Story.

Kyseinen UPM:n tunnus on syntynyt aikoinaan suunnittelukilpailun tuloksena. Tällöin tunnuksen vapaassa suunnitteluprosessissa luovuudelle voidaan katsoa olevan enemmän sijaa kuin tilaustyönä tarkkojen ohjeiden ja tavaramerkille asetettujen vaatimusten perusteella teetettyjen tunnusten kohdalla¹⁵⁸. Siten suunnittelukilpailussa luodun tunnuksen kohdalla mahdollisuudet teoskynnyksen ylittymiseen voivat käytännössä olla paremmat kuin puhtaasti toimeksiantona luotujen tunnusten¹⁵⁹. Toisaalta suunnittelukilpailussakin luodun tunnuksen luomisprosessia ohjaa yleensä tietty tehtävänanto.

Edellä esitetyt UPM:n tunnusmerkit ilmentävät tavaramerkeille hyvin leimallista uudistamistarvetta, jossa huomioidaan markkinoiden ajankohtaiset trendit sekä yrityksen uudistuva imago. Hugo Simbergin 1800-luvun lopussa luoma ja UPM:n liiketunnuksen aikoinaan muodostanut alkuperäinen aarnikotka-piirros on selvästi koristeellisempi ja monimutkaisempi kuin yrityksen siitä nykyisin käyttämä versio. Alkuperäisen logon voidaan katsoa ilmentävän 1800-luvun lopun kansallisromantiikkaa, jolle oli ominaista taideaiheiden ammentaminen menneisyydestä ja mytologiasta. Logon luonut Simberg tunnettiin myös symbolistina, jota myös hänen luomansa aarnikotkan voidaan nähdä edustavan vertauskuvallisuudellaan. Yrityksen tarve erityisesti Venäjän-kaupassa omaleimaiseen tavaramerkkiin voidaan katsoa ohjanneen kyseisen tunnuksen syntyä.

Nykyisin jo tavaramerkkien suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon merkien tuleva uudistamistarve. Näin myös UPM:n nykyinen uudistettu tavaramerkki (kansallinen tavaramerkki, rekisterinnumero 242794) ilmentää tunnusmerkkien nykytrendinä olevaa yksinkertaisempaa ja selkeämpää tyyliä. Toisaalta digitalisoituminen mahdollistaa myös monimutkaisesta ilmiästä muodostuvien merkkien toisintamisen helposti. Siten tavaramerkiksi on nykyisin rekisteröity useita varsin koristeellisia ja yksityiskohtaisia elementtejä sisältäviä merkkejä¹⁶⁰. Merkin uudistamistarve osoittaa, miten käyttötaiteen tuotoksille ominaisin tavoin myös tavaramerkin ulkoasun määräytymiseen vaikuttaa hyvin pitkälti sen käyttötarkoitus tavaramerkkinä.

¹⁵⁸ Sillä seikalla, että nykyisen UPM:n kantayhtiöihin kuulunut Kymmene Aktiebolag pyysi tunnusehdotukset tunnetuilta tekijöiltä eli taiteilija Hugo Simbergiltä ja Louis Sparrelta, ei sinänsä ole merkitystä teoskynnyksen ylittymisen arvioinnissa. Ks. tarkemmin oikeuskäytännöstä, jossa on lausuttu tekijän tunnettavuuden merkityksettömyydestä teoskynnysarvioinnissa esim. Hel HO:n 29.5.1985 antama tuomio, Dnro S 1989/505 (Tunnettu suunnittelija) sekä tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2007:7 (Marjapöimuri).

¹⁵⁹ Teoksesta muodostuvan merkin tekijänoikeudet syntyvät aina sen tekijänä olevalle luonnolliselle henkilölle ja ne voidaan vapaasti sopimuksin siirtää tavaramerkin haltijalle. Näiden siirto-toimien myötä teoksesta muodostuvan merkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien haltijana onkin yleensä käytännössä yksi ja sama taho, esimerkiksi äänimerkin tai kuviomerkin haltijana oleva elinkeinonharjoittaja.

¹⁶⁰ Ks. esim. Suomessa voimassa olevat luokkaan 16 13.4.2012 rekisteröidyt kansainväliset kuviotavaramerkit rekisterinumerot 1064362 ja 1064361. Merkkien haltijana on Georgia-Pacific S.A.R.L.

Tavaramerkkirekisteröinnin edellytykset erityisesti merkin esitettävyyden osalta vaikuttavat siihen, millainen merkki voidaan ottaa tavaramerkiksi. Toisaalta vakiinnuttamisen kautta on mahdollista saada tavaramerkiksi myös merkkejä, jotka eivät välttämättä alun perin täyttäneet tavaramerkkirekisteröinnin edellytyksiä.

7.3.2 Tavaramerkiksi otettujen jo olemassa olevien teosten teoskynnysarvioinnista

Vaikka edellä käsiteltyjä syitä tavaramerkkinä käytettävän tuotoksen suhteellisen korkealle teoskynnykselle voidaan pitää perusteltuina, on kuitenkin selvää, ettei käyttötaiteen tuotoksina pidettävien tavaramerkkien tekijänoikeussuojasta voida sulkea kokonaan pois. Näkemys tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten korkeasta teostasosta vaatii erityistä huomiota tarkasteltaessa teoskynnystä tavaramerkiksi otettujen jo olemassa olevien teosten kannalta.

Luokittelu jo olemassa olevien tavaramerkiksi otettujen puhtaan taiteen teosten ja tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten välillä perustuu kyseisten teosten synty tarkoituksiin. Tällä eroavuudella voidaan nähdä olevan merkitystä myös niiden teoskynnysarviointiin. Toisin sanoen teoskynnysarvioinnin kannalta ratkaisevaa on se, onko tavaramerkin muodostava tuotos syntynyt nimenomaan tavaramerkkitarkoituksessa. Olettaessa tavaramerkkiin jo olemassa oleva teos, lähtökohtana voidaan pitää tuotoksen teostason arviointia tavaramerkkitarkoituksesta riippumatta, sillä kyse on kuitenkin alun perin puhtaan taiteen teoksesta. Edellä luetellut tavaramerkin luonteesta johtuvat perusteet tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen tuotoksen korkealle teostasolle eivät voi tulla kyseeseen jo olemassa olevan teoksen kohdalla, koska tuotoksen teostaso arvioidaan tuotoksen syntyhetken mukaan. Toisin sanoen tämä tapahtuu puhtaan taiteen tuotoksen osalta jo ennen sen tavaramerkkiin ottamista, eikä siihen siten voi vaikuttaa teoksen tavaramerkkikäyttö. Jos teos toisinnetaan merkissä alkuperäisessä ilmiänsä, sen käyttötarkoitus tavaramerkkinä ei ole näissä tilanteissa voinut määrätä merkissä olevan tuotoksen ulkoasua.

Jo olemassa olevien teosten teoskynnystä ei voida myöskään nostaa sillä perusteella, että teos on otettu tavaramerkkiin. Tavaramerkiksi otettu teos ei voi tavaramerkkifunktion vuoksi menettää tekijänoikeussuojan perustana olevaa itenäisyyttään ja omaperäisyyttään. Asiaa havainnollistaa teoreettinen tilanne, jossa on samanlaiset puhtaan taiteen teoksena syntynyt tuotos ja tavaramerkkitarkoituksessa luotu merkki. Jos tavaramerkkitarkoituksessa luotuun merkkiin sovelletaan edellä mainittuja korkean teostason perusteluita, se voisi jäädä teos-suojan ulkopuolelle, kun taas vastaavanlainen jo olemassa oleva tuotos puolestaan saisi teossuojaa. Tämä on mahdollista esimerkiksi kuvataiteen tuotosten kohdalla, joiden teostaso on yleisesti ottaen matala. Näin ollen nämä kaksi

identtistä tuotosta eivät välttämättä saisi samanlaista teossuojaa, mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ratkaisuna.

Myös alun perin puhtaasti taidetarkoituksessa luodun teoksen luonne muuttuu puhtaasta taiteesta käyttötaiteeksi, kun se sisällytetään tavaramerkkiin. Tällaisen teoksen tarkoitus ei ole enää vain taiteellinen, vaan sen tehtävänä on tavaramerkkinä myös erottaa elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisten tuotteista. Tällaisen puhtaan taiteen tuotoksena syntyneen merkin teostasoa eivät voi kuitenkaan määrittää ne seikat, joilla voidaan perustella tavaramerkkitarkoituksessa luodun merkin teostason korkeutta. On selvää, ettei puhtaan taiteen teokseksi syntyneen teoksen luonteen muuttuminen käyttötaiteeksi otettaessa se tavaramerkiksi voi nostaa samaisen merkin teoskynnystä¹⁶¹. Toisin sanoen teoksen käyttötarkoituksella ei sinänsä voi olla merkitystä teoskynnyn määrittämisessä. On kuitenkin huomattava, että kun puhtaan taiteen teos otetaan tavaramerkiksi, edellytetään tällöin käytännössä myös sen alkuperäisen ulkoasun muuttamista ainakin jossain määrin tavaramerkkitarkoitukseen paremmin sopivaksi. Siten tietyillä tavaramerkkikäytöstä johtuvilla merkin ulkoasuun vaikuttavilla seikoilla voi olla myös tässä tilanteessa ratkaisevaa merkitystä merkin teoskynnysarvioinnin kannalta.

Teoksen käyttötarkoitukseen perustuva erottelu jo olemassa olevan teoksen, joka on otettu tavaramerkiksi, ja tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen välillä, on teoskynnysarvioinnin osalta ongelmallinen jo sen vuoksi, että tekijänoikeuslain esitöiden perusteella käy selväksi, ettei teoksen käyttötarkoituksella sinänsä tule olla merkitystä arvioitaessa teoksen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä¹⁶². Tekijänoikeuden suojaedellytyksiä arvioitaessa esimerkiksi kuvataiteen tai sävellystaiteen teosten kohdalla ei tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko teos syntynyt taiteellisessa tarkoituksessa vai esimerkiksi kaupallisessa, kuten tavaramerkkitarkoituksessa¹⁶³.

¹⁶¹ Vastaavalla tavoin teoksen luonne voi liukua myös käyttötaiteesta puhtaaseen taiteeseen. Ks. puhtaan taiteen ja käyttötaiteen välisestä rajanvedosta erityisesti teollisen muotoilun osalta esim. Stokes 2012, s. 68–69.

¹⁶² KM 1953:5, s. 44. Ks. myös esim. Kivi-Koskinen 1976, s. 20, jossa todetaan erityisesti mainosten teossuojaa käsiteltäessä, ettei teoksen käyttötarkoitusta voida pitää ratkaisevana kriteerinä tuotoksen tekijänoikeussuojattavuutta arvioitaessa. Näin myös Kivimäki, jonka mukaan tekijänoikeuslaissa ei kiinnitetä huomiota teoksen tarkoitukseen. Kivimäki 1963, s. 160.

¹⁶³ 1970-luvulla pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että tekijänoikeusasiaa ratkaisevien tuomarien voidaan olettaa olevan käytännössä helpommin taipuvaisia hyväksymään tuotoksen taiteeksi, jos käy ilmeiseksi, että se on tehty taiteellisessa tarkoituksessa, tai jos sen tekijä koetaan taiteilijaksi. Ks. Weincke 1976, s. 40. Haarmannin mukaan tätä käsitystä myös Suomessa tukevat käyttötaiteen teostason arviointia koskevat vanhemmat kotimaiset ratkaisut. Ks. Haarmann 2005, s. 88 ja ratkaisuista esim. KKO 1962 II 60 (rannekoru) ja KKO 1971 II 4 (Ryjy). Kuitenkin myöhemmässä Helsingin hovioikeuden käyttötaiteen teoskynnystä koskevassa ratkaisussa on tuotu nimenomaisesti ilmi, ettei tuotosta pidetty tekijänoikeudellisesti suojattuna teoksena, vaikka sen suunnittelija olikin kansainvälisesti tunnettu muotoilija. Hel HO 29.5.1985, Dnro S 1989/505 (Tunnettu suunnittelija). Näin katsottiin myös tekijänoikeusneuvos-

Koska tekijänoikeussuoja ei ole millään tavoin riippuvainen taiteellisen luomuksen käyttötarkoituksesta, teoksen käyttäminen elinkeinotoiminnassa merkkinä, joka erottaa sen haltijan tavarat ja palvelut toisten elinkeinonharjoittajien tuotteista, ei vaikuta tekijänoikeussuojan saatavuuteen¹⁶⁴. Kirjalliset ja taiteelliset teokset voivatkin pääasiallisesti ja jopa kokonaan palvella puhtaasti käytännöllistä tarvetta joutumatta sen vuoksi tekijänoikeuslain suojan ulkopuolelle¹⁶⁵. Näin ollen tekijänoikeussuojan edellytyksenä olevasta itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksesta ja toisaalta tavaramerkkioikeudessa edellytetyn erottamiskyvyn suojaedellytysten perustavaa laatua olevasta eroavuudesta huolimatta erityisesti piirros, maalaus tai muu vastaavanlainen kuvataiteen teos sekä sävellystaiteen teos voivat tehokkaasti nauttia näiden molempien suojamuotojen tarjoamasta suojasta.

Tavaramerkin käyttötarkoituksella on kuitenkin siinä mielessä merkitystä teoskynnyksen arvioinnin kannalta, että tavaramerkkiä suojataan tekijänoikeudella vain, jos sitä käytännöllisestä tarkoituksesta huolimatta voidaan pitää taiteellisenä teoksena. Koska tavaramerkillä on käytännöllinen tarkoitus eli tavaramerkkitarkoitus, on tällöin lähtökohtaisesti kyse vain tavaramerkkioikeudella suojattavasta merkistä. Saadakseen tekijänoikeussuojaa on tavaramerkissä oltava esteettisiä piirteitä, jotka erottavat sen muista vastaavista tuotoksista. Koska hyötynäkökohdat liittyvät kiinteästi tavaramerkkitarkoitukseen, voivat esteettiset ja hyötytekijät sulautua toisiinsa niin, ettei taiteellisten piirteiden erottaminen näistä näkökohdista ole helppoa¹⁶⁶. Tästä syystä tavaramerkin teoskynnyksen arviointi saattaa olla varsin haastavaa.

ton lausunnossa TN 2007:7 (Marjapöimuri): Tekijänoikeusneuvoston arvioitavana olleen käyttötaiteen tuotoksen muotoilija oli hakijan mukaan hyvin tunnettu Ruotsissa ja erikoistunut teolliseen muotoiluun. Tekijänoikeusneuvosto katsoi kuitenkin, että esineen käyttötarkoituksen suhde sen muotoiluun oli niin hallitseva, ettei sen voitu katsoa nauttivan teossuojaa.

¹⁶⁴ Esimerkiksi kuviosta muodostuvan merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa erottamaan elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisten tuotteista tai mainostamiseen ei estä sen suojaa mistä tekijänoikeudella. Näin myös WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8.

¹⁶⁵ KM 1953:5, s. 44. Vrt. kuitenkin Kivi-Koskinen 1976, s. 20, joka toteaa, että käytännössä esimerkiksi mainostuotoksen kirjallinen tai taiteellinen arvo kiistetään useimmiten juuri sillä perusteella, että se palvelee ainoastaan kaupallisia tarkoituksia ja edustaa puhtaasti hyödyllisyyden periaatetta. Tästä huolimatta Kivi-Koskinen katsoo, ettei tuotoksen mainostarkoitus voi poistaa tekijän moraalisia oikeuksia. Tekijältä ei voine riistää hänen TekijäL 3 §:ssä tarkoitettuja moraalisia oikeuksiaan vain sillä perusteella, että hän on luovuttanut luomansa taideteoksen mainostarkoitukseen käytettäväksi, koska teoksen luovuttaminen muuhunkaan kaupalliseen toimintaan, kuten taideteollisuuden tuotteiksi, ei aiheuta vastaavaa seuraamusta. Siten Kivi-Koskinen mukaan se, että jokin fyysinen kappale tai abstrakti esitys on mainostuote tai sellaiseksi tarkoitettu, ei teoriassa ratkaise teoskynnyksymystä sen paremmin positiivisesti kuin negatiivisestikaan.

¹⁶⁶ Ks. Levin 1984 s. 292–293, jonka mukaan käyttötaiteen teostason arviointia vaikeuttaa teoksen toiminnallinen funktio ja hyötytekijät, joita on vaikea erottaa teoksen esteettisistä piirteistä.

7.4 YHTEENVETO TAVARAMERKIN TEOSTASOARVIOINNISTA

Tavaramerkin teostasoarvioinnin perustan luo merkkiin otetun teoksen teostyyppi. Näin ollen kaksoissuojatilanteessakin teostasoarviointi on lähtökohtaisesti puhtaasti tekijänoikeudellista. Tässä arvioinnissa on kuitenkin huomioitava myös teoksen tavaramerkkikäytöstä johtuvat erityispiirteet. Edellä on katsottu, että tavaramerkissä olevan teoksen teoskynnyksen korkeutta voidaan perustella merkin *käyttöfunktiolla*, *tavaramerkkioikeuden suojamuodon luontevimmalla soveltuvuudella* symbolin suojaamiseen sekä *merkin ulkoasun uudistamistarpeella*. Tällöin puhutaan nimenomaan tavaramerkkitarkoituksessa syntyneestä teoksesta.

Näin ollen tavaramerkin teoskynnystä korottaa *ensinnäkin sen käyttöfunktio*, sillä tavaramerkin muodostavan tuotoksen voidaan katsoa edustavan käyttötäidetä, jonka teoskynnys on oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa osoitettu olevan korkeampi kuin puhtaan taiteen. Tavaramerkki on suunniteltu nimenomaan erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista sekä kyseisen elinkeinotoiminnan markkinoinnin tarpeita varten, joten sitä voidaan käyttötarkoituksensa perusteella pitää käyttötäiteenä. Vaikka tavaramerkiksi luodun tuotoksen käyttötarkoitus ei itsessään rajoita vapautta suunnitella erilaisia tuotemerkkejä, käyttötäiteeksi luettavan tavaramerkin ulkoasun suunnitteluun vaikuttaa kuitenkin keskeisesti merkin käyttötarkoitus: tavaramerkin muotoilun pitäisi palvella ensisijaisesti merkin erottamistehtävään perustuvia tarkoituksia. Siten tietyn merkin suunnittelijalla on monesti vähemmän tilaa luovuudelle kuin puhtaan taiteen teoksen tekijällä, ja merkin käyttötarkoituksen myötä mahdollisuudet sen suojaamiseen tekijänoikeudella saattavat olla käytännössä varsin rajatut. On kuitenkin huomattava, ettei tuotoksen tietty käyttötarkoitus, kuten tavaramerkkitarkoitus, vielä sinänsä kerro mitään sen teosluonteesta eikä siten voi yksin määrittää tuotoksen teoskynnystä.

Toiseksi teoskynnykseen voidaan katsoa vaikuttavan *tavaramerkkioikeuden rooli soveltuvimpana suojamuotona tunnusmerkinä käytettävän tuotoksen suojaamisessa*. Päällekkäisyystilanteessa tavaramerkkioikeutta voidaan pitää tunnusmerkin suojaamiseen tekijänoikeutta paremmin soveltuvampana suojamuotona, kun viitataan merkin tehtävään toimia kaupallisena symbolina. Tavaramerkkiä ei lähtökohtaisesti ole luotu nimenomaan taideteokseksi, vaikka se voikin ilmentää henkisen luomisen tuloksena syntyneitä persoonallisia piirteitä.

Myös suojastrategisesta näkökulmasta tarkasteltaessa tavaramerkkisuojaus näyttäisi olevan kaupallisena tunnuksena käytettävälle symbolille parhaiten soveltuva suojamuoto. Tekijänoikeuden roolin voidaan nähdä olevan vain lisäsuojana siltä osin kuin tavaramerkkisuojan sisältö eroaa tekijänoikeussuojasta. Myös mahdollisessa loukkaustilanteessa on tarpeen puolustaa juuri tunnusmerkin tavaramerkkikäyttöä. Merkin teosominaisuudet ovat tässä suhteessa toissijaisia, vaikka myös niihin voidaan vedota kaksoissuojatilanteessa.

Kolmanneksi tunnusmerkinä käytettävän tuotoksen teoskynnystä voidaan nähdä nostavan merkin ulkoasun uudistamistarve, joka puolestaan liittyy kiinteästi myös merkin funktioon. Muotivirtausten ja markkinointitrendien muutumisesta seuraava ulkoasun uudistamistarve kuuluu olennaisena osana tavaramerkin elinkaareen. Puhtaan taiteen teosten ulkoasua ei sen sijaan yleensä ole vastaavalla tavalla tapana saati tarpeellista uudistaa säännöllisin väliajoin.

Näillä perusteilla tekijänoikeussuoja annettaisiin tavaramerkkitarkoituksessa luoduille merkeille vain hyvin rajatusti tiettyjen ehtojen täytyessä. Merkien korkealla teostasovaatimuksella voidaan luoda lähtökohta, jonka mukaan tavaramerkkitarkoituksessa luotu tuotos ei pääsääntöisesti ylitä teoskynnystä.

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että tavaramerkin käyttötarkoituksesta johtuva peruste tavaramerkissä olevan teoksen teoskynnyksen korkeudelle soveltuu kuitenkin huonosti tavaramerkiksi otettuun jo olemassa olevan teokseen, koska tällaisen teoksen kohdalla teostaso on tullut arvioitavaksi teoksen syntyhetken mukaan ennen tavaramerkkiin ottamista, eikä siihen siten voi vaikuttaa teoksen tavaramerkkikäyttö. Toisin sanoen merkin käyttötarkoitus ei ole näissä tilanteissa voinut määrätä tuotoksen ulkoasua. On kuitenkin huomattava, että myös tavaramerkiksi otettua teosta on usein tarpeen muokata tavaramerkkitarkoitukseen sopivaksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa teoksen yksinkertaistamista mahdollisesti jopa siinä määrin, ettei kyseinen tuotos enää ylitä teoskynnystä. Lisäksi tavaramerkin teoskynnyksen arviointi saattaa olla vaikeaa tavaramerkkitarkoitukseen kiinteästi liittyvien hyötynäkökohtien vuoksi. Tällöin esteettiset ja hyötytekijät ovat voineet sulautua toisiinsa niin, ettei taiteellisten piirteiden erottaminen käyttötarkoituksen sanelemista piirteistä ole helppoa.

Voidaan todeta, että se, kuinka pitkälle tekijänoikeussuoja halutaan kaksoissuojatilanteessa ulottaa, riippuu viime kädessä arvostus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdista. Tekijänoikeussuoja antaa pääsääntöisesti tekijänoikeuden haltijalle varsin laajan yksinoikeuden määrätä teoksen käyttämisestä. Nimenomaan tavaramerkkinä käytettävien, potentiaalisesti kaksoissuoja saavien merkkien kohdalla suojan sisällöltään tekijänoikeudesta eroavaa tavaramerkkisuoja voitaneen lähtökohtaisesti pitää tarkoituksenmukaisempaan suojamuotona kuin merkkien suojaamista myös tekijänoikeudella. Tätä voidaan perustella muun muassa suojan laajuuteen liittyvillä oikeusvarmuutta ja kilpailunäkökohtia koskevilla seikoilla.

Näin ollen myös *oikeusvarmuudella* voidaan katsoa olevan merkitystä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteissa. Jos tunnusmerkin muodostavan tuotoksen teoskynnys on kovin matala, epävarmuus teoskynnyksen ylittymisestä tavaramerkkien kohdalla voi heikentää oikeusvarmuutta ja suojan laajuuden ennakoitavuutta potentiaalisessa kaksoissuojatilanteessa. Koska teoskynnyksen arviointi on ensisijaisesti tekijän itsensä tehtävänä, mutta viime kädessä vain tuomioistuin voi sitovasti ratkaista, onko kyseessä teos, saattaa epävarmuus teoskynnyksen ylittymisestä johtaa tulkintaongelmiin. Jos teostaso

on tavaramerkkinä käytettävien tuotosten kohdalla kovin matala, tulee teoskynnyksen ylittymisen arviointi ajankohtaiseksi lähes aina erityisesti kuvataiteen ja säveltaiteen tuotoksia sisältävien kuvio- ja äänimerkkien kohdalla. Tekijänoikeuskäytännössä voidaan pyrkiä myös tästä syystä estämään tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydestä johtuvia vaikeita tulkintatilanteita asettamalla tavaramerkkinä oleville taiteen tuotoksille suhteellisen korkea teostasovaatimus¹⁶⁷. Kyse on kuitenkin enemmän perusteesta rajoittaa kaksoissuojausta käyttäen keinona tekijänoikeuden korkeaa teoskynnystä tavaramerkkinä olevien tuotosten tekijänoikeudellisessa arvioinnissa kuin syystä tällaisten tuotosten teoskynnyksen nostamiseen.

Vastaavalla tavoin päällekkäissuojauksen *kilpailua rajoittavalla vaikutuksella*¹⁶⁸ voidaan perustella tarvetta rajoittaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojausta. Tämä vaikutus voidaan nähdä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen negatiivisena seurauksena, jota voidaan rajoittaa tavaramerkin muodostavien tuotosten teoskynnystä nostamalla.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys voi johtaa kilpailun rajoittamiseen, sillä kaksoissuojatilanteessa kohteelle on mahdollista saada laajempaa suojaa kuin tilanteessa, jossa tuotosta suojataan vain yhdellä suojamuodolla. Esimerkiksi strategia vedota tekijänoikeuteen sellaisen tavaramerkin kohdalla, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellista päämäärää¹⁶⁹, laajentaa tavaramerkkioikeudella suojatun kohteen immateriaalioikeussuojausta. Tällöin strategian perusteluna on hyötyä teoksen suojaominaisuuksista tavaramerkissä.

Mikäli tavaramerkkinä olevan tuotoksen teoskynnys olisi kovin matala, tarkoittaisi tämä, että potentiaalisia kaksoissuojatilanteita voisi olla varsin paljon. Esimerkiksi kuviomerkit ovat tavaramerkkeinä hyvin yleisiä ja vastaavasti kuvataiteen teosten teoskynnystä on pidetty matalana. Siten useat kuviomerkit voinevat saada kaksoissuojaa. Näillä perusteilla tavaramerkkinä olevan teoksen matala suojakynnys olisi omiaan luomaan useita kaksoissuojatilanteita ja siten rajoittamaan ei-toivottavalla tavalla kilpailua.

Voidaankin todeta, että kaksoissuojan mahdollisuus on sitä suurempi, mitä lähempänä ollaan käyttötaitteen suojaamista ja toisaalta kauempana tekijänoikeuden ydinalueena olevasta puhtaan taiteen suojaamisesta. Vastaavasti silloin, kun tavaramerkki on luotu nimenomaan tavaramerkkitarkoitukseen, on kak-

¹⁶⁷ Myös malli- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteita on pyritty rajaamaan asettamalla käyttötaitteelle suhteellisen korkea teoskynnys.

¹⁶⁸ EUT:n mm. tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoja koskevassa *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisussa (C-337/95) viitattiin kaksoissuojaa tarkasteltaessa kilpailuoikeudellisiin näkökohtiin. Ks. tarkemmin kyseisestä ratkaisusta myöhemmin luvussa 9.2.3.2. Myös Cornishin mukaan immateriaalioikeuksien kumuloitumista tulisi arvioida kilpailun vapauden näkökulmasta. Ks. Cornish 2004, s. 113.

¹⁶⁹ Ks. kaksoissuojauksesta immateriaalioikeusstrategiana luvusta 6.

soissuojaustilanteessa kyse juuri käyttötaiteen suojaamisesta. Tämän voidaan katsoa ilmentävän myös päällekkäissuojauksen kilpailua rajoittavaa vaikutusta. Sen sijaan puhtaan taiteen teosten yhteydessä, joiden kohdalla tulee yleensä kyseeseen vain tekijänoikeussuoja, ei pääsääntöisesti ole nähtävissä kilpailua rajoittavaa vaikutusta. Vaikka teossuojaa saavat tunnusmerkit onkin pääsääntöisesti suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen, voidaan tavaramerkiksi ottaa myös alun perin puhtaasti taidetarkoituksessa luotuja teoksia. Kuitenkin myös tällaisen tavaramerkissä olevan teoksen käyttötarkoitus on toimia tavaramerkkinä. Siten tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan puhtaan taiteen teoksen luonne muuttuu uuden käyttötarkoituksensa myötä käyttötaiteeksi, ja voidessaan epäilemättä saada myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa rajoittaa siten myös kilpailua.

Päällekkäissuojauksen kilpailua rajoittava vaikutus on kaksoissuojauksen ei-toivottu seuraus, joka voidaan estää pitämällä kiinni eri immateriaalioikeudellisten suojamuotojen suojaedellytysten tarkkarajaisuudesta sekä käyttötaiteen korkealla teoskynnyksellä. Kaksoissuojatun tuotoksen luonne käyttötaiteena antaa tällä tavoin korkean teoskynnyksen myötä mahdollisuuden päällekkäissuojauksen rajoittamiseen.

8 Toisen tekijänoikeutta loukkaavan tavaramerkin rekisteröimiskielto

8.1 LÄHTÖKOHTIA TOISEN TEKIJÄNOIKEUTTA LOUKKAAVAN TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIKIELLON TARKASTELUUN

Tässä luvussa käsitellään tavaramerkin rekisteröinnin esteitä erityisesti rekisteröintimenettelyn kannalta. Tavaramerkkilaissa on säädetty relatiivisista eli suostumuksenvaraisista rekisteröinnin esteistä, joihin kuuluu toisen tekijänoikeus merkkiin (TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta). Tämän lainkohdan mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa mitään sellaista, joka loukkaa toisen oikeutta teokseen, ellei tekijänoikeuden haltijan suostumusta siihen ole saatu TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetulla tavoin. Näin ollen TMerkkiL 14.2 §:n valossa tarkastellaan, miten tavaramerkinhaltija saa oikeuden käyttää toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä. Tarkastelunäkökulmana tässä yhteydessä on, millä tavoin tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista. Siten tässä yhteydessä ei keskitytä tekijänoikeuden loukkaukseen liittyviin kysymyksiin muutoin kuin siltä osin kuin arvioidaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) suorittamaa tavaramerkin rekisteröinnin esteiden tutkintaa, jota tarkastellaan erityisesti toisen tekijänoikeutta koskevan rekisteröinnin esteen kannalta.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisiä rajapintoja on tietyiltä osin määritetty tavaramerkkilaissa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n säännöksissä. *TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännös soveltuu lähtökohtaisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa tavaramerkkiin aiotaan ottaa jotakin, mikä loukkaa toisen tekijänoikeutta johonkin jo olemassa olevaan teokseen.* Säännöksessä tarkoitetuissa tilanteissa on siis kyse siitä, että jokin tekijänoikeussuojaa nauttiva teos halutaan rekisteröidä tavaramerkkinä tai tavaramerkkiin halutaan ottaa muun ohella tällainen teos tai tietty osa siitä. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännöksen rekisteröinnin esteellä suojataan jo olemassa olevien teosten tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaisissa tilanteissa merkille ei voida myöntää rekisteröintisuoja.

Kun oikeudenhaltija haluaa rekisteröidä toisen teoksesta koostuvan tavaramerkin, on hänen otettava huomioon TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa säädetty toisen tekijänoikeutta koskeva suostumuksenvarainen rekisteröinnin este, jonka mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa mitään sellaista, joka loukkaa toisen oikeutta teokseen, ellei tekijänoikeuden haltijan suostumusta siihen ole TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetulla tavalla saatu. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan

ja TMerkkiL 14.2 §:n valossa ilmenee, miten tavaramerkinhaltija saa oikeuden käyttää toisen teosta tai sen osaa tavaramerkkinä.

Jo tekijänoikeudellisista säännöksistä seuraa, että teoksen käyttämiseen tavaramerkkinä tulee pyytää suostumus sen tekijänoikeuden haltijalta. Tämä ilmenee myös tavaramerkkilaista nimenomaisesti TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdasta sekä TMerkkiL 14.2 §:stä, jonka mukaan tekijänoikeuden haltijan kanssa voidaan kuitenkin sopia oikeudesta käyttää hänen teostaan tavaramerkkinä, jolloin relatiivisen rekisteröinnin esteen ilmenemisestä huolimatta rekisteröinti on kuitenkin mahdollista suorittaa. Jos tekijänoikeuden haltija ei ole antanut lupaa teoksen käyttämiseen tavaramerkissä, on tällöin kyse tekijänoikeuden loukkauksesta. Mahdollisen loukkauksen arvioinnissa käytetään tekijänoikeudellista samanlaisuusarviointia.

TMerkkiL 14.1 §:ssä on säädetty nimenomaan tavaramerkin rekisteröinnin esteistä. On kuitenkin huomattava, että TMerkkiL 2 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröinnin lisäksi myös merkin vakiinnuttamisella. Vakiinnuttaminen tarkoittaa, että merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa ja se on tullut Suomessa tunnetuksi asianomaisessa kohderyhmässä. Tavaramerkkilakiin ei sisälly säännöstä, joka nimenomaan kieltäisi sen, että rekisteröimättömään tavaramerkkiin saisi luvatta sisällyttää muiden immateriaalioikeuksia. Kuitenkin yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada vakiinnuttamalla vain, jos vakiinnuttamistoimet eivät ole ristiriidassa merkin rekisteröinnin esteiden kanssa. Tavaramerkin rekisteröinnin tavoin myöskään sen vakiinnuttamisella ei saa loukata toisen oikeutta. Vaikka TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännöksessä puhutaan rekisteröinnin esteestä, ulottuu lainkohdan vaikutus näin ollen myös tilanteisiin, joissa tavaramerkkisuoja on syntynyt vakiinnuttamalla. Toisaalta rekisteröimättömään tavaramerkkiin voidaan kuitenkin katsoa olevan kiellettyä sisällyttää toisten immateriaalioikeuksia jo muiden teollis- ja tekijänoikeudellisten lakien perusteella¹.

¹ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 421. Samansuuntaisesti on lausunut jo Hakulinen, ennen voimassa olevan vuoden 1964 tavaramerkkilain ja nykyisen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säätämistä. Hänen mukaansa on epäilyksetöntä, että myös muita toiselle kuuluvia immateriaalioikeuksia on kunnioitettava tavaramerkkiä muodostettaessa. Tavaramerkin rekisteröinti on evättävä, jos tavaramerkki loukkaa toisen tekijänoikeutta. Koska tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (TekijäL 2 §), ei esim. kuvataiteen tuotosta saa ilman tekijän suostumusta ottaa tavaramerkkiin. Ks. Hakulinen 1954, s. 80. Tämän Hakulisen lausuman perusteella voidaan katsoa, ettei nimenomainen tekijänoikeutta koskeva sääntely ole tavaramerkkilaissa tarpeen, koska tekijänoikeuden haltijaa suojataan teoksensa luvattomalta tavaramerkiksi rekisteröinniltä suoraan jo tekijänoikeuslain perusteella. Tästä näkökannasta ja siitä huolimatta, että Hakulinen toimi vuoden 1964 tavaramerkkilakiin johtaneen tavaramerkkikomitean puheenjohtajana, kyseiseen lakiin säädettiin nykyinen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännös koskemaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhdetta. Ks. KM 1960:2, s. 3.

Haarmannin mukaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ei sovellu tavaramerkkitarkoituksessa luotuihin teoksiin². Tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten jättämistä TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ulkopuolelle voitaneen perustella ainoastaan sillä lähtökohdalla, että tavaramerkiksi tarkoitetut teokset on luotu pääsääntöisesti aina toimeksiantosuhteessa, jossa merkin luoja on luovuttanut teoksen toiselle käytettäväksi tavaramerkkitarkoituksessa. Käytännössä tavaramerkkitarkoituksessa toimeksiantona suunniteltuihin tavaramerkkeihin kohdistuvat tekijänoikeudet on yleensä luovutettu tavaramerkin haltijalle. Kun nämä tekijänoikeudet on luovutettu tavaramerkinhaltijalle, ei tekijänoikeuden taloudellisten oikeuksien loukkaus voi olla mahdollinen tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien kuulussa samalle taholle. On huomattava, ettei TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaan perustuva erottelu jo olemassa olevien ja tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten välillä kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tavaramerkin muodostavat tuotokset voisi näissä molemmissa tapauksissa saada tekijänoikeus-suojaa. Kuitenkin tällaiset tapaukset, joissa teos luodaan nimenomaan tavaramerkiksi, ovat käytännössä yleisempiä kuin tapaukset, joissa merkkiin otetaan jo olemassa oleva teos tai osa siitä.

Näin ollen vaikka TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan osalta erottelua tavaramerkiksi otettujen jo olemassa olevien teosten ja tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten välillä voitaneen pitää perusteltuna, on kuitenkin huomattava, että TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta voi ainakin teoriassa soveltua myös toimeksiantona luotuun teokseen, jos tekijän ei voida katsoa luovuttaneen teokseen kohdistuvia tekijänoikeuksia nimenomaan tavaramerkkitarkoitukseen. Myös tilanteessa, jossa osapuolet eivät ole mieltäneet toimeksiantona suunnitellun merkin ylittäneen teoskynnyksen, ei tekijänoikeuden luovutuksesta ole välttämättä sovittu tekijän ja toimeksiantajan välillä. On huomattava, että toisen tekijänoikeudella suojatun teoksen käyttäminen tavaramerkissä edellyttää aina tekijänoikeuden luovutusta³ tai tekijän antamaa suostumusta teoksen ottamiseen tavaramerkkiin. Vain näillä tavoin toisen tekijänoikeudella suojatusta tuotoksesta muodostuvan tavaramerkin rekisteröiminen tai vakiinnuttaminen on mahdollista.

8.2 TAVARAMERKIN REKISTERÖINNIN ESTEET

8.2.1 Ehdottomat ja väistyvät rekisteröinnin esteet

Tavaramerkin rekisteröiminen edellyttää – sen lisäksi, että rekisteröinnin perusedellytykset ja erottamiskyvyn edellytys täyttyvät – ettei viranomaisen suorittamassa tutkimuksessa ilmaannu estettä tavaramerkin rekisteröinnille: haettava

² Näin mm. Haarmann 2003, s. 79 ja 85.

³ Tekijänoikeuden luovutukseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan lähemmin luvussa 9.

merkki ei saa loukata voimassa olevia oikeuksia. Näistä tavaramerkin rekisteröinnin esteistä on säädetty TMerkkiL 14 §:ssä. Esteet voidaan jakaa ehdottomiin eli absoluuttisiin ja väistyyviin eli relatiivisiin esteisiin. Ehdottoman esteen ollessa kyseessä tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä lainkaan. Väistyvä este taas poistuu, jos se taho, jonka eduksi esteestä on säädetty, suostuu rekisteröintiin. Esimerkiksi haettaessa rekisteröintiä merkille, johon on otettu toisen teos, teoksen tekijänoikeuden haltijan suostumuksella tämän teoksen sisältävä merkki voidaan kuitenkin rekisteröidä tavaramerkiksi. Rekisteriviranomaisena oleva PRH tarkastaa viran puolesta tavaramerkin rekisteröintiedellytykset niin ehdottomien kuin väistyvienkin esteiden olemassaolon tavaramerkkihakemuksen yhteydessä.⁴ Jos rekisteröinnin este löytyy, hakemus hylätään viran puolesta.

1) Ehdottomat rekisteröinnin esteet

Ehdottomia rekisteröinnin esteitä on kaksi: merkki on lain, yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastainen, (TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohta) sekä merkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan (TMerkkiL 14.1 §:n 2 kohta). Ehdottomien esteiden tarkoituksena on turvata lähinnä julkista etua estämällä yleisön tuleminen harhaanjohdetuksi tai ettei yleisiä moraalikäsitteitä loukattaisi⁵.

TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohdassa on säädetty rekisteröinnin esteeksi ensinnäkin merkin lainvastaisuus. Tällä tarkoitetaan estettä, joka johtuu tavaramerkkilain ulkopuolisista säännöksistä. Esimerkkinä voidaan mainita YK:n nimi ja tunnuskuva, jotka on suojattu laissa Yhdistyneitten kansakuntien nimen ja tunnuskuvan suojaamisesta (14.6.1958/272).⁶ TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohdassa on säädetty rekisteröinnin esteeksi myös yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuus⁷. Yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaisuuden käsitteiden sisältöön

⁴ Ks. Haarmann 2014, s. 338–339. Tanskassa on muista Pohjoismaista poiketen vuoden 1999 alusta lähtien ryhdytty noudattamaan menettelyä, jossa väistyvät esteet ilmoitetaan hakijalle, mutta ne eivät johda tavaramerkkihakemuksen hylkäämiseen viran puolesta. Ks. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio 6/2001, s. 39–41.

⁵ Absoluuttiset rekisteröintiesteet perustuvat yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin, joiden mukaan kilpailevilla elinkeinonharjoittajilla on oikeus markkinoida omia tuotteitaan millä tahansa merkillä, joka kuuluu yleiseen käyttöön ja jota ei tule monopolisoida. Lisäksi taustalla voidaan nähdä sosiaalinen intressi hyvien kauppatapojen edistämiseksi ja sopimattoman ja vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi. Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 142–143 ja 255.

⁶ Ks. KM 1960:2, s. 31.

⁷ Vastaavasti yhteisön tavaramerkin osalta on säädetty Yhteisön TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, että yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisten tavaramerkkien rekisteröinnit hylätään. Siten säännöksellä suljetaan rekisteröinnin ulkopuolelle herjaavat, rasistiset tai syrjivät sanat tai lauseet, jos hakemuksen kohteena oleva merkki välittää yksiselitteisesti tällaisen merkityksen. Ks. OHIMin Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 4. Ehdottomat hylkäysperusteet 1.8.2014, s. 4–10.

voivat puolestaan vaikuttaa poliittiset, moraaliset ja uskonnolliset arvostukset. Tästä johtuen niitä voidaan pitää käsitteinä hyvin epämääräisinä ja niiden sisältö vaihtelee luonnollisesti paitsi arvostelijasta myös aikakaudesta riippuen⁸. Lainkohtaa on käytännössä sovellettu melko harvoin. Korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussa KHO 9.6.2009/1474 (SERIALKILLER) tavaramerkin SERIALKILLER hyvän tavan vastaiseksi todeten, että suomalaisen keskivertokuluttajan on katsottava tuntevan sanan merkityksen. Vaikka hyvän tavan vastaisuuden merkityksen tulkinta on riippuvainen arvostelijasta ja muun muassa tämän moraalista arvostuksista, on kuitenkin selvää, että sarjamurhaajaa tarkoittavaa tavaramerkkiä on pidettävä hyvän tavan vastaisena. Lisäksi PRH:n hyvän tavan vastaiseksi katsomista merkeistä voidaan mainita esimerkkeinä sanamerkit RAUTAA RAJALLE ja SIELUN MESSUT⁹.

Aiemmin luvussa 5.3.4 on tarkasteltu, voisiko tekijänoikeudesta vapaiden teosten käyttäminen joidenkin tuotteiden merkinä olla TMerkkiL 14.1 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla hyvän tavan vastaista. Koska kyse on teoksen osasta, tätä kysymystä on arvioitu TekijäL 53 §:n säännöksen perusteella, ja päädytty siihen, ettei tekijänoikeudesta vapaiden teosten käyttämistä tavaramerkkinä voida pitää sivistyksellisiä etuja loukkaavana. Koska näin voidaan katsoa voitavan menetellä tekijänoikeuslain estämättä, teoksen kyseessä ollessa tällaista menettelyä tuskin voidaan pitää myöskään TMerkkiL 14.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän tavan vastaisena.

TMerkkiL 14.1 §:n 2 kohdassa on säädetty ehdottomasta rekisteröinnin esteestä, jonka mukaan tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ei saa rekisteröidä. Esteen tarkoituksena on suojata kuluttajia harhaanjohtavilta mielikuvilta. Harhaanjohtavalla merkkillä tarkoitetaan sellaista merkkiä, joka antaa väärän käsityksen esimerkiksi tavarat laadusta, ominaisuuksista, arvosta tai maantieteellisestä alkuperästä. Harhaanjohtavuus voi siis ilmetä monella eri tavalla. Esimerkkinä merkistä, joka ilmaisee erheellisesti tavarat ominaisuuden, voidaan mainita KHO:n harhaanjohtavana hylkäämä merkki DE-NIC nikotiinia sisältäville savukkeille¹⁰. Käytännössä rekisteröinti

⁸ Tavaramerkin hyvän tavan ja yleisen järjestyksen vastaisuuden arvioinnin olosuhdesidonnaisuus ilmenee EUYT:n ratkaisusta T-232/10 (Couture Tech v. SMHV), jossa oli kyse Neuvostoliiton vaakunaa esittävän kuviomerkin rekisteröinnistä. EUYT:n mukaan Yhteisön TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseksi on huomioitava kaikille EU:n jäsenvaltioille yhteisten olosuhteiden lisäksi myös yksittäisten jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, jotka ovat omiaan vaikuttamaan kyseisten jäsenvaltioiden alueella olevan kohdeyleisön mielikuvaan siitä, onko tavaramerkki yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen (kohdat 34–33). EUYT perusteli tätä katsomalla, etteivät kohdeyleisön mahdollisesti yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisiksi mieltämät merkit ole samoja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa mm. kielellisistä, historiallisista, sosiaalisista tai kulttuuriin liittyvistä syistä (kohta 32).

⁹ Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 258.

¹⁰ Ks. KHO 1994 A 41 (DE-NIC).

on eväTTY harhaanjohtavuuden perusteella lähinnä väärään alkuperään viittaavana¹¹.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta koskeva väistytvä rekisteröinnin este ei tule kyseeseen tekijänoikeuden voimassaolon päätyttyä, sillä kyseinen este soveltuu vain teoksiin, jotka nauttivat tekijänoikeussuojaa. Kaksoissuojatilanteessa on kuitenkin huomattava, että ehdottomat rekisteröinnin esteet voivat estää teoksesta koostuvan merkin rekisteröinnin tavaramerkkinä vielä teoksen tekijänoikeussuojauksen päättymisen jälkeen. Näin ollen tekijänoikeudesta vapaasta teoksesta koostuvan merkin rekisteröinnin tavaramerkiksi voi estää esimerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 2 kohdan ehdoton rekisteröinnin este, jonka mukaan merkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ei saa rekisteröidä tavaramerkiksi.

2) Väistytvät rekisteröinnin esteet

TMerkkiL 14.1 §:ssä on väistytvistä rekisteröinnin esteistä yhdeksän kohtaa käsittävä luettelo¹², jossa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan kannalta keskeinen lainkohta on TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta, jossa rekisteröinnin esteeksi on säädetty toisen tekijänoikeuteen kohdistuva oikeus sekä erikoislaatuinen kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi. Väistytvien esteiden tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään, ettei rekisteriin merkitä jonkun kolmannen oikeutta loukkaavia oikeuksia. Esimerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa suojataan muun muassa teoksen tekijänoikeuden haltijaa: oikeudenhaltijan näkökulmasta olisi kohtuutonta, jos hänen teostaan voitaisiin luvatta käyttää toisen henkilön tavaramerkkinä.

Näiden esteiden viran puolesta tapahtuva tutkiminen edesauttaa tavaramerkkijärjestelmän toimivuutta, koska se vahvistaa rekisteröitävän tavaramerkki-oikeuden pätevyyttä. Kun aikaisemmat oikeudet on jo tutkittu viran puolesta, voidaan olettaa, että tietty rekisteröinti kuvastaa oikeaa asiantilaa, eikä siten ole välittömässä vaarassa tulla kumotuksi aikaisempien oikeuden haltijoiden taholta. Näin ehkäistään vastaavasti myös aikaisempien oikeudenhaltijoiden oikeuksien vesittyminen.¹³

¹¹ Haarmann mainitsee esimerkkinä harhaanjohtavasta merkistä sanamerkin FINNWHEELER, jota ei ole hyväksytty ruotsalaiselle hakijalle. Ks. Haarmann 2014, s. 337. Ks. merkin harhaanjohtavuudesta myös esim. Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011 s. 266–267.

¹² TMerkkiL 14.1 §:ssä luetellut väistytvät rekisteröinnin esteet koskevat suurelta osin lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaiseen tulkintaan perustuvaa sekaannusvaaraa eri muodoissa. Tässä yhteydessä ei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan kannalta ole tarpeen käsitellä näistä esteistä kuin TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta koskevaa esteperustetta.

¹³ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 255.

Väistävien esteperusteiden välillä on käytännön soveltamistilanteissa havaittavissa suuria eroja niiden merkityksessä. Osaa väistävistä esteistä sovelletaan selvästi harvemmin kuin tärkeimpiä ja yleisemmin soveltuvia esteitä¹⁴. Näin on esimerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan muun muassa toisen tekijänoikeutta koskevan perusteen osalta, jonka on todettu tulleen käytännössä varsin harvoin sovellettavaksi¹⁵.

8.2.2 TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta: tekijänoikeuteen kohdistuvan oikeuden sekä erikoislaatuisten kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimen ottaminen tavaramerkkiin

Suomen tavaramerkkilaki on syntynyt aikoinaan pohjoismaisen lainvalmisteluyhteistyön tuloksena, ja jo 1950-luvun alussa tavaramerkkilakeja valmisteltaessa niihin ehdotettiin otettavaksi säännös¹⁶, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on toisen tekijänoikeuteen kohdistuva oikeus sekä erikoislaatuisten kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi. Suomen tavaramerkkilaisissa tämä TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännös on säilynyt pitkään lähes alkuperäisessä muodossaan lukuun ottamatta 1980-luvulla tehtyä vähäistä tarkennusta sen sanamuotoon¹⁷. Lainkohtaa on muutettu myös vuonna 2000 lisäämällä siihen rekisteröinnin esteeksi myös toisen aiemmin rekisteröimä malli (L 21.1.2000/56)¹⁸.

Suomen tavaramerkkilain aikoinaan (L 10.1.1964/7) valmistellut komitea ei ottanut mietinnössään lainkaan kantaa syihin, jotka ovat lainkohdan sääntelyn taustalla eikä muutenkaan säännöksen sisältöön¹⁹. Yhteispohjoismaises-

¹⁴ Yleisimmin soveltuvat rekisteröinnin esteet suojaavat kolmansien tavaramerkki- ja toiminimi-oikeuksia. Esimerkkinä voidaan mainita sekoitettavuus toisen suojattuun toiminimeen (TMerkkiL 14.1 §:n 6 kohta) tai aiemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin (TMerkkiL 14.1 §:n 7 kohta).

¹⁵ Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 265.

¹⁶ Tavaramerkkilakia edeltäneessä lainsäädännössä ei harvinaisena pidettyihin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyytilanteisiin kiinnitetty huomiota. Tavaramerkkilain (L 10.1.1964/7) kumottiin sitä edeltänyt tavaramerkin suojaamisesta 11.2.1889 annettu asetus.

¹⁷ TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaan lisättiin sanat ”muodostuu jostakin”. Tarkoituksena oli täsmentää TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan sanamuotoa muuttamalla se yhdenmukaiseksi 4 kohdan kanssa. Ks. HE 1983:37 vp., s. 8.

¹⁸ Hallituksen esityksessä 133/1999 vp. ehdotettiin lisättäväksi relatiiviseksi rekisteröinnin esteeksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaan toisen aiemmin rekisteröimä malli. Tätä pidettiin johdonmukaisena ratkaisuna, sillä myös tavaran muoto voi saada kaksoissuojaa rekisteröimällä se sekä tavaramerkkinä että mallina. Esitöiden mukaan olisi oikeudenhaltijan näkökulmasta kohtuutonta, jos hänen voimassa olevaa rekisteröityä malliaan voitaisiin käyttää toisen henkilön tavaramerkkinä. Ks. HE 133/1999 vp., s. 5. Myös yhteisön tavaramerkkidirektiivi sallii, että aiemmin rekisteröity malli voi estää tavaramerkkirekisteröinnin.

¹⁹ Ks. KM 1960:2, s. 30–31. HE 128/1962 vp.:ssa ei ole myöskään lainkaan kommentoitu kyseistä lainkohtaa.

ti valmistellussa komiteanmietinnössä (SOU 1958:10) puolestaan perusteltiin TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännöksen ottamista tavaramerkkilakiin, kuitenkin varsin lyhytsanaisesti, lausumalla, että voimassa olevasta laista puuttuu ehdotettu rekisteröinnin este. Tämän lausuman lisäksi kyseisen säännöksen perusteluihin kirjoitettiin oletama, että lainkohdassa tarkoitettulla tavaramerkin rekisteröinnin esteellä tuskin tulee olemaan suurta merkitystä.²⁰

Voimassa olevassa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa on säädetty, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, ”jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin.” Lainkohta voidaan nähdä sen suojakohteiden perusteella neliosaisena. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa on ensinnäkin säädetty, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä loukkaa toisen *tekijänoikeutta kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen*. Toiseksi tavaramerkki ei saa myöskään sisältää mitään, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymyksessä on toisen suojatun *kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuinen nimi*. Kolmanneksi lainkohdassa on säädetty, ettei tavaramerkkiä saa myöskään rekisteröidä, jos se loukkaa toisen oikeutta *valokuvaan*. Neljänneksi tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on myös, jos se loukkaa toisen oikeutta suojattuun *malliin*²¹. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta vastaa TMerkkiDir 4 artiklassa säädettyä aiempien oikeuksien etuoikeutta koskevien rekisteröinnin esteiden 4 kohdan c alakohtaa, jonka mukaan jäsenvaltio voi lisäksi säätää, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, mikäli aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai 4 kohdan b alakohtassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on tekijänoikeus.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa säädetty tavaramerkin rekisteröinnin este koskee teoksen ja sen erikoislaatuisen nimen lisäksi myös valokuvaa ja mallia. Tutkimuksen rajauksen mukaisesti TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan rekisteröinnin estettä tarkastellaan kuitenkin vain siltä osin kuin se ensinnäkin koskee merkkiä, joka muodostuu teoksesta, johon toisella on tekijänoikeus, ja toiseksi kun

²⁰ Ks. SOU 1958:10, s. 286. Vaikka toisen tekijänoikeutta koskevan rekisteröinnin esteen osalta yhteispohjoismainen komiteanmietintö on varsin harvasanainen, tavaramerkkilakeja 1950-luvulla valmisteltaessa nämä mietinnöt ylipäänsä olivat ajan tavan ja tradition mukaisesti pääsääntöisesti Suomen komiteanmietintöjä olennaisesti laajempia ja siten käsittelivät eri kysymyksiä huomattavasti monipuolisemmin. Ks. yhteispohjoismaisesta lainvalmistelusta esim. Haarmann 2005, s. 19.

²¹ Ks. mallioikeuden loukkauksesta Tuominen 2013, s. 28, jonka mukaan erityisesti kolmiulotteiset tavaramerkit, joissa tavaramerkkioikeutta haetaan tuotteen ulkomuotoon, voivat olla mallioikeutta loukkaavia. Myös kuviomerkki voi loukata mallioikeutta, koska mallioikeus voi kohdistua myös kaksiulotteiseen kuvioon.

merkki on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että siinä on kysymys toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuudesta nimestä.

Jotta TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta tulee sovellettavaksi, tulee merkin muodostua kokonaan tai osaksi tekijänoikeudella suojatusta teoksesta tai vastaavasti teoksen erikoislaatuudesta nimestä. Tavaramerkkilaislausutun perusteella rekisteröinti voidaan evätä, jos merkki loukkaa toisen oikeutta käsittäen esimerkiksi runosäkeen tai kuvan maalauksesta taikka veistoksesta, johon toisella on voimassa oleva tekijänoikeus²². Siten sanamerkki voi loukata yksinoikeutta esimerkiksi tekijänoikeudella suojatun musiikkisävellyksen tai kirjallisen teoksen nimeen, sekä kolmiulotteinen merkki sellaisen tekijän yksinoikeutta, joka on suunnitellut alun perin kyseisen tuotoksen ulkomuodon. Erityisesti tavaramerkkinä hyvin yleisten kuviomerkkien kohdalla voi kuvaan tai kuvioon kohdistua myös tekijänoikeus, joka voi kuulua jollekin muulle kuin rekisteröintiä hakevalle taholle. Myös äänimerkin voidaan todeta usein muodostuvan tekijänoikeudella suojatusta teoksesta, sillä sävellykset voivat saada tekijänoikeussuojaa. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan perusteella voidaan ratkaista esimerkiksi, voiko yhtiö A saada sävellysteoksesta koostuvaa äänimerkkiään rekisteröidyksi tai vakiinnutetuksi tavaramerkkinä, kun sävellykseen kohdistuvat tekijänoikeudet kuuluvat toiselle eli säveltäjä B:lle²³.

Esimerkkinä ylimmän tuomioistuimen ratkaisusta, jossa on otettu kantaa muun muassa tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin suojaan ja sovellettu TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta koskevaa lainkohtaa, voidaan mainita korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2013:99 (PUOLUETUNNUS)²⁴.

KHO katsoi, että Perussuomalaiset rp:n nimestä tehty lyhenne graafisesti tyylitellyin kirjaimin väreihin ja merkin muotoon sopeutettuna siten kuin PerusS-tunnus on laadittu, on vastoin PRH:n valituslautakunnan näkemyksiä Tekijäl 1 §:n mukainen teos ja siten tekijänoikeuden alainen. Alkuperäinen tekijänoikeus PerusS-tunnukseen on ollut sen laatineella B:llä, mutta hän on luovuttanut sen Perussuomalaiset rp:lle. Puolueella on tämän jälkeen ollut Tekijäl 2 §:n mukainen yksinoikeus tunnukseen. Koska A:n hakema PerusS-tavaramerkki muodostuu kokonaisuudessaan edellä mainitusta Tekijäl 1 §:ssä tarkoitettusta teoksesta, on A:n hakemukselle TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukainen este.

KHO:n ratkaisussa kyseessä olevan graafisesti tyylitellyistä kirjaimista koostuvan merkin katsottiin muodostuvan kokonaan tekijänoikeudella suojatusta teoksesta. Koska PerusS-tunnukseen kohdistuva tekijänoikeus kuului jollekin

²² Näin myös SOU 1958:10, s. 286.

²³ Ks. tekijänoikeussuojaa saavasta teoksesta muodostuvan äänitavaramerkin rekisteröinnistä tavaramerkiksi Tuominen 2000a, s. 34.

²⁴ Ks. ratkaisussa KHO 2013:99 tarkasteltu puoluetunnuksen kuva luvusta 7.2.5.

muulle kuin rekisteröintiä hakevalle taholle, oli PerusS-tavaramerkin rekisteröinnille TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu toisen tekijänoikeuteen perustuva este.²⁵

Lisäksi voidaan mainita PRH:n valituslautakunnassa esillä ollut ja jo edellä viitattu tapaus²⁶, jossa tekijänoikeuden haltija katsoi teoksensa ja sen nimen tulleen otetuksi tavaramerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettuun tavoin ilman hänen TMerkkiL 14.2 §:n edellyttämää suostumustaan. PRH:n valituslautakunta katsoi kuitenkin, ettei merkin rekisteröinnille ollut TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettua estettä.

PRH:n valituslautakunnan päätöksessä²⁷ oli kyse toisen tekijänoikeuden perusteella tehdystä väitteestä. Valituksessa oli kyse merkistä (rekisterinumero 222237), jossa on teksti ”Goofy’s Place” ja kuvattu eräänlainen hattu. Walt Disney Enterprises, Inc. teki rekisteröintiä koskevan väitteen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettuna toisen tekijänoikeuden perusteella. Väite hylättiin ja siitä tehtiin valitus, jossa väitteentekijä vetosi siihen, että rekisteröity tavaramerkki loukkasi tekijänoikeuttaan nimeen *Goofy*. Merkissä oli esitetty myös kuvio, jonka hahmoon väitteentekijä katsoi omaavansa tekijänoikeuden, sillä kyseisessä kuviossa oli kuvattu osa hahmosta (hattu), johon väitteentekijällä on tekijänoikeus.

PRH:n valituslautakunnan mukaan väitteentekijän viittaaman sarjakuva-hahmon nimeä *Goofy* ei voitu pitää sellaisena TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan rekisteröinnin esteessä tarkoitettuna toisen erikoislaatuksena kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimenä, joka nauttisi tekijänoikeussuojaa. Sana *goofy* on englanninkielinen ilmaisu, jota käytetään normaalissa puhekielessä. PRH:n valituslautakunnan mukaan merkkiin sisältyvä kuvio ei ole myöskään

²⁵ Myös vanhemmassa Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisussa NJA 1917:100 (Boberg) on käsitelty toisen teoksen luvaton käyttöä tavaramerkkinä. Boberg-ratkaisussa katsottiin, että teoksesta koostuva merkki oli rekisteröity tavaramerkiksi ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Elinkeinonharjoittaja A oli ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa toisintanut erään vuonna 1914 Malmössä pidetyn taidenäyttelyn virallisesta mainoskortissa esiintyvät Ferdinand Bobergin maisemateokset myymiensä tuotteiden pakkauksissa oleviin tunnusmerkkeihin. A oli myös rekisteröinyt seitsemästä Bobergin maisemapiirroksista koostuvat kuviomerkit tavaramerkiksi mm. saippualle ja hajuvesille. Bobergin maisemia esittävien piirrosten toisintaminen tällä tavoin ilman oikeudenhaltijan suostumusta katsottiin luvattomaksi jäljittelyksi. Tässä yhteydessä voidaan mainita myös Ruotsin PBR:n 4.12.2001 antama päätös, jossa puolestaan ei katsottu loukatun toisen tekijänoikeutta. Päätöksen mukaan SCA:n (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) kuvio-merkin, joka koostuu kahdesta kolmiosta, ei katsottu olleen liian samankaltainen kuin Oscar Reutersvärdin *Paradoxal*-taideteos. PBR:n päätös 4.12.2001, V ans 90-05741 fl.

²⁶ Kyseisestä PRH:n valituslautakunnan ratkaisusta on tarkasteltu aiemmin tekstissä useassa kohdassa. Ks. tapauksen arvioinnista luvusta 5.1, jossa tapausta on tarkasteltu kiinnittäen huomiota merkin eri elementtien suojattavuuteen tavaramerkki- ja tekijänoikeudella. Ks. tapauksen arvioinnista myös TekijäL 1 §:n mukaisen teoksen nimen suojaamisen osalta luvussa 7.2.2 ja TekijäL 51 §:n teoksen nimen suojausta koskevan säännöksen valossa luvusta 7.2.3.

²⁷ Myös PRH:n valituslautakunnassa vireillä olevaa asiaa koskevat asiakirjat ovat julkisia ja saatavilla PRH:sta. On kuitenkin huomattava, että PRH:n valituslautakunta on lakkautettu 31.8.2013 ja sen jälkeen PRH:n tekemistä tavaramerkkiasioista koskevista päätöksistä valitetaan markkina-oikeuteen.

omiaan aiheuttamaan käsitystä, että kyseessä olisi väitteentekijän tarkoittama sarjakuvahahmo, joten kokonaisuutenakaan arvioiden merkin ei katsottu loukkaavan toisen tekijänoikeutta. Näin ollen PRH:n valituslautakunta ei katsonut myöskään merkissä olevan hatusta muodostuvan kuvion olevan toisen itsenäinen ja omaperäinen teos²⁸.

Kieliasultaan hyvin yksinkertaisena ja merkitykseltään tavanomaisena yleiskielen sanana Goofy-sanaa ei voida pitää riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua suojaa saadakseen. Näin ollen tästä sanasta muodostuvilta osin merkin rekisteröinnille ei ole TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaista rekisteröinnin estettä. Lainkohdan mukaan rekisteröinnin esteenä on myös toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuinen nimi. Ollakseen lainkohdassa tarkoitettu erikoislaatuinen teoksen nimi, ei nimeltä vaadita TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua omaperäisyyttä. Yleiskielen sanasta koostuvaa nimeä ei voida kuitenkaan pitää sellaisena erikoislaatusena suojaa saavana nimenä, joka estäisi siitä koostuvan merkin rekisteröinnin tavaramerkiksi. Myöskään merkissä olevan kuvion ei voine katsoa olevan niin itsenäinen ja omaperäinen, että se saisi TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa.

Koska merkki tai sen osat eivät saa tekijänoikeussuojaa eivätkä teoksen nimen suojaa, tässä tilanteessa merkin rekisteröinnin olisi voinut estää vain aiempi tavaramerkkisuojaus²⁹. Walt Disney Enterprises, Inc. oli kuitenkin rekisteröinyt sanan Goofy Suomessa vain luokissa 16, 25 ja 28. Goofy's Place on rekisteröity luokkaan 42, jolloin tavaramerkinhaltijalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta kieltää kyseisen tavaramerkin käyttöä, koska tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia, eikä rekisteröity merkki voi loukata tässä tapauksessa väitteentekijän merkkiä.

8.2.3 TMerkkiL 14.2 §:n rekisteröimissuostumus

Tavaramerkkilaki estää tavaramerkin rekisteröinnin, jos rekisteröinti loukkaa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan perusteella toisen tekijänoikeutta. Tällaisen re-

²⁸ Jos yhdistelmämerkin muodostava kuvio olisi arvioitu tekijänoikeussuojaa saavaksi itsenäiseksi ja omaperäiseksi teokseksi (*Goofy*-hahmo), olisi tällöin myös merkissä oleva sana voinut riittävän erikoislaatusena teoksen nimenä voinut saada TekijäL 51 §:ssä tarkoitettua teoksen nimen suojaa. TekijäL 51 §:n mukaan taiteellista teosta ei ole lupa saattaa yleisön saataviin käyttäen sellaista teoksen nimeä, joka voidaan sekoittaa aikaisemmin julkistettuun teokseen. Siten myös TekijäL 51 §:n perusteella voitaisiin estää merkin rekisteröinti, koska kyse olisi taideteoksen julkistamisesta samalla nimellä. Ks. TekijäL 51 §:ssä tarkoitettun teoksen nimen arvioinnista luvusta 7.2.3.

²⁹ Tutkimuksessa ei sen rajauksen mukaisesti oteta kantaa siihen, olisiko tässä tilanteessa voinut olla mahdollista estää rekisteröinti muun lainsäädännön kuin tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain perusteella arvioitaessa, onko nimi yhdessä kuvion kanssa omiaan aiheuttamaan käsityksen siitä, että kyseessä on tietty sarjakuvahahmo.

latiivisen esteen ilmenemisestä huolimatta rekisteröinti voidaan TMerkkiL 14.2 §:n mukaan suorittaa sen suostumuksella³⁰, jonka oikeus on kyseessä, eli tässä tilanteessa teoksen, sen osan tai sen muunnelman sisältävän merkin rekisteröintiin vaaditaan tekijänoikeuden haltijan suostumus. Muunnelmien kohdalla on tässä yhteydessä kuitenkin huomioitava TekijäL 4.1 §:ssä tarkoitetun epäitsenäisen muunnelman ja TekijäL 4.2 §:n mukaisen vapaan muunnelman oikeudenhaltijuuteen liittyvät eroavuudet. Vaikka epäitsenäisen muunnelman tekemiseen ei sinänsä tarvita alkuperäisteoksen tekijän lupaa, sen yleisön saataviin saattamiseen vaaditaan kuitenkin tämän suostumus. Näin ollen tällaisen jälkipäisteoksen ottaminen tavaramerkkiin edellyttää lupaa sen esikuvana olleen alkuperäisteoksen tekijältä. Sen sijaan TekijäL 4.2 §:n mukaisen vapaan muunnelman kohdalla on kyse itsenäisestä teoksesta, eikä sen ottamiseen tavaramerkiksi vaadita suostumusta alkuperäisteoksen vaan ainoastaan vapaan muunnelman tekijältä.

Alkuperäisteoksen ja sen epäitsenäisen muunnelman välistä rajanvetoa tavaramerkkirekisteröinnin kannalta voidaan tarkastella esimerkiksi tekijänoikeusneuvoston ratkaisussa TN 2010:2 (Laulun säkeen suoja)³¹ arvioitavina olleiden lauseiden valossa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että laulun säe ”*kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun*” sai itsenäisenä ja omaperäisenä tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että ilmaisu ”*Ikea on vinksinvonksin ja hinnat eikunkeikun*” olleen lähes samankaltainen kuin mainittu tekijänoikeussuojaa saanut laulun säe. Kuitenkin myös jonkin verran muuntelua sisältävänä mainoslauseen katsottiin olevan alkuperäisen laulun säkeen jälkipäisteos.

Koska alkuperäisteoksen muodostanut laulun säe nauttii tekijänoikeussuojaa, ei siitä muuntelemalla muodostettua lausetta ”*Ikea on vinksinvonksin ja hinnat eikunkeikun*” voitaisi näin ollen rekisteröidä tai käyttää tavaramerkkisloganina ilman alkuperäisen lauseen tekijänoikeuden haltijan lupaa. Tekijänoikeudellisesti arvioiden tällöin kyseessä on epäitsenäinen muunnelmä, jonka tavaramerkiksi rekisteröintiin vaaditaan alkuperäisen teoksen tekijänoikeuden haltijan suostumus.

Lisäksi on huomattava, että teoksen sisältävän merkin rekisteröinti voidaan TMerkkiL 14.2 §:n mukaan toimittaa oikeudenhaltijan suostumuksella vain,

³⁰ Ks. SOU 1958:10, s. 286 ja HE 1983:37 vp., s. 8, joissa nimenomaisesti todetaan, että TMerkkiL 14.2 §:n säännös on tahdonvaltainen. PRH:n vakiintuneen käytännön mukaan kaksi identtistäkin tavaramerkkiä voidaan rekisteröidä, kun aikaisempi oikeudenhaltija antaa suostumuksen samanlaisen merkin rekisteröintiin. Näin kunnioitetaan oikeudenhaltijan oikeutta määrätä tavaramerkkinsä suojasta. Ks. Tuominen 2000a, s. 40 ja siinä viitattu Launteen haastattelu. Tämän perusteella suostumuksen aseman voidaan todeta olevan varsin vahva. Kuitenkaan Castrénin mukaan identtisten merkien tarkoittaessa samoja tai samankaltaisia tavaroita, rekisteröinti ei ole välttämättä mahdollista suostumuksestakaan huolimatta. Ks. Castrén 2006, s. 880.

³¹ Ks. tekijänoikeusneuvoston lausunnosta TN 2010:2 (Laulun säkeen suoja) aiemmin luvusta 7.2.2.

jollei rekisteröinnille TMerkkiL 14.1 §:stä muutoin johdu estettä. Tällaisella esteellä tarkoitetaan ehdottomia ja muita relatiivisia rekisteröinnin esteitä³². Näin ollen väistyvien rekisteröinnin esteiden kohdalla on aina huomioitava myös mahdollisten ehdottomien esteiden, joita ei voi poistaa suostumuksin, rekisteröinnille asettamat vaatimukset. Siten esimerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 2 kohdan mukainen harhaanjohtavuus voi estää rekisteröinnin, vaikka käsillä ollut väistynvä este olisi poistunut oikeudenhaltijan suostumuksen kautta. Sen sijaan TMerkkiL 14.1 §:ssä tarkoitetut muut relatiiviset esteet, joihin TMerkkiL 14.2 §:ssä viitataan, voidaan poistaa oikeudenhaltijan suostumuksella.

Vaikka PRH:lla on velvollisuus tutkia rekisteröinnin esteet viran puolesta, voi myös hakija esittää oma-aloitteisesti jo hakemusta jättäessään TMerkkiL 14.2 §:n mukaisen tekijänoikeuden haltijan suostumuksen, joka mahdollistaa rekisteröinnin³³ tai vastaavasti muun selvityksen tekijänoikeuksien siirtymisestä hakijalle.³⁴

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessaan tällaista merkin rekisteröimiseksi vaadittavaa selvitystä ja tavaramerkkihakemuksen perusteella käy ilmeiseksi, että merkillä mahdollisesti loukataan toisen tekijänoikeutta, voidaan tällöin vaatia asiasta selvityspyyntö hakijalta. Rekisteriviranomainen voi rekisteröinnin esteitä tutkiessaan TMerkkiL 19.1 §:n nojalla tehdä välipäätöksen asiassa ja vaatia hakijaa (tai hänen asiamiestään) antamaan lausuman, joka koskee TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaa. TMerkkiL 19.1 §:n mukaan jos hakija ei noudata hakemuksen tekemisestä annettuja määräyksiä tai rekisteriviranomainen havaitsee, ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, hakija voidaan velvoittaa antamaan määräajan kuluessa lausuma uhalla, että hakemus jätetään sillensä. TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetun oikeudenhaltijan suostumuksen puuttuminen on sellainen TMerkkiL 19.1 §:n tarkoitettu ”muu syy”, joka voi olla esteenä merkin rekisteröinnille.³⁵ Tällöin hakijan tulisi lausumaan vastatessaan selvittää, ettei kyseinen merkki loukkaa toisen tekijänoikeutta. Hakija voi antaa rekisteriviranomaiselle selvityksen esittämällä viranomaiselle tekijänoikeuden haltijalta pyytämänsä suostumuksen teoksesta muodostuvan merkin käyttämiseen tavaramerkkinä tai muun selvityksen tekijänoikeuden siirtymisestä hakijalle, kuten tekijänoikeuden lisensoinnista merkin haltijalle. Näin ollen hakijan

³² Tavaramerkin relatiiviset esteet on lueteltu TMerkkiL 14.1 §:n 3–7 kohdissa.

³³ Ks. Tuominen 2000a, s. 39.

³⁴ On kuitenkin huomattava, että TekijäL 3.3 §:n mukaan tekijä voi luopua sitovasti moraalisisista oikeuksistaan vain, kun kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen. Siten moraaliset oikeudet saattavat tekijänoikeuden kokonaisluovutuksesta huolimatta olla perustana tekijänoikeuden loukkaukselle, kun merkkiin otetaan toisen luoma teos. Tämän vuoksi on TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta koskevan rekisteröinnin esteen yhteydessä annetussa TMerkkiL 14.2 §:n mukaisessa suostumuksessa tai muussa tekijänoikeuden siirtymisestä koskevassa selvityksessä tärkeää kiinnittää huomiota myös tekijän moraalisiin oikeuksiin.

³⁵ Ks. Tuominen 2000a, s. 39.

tulisi tällöin joko oma-aloitteisesti tai viranomaisen pyynnöstä selvittää, ettei kyseinen merkki loukkaa toisen tekijänoikeutta.

On myös huomattava, että TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetun lausuman pyytämistä koskevan välipäätöksen antaminen saattaisi hidastaa olennaisesti rekisteröintimenettelyä, jos säännöstä sovelletaan kovin tiukasti³⁶. Nopeuttaakseen rekisteröimisprosessia voidaan pitää suositeltavana, että hakija esittäisi oma-aloitteisesti PRH:lle TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetun suostumuksen tai muun dokumentin tekijänoikeuden siirtymisestä. Tällöin myöskään TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaa koskevan lausuman pyytämistä koskevan välipäätöksen antamiseen ei olisi tarvetta, eikä siihen liittyvä menettely ainakaan tässä tilanteessa muodostuisi olennaisesti rekisteröintiä hidastavaksi tekijäksi.

8.3 REKISTERÖINTIMENETTELYN ARVIOINTIA

Seuraavassa arvioidaan tavaramerkin rekisteröintimenettelyyn liittyviä kysymyksiä TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta loukkaavan tavaramerkin väitteenvaraisen rekisteröinnin esteen kannalta. Tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä rekisteriviranomaisella on velvollisuus viran puolesta tutkia rekisteröinnin esteet, jolloin pyritään estämään, ettei rekisteröinnillä muun muassa loukata TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla tavoin kenenkään tekijänoikeutta. Siten tavaramerkkiviranomaisen on rekisteröintiprosessissa arvioitava viran puolesta, milloin on kyse TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaisesta toisen tekijänoikeudesta, joka muodostaa lainkohdassa tarkoitetun suostumuksenvaraisen esteen. Viranomaisen on tällöin tehtävä tekijänoikeudellista arviointia esimerkiksi useiden kuvio- ja sävelmerkkien kohdalla määrittäessään, onko kyseinen merkki tekijänoikeussuojaa saava teos. Sinänsä samat ratkaisuperiaatteet soveltuvat luonnollisesti kaikkien sellaisten tavaramerkkien suojaamiseen, joihin on otettu TekijäL 1 §:ssä tarkoitettu teos.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan rekisteröinnin estettä tutkiessaan viranomaisen on tehtävä tekijänoikeudellista arviointia määrittäessään, milloin kyseinen

³⁶ Hakijalle annetaan pääsääntöisesti kahdeksan viikkoa aikaa vastata välipäätökseen. Vastausaika lasketaan välipäätöksen antamispäivästä lukien. Välipäätökseen vastaamiselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää kahdeksan viikkoa lisämaksusta ja eri hakemuksesta. Säännönmukaisesti ensimmäinen pidennyspyyntö myönnetään ilman perusteluja. Tämän jälkeenkin on mahdollista saada pidennettyä vastausaikaa, mikäli hakija pystyy perustelemaan pyyntönsä. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeutta koskevan esteperusteen kohdalla syyksi riittää käytännössä esimerkiksi se, että sopimusneuvottelut rekisteröintisuostumuksen saamiseksi merkkiin otetun teoksen tekijänoikeuden haltijan kanssa ovat kesken. Jos hakija ei toimita vastausta annetussa määräajassa, tavaramerkki- ja mallilinja jättää hakemuksen käsittelyn sillensä eri päätöksellä, josta voi valittaa markkinaoikeuteen. Jos hakija puolestaan pystyy vastineellaan voittamaan todetut esteet, tavaramerkki hyväksytään kuulutettavaksi. Ks. välipäätöstä koskevasta prosessista esim. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 438–439.

merkki on tekijänoikeussuojaa saava teos. Vaikka tekijänoikeuden teoskyn-
nystä esimerkiksi kuvataiteen teosten ja sävellysten kohdalla pidetään varsin
alhaisena, ei voitane lähteä siitä, että jokainen kuvio- tai äänimerkki nauttii
tekijänoikeussuojaa. Näin ollen lähes jokaisen kuviomerkin kohdalla tulee ar-
vioitavaksi, onko kyse myös tekijänoikeussuojaa saavasta teoksesta. Tutkit-
taessa sitä, onko merkkiin otettu TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu
tavoin jotakin toisen tekijänoikeutta loukkaavaa, on menettely monien muiden-
kin TMerkkiL 14.1 §:ssä säädettyjen relatiivisten rekisteröinnin esteiden koh-
dalla aivan samanlainen.³⁷ Tosin on huomattava, että TMerkkiL 14.1 §:n 5 koh-
dan este kuuluu niihin rekisteröinnin esteisiin, jotka eivät ole todennettavissa
mistään yksittäisestä rekisteristä, sillä tekijänoikeuksia ei rekisteröidä. Lisäksi
on huomattava, että Suomessa tekijänoikeussuojaa saavat kaikkien kansainvä-
lisiin tekijänoikeuden yleissopimuksiin, kuten Bernin yleissopimukseen, liit-
tyneiden valtioiden tekijät. Näin ollen jossakin toisessa sopimusvaltiossa luot-
tu merkkiin otettu kirjallinen tai taiteellinen teos saa tekijänoikeussuojaa myös
Suomessa.³⁸ Myös tämä tekee osaltaan kyseisen rekisteröinnin esteen tutkinta-
prosessin varsin haastavaksi.

Rekisteröinnin esteiden tutkinta tekijänoikeuksien tai valokuvien osalta ei
voine käytännössä ulottua kovinkaan laajalle³⁹, sillä tekijänoikeuden loukkauk-
sen perinpohjaista tutkimista jokaisen potentiaalisesti tekijänoikeussuojaa saa-
van merkin kohdalla voidaan pitää varsin työläänä ja rekisteriviranomaisen voi-
mavaroja sitovana. Voidaan todeta, ettei rekisteriviranomaisella ole käytännössä
mahdollisuuksia selvittää, onko rekisteröitäväksi vaadittu merkki ylipäättään te-
kijänoikeussuojaa nauttiva teos⁴⁰. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan rela-
tiivisen rekisteröinnin esteen tutkinta rajoittunee käytännössä ensinnäkin vain
ilmiselviin tapauksiin, joissa haettavana olevaan merkkiin kohdistuva toisen te-
kijänoikeus on viraston tiedossa. Jos esimerkiksi kuviotavaramerkkiin on otettu
yleisesti tunnettu tai rekisteriviranomaisen jostakin erityisestä syystä tuntema
taideteos, voidaan tällöin pitää selvänä, että tekijänoikeuden haltijan suostumus
olisi ainakin näissä tilanteissa viran puolesta vaadittavissa, ellei se jo sisälly re-
kisteröintihakemuksen asiakirjoihin. Lisäksi viranomaisen tutkii luonnollises-
tikin ne tapaukset, joissa oikeudenhaltija tekee tekijänoikeutensa perusteella
väitteen merkin rekisteröintiä vastaan.⁴¹

Voidaan todeta, että PRH tutkii tavaramerkin rekisteröinnin relatiiviset es-
teet viran puolesta mahdollisuuksien mukaan. Tuominen puhuu tässä yhtey-
dessä toisen tekijänoikeutta koskevan rekisteröinnin esteen maltillisesta sovel-

³⁷ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 421.

³⁸ Haarmann 2003, s. 81.

³⁹ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 421.

⁴⁰ Näin myös Tuominen 2000a, s. 38 ja Haarmann 2003, s. 81.

⁴¹ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 421; Haarmann 2003, s. 81.

tamisesta⁴². Koska viranomainen joutuu tutkimaan rekisteröinnin esteet viran puolesta, voidaan tällöin kuitenkin edellyttää pidemmälle menevää kuin vain maltillista rekisteröintiesteiden tutkintaa. Siten lainkohdan tarkoituksen toteuttaminen on käytännössä varsin ongelmallista. Vakiintunut käytäntö näyttäisi siis muovautuneen poikkeavaksi siitä, mitä TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan kirjaimellinen seuraaminen edellyttää⁴³.

On kuitenkin selvää, ettei TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaa voida kokonaan sivuuttaa, vaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännöksen tarkoituksen toteutumiseksi rekisteröintiprosessissa tulisi aina ottaa huomioon myös tekijänoikeudet. Mikäli kaikkia relatiivisia esteitä ei ole mahdollista tutkia lain edellyttämässä laajuudessa, tulisi arvioida, voitaisiinko tutkintaa tavaramerkkilaisissa rajoittaa ainakin joidenkin TMerkkiL 14.1 §:ssä tarkoitettujen relatiivisten esteiden osalta siten, että ne tutkitaan vain, jos ne tulevat viranomaisen tietoisuuteen esimerkiksi yleisten edellytysten tutkimisen yhteydessä tai kolmannen kautta. Tällöin PRH puuttuisi vain hyvin ilmeisiin loukkaustapauksiin, ja päävastuu tekijänoikeuksien valvonnasta jätettäisiin tekijöiden ja muiden tekijänoikeuksien haltijoiden tehtäväksi. Tällöin on siis mahdollista, että toisen tekijänoikeutta loukkaava merkki tulee rekisteröidyksi. Näin ollen tekijänoikeuden haltijan rooli korostuu rekisteröinnin jälkeen oikeuksiensa valvojana, jolloin väitemenettely ja viime kädessä mitätöintikanne tai turvautuminen tekijänoikeuslain oikeussuojakeinoihin ovat ne keinot, joilla tekijänoikeuksien loukkaukseen voidaan puuttua⁴⁴. Erityisesti TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan osalta tämä olisi viranomaisen nykykäytäntöä vastaava ratkaisu. Tältä osin käytäntö ei kuitenkaan näyttäisi vastaavaan tavaramerkkilakia.

Toisaalta suotuisana ratkaisuna ei voitane pitää myöskään toisen tekijänoikeutta koskevan rekisteröinnin esteen valvonnan siirtämistä hakijalle, sillä tätä vastaan puhuvat useat tärkeät seikat. Voidaan väittää, että käytännössä tavaramerkin arvo heikkenee ainakin niissä tapauksissa, joissa hakijalla ei ole valvontaan riittäviä resursseja. Tämä on omiaan aiheuttamaan myös epävarmuut-

⁴² Tuomisen mukaan TMerkkiL 14.2 §:n maltillisella soveltamisella tarkoitetaan, että etukäteis-suostumus esitetään tai asiaa koskeva välitilinpäätös tehtäisiin vain hyvin ilmeisissä loukkaustapauksissa. Ks. Tuominen 2000a, s. 40–41 ja Tuominen 2013, s. 27

⁴³ Tuominen 2000a, s. 38.

⁴⁴ Yhteisön tavaramerkin osalta rekisteröintimenettely puolestaan eroaa kansallisesta menettelys-tä siinä, ettei toisen aiempaa tekijänoikeutta ole yhteisön tavaramerkkiasetuksessa (207/2009/EY) lainkaan säädetty kuuluvaksi yhteisön TMerkkiA 7 artiklassa lueteltuihin relatiivisiin esteisiin. Tällöin se, että tavaramerkki loukkaa toisen tekijänoikeutta, ei voi olla rekisteröinnin esteenä. Näin ollen aiemman tekijänoikeuden haltija ei voi myöskään tehdä tekijänoikeutensa perusteella väitettä. Tekijänoikeus ei ole kuitenkaan vailla merkitystä CTM:n yhteydessä, sillä tekijänoikeuden haltija voi rekisteröinnin jälkeen vaatia CTM:n mitättömäksi julistamista aieman tekijänoikeuden perusteella. Yhteisön TMerkkiA 52 artiklan 2 kohdassa relatiivisiin mitätömyysperusteisiin on liitetty mahdollisuus saada merkki julistettua mitättömäksi mm. aikaisemman tekijänoikeuden perusteella, jos merkin käyttö voitaisiin kieltää kansallisen lainsäädännön perusteella.

ta. Relatiivisten esteiden huomioiminen viran puolesta onkin tärkeää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, sillä niiltä relatiivisten esteiden seurannan ja aktiivisen reagoinnin järjestäminen vaatisi huomattavia resursseja. Sen sijaan isommat yritykset varmistuvat yleensä jo etukäteen siitä, ettei relatiivisia esteitä esiinny, kun ne ryhtyvät rekisteröintitoimenpiteisiin⁴⁵. On selvää, että myös isommille yrityksille on eduksi turhilta kustannuksilta välttyäkseen, että tavaramerkkihakemuksen rekisteröitävyys tulee tietoon mahdollisimman pian. Tavaramerkin muuttaminen, saati siitä luopuminen ja kokonaan uuden merkin lanseeraaminen kesken mainoskampanjan on työlästä ja kallista.⁴⁶ Näin ollen rekisteröinnin esteiden tutkintaa ei tulisi rajoittaa relatiivisten esteiden osalta, vaan on tärkeää, että niiden tutkinta suoritetaan edelleenkin viran puolesta.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetun esteen tutkinta edellyttää aina harkintaa teoskynnyksen ylittymisestä, jolloin voidaan pohtia, kuuluuko tekijänoikeussuojan arviointi tavaramerkkiviranomaisen toimialaan. Seuraava PRH:n päätös ilmentää esimerkinomaisesti, miten TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu säännös näyttää antavan rekisteriviranomaisena olevalle PRH:lle oikeuden käsitellä tavaramerkkeihin liittyviä tekijänoikeudellisia asioita määrittämällä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen kollision.

PRH:n 4.6.1999 antama päätös koski asiaa, jossa oli tehty väite muun muassa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetun toisen tekijänoikeuden perusteella.



Suomalaisen yrityksen
tavaramerkkimerkki,
hakemusnumero T199702550



Yhdysvaltalaisen yrityksen
tavaramerkki,
rekisterinumero 206186

Kuva 29. Delfiini-merkit.

⁴⁵ Oker-Blom 1999, s. 264.

⁴⁶ Ks. Oker-Blom 1999, s. 264.

Yhdysvaltalainen yritys oli hakenut delfiniä esittävän kuviomerkin rekisteröintiä luokassa 25 oleville tavaroille. Suomalainen yritys teki asiassa väitteen katsottuaan, että rekisteröity tavaramerkki oli sekaannusvaarassa sen myös samassa luokassa oleville tavaroille käyttämänsä kuviomerkin kanssa. PRH totesi päätöksessään suomalaisen yrityksen tavaramerkin olleen vakiintunut Suomessa yhdysvaltalaisen yrityksen rekisteröintihakemuksen tekoheikkellä. PRH kuitenkin hylkäsi väitteen sillä perusteella, että yhdysvaltalaisella yrityksellä oli aikaisempi tekijänoikeus, eikä väitteentekijällä voi olla parempaa oikeutta rekisteröityyn merkkiin. Siten ratkaisussa vakiintunut tavaramerkkioikeus joutui väistymään tekijänoikeuden tieltä. Päätöksestä valitettiin PRH:n valituslautakunnalle ja kyseinen valitus hylättiin 13.11.2001.

PRH katsoi, että suomalaisen yrityksen tavaramerkki oli vakiintunut ja sai siten tavaramerkkisuoja jo yhdysvaltalaisen yrityksen hakiessa merkkinsä rekisteröintiä Suomessa. Tavaramerkkioikeudellisen prioriteettisäännön mukaan tämän olisi tullut johtaa suomalaisyrityksen tekemän väitteen hyväksymiseen. PRH perusti kuitenkin ratkaisunsa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettuun toisen aiempaan tekijänoikeuteen.⁴⁷ Näin ollen PRH:n olisi tullut todeta päätöksessä, ettei tekijänoikeussuojan arviointi kuulu sen toimivaltaan ja ratkaista väite tavaramerkkioikeudellisin perustein. Tavaramerkkirekisteröintiä hakeneen yrityksen katsoessa, että aikaisempi käytössä oleva merkki loukkaa sen tekijänoikeutta, tulee kyseisen yrityksen nostaa kanne loukkaajaa vastaan markkinaoikeudessa, koska tekijänoikeuden loukkaus kuuluu kyseisen tuomioistuimen toimivaltaan. Lisäksi on huomattava, että tapauksessa arvioitavana olleet tavaramerkit sisälsivät teokset, joita voitaneen molempia pitää itsenäisinä ja omaperäisinä teoksina. Ne molemmat saavat tekijänoikeussuojaa toisistaan riippumatta eivätkä siten loukkaa toistensa tekijänoikeutta.

On selvää, että rekisteriviranomainen joutuu tekemään tekijänoikeudellista arviointia esimerkiksi useiden kuvio- ja sävelmerkkien kohdalla. Delfinimerkkejä koskeva päätös havainnollistaakin erinomaisesti sitä, miten monimutkaista tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteen ratkaiseminen saattaa olla käytännössä. Myös tavaramerkin rekisteröintiä koskeneessa ja myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusteilse päättyneessä PUOLUETUNUS-ratkaisussa (KHO 2013:99) PRH:n valituslautakunta oli asian aiemmassa käsittelyvaiheessa joutunut arvioimaan TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa. KHO katsoi ratkaisussa vastoin PRH:n valituslautakunnan näkemystä, että kyseessä oli TekijäL 1 §:n mukainen teos, ja siten kyse myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaisesta toisen tekijänoikeuteen perustuvasta esteestä merkin rekisteröinnille.

⁴⁷ Ks. PRH:n päätöksen kritiikistä Mansalan kirjoitus IPRinfo-lehdessä. Mansala 1999, s. 10. Mansalan mukaan TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan säännös ei soveltunut tilanteeseen, koska siinä kielletään sisällyttämästä tavaramerkkiin toisen tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Ks. myös Tuominen 2000a, s. 38.

Voidaankin kysyä, onko PRH oikea ratkaisufoorumi käsittelemään tulkinallisia tekijänoikeusasioita, vai tulisiko sellaiset asiat saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi⁴⁸. On jopa esitetty, ettei viraston varsinaiseen toimialaan kuuluisi tällaisen kollision ratkaiseminen, vaan erityisesti tulkinallisisessa tilanteessa olisi tekijänoikeuslain hengen mukaisesti suotavampaa, että tuomioistuin arvioisi tekijänoikeuden loukkauksen olemassaoloa⁴⁹. Tavaramerkkiviranomaisen sijaan tuomioistuinta voidaankin pitää asiantuntevampana tahona ratkaisemaan tekijänoikeudellista harkintaa edellyttävää asiaa. Käytännössä tekijänoikeus saadaan nykyisin tutkituksi tuomioistuimessa vasta siinä tilanteessa, kun tavaramerkki on jo rekisteröity nostamalla mitättömyyskanne. Tilanteen muuttaminen edellyttäisi kuitenkin tältä osin lainmuutosta.

8.4 TALOUDELLISTEN JA MORAALISTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMINEN

Jotta tavaramerkin rekisteröinti estyisi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan perusteella, edellytetään, että tekijänoikeutta loukataan. Rikoslain 49:1 §:n mukaan tekijänoikeuden loukkaus on sanktioitu tekijänoikeusrikkoksena ja TekijäL 56a §:ssä on säädetty tekijänoikeusrikkomuksesta. Tunnusmerkistön täyttävän toiminnan sisältö määräytyy kuitenkin tekijänoikeuslain ja sitä koskevan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan.

Tekijänoikeuden loukkaus voi kohdistua niin teoksen tekijän taloudellisiin kuin moraalisiin oikeuksiin. TekijäL 2 §:n taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijälle kuuluvia yksinoikeuksia määrätä teoksesta, ja siten muun muassa teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataville. Vaikka tavaramerkin rekisteröiminen ei itsessään vielä ole tekijänoikeuden loukkaus, on huomattava, että tavaramerkin käyttäminen tavaramerkkilaisissa tarkoitetulla tavalla on kuitenkin samalla välttämättä tekijänoikeuslaissa tarkoitettua kappaleiden valmistamista teoksesta sekä teoksen saattamista yleisön saataviin. Siten kyseeseen tulee tekijän taloudellisten oikeuksien loukkaus. Vastaavasti vakiinnuttamisyrityksen kohdalla on kyse tekijänoikeusloukkauksesta, kun toisen teosta käytetään luvottomasti merkissä.⁵⁰

⁴⁸ Näin myös Tuominen 2000a, s. 41.

⁴⁹ Ks. Mansalan kirjoitus IPRinfo-lehdessä. Mansala 1999, s. 10 sekä Tuominen 2000a, s. 41. Toisaalta myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaisen toisen tekijänoikeutta koskeva rekisteröintiasia voidaan sitä koskevaan päätökseen muutosta hakemalla saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja edelleen valitusluvalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Esimerkkinä voidaan mainita edellä käsitelty tavaramerkin rekisteröintiä koskenut, aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti valitusluvalla päätynyt KHO:n PUOLUETUNNUS-ratkaisu (KHO 2013:99).

⁵⁰ Haarmann 2003, s. 81–82 ja 84. Ks. Haarmann 1999, s. 247. Ks. myös HE 94/1993 vp. s. 216–219.

Käytännössä taloudellisten oikeuksien loukkaus voi tällöin tapahtua esimerkiksi siten, että yhtiö A kopioi ilman tekijän B lupaa tämän tekijänoikeudella suojattua kuvateosta – esimerkiksi maalausta tai veistosta – ja esittää markkinoinnissa teoskappaleita kuluttajille kuviotavaramerkkinä edelleen ilman tekijän suostumusta. Jotta edellä kuvattu toiminta olisi asianmukaista, edellytetään, että kyseessä olevat oikeudet ovat siirtyneet tekijänoikeuden haltijana olevalta kuvataiteilija B:ltä jonkin oikeustoimen kautta A:lle tai että B on antanut luvan tähän toimintaan.

Moraalisista oikeuksista on säädetty ensinnäkin TekijäL 3.1 §:ssä, jonka mukaan tekijä tulee ilmoittaa hyvän tavan vaatimalla tavalla, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos saatetaan yleisön saataviin. Tällaisesta isyysoikeuden loukkauksesta on kyse, kun esimerkiksi yleisön saataviin saatetusta teoksesta on jätetty ilmoittamatta hyvän tavan mukaisesti tekijän nimi. Tekijän nimen ilmoittaminen ei ole ehdoton vaatimus. Nimi voidaan kuitenkin jättää ilmoittamatta vain, jos menettely on hyvän tavan mukaista tai jos niin on erikseen sovittu.⁵¹ Isyysoikeuden loukkaus näyttäisi kuitenkin tulevan kyseeseen teoksen sisältävän tavaramerkin kohdalla vain harvoin, sillä tavaramerkin tavanomaiseen käyttöön ei kuulu sen tekijän nimen mainitseminen merkin yhteydessä. Näin ollen lähtökohtana voitaneen pitää, ettei hyvä tapa vaadi tekijän nimen nimenomaista mainintaa tavaramerkissä. Isyysoikeuden merkitystä tavaramerkissä olevan teoksen näkökulmasta tarkastellaan lähemmin myöhemmin luvussa 9.2.2.2, jossa käsitellään tavaramerkkinä käytettävän teoksen tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle.

Lisäksi tekijän moraalisia oikeuksia koskevan TekijäL 3.2 §:ssä säädetyn respektioikeuden mukaan teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla eikä saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Säännöksen sanamuodosta huolimatta siinä tarkoitettu muuttaminen voi kohdistua teoksen lisäksi teoskappaleeseen, kun siihen tehdään esimerkiksi maalauksen tekijän kunniaa loukkaavia muutoksia tai lisäyksiä⁵². On kuitenkin otettava huomioon, ettei ole yksiselitteisesti arvioitavissa, mikä on teoksen tekijän arvoa loukkaavaa. Esitöiden mukaan säännöksellä suojataan teosta lähinnä esimerkiksi törkeän laatuisealta muuttamiselta, vandalisoinnilta ja typistämiseltä. Vaikka moraalisten oikeuksien loukkausta tulee arvioida objektiivisen mittapuun mukaisesti, ratkaisua tehtäessä tulee kuitenkin antaa jossain määrin merkitystä myös tekijän subjektiiviselle käsitykselle asiasta.⁵³

⁵¹ Joissakin tapauksissa nimen ilmoittaminen voi olla hankalaa. Tietyissä yhteyksissä nimeä ei ole edes tapana ilmoittaa tai se voidaan kokea häiritseväksi. Ks. Haarmann 1999, s. 106.

⁵² Haarmann 1999, s. 107.

⁵³ Ks. KM 1953:5, s. 49. Ks. tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2010:3 (Pedofiili), jossa katsottiin, että Pelastakaa Pedofiilit -sivuston teksti loukkasi Pelastakaa lapset ry:n sivuston tekstin

Respektioikeuden loukkauksesta voi olla kyse myös esimerkiksi silloin, kun taloudellisten oikeuksien asianmukaisesta siirtymisestä huolimatta esimerkiksi kuvateosta muutetaan kuviomerkin kehittelyn yhteydessä teoksen arvoa loukkaavalla tavalla. TekijäL 3.2 §:ssä tarkoitettuja moraalisia oikeuksia voidaan loukata myös kaksoisuojaustilanteessa, mikäli tekijän kunniaa loukataan käyttämällä teosta, esimerkiksi lapsille suunnatun sarjakuvan tekijänoikeudella suojattua hahmoa, alkoholia sisältävän juomapullon etiketissä kyseisen tuotteen tunnusmerkinä⁵⁴ tai pornografisten tuotteiden tavaramerkkinä. Tällaisissa tilanteissa tekijä voinee vedota moraalisiin oikeuksiinsa. Respektioikeuden merkitystä tavaramerkissä olevan teoksen näkökulmasta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin luvussa 9.2.2.3., jossa käsitellään tavaramerkkinä käytettävän teoksen tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle.

8.5 VÄITEOIKEUS

Tavaramerkki rekisteröidään, jos tavaramerkkihakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä rekisteröinnille ole esteitä. Vaikka rekisteriviranomaisen tulee tutkia väistyvät rekisteröinnin esteet, joihin kuuluu myös toisen tekijänoikeus, viran puolesta, voidaan edellä esitetyn perusteella todeta, ettei rekisteriviranomaisella ole käytännössä mahdollisuuksia turvata tekijänoikeuden loukkaamattomuutta tavaramerkkien rekisteröinnin yhteydessä.⁵⁵ Siitä huolimatta, ettei rekisteröintivaiheessa tekijänoikeuden loukkaukseen kiinnitettäisi huomiota, on loukkauksen perusteella mahdollista ryhtyä oikeustoimiin myöhemminkin⁵⁶. Tekijänoikeuden haltijalla on käytössään rekisteröityä merkkiä vastaan muun muassa väitteenteko-oikeus. Tavaramerkin haltija voikin vasta väiteajan päätyttyä saavuttaa kohtuullisen varmuuden siitä, että hänellä on hallussaan pätevä tavaramerkkioikeus. Tätä ennen oikeutta voidaan pitää tietyllä tapaa ehdollisena.

TMerkkiL 20 §:n mukaan tavaramerkin rekisteröinnin kuuluttamispäivästä eli kuulutuksen julkaisemisesta *Tavaramerkkilehdessä* alkaa väitteen tekemiselle varattu kahden kuukauden määräaika. Kuka tahansa ulkopuolinen voi halutessaan tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan ja vedota TMerkkiL

tekijälle kuuluvia respektioikeuksia. Sivuston tekstiä oli muutettu tekijää loukkaavalla tavalla, ja teksti oli saatettu yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä. Näin ollen myös parodia voi olla tekijänkunniaa loukkaava.

⁵⁴ Ks. Wandke – Bullinger 1997, s. 579–580. Esimerkissä mainitunkaltaisen merkin käyttäminen saattaa kuitenkin olla kiellettyä jo muun lainsäädännön perusteella. Voidaankin katsoa, että lapsille suunnatun sarjakuvahahmon käyttö alkoholituotteen mainonnassa vetoaa alaikäisiin, jolloin sen käyttö tässä yhteydessä on vastoin alkoholilakia.

⁵⁵ Haarmann 2003, s. 81.

⁵⁶ Tuominen 2000a, s. 38.

14.1 §:n 5 kohtaan⁵⁷. Yleisimmin väitteentekijänä on kuitenkin kilpaileva elinkeinonharjoittaja, joka katsoo kuulutetun merkin loukkaavan oikeuksiaan⁵⁸. Jos PRH ei katso väitettä aiheettomaksi, tavaramerkin haltijaa kehoitetaan antamaan TMerkkiA 18 §:n mukaisesti lausumansa pääsääntöisesti kahdeksan viikon määräajassa. TMerkkiL 21 §:n mukaan väitteen vuoksi tavaramerkkirekisteröinti voidaan kumota siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille ja siitä kuulutetaan. Väite hylätään, jos se on perusteeton eli rekisteröinnille ei ole esitettyä. Hylkäyspäätöksestä voi sen saanut valittaa markkinaoikeuteen⁵⁹, joka käsittelee ja ratkaisee teollisoikeuksia koskevat valitusasiat.

PRH on käsitellyt tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta vuosina 1997–2014 20 väitetapauksessa, joissa väitteen perusteena on ollut TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu toisen tekijänoikeuden loukkaus⁶⁰. Näistä tapauksista viidessä rekisteröinti on kumottu väitteen vuoksi⁶¹. Lisäksi yhdessä tapauksessa väite on peruutettu⁶². Tarkasteluajankohtana listatuista tapauksista missään ei ole väitekäsittely vireillä hylättyyn väitteeseen tehdyn valituksen vuoksi. Lopuissa 15 tapauksessa tekijänoikeuden perusteella tehty väite hylättiin⁶³. Kaikissa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaan perustuvissa väitteissä on vedottu toisen tekijänoikeuteen kuvio- tai yhdistelmätavaramerkkien kohdalla, ja yhdessä näistä väitteistä on lisäksi vedottu myös toisen teoksen erikoislaatuisen nimen loukkaukseen⁶⁴. Tässä tapauksessa oli kyse ainoasta väitteen kohteena olleesta yhdistelmämerkistä, joka siis muodostui sanan ja kuvion yhdistelmästä. Tehtyjen väitteiden perusteella voidaan todeta, että erityisesti kuviotavaramerkkejä rekisteröitäessä voi tulla esiin toisen tekijänoikeuteen liittyviä esteitä tekijänoikeuden haltijan mahdollisesti jättäessä väitteen kuulutettua tavaramerkkirekisteröintiä vastaan. Vastaavalla tavoin myös esimerkiksi sanamerkin rekisteröinti voi kaatua TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohtaan perustuvan väitteen vuoksi, jos merkki muodostuu esimerkiksi tekijänoikeudella suojatun sävellyksen tai kirjallisen teoksen erikoislaatuisesta nimestä.

⁵⁷ TMerkkiA 11 §:n mukaan väite on tehtävä kirjallisesti kahtena kappaleena, se on perusteltava sekä siinä on yksilöitävä, mitä haettuja tuotteita se koskee.

⁵⁸ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 441.

⁵⁹ PRH:n 31.8.2013 jälkeen tekemistä päätöksistä valitetaan teollisoikeuksia koskevien asioiden osalta markkinaoikeuteen.

⁶⁰ Tavaramerkkirekisteröinneistä tehty listaus, jossa väitteen aiheeksi on merkitty tekijänoikeus, perustuu kansallisiin rekisteröinteihin tulevien väitteiden aiheiden kirjaukseen. Lista ei ole siinä mielessä täydellinen, että esim. kansainvälisiin rekisteröinteihin tulevien väitteiden aiheita ei ole merkitty järjestelmään. Listaus on tehty PRH:ssa 10.11.2014.

⁶¹ Rekisterinumerot 201111, 231441, 241814, 245927 ja 247686.

⁶² Rekisterinnumero 224242.

⁶³ Rekisterinumerot 206186, 218941, 222237, 222655, 223082, 223083, 223084, 223085, 234865, 236760, 236761, 252379, 257075, 257795 ja 259225.

⁶⁴ Rekisterinnumero 222237 (GOOFY).

Rekisteriviranomaisen on tutkittava väite, jonka mukaan rekisteröitäväksi haettuun kuviomerkkiin on otettu jotakin toisen tekijänoikeutta loukkaavaa. Tässä menettelyssä rekisteriviranomaisen tehtävänä on ensinnäkin selvittää, nauttiiko merkissä oleva väitteentekijän esille tuoma piirros, maalaus, kuvanveistoksen muunnelma, sävelmä tai muu tuotos tekijänoikeussuojaa eli onko se TekijäL 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla omaperäinen taiteellinen luomus. Sen jälkeen on selvitettävä, loukkaako rekisteröiväksi haettu merkki toisen tekijänoikeutta ja onko väitteentekijällä siihen oikeus.⁶⁵

Tekijänoikeussuojan edellytysten selvittämistä on yleisesti pidetty tuomioistuimelle kuuluvana asiana. Kuitenkin myös PRH:n rekisteriviranomainen joutuu TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijänoikeuden perusteella tehtyä väitettä tutkiessaan selvittämään tekijänoikeuden suojaedellytyksiä. Tavaramerkkilaissa ei ole annettu rekisteriviranomaiselle mahdollisuutta vetäytyä väitteen ratkaisemisesta mahdollisen tekijänoikeuden loukkauksen kohdalla ja kehottaa asianosaisia viemään riitaansa ratkaistavaksi tuomioistuimessa. Esimerkiksi mallioikeuden osalta on MalliL 16 §:ssä säädetty, että rekisteriviranomainen voi välipäätöksellään kehottaa sitä, joka väittää itsellään olevan paremman oikeuden malliin kuin hakijalla, ja mikäli asiaa pidetään epäselvänä, nostamaan siitä määrätystä ajassa kanteen tuomioistuimessa. Rekisteriviranomaisen antamaa kehotusta on noudatettava uhalla, että väite jätetään huomioon ottamatta mallihakemusta edelleen käsiteltäessä. Kun riita paremmasta oikeudesta malliin on vireillä tuomioistuimessa, voidaan mallihakemuksen käsittely keskeyttää, kunnes juttu on lopullisesti ratkaistu. Näin ollen tuomioistuin ratkaisee viime kädessä mahdollisen riidan siitä, kuka on mallioikeuden haltija.⁶⁶

Vastaavanlaisesta menettelystä on säädetty myös patentoinnin osalta PatL 17 §:ssä, jonka mukaan jos rekisteröintimenettelyn kuluessa patenttiviranomaiselle tehdään väite paremmasta oikeudesta keksintöön kuin hakijalla ja jos asia näyttää epäselvältä, viranomainen voi välipäätöksellä kehottaa väitteen tekijää määrätyn ajan kuluessa nostamaan kanteen tuomioistuimessa sen uhalla, että väite jätetään ottamatta huomioon hakemusta edelleen käsiteltäessä. Mikäli tuomioistuimessa on vireillä riita paremmasta oikeudesta keksintöön, voidaan rekisteröintihakemuksen käsittely keskeyttää siihen asti, kunnes asia on tuomioistuimessa lopullisesti ratkaistu⁶⁷. Näin ollen vastaavalla tavoin kuin mallioikeuden osalta myös keksintöjen kohdalla tuomioistuimen tehtävänä on viime kädessä ratkaista mahdollinen riita siitä, kuka on keksijä.

⁶⁵ Ks. Haarmann 2003, s. 82.

⁶⁶ Ks. HE 113/1970 vp., s. 15.

⁶⁷ PatL 18 §:n mukaan jos väitteentekijä on näyttänyt patenttiviranomaiselle paremman oikeuden keksintöön kuin hakija, on hakemus väitteentekijän vaatimuksesta siirrettävä hänelle. Ks. Haarmann 2003, s. 82, jossa vertaillaan patenttilain ja tavaramerkkilain mukaista väitemenettelyä.

Patenttilain esitöiden mukaan PatL 17 §:ssä tarkoitettuna menettelyn tarkoituksena on pyrkiä edistämään patenttihakemusten käsittelyn joustavuutta ja vapauttamaan patenttiviranomainen ratkaisemasta riita-asiaa, joka useissa tapauksissa kuitenkin joutuisi tuomioistuimen käsiteltäväksi patentin myöntämisen jälkeen.⁶⁸ Vaikka mallilain esitöissä (HE 113/1970 vp.) ei olekaan perusteltu MalliL 16 §:ssä tarkoitettua järjestelyä, sitä voitaneen perustella patenttilain esitöissä ilmenevin tavoin.

Sen sijaan tavaramerkkiviranomaisen on kuitenkin ratkaistava itse väitetyn tekijänoikeuden olemassaolo sekä sen mahdollinen loukkaaminen. Voidaanakin pitää perusteltuna, että PatL 16 §:ssä ja MalliL 17 §:ssä säädetty tavoin PRH:lla tulisi olla myös tavaramerkkiasioissa mahdollisuus kehottaa ratkaisun siirtämiseen toiseen viranomaiseen eli kehottaa loukattua osapuolta nostamaan kanne tuomioistuimessa.

Tätä voidaan perustella ennen kaikkea sillä, että tuomioistuimella on lähtökohtaisesti paremmat resurssit ratkaista myös tavaramerkkiasiaa koskeva riita-asia kuin tavaramerkkiviranomaisella. Tuomioistuinkäsittelyssä olisi lähtökohtaisesti paremmat edellytykset muun muassa näytön esittämiseen kuin tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä. Koska tässä yhteydessä tavaramerkkiviranomaisen mahdollisuutta kehottaa loukattua osapuolta nostamaan kanne tuomioistuimessa tarkastellaan erityisesti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteiden kannalta, tätä järjestelyä tukee se, että tekijänoikeus-suojan edellytysten selvittämistä on yleisesti katsottu pidettävän tuomioistuimelle kuuluvana asiana. Koska tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen asia voi mitättömyyskanteen myötä tulla joka tapauksessa tuomioistuimen käsiteltäväksi, olisi tämänkin vuoksi perusteltua, että tavaramerkkiviranomainen vapautettaisiin ratkaisemasta tekijänoikeudellista riita-asiaa käsittelyn joustavuuden turvaamiseksi⁶⁹. Tämän järjestelyn mahdollistaminen tavaramerkkiviranomaiselle edellyttäisi kuitenkin tavaramerkkilain muuttamista.

8.6 TAVARAMERKIN MITÄTTÖMÄKSI JULISTAMINEN

Jos merkki on jo rekisteröity, on väitemenettelyn lisäksi vielä viime kädessä mahdollista nostaa TMerkkiL 25 §:n perusteella mitätöintikanne ja vaatia rekisteröintiä mitättömäksi. Rekisteröity tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi tuomioistuimen päätöksellä, edellyttäen, että merkki on alun perinkin rekisteröity lainvastaisesti. Tällöin ratkaisevana instanssina on tuomioistuin ja mitätöintikannetta ajetaan markkinaoikeudessa. Kanteen mitättömäksi julista-

⁶⁸ HE 101:1966 vp., s. 7.

⁶⁹ Näin myös Haarmann 2003, s. 81.

misesta voi nostaa kuka tahansa, joka kärsii haittaa kyseisen tavaramerkin rekisteröinnistä⁷⁰. Kaksoissuojaustilanteessa mitättömäksi julistamista voi vaatia tekijänoikeuden haltija, joka katsoo tavaramerkkiin otetun teoksen tai sen osan loukanneen oikeutta sen tekijänoikeuksiin. Kyseinen tekijänoikeuden haltija voi olla sitä mieltä, että tavaramerkkiviranomainen on arvioinut tavaramerkkiin kohdistuvat tekijänoikeudet väärin⁷¹. Rekisteröinnin mitättömäksi julistaminen TMerkkiL 25 §:n nojalla tarkoittaa siis aina, että merkki on alun alkaenkin ollut lain vastainen. Merkin haltijalle ei siten olisi tullut alun perinkään myöntää yksinoikeutta kyseiseen tavaramerkkiin.

Esimerkkinä tapauksesta, jossa tavaramerkki julistettiin mitättömäksi muun muassa TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan perusteella, voidaan mainita Helsingin hovioikeuden Akun tehdas -ratkaisu⁷². Tässä tapauksessa kantaja oli muun ohella vedonnut myös TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettuun tavaramerkin rekisteröinnin esteeseen, jonka mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu toisen erikoislaatuisten taiteellisen teoksen nimestä.

Akun Tehdas Oy:n toiminimi oli rekisteröity vuonna 1990 muun muassa markkinointi- ja konsultointipalveluille, ja tavaramerkki AKUN TEHDAS luokissa 36, 36, 37 ja 41 vuonna 2005. Eppu Normaali Oy nosti kanteen vuonna 2005 toiminimen ja tavaramerkin kumoamiseksi sillä perusteella, että sen vuonna 1980 julkaistun levyn nimi oli ollut *Akun tehdas* ja tunnusta oli käytetty yhtyeen markkinoinnissa. Eppu Normaali -yhtye ja myöhemmin osakeyhtiö oli 1990- ja erityisesti 2000-luvulla vakiinnuttanut AKUN TEHDAS -tavaramerkin yhtiönsä toimialoilla. Eppu Normaali Oy:llä oli etuoikeus tähän tavaramerkkiin. Koska merkit olivat identtiset, ja kantajan ja vastaajan palvelut olivat samankaltaisia, hovioikeus katsoi, että merkit olivat sekoitettavissa. Lisäksi hovioikeus totesi, että kantajalla oli tekijänoikeus *Akun tehdas* -sävelteoksen nimeen, joka on erikoislaatuinen. Toiminimirekisteröinti kumottiin myös käyttämättömyyden perusteella. Hovioikeus kumosi Akun Tehdas Oy:n toiminimen rekisteröinnin ja julisti Akun Tehdas Oy:n tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Akun Tehdas Oy:lle.

⁷⁰ Yleensä kanteen tavaramerkin mitättömäksi julistamiseksi nostaa toinen elinkeinonharjoittaja, joka katsoo tavaramerkin olevan sekaannusvaarassa omaan oikeuteensa. Vaatimuksia esitetään myös rekisteröimättömien ja vakiinnutettujen tavaramerkkioikeuksien perusteella, sillä nämä oikeudet jäävät huomiotta tavaramerkkiviranomaisen viran puolesta tekemässä sekaannusvaaraa koskevassa tutkimuksessa. Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 590 ja Helsingin hovioikeuden 2.6.2008 antama tuomio Dnro S 06/3451 (Akun Tehdas).

⁷¹ On kuitenkin huomattava, että TMerkkiL 25 §:n mukaan rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevassa oikeudenkäynnissä merkin haltija voi vedota TMerkkiL 8 §:n preklusio- ja 9 §:n passiviteettisäännöksiin, mikäli toinen osapuoli ei ole riittävän aikaisessa vaiheessa vedonnut oikeuteensa. Tällä tavoin merkin haltijan on mahdollista estää merkin mitättömäksi julistamisen.

⁷² HelHO 2.6.2008, taltionumero 1575, (Diaarinro S 06/3451), Akun tehdas Oy v. Eppu Normaali Oy (lainvoimainen).

Eppu Normaali -yhtye on vuonna 1980 julkaissut albumin *Akun tehdas*, jolla on myös samanniminen musiikkikappale. Hovioikeuden ratkaisun mukaan sävelteoksen nimi *Akun tehdas* on erikoislaatuinen ja se saa tekijänoikeussuojaa. On selvää, että *Akun tehdas* -sävellysteoksen nimeä voidaan pitää TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla tavoin erikoislaatuksena teoksen nimenä. Myös *Akun tehdas* -nimistä sävelmää voidaan kiistatta pitää musiikkiteoksena, johon toisella eli tässä tapauksessa kantajalla on tekijänoikeudet. Näin ollen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaisen rekisteröinnin esteen edellytykset täytyivät, sillä lainkohdan mukaan toisen teoksesta muodostuvan merkin lisäksi ei myöskään sellaista merkkiä, joka muodostuu toisen erikoislaatuksen taiteellisen teoksen nimestä, saa rekisteröidä tavaramerkiksi.

Hovioikeuden näkemykseen, että teoskynnys ylittyisi *Akun tehdas* -nimen kohdalla, voitaneen kuitenkin suhtautua varauksella, sillä kyseistä sävellysteoksen nimeä voidaan tuskin pitää niin omaperäisenä, että se saisi tekijänoikeussuojaa. Hovioikeuden tuomion lopputulemaa sinänsä voidaan kuitenkin TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan soveltamisen osalta pitää oikeana, sillä siitä riippumatta, katsotaanko teoksen nimen olevan erikoislaatuinen vai itsessään teos, soveltuu TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan rekisteröinnin este näihin molempiin tilanteisiin ja Akun Tehdas Oy:n AKUN TEHDAS -tavaramerkin rekisteröinti voidaan tällä perusteella julistaa mitättömäksi.

Lisäksi on huomattava, ettei toisen tekijänoikeutta loukkaavan merkin rekisteröiminen estä tekijänoikeuden haltijaa käyttämästä myös tekijänoikeuden hänelle suomia oikeussuojakeinoja⁷³. Näin ollen kanteen nostaminen rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamiseksi ei ole tekijänoikeuden haltijan kannalta ainoa keino reagoida mahdolliseen tekijänoikeuden loukkaukseen. Kun kysymys on tekijänoikeuden loukkauksesta, on oikeudenhaltijalla edelleen käytössään myös TekijäL 7 luvun⁷⁴ ja RL 49.1 §:n mukaiset oikeuskeinot ja asia voi päättyä tätäkin kautta toisen tekijänoikeutta loukkaavaan tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Käytännössä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden mahdollista loukkausta käsitellään rikosasiana kuitenkin vain erittäin harvoin.

8.7 YHTEISÖN TAVARAMERKKI JA TEKIJÄNOIKEUS

Tavaramerkkioikeuden territoriaalisuuden seurauksena Suomessa vakiinnuttamalla tai rekisteröinnillä tavaramerkin haltijalle syntynyt yksinoikeus on lähtökohtaisesti voimassa vain Suomessa⁷⁵. Kansallista tavaramerkkiä laajempi

⁷³ Ks. Haarmann 2003, s. 81.

⁷⁴ Tekijänoikeuslain rikkomisesta saattaa olla lisäksi seurauksena huomattaviin summiin nouseva vahingonkorvausvelvollisuus.

⁷⁵ Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden voimakkaasta kansainvälisyydestä huolimatta nämä imma-

alueellinen voimassaolo on kuitenkin yhteisötavaramerkillä, joka on tavaramerkkiasetuksen (207/2009/EY) mukaisesti yhtenäisesti voimassa koko EU:n alueella. Yhteisön tavaramerkin eli CTM:n (Community Trademark)⁷⁶ haltijalleen antama suoja vastaa sisällöllisesti pääosin tavaramerkkilain mukaisen tavaramerkkioikeuden sisältöä. Tämä johtuu siitä, että kansallinen tavaramerkkilakimme ja yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö perustuvat molemmat yhteisön tavaramerkkidirektiiviin.

Tavaramerkkidirektiivillä on merkitystä myös tavaramerkkilain tulkinnassa, koska sillä on tavaramerkkilain osalta välillinen tulkintavaikutus⁷⁷. Käytännössä tulkintakäytännöt eri valtioiden välillä kuitenkin vaihtelevat. Olennainen ero CTM:n osalta tavaramerkkilaissa tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden on, että siitä huolimatta, että CTM:n rekisteröinnin esteet jaetaan kansallisten rekisteröinnin esteiden tapaan absoluuttisiin ja relatiivisiin esteisiin (TMerkkiA 7 artikla)⁷⁸, ei CTM:n yhteydessä ole asetuksella säädetty relatiiviseksi esteeksi toisen tekijänoikeutta. Tällöin se, että tavaramerkki loukkaa toisen tekijänoikeutta, ei voi olla lainkaan CTM:n rekisteröinnin esteenä. Toisaalta myös käään väiteperusteena ei voi olla se, että tavaramerkki loukkaisi väitteentekijän

terialaiset yksinoikeudet ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kansallisia. Territorialiteetin mukaisesti immateriaalioikeuden tarjoama suoja on voimassa vain sillä alueella, jossa voimassa olevien säännösten mukaisin edellytyksin se on myönnetty. Näin ollen mikäli tietyn kohteen suojaedellytykset eivät jossakin maassa ole täyttyneet, ei se vaikuta suojan saamiseen tai ylläpitämiseen toisessa maassa. Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2011, s. 11; Castrén 2006, s. 769–770. Suojan territoriaaliselle luonteelle on kuitenkin katsottu aiheutuvan paineita mm. tekniikan kehittämisen sekä sosiaalisen ja taloudellisen globalisaation myötä. Ks. Dinwoodie 2007, s. 71–72; ks. Norrgård 2005.

⁷⁶ CTM on tavaroiden tai palveluiden tavaramerkki, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkkiasetuksen (207/2009/EY) mukaisesti (1 artikla). Yksinoikeus CTM:ään voidaan saada vain rekisteröimällä (6 artikla). Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva ja erottamiskykyinen tunnusmerkki (4 artikla). Säännöksessä on myös vastaava esimerkkiluettelo rekisteröitävistä merkityypeistä kuin tavaramerkkidirektiiviin perustuvassa TMerkkiL 1.2 §:ssä. EU:n aluetta koskevan rekisteröintijärjestelmän kautta CTM voidaan rekisteröidä yhdellä hakemuksella koko EU:n alueelle. Rekisteröinti tehdään Espanjan Alicanteissa sijaitsevassa Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). Yhteisön tavaramerkkiasetuksen terminologiaa on ehdotettu päivitettäväksi Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena. Siten käsite *yhteisön tavaramerkki* on ehdotettu muutettavaksi muotoon *eurooppalainen tavaramerkki*. Myös OHIMin nimi on ehdotettu korvattavaksi nimellä *Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivirasto* (European Union Trade Marks and Designs Agency). Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, COM (2013) 161 final, Bryssel 27.3.2013, s. 5.

⁷⁷ Tuominen 2001, s. 62. Välillinen tulkintavaikutus tarkoittaa velvollisuutta tulkita kansallisen oikeuden säännöstä EU-oikeudellisen normin valossa ja sen tavoitteiden mukaisesti. Tulkintavaikutus toimii yhtenä keinoana toteuttaa EU-oikeuden normien etusijaa. Ks. esim. Craig – De Búrca 2011, s. 200–207.

⁷⁸ Olennainen menettelyllinen ero PRH:een verrattuna on, ettei OHIM ota lainkaan viran puolesta, toisin kuin PRH, huomioon relatiivisia esteitä, vaan ne ovat TMerkkiA 8 artiklassa säädetyn tavoin riippuvaisia aiemman tavaramerkin haltijan toimenpiteistä.

oikeutta. Koska CTM:n rekisteriviranomaisena olevan OHIMin ei tarvitse lainkaan suorittaa tekijänoikeudellista arviointia esimerkiksi kuviomerkin hakemusmenettelyssä, on arviointi puhtaasti tavaramerkkioikeudellista. Näin ollen on mahdollista, että tekijänoikeutta loukkaava merkki on CTM:nä. Loukatun tekijänoikeuden haltija voi kuitenkin myös antaa suostumuksensa tavaramerkin rekisteröinnille rekisteröintiprosessin aikana. Suostumuksen antaminen poikkeaa kuitenkin kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä noudatettua TMerkkiL 14.2 §:n menettelystä, koska oikeudenhaltijan antaman suostumuksen tulee olla annettu ennen kuin tavaramerkkihakemus tai vastakanne on tehty (TMerkkiA 52 artiklan 3 kohta).

Tekijänoikeus ei ole kuitenkaan vailla merkitystä CTM:n yhteydessä, sillä tekijänoikeuden haltija voi rekisteröinnin jälkeen vaatia CTM:n mitättömäksi julistamista aiemman tekijänoikeuden perusteella. Yhteisön TMerkkiA 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin oikeuksiin, kuten tekijänoikeuteen, voidaan vedota vasta sen jälkeen kun tavaramerkki on rekisteröity. Kun hakemusvaiheessa olevaa merkkiä vastaan vaatimuksen tekeminen ei vielä ole mahdollista, tarjoaa mitätöintikanne tekijänoikeuden haltijalle siten ensimmäisen ja samalla ainoan mahdollisuuden vedota aiempaan yksinoikeuteensa.⁷⁹ Tätä on perusteltu siten, että näihin aikaisempiin oikeuksiin sisältyy varsin monimutkaisia kysymyksiä, jotka edellyttävät syvällistä tapauksen analysointia ja joiden käsittely todennäköisesti viivyttäisi rekisteröintimenettelyä⁸⁰. Tämä onkin siinä mielessä perusteltua, että tavaramerkkiin kohdistuvan tekijänoikeuden selvittäminen voi olla varsin työlästä. Toisaalta merkkiin kohdistuvien muiden immateriaalioikeuksien selvittämisen vasta merkin rekisteröinnin jälkeen voidaan katsoa heikentävän tavaramerkkirekisteröinnin luotettavuutta. Merkkiin mahdollisesti kohdistuvan toisen tekijänoikeuden osalta tämä koskee esimerkiksi kuviomerkkejä, jotka voivat usein koostua tekijänoikeussuojaa saavista kuvataiteen teoksista.

Yhteisön tavaramerkkiasetuksessa (207/2009) on relatiivisiin mitättömyysperusteisiin sisällytetty mahdollisuus saada merkki julistettua mitättömäksi minkä tahansa muun aikaisemman oikeuden sekä erityisesti nimeä tai kuvaa koskevan oikeuden, tekijänoikeuden tai muunkin teollisoikeuden kuin tavaramerkin perusteella, jos merkin käyttö voitaisiin kieltää kansallisen lainsäädännön perusteella (TMerkkiA 52 artiklan 2 kohta)⁸¹. Siten säännöksen soveltaminen riippuu kyseeseen tulevan kansallisen lain säännöksistä. Suomalaisen

⁷⁹ Salmi 1995, s. 65–66; Tuominen 2000a, s. 47–48. Mitätöintikanteen mahdollisuus on huomioitava myös käytäessä sovintoneuvotteluja väitemenettelyssä. Mahdollisessa sovintosopimuksessa on syytä sopia myös siitä, että sovinto koskee kyseessä olevan väitemenettelyn lisäksi myös mahdollista mitätöintimenettelyä. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 598.

⁸⁰ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 597.

⁸¹ Säännös vastaa TMerkkiDir (2008/95/EY) 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan iii alakohtaa.

aikaisemman oikeudenhaltijan oikeus vaatia merkin mitätöintiä tulee näin ollen ratkaista Suomen lain perusteella. Merkin käyttö voitaisiin kieltää vetoamalla esimerkiksi TekijäL 2 §:ään, jonka mukaan tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin.⁸²

Kansallista rekisteröintimenettelyä vastaavin tavoin myös yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä annetaan kahdelle eri viranomaiselle oikeus tutkia tekijänoikeuden loukkausta. Vaikka OHIMissa ei tutkitakaan merkkiin mahdollisesti kohdistuvia tekijänoikeuksia vielä hakemusvaiheessa, myös se voi joutua tekemään tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteeseen liittyvää rajanvetoa varsin ongelmallisissakin tekijänoikeussuojausta koskevissa kysymyksissä merkin mitättömäksi julistamista koskevan prosessin aikana. Siten, toisin kuin Suomessa, CTM:ien osalta mitättömäksi julistamista koskevat asiat käsitellään pääsääntöisesti virastossa, eikä tuomioistuimessa.⁸³ Toisaalta TMerkkiA 92 artiklan perusteella kansallinen tavaramerkkituomioistuin eli Suomessa markkinaoikeus saattaa joutua harkitsemaan samaa asiaa loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen seurauksena. Tällöin markkinaoikeus noudattaa TMerkkiA 97 artiklan mukaisesti ensisijaisesti yhteisön tavaramerkkiasetusta ja toissijaisesti kansallista lainsäädäntöä.

Relatiivisten mitättömyysperusteiden vuoksi CTM:n rekisteröinti ei saa aikaan varmuutta merkin käyttökelpoisuudesta EU:n alueella⁸⁴. Tämä on CTM:n haltijan kannalta ongelmallista, koska tekijänoikeuksien haltijat voivat merkin rekisteröinnin jälkeenkin vaatia sen mitättömäksi julistamista aikaisempaan oikeuteensa vedoten. Mitätöintikanteiden nostamista ei ole myöskään sidottu kovin tiukkoihin määräaikoihin. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että jos mitättömäksi julistamista on vaadittu jo yhdessä asiaa koskevassa käsitellyssä tiettyyn oikeuteen, kuten muuhun kuin toisen tekijänoikeuteen perustuen, TMerkkiA 52 artiklan 4 kohdan mukaan aiemman oikeuden haltija ei voi enää nostaa uutta mitättömyyskannetta sellaisen muun oikeuden perusteella, johon hän olisi voinut vedota jo ensimmäisessä kanteessaan.⁸⁵ Koska kanteen laajentaminen ei ole tällöin mahdollista, on tärkeää, että mitätöintikanteeseen sisällytetään kaikki ne oikeudet, kuten tekijänoikeus, joihin halutaan vedota⁸⁶.

⁸² Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 597. TMerkkiA 52 artiklan 1 kohdan mukaan CTM:n mitättömäksi julistamista koskeva hakemus tehdään OHIMille tai se voi olla vastakanteena loukkausoikeudenkäynnissä. Ks. tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta Salmi 1995, s. 65–66 ja Tuominen 2000a, s. 47–48.

⁸³ Ks. Tuominen 2000a, s. 48.

⁸⁴ Salmi 1995, s. 65–66.

⁸⁵ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 598.

⁸⁶ Salmi 1995, s. 65.

Lisäksi varautuakseen tavaramerkkioikeuden mahdollista mitätöintiä varten merkinhaltijan voi olla myös strategisesti järkevää varmistaa suojan jatkuminen tekijänoikeudella. Yhteisötavaramerkin hakijan voi olla vaikea ennakoida hakemuksensa myötä tehtäviä mitättömyyskanteita, jolloin kaksoissuojalla voidaan varautua tilanteeseen, jossa tavaramerkkioikeus mitätöitäisiin väitteen vuoksi.

9 Tekijänoikeuden luovutus tavaramerkin haltijalle

9.1 TEKIJÄNOIKEUDEN SIIRTYMISEN LÄHTÖKOHDISTA

9.1.1 Lähtökohtia tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle koskevaan tarkasteluun

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteessa jännitettä saattaa ilmetä erityisesti silloin, kun eri osapuolet hallinnoivat tavaramerkki- ja tekijänoikeuksia¹. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kollisiotilanteessa voidaankin kysyä, voiko X olla samaan kohteeseen eli teoksesta muodostuvaan tavaramerkkiin kohdistuvan tekijänoikeuden haltijana, kun Y on sen tavaramerkkioikeuden haltijana. Tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kuuluvatkin lähtökohtaisesti eri ta- hoille, sillä myös tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen tekijänä on aina fyysinen henkilö ja tavaramerkin haltijana yleensä oikeushenkilö. Koska teki- jänoikeus on tällä tavoin derivatiivinen, on tavaramerkin haltijan tekijänoikeu- det aina johdettu teoksen tekijänä olevalta luonnolliselta henkilöltä.

Seuraavassa tarkastellaankin, millä tavoin tavaramerkin haltija voi saada oi- keuden käyttää toisen kirjallista tai taiteellista teosta tai sen osaa tavaramerk- kinä. Teoksesta koostuvan merkin käyttö tavaramerkkinä edellyttää aina jon- kinasteista tekijänoikeuden luovutusta. Näin ollen tekijänoikeudella suojatusta teoksesta koostuvan merkin rekisteröiminen tai vakiinnuttaminen tavaramer- kiksi on mahdollista kahdessa tapauksessa tiettyjä oikeustoimia edellyttäen. Tutkimuksessa aiemmin esitetyin tavoin tällaisen merkin rekisteröiminen on mahdollista ensinnäkin TMerkkiL 14.2 §:n mukaisella tekijänoikeuden hal- tijan suostumuksella. Tällöin on lähtökohtaisesti kyse jo olemassa olevasta teoksesta, joka oikeudenhaltijan suostumuksin otetaan tavaramerkkiin. Myös tilanteessa, jossa on kyse tavaramerkkitarkoituksessa luodusta teoksesta, tulee vastaavalla tavoin siirtää tavaramerkin tulevalle haltijalle tekijänoikeuden pii- riin kuuluvaa määräämisvaltaa². Tällöin rekisteröiminen on mahdollista myös tekijänoikeuden haltijan tekemän luovutustoimen kautta, jolloin siirretään osa oikeuksista, kuten teoksen käyttöoikeus tavaramerkkitarkoitukseen, tavara- merkin haltijalle. Näin ollen molemmissa tilanteissa on kyse tekijänoikeuk-

¹ Näin myös Mende – Isaac 2012, s. 138.

² Haarmann 2003, s. 87 ja Tuominen 2000a, s. 37.

sien luovutuksesta käyttöoikeuksista lähtien aina oikeuksien kokonaisluovutukseen.

Onkin huomattava, että kohdistuessaan kaupalliseen tunnusmerkkiin tekijänoikeus voi suojata sen suunnittelijana olevaa tekijää tavaramerkin käyttäjänä olevan merkinhaltijan sijaan ja näiden eri oikeuksien haltijoiden intressit saatavat toisinaan olla jopa vastakkaiset³. Siten tavaramerkinhaltijan käyttäessä tekijänoikeudella suojattua merkkiä tavaroiden ja palveluidensa markkinointiin nousee tässä yhteydessä esiin useita tavaramerkin haltijan ja teoksen tekijän väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Se kummalla, tekijänoikeuden vai tavaramerkkioikeuden haltijalla, on parempi oikeus kollisiotilanteessa, ratkeaa tekijänoikeuden haltijan hyväksi, mikäli teoksen tavaramerkiksi rekisteröineellä taholla ei ole näyttöä oikeuden siirtymisestä. Tavaramerkkiä ei voi pätevästi rekisteröidä ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta tai käyttöoikeuden luovutusta. Toisin sanoen voitaessa rekisteröidä toisen teos tavaramerkiksi tulee aina tällöin olla olemassa jonkinlainen tekijänoikeuden luovutus sopimus. Mikäli tavaramerkin haltijalla ei ole TMerkkiL 14.2 §:n mukaista suostumusta tekijänoikeuden haltijalta, tulee tavaramerkkirekisteröinti poistaa rekisteristä. Vastaavasti myöhemmät tekijänoikeuden luovutukset tulee voida näyttää eli tekijänoikeuden katkeamaton siirtoketju on edellytys teoksesta koostuvan merkin rekisteröinnille tavaramerkiksi.

Tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle tulee arvioida tekijänoikeuden luovutuksesta yleisiä määräyksiä sisältävien TekijäL 27–29 §:n valossa. TekijäL 27 §:n mukaan tekijänoikeus voidaan, TekijäL 3 §:n moraalisia oikeuksia koskevista säännöksistä johtuvin rajoituksin, siirtää kokonaan tai osittain⁴. TekijäL 28 §:ssä on puolestaan säädetty, että teoksen edelleenluovutus ja muuttaminen on kielletty, ellei toisin ole sovittu. TekijäL 29 §:n mukaan tekijänoikeuden luovutuksesta tehtyä sopimusta voidaan sovitella OikTL 36 §:n yleisen sovittelusäännöksen mukaan. Tämä osaltaan rajoittaa tekijänoikeuden luovutusta koskevaa sopimusvapautta.⁵

Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan tekijänoikeuden siirtämistä koskevat määräykset ovat tahdonvaltaisia⁶, jolloin tekijänoikeuden luovuttamisesta ja siirtymisestä voidaan sopia osapuolten kesken. Tekijänoikeus kuuluu siis siirronsaajalle niin kuin siitä on sovittu. Koska tekijänoikeus on vapaasti luovutettavissa oleva varallisuus oikeus, voi teoksen alkuperäinen tekijä luovuttaa oikeutensa teokseen esimerkiksi kyseistä teosta tavaramerkkinä käyttävälle elinkeinonharjoittajalle. Koska lähtökohtana olevan sopimusvapauden mukaan

³ Kivi-Koskinen 1976, s. 24.

⁴ TekijäL 27 §:n mukaan kappaleen luovutukseen ei kuitenkaan sisälly tekijänoikeuden luovutusta.

⁵ Ks. HE 23/1960 vp., s. 5.

⁶ Ks. HE 23/1960 vp., s. 5.

tekijän vapautta valita luovutuksensaaja ei ole tekijänoikeuslaissa rajoitettu, voi luovutuksensaajana olla niin oikeushenkilö kuin yksityishenkilökin. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteessa luovutuksensaajana on kuitenkin yleensä oikeushenkilö, kuten yritys.

Lisäksi tekijänoikeuden luovutustilanteet ovat erilaisia tarkastelunäkökulmasta riippuen. Teos voi syntyä siten, että suunnitellessaan kuvion tai logon taiteilija luo uuden itsenäisen teoksen. Hänen luovuttaessaan tekijänoikeutensa joko kokonaan tai osittain esimerkiksi suunnittelutoimistolle kyseessä on teoksen kohdistuvan tekijänoikeuden ensimmäinen luovutus. Suunnittelutoimisto voi siirtää saamansa oikeuden eteenpäin asiakkaalleen, jos tästä on TekijäL 28 §:n edellyttämin tavoin sovittu tekijän kanssa. Tekijänoikeudellisen aineiston luovutukseen liittyy usein sopimusketjuja, joiden tulee olla aukottomia, jotta ketjun päässä oleva käyttö olisi tekijänoikeudellisesti asianmukaista ja luvalista.

Tekijänoikeuslaissa ei ole säädetty tekijänoikeuden luovutukselle nimenomaista määrämuotoa, joten tekijänoikeus voidaan siirtää kirjallisen sopimuksen lisäksi myös suullisella tai hiljaisella eli konkludenttisella sopimuksella. Konkludenttinen sopimus on kyseessä, kun tekijänoikeuden siirtymisestä voidaan esimerkiksi olosuhteiden tai osapuolten välisen vakiintuneen käytännön perusteella katsoa olevan sovitun tietystä laajuudessa.⁷ Tekijänoikeuden luovutussopimuksissa on syytä selkeästi osoittaa, mitä ja minkä sisältöisiä oikeuksia merkin haltijalle siirretään⁸. Epäselvyyksien välttämiseksi onkin syytä yksilöidä mahdollisimman tarkasti tekijänoikeuden luovutuksen kohteena olevan teoksen käyttötarkoitukset kuten sen käyttö nimenomaan tavaramerkkitarkoitukseen. Näin ollen on luonnollisesti suositeltavaa sopia luovutuksesta kirjallisesti vaikeiden tulkintatilanteiden välttämiseksi.

Tavaramerkkitarkoitukseen luodun merkin luovutuksensaajan tulisi luovutuksen yhteydessä tai viimeistään ottaessaan merkin käyttöön tavaramerkkinä aina analysoida kyseinen merkki ja varmistaa, onko kyseessä teos vai ei. Jos kyseessä oleva merkki on teos, tulee luovutuksensaajan huolehtia, että merkin käytön osalta luovutussopimuksessa on huomioitu tekijänoikeuslain noudattaminen. Ongelmat voidaan kuitenkin välttää sopimalla kattavasti tekijänoikeuden luovutuksesta tekijän kanssa. Näin ollen myös rajatapauksissa kannattaa sopia tekijänoikeuden luovutuksesta, sillä rajanvetoa koskeva prosessi voi muodostua yllättävän kalliiksi ja työlääksi.⁹ Teoskynnyksen arvioiminen ei käy-

⁷ Mansala 2001b, s. 55 ja 79.

⁸ Se, missä laajuudessa tekijänoikeudet on luovutettu tavaramerkin haltijalle, riippuu siitä, mitä on sovittu kyseisen tapauksen kohdalla. Jos tekijänoikeuden luovutuksen ulottuvuus ei kuitenkaan käy asiakirjoista selville, saattavat tekijänoikeuden siirtymistä koskevat näyttökysymykset muodostua käytännössä ongelmallisiksi. Ks. Tommila 2000, s. 557.

⁹ Ks. Kivi-Koskinen 2003, s. 113.

tännössä aina ole helppoa, varsinkin kun ottaa huomioon ne edellä käsitellyt erityispiirteet, jotka mahdollisesti liittyvät tekijänoikeudella suojattavan tavaramerkin teoskynnyksen arviointiin¹⁰. Muun muassa merkki ei saa olla kovin yksinkertainen saadakseen tekijänoikeussuojaa, ja toisaalta merkin esteettisiä piirteitä voi olla vaikeaa erottaa sen käyttötarkoituksesta johtuvista piirteistä.

Jo olemassa olevan teoksen, joka on otettu tavaramerkkiin, kohdalla tavaramerkin haltijan on myös syytä varmistaa jo etukäteen, ettei kyseinen merkki loukkaa muiden tekijänoikeuksia ja että merkin tekijä on itse luonut merkin eikä kopioinut sitä. Muutoin saattaa ilmetä, että oma merkki onkin ehkä toisen tekemän teoksen kappale tai muunnos jonkun muun teoksesta.¹¹ Erityisesti internet luo hyvät mahdollisuudet tällaiseen kopiointiin ja jäljittelyyn, koska sen kautta suuri määrä tavaramerkiksi kelpaavia kuvioita on helposti saatavilla¹². On huomattava, että tekijänoikeus internetissäkin olevaan teokseen kuuluu sen alkuperäiselle tekijälle, ellei hän ole luovuttanut oikeuttaan pois.

9.1.2 Lyhyesti tekijänoikeuden siirtoketjuista

TekijäL 1.1 §:n mukaan tekijänoikeus kuuluu teoksen luojaalle. Suomessa tekijänoikeuslain mukaan TekijäL 1 §:ssä tarkoitettut varsinaiset tekijänoikeudet voivat syntyä vain teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle¹³, esimerkiksi merkin suunnittelulle taiteilijalle. Koska oikeushenkilö ei voi olla tekijänä, on oikeushenkilölle kuuluvat tekijänoikeudet johdettu aina luonnolliselta henkilöltä. Oikeushenkilön tekijänoikeus edellyttää aina jotakin siirtoa koskevaa oikeustointa, joten esimerkiksi työnantaja, toimeksiantaja tai muu yritys, kuten osakeyhtiö, voi olla tekijänoikeuden haltijana vain, jos tekijänoikeus on siirtynyt sille esimerkiksi sopimuksella tai työsuhteen myötä. Näin ollen yritykset toimivat niille siirrettyjen oikeuksien perusteella.

Teoskynnyksen ylittävän merkin suunnittelee aina luonnollinen henkilö. Käytännössä elinkeinonharjoittajat tai muut tavaramerkin rekisteröintiä tai sen vakiinnuttamista havittelevat harvoin suunnittelevat itse merkkinsä. Lisäksi merkin tekijä on yleensä toisen palveluksessa¹⁴. Tavallisesti tavaramerkin

¹⁰ Ks. teos-tavaramerkin teoskynnyksen arvioinnista luvussa 7.

¹¹ Tuominen 2013, s. 27.

¹² Internet mahdollistaa tekijänoikeudella suojatun aineiston, myös siis tavaramerkiksi otettavan teoksen, kopioimisen nopeasti ja edullisesti. Lisäksi internetissä saatavilla olevien teosten kappaleita voidaan myös yhdistellä, koota ja muunnella eri tavoin varsin helposti.

¹³ Eräissä ulkomaisissa tekijänoikeusjärjestelmissä alkuperäinen tekijänoikeus teokseen voi syntyä myös oikeushenkilölle. Rajala 1998, s. 18.

¹⁴ Oikeudet syntyvät luonnolliselle henkilölle, vaikka teos olisi luotu työsuhteessa osana työtehtäviä. Ks. Mansala 2001a, s. 4. Työnantajalla ei ole tekijänoikeutta työntekijänsä aikaansaamiin teoksiin lukuun ottamatta TekijäL 40b §:ssä säädettyä poikkeusta, joka koskee tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta. Tekijänoikeuden siirtymisestä sovitaan yleensä työ-

haluava antaa toimeksiannon alan yritykselle, useimmiten mainostoimistolle. Mainostoimisto puolestaan antaa merkin suunnittelun joko palveluksessaan olevalle työntekijälle tai toimeksiantona alalla toimivalle freelancerille, esimerkiksi taiteilijalle, graafikolle, copywriterille tai valokuvaajalle.¹⁵ Tämän jälkeen merkki luovutetaan yksinoikeuksin toimeksiantajalle tai muulle taholle käytettäväksi tunnusmerkkinä, ja toimeksiantaja tai kolmas rekisteröi tai vakiinnuttaa tavaramerkin¹⁶.

Yrityksen on kyettävä osoittamaan aukoton siirtoketju, jotta se voi määrätä immateriaalioikeudesta¹⁷. Näin ollen tavaramerkin haltijan on syytä varmistaa, että sellaisen merkin osalta, joka ylittää tai saattaa ylittää teoskynnyksen, tekijänoikeuden siirtoketju on aukoton merkin alkuperäiseltä tekijältä luovutuksen-saajalle joko mainostoimiston välityksellä tai suoraan, mikä on merkinhaltijan kannalta suotavampaa. Tavaramerkin tulevan kehittämisen kannalta tämä on tärkeää. Siirtämällä tekijänoikeus suoraan alkuperäiseltä tekijältä merkinhaltijalle tulee huomioiduksi myös mahdollisuus, että merkinhaltija syystä tai toisesta haluaa myöhemmin vaihtaa mainostoimistoa.¹⁸

Erona muihin immateriaalioikeudellisiin päällekkäissuojatilanteisiin tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin kohdalla useimmiten erotetaan alkuperäiset oikeudenhaltijat molempien oikeuksien osalta¹⁹. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin tekijänoikeuden kohdalla, jossa yksinoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti teoksen tekijälle, on tavaramerkkioikeuden haltijana tavallisesti oikeushenkilö. Esimerkiksi kuviomerkin tavaramerkkinä voi omistaa yhtiö A, mutta tekijän-

sopimuksen yhteydessä aloilla, joilla teoksen syntyminen on todennäköistä tai mahdollista. Ks. Kivi-Koskinen 2003, s. 114–115.

¹⁵ Haarmann 2003, s. 86.

¹⁶ Nordell 1997, s. 86.

¹⁷ Mansala 2001a, s. 4. Tekijänoikeuden siirtymistä koskevat näyttökysymykset voivat kuitenkin osoittautua ongelmallisiksi. Esimerkiksi tavaramerkin loukkaustapauksissa vedotaan tekijänoikeuteen käytännössä vain harvoin, koska vuosien kuluttua tekijänoikeuden siirtymisestä ei tekijänoikeuden haltijalla ole välttämättä mitään asiakirjoja tai muita todisteita tekijänoikeuden siirtymisestä. Tommila 2000, s. 557. Toisaalta ongelmallisia tilanteita voi esiintyä vastaavalla tavalla myös tavaramerkkien luovutuksessa. Tavaramerkkien peräkkäisiä luovutuksia tehtäessä on nämä luovutukset voitu jättää rekisteröimättä. Vaikka tavaramerkin luovutuksesta voidaan tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin, se ei ole välttämätöntä, sillä luovutus on pätevä *inter partes* luovutuksen osapuolten välillä. Tosin *inter partes* -luovutus ei ole voimassa sellaista vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta osapuolta kohtaan, joka on saanut oikeuden tavaramerkkiin. Siten uuden haltijan on aiheellista rekisteröidä saantonsa suojatakseen oikeutensa vilpittömässä mielessä toimivilta myöhemmiltä luovutuksen-, tai lisenssin- tai panttioikeuden saajilta. Tavaramerkin uusi haltija ei kuitenkaan saa oikeuttaan rekisteröityä, ellei hän pysty todistamaan katkeamatonta siirtosarjaa tavaramerkin rekisteriin merkitystä haltijasta aina itseensä saakka. Tämä voi osoittautua vaikeaksi, jos siirtojen rekisteröiminen on laiminlyöty useiden vuosien ajan tai jos luovutuksia koskevat asiakirjat ovat aikojen kuluessa hävinneet. Myös osapuolet ovat voineet lakata olemasta. Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 568–569 ja Haarmann 2014, s. 395.

¹⁸ Ks. Kivi-Koskinen 2003, s. 114–115.

¹⁹ Nordell 1997, s. 86.

oikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti sen luoneelle graafikko B:lle. Siten tavaramerkkioikeus ja tekijänoikeus kuuluvat alun perin vain harvoin samalle taholle.

Tästä oikeudellisesta lähtökohdasta huolimatta teoksesta muodostuvan rekisteröidyn tavaramerkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien haltijana on yleensä käytännössä yksi ja sama taho, esimerkiksi äänimerkin tai kuviomerkin haltija, sillä toisen teoksesta koostuvan merkin rekisteröinti edellyttää aina jonkinasteista tekijänoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle. Varsinkin tavaramerkkitarkoituksessa syntyneiden teosten kohdalla tekijänoikeuden luovutus usein ennakoidaan neuvottelemalla siitä jo ennen merkin muodostavan teoksen syntymistä ja sopimalla tästä viimeistään siinä vaiheessa, kun teoksesta muodostuvan merkin rekisteröinti tavaramerkkinä tulee kyseeseen. Näin ollen käytännössä tavaramerkissä olevan teoksen tekijänoikeudet siirretään usein tekijältä tavaramerkinhaltijalle sopimuksin varsin lähellä teoksen syntyjankohtaa. Tavaramerkissä olevaan teokseen kohdistuvan tekijänoikeuden siirtymisestä huolimatta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suhde vaikuttaa edelleen moniin kysymyksiin, jotka koskevat molempien oikeudenhaltijoiden oikeutta määrätä suojattavasta kohteesta. Tämä koskee erityisesti tekijänoikeuden moraalisia oikeuksia, jotka eivät itsessään ole luovutettavissa tavaramerkinhaltijalle.

9.2 TEKIJÄNOIKEUDEN KOKONAIS- JA OSITTAISLUOVUTUS TAVARAMERKINHALLIJALLE

9.2.1 Lähtökohtia tekijänoikeuden kokonais- ja osittaisluovutuksen tarkasteluun

TekijäL 27.1 §:n mukaan tekijänoikeus voidaan siirtää kokonaan tai osittain. Taloudellisten oikeuksien luovuttaminen kokonaan tai osittain käsittää sisällöltään ja ulottuvuudeltaan hyvin erilaisia luovutustoimia *inter vivos*²⁰, joiden ääripäinä ovat tekijänoikeuden kokonaisluovutukset – moraalisia oikeuksia koskevin rajoituksin – ja yksinkertaiset käyttöluvat²¹. Tekijänoikeudella suojatun tuotoksen, kuten kuvataiteen teoksen, suunnitellut henkilö ja yritys voivat keskenään sopia suunniteltuun tuotokseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä.

²⁰ Haarmannin mukaan tekijänoikeuksien luovutusten jaottelusta on vaikea antaa havainnollista ja selkeää kokonaiskuvaa, sillä luovutussopimuksia koskee tapauskohtaisesti erilaiset esimerkiksi ajalliset, paikalliset ja määrälliset rajoitukset. Myös luovutussopimuksissa käytettävän terminologian epäyhtenäisyys on vaikuttanut luovutussopimusten jaottelun selkiintymättömyyteen. Haarmann 2005, s. 296; Haarmann 2003, s. 87–88. Esimerkiksi kaikkia kokonaisluovutusta suppeampia luovutuksia kutsutaan lisenssinluovutuksiksi. Ks. Koulumäki 2003, s. 55–56; Sandgren 1974, s. 64.

²¹ Haarmann 2005, s. 296.

Tällöin voidaan sopia muun muassa suunnittelijalle kuuluvien tekijänoikeuksien siirtymisestä suunnittelijalta yritykselle kokonaan tai vain joiltakin osin.

Immateriaalioikeuden oikeudenalalle on ominaista kokonaisluovutuksen ja osittaisluovutuksen jyrkkä erottelu²². Tekijänoikeuden kokonaisluovutuksella tarkoitetaan, että tekijä, kuten alkuperäisen logon suunnittelija, luovuttaa kaikki taloudelliset oikeutensa toiselle eli kyseisen logon tilaajalle yksinoikeudella eli oikeuden teoskappaleiden valmistamiseen ja saattamiseen yleisön saataviin eri muodoissa ja eri tavoin. Luovutettuaan oikeutensa kokonaan tekijä menettää kaikki taloudelliset yksinoikeutensa teokseensa eli hänellä ei ole enää oikeutta määrätä teoksensa käytöstä. Kun luovutuksensaaja tulee tällöin alkuperäisen tekijän sijaan tekijänoikeuden oikeudenhaltijaksi, ei alkuperäinen oikeudenhaltija enää voi käyttää teokseen liittyviä oikeuksia tai luovuttaa niitä muille tahoille. Kokonaisluovutukselle on myös tyypillistä, että se on sekä ajallisesti että käyttöalaltaan rajoittamaton²³.

Osittaisluovutuksessa taas on kyse siitä, että tekijä siirtää vain jonkin tietyn osan laissa myönnettyistä taloudellisista oikeuksistaan teokseensa, kuten kappaleiden valmistusoikeuden, levitysoikeuden, esitysoikeuden tai näyttämisoikeuden, ja pitää loput oikeutensa hallinnassaan. Kyse voi olla myös näiden oikeuksien vielä rajoitetumman osan luovutuksesta²⁴, jolloin luovutuksen alaa on rajoitettu esimerkiksi alueellisesti, ajallisesti tai asiallisesti kuten käyttötarkoitukseen perustuen. Luovutuksen tyyppi on varsin ratkaiseva luovutuksensaajan aseman kannalta.

Luvussa 9.2.3 tarkastellaan tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin haltijan tekijänoikeuden kokonaisluovutuksella saaman kielto-oikeuden laajuutta, jota havainnollistaa tässä yhteydessä käsitelty EUT:n *Parfums Cristian Dior v. Evora* -ratkaisu (C-337/95). Tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle tarkastellaan luvussa 9.2.4 erityisesti tekijänoikeuden haltijan antaman TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetun suostumuksen valossa ottaen huomioon tekijän lojaliteettivelvollisuuden ja suppean tulkinnan periaatteen merkitys. Käyttöoikeuden luovutukseen liittyviä kysymyksiä ilmentää Svean hovioikeuden *En svensk tiger* -tapaus²⁵. Niin tekijänoikeuden kokonais- kuin osittaisluovutuksenkin yhteydessä on taloudellisten oikeuksien lisäksi tarkasteltava moraalisten oikeuksien siirtymistä. Seuraavassa käsitellään teoksesta muodostuvaan merkkiin kohdistuvien tekijänoikeuksien luovutusta tavaramerkkioikeu-

²² Koulou 2003, s. 53.

²³ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 283.

²⁴ Oikeuskirjallisuudessa puhutaan vakiintuneesti ns. viipaleoikeuksien luovuttamisesta. Ks. Lahtinen 1991, s. 32–33; Haarmann 2005, s. 296; Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 283. Koska TekijäL 27.2 §:n mukaan teoskappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta, on tekijänoikeuden luovutussopimuksia tarkasteltaessa erotettava toisistaan teoksen tekijällä teokseensa oleva tekijänoikeus ja yksittäisen teoskappaleen haltijan omistusoikeus.

²⁵ Svea hovrätt 2.5.2007, T9659-05 (*En svensk tiger*), lainvoimainen.

den haltijalle erityisesti tekijän moraalisten oikeuksien luovutukseen liittyvät erityispiirteet huomioiden.

9.2.2 Moraalisten oikeuksien luovutus

9.2.2.1 Lähtökohtia moraalisten oikeuksien luovutukseen

Tekijänoikeuden muodostuminen sekä taloudellisista että moraalisista oikeuksista tulee ottaa huomioon erityisesti tekijänoikeuden luovutuksessa, sillä näiden varallisuus- ja persoonallisuus-oikeuksien perusteella tekijä saa teoksen hyväksikäyttömuotoihin yksinoikeuden²⁶. TekijäL 2 §:ssä on säädetty tekijän taloudellisista oikeuksista, muun muassa kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataville²⁷. Kun taloudelliset oikeudet siten liittyvät lähinnä teoksen myymiseen ja yleisölle levittämiseen, TekijäL 3 §:n varsinaisilla moraalisilla oikeuksilla puolestaan suojataan tekijän henkilökohtaista suhdetta teokseensa²⁸. TekijäL 3.1 §:n isyysoikeuden mukaan tekijän nimi on mainittava hyvän tavan mukaisesti aina, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. TekijäL 3.2 §:n tekijän respektioikeudella kielletään teoksen muuttaminen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla sekä teoksen saattaminen yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Näin ollen moraaliset oikeudet suojaavat tekijän persoonaa toimilta, jotka loukkaavat tekijän asemaa teoksen luojana.²⁹ Edellä mainituin tavoin tekijän taloudelliset oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa; sen sijaan moraalisten oikeuksien luovutukseen liittyvät niiden luonteesta johtuvia rajoitteita, joihin on myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteessa kiinnitettävä huomiota.

Vaikka lähtökohtana oleva tekijänoikeuden vapaa luovutettavuus osoittaa, ettei tekijänoikeus ole tiukasti sidottu tekijän henkilöön, voi tekijä kuitenkin siirtää tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain vain siltä osin kuin kyse on hänen taloudellisista oikeuksistaan. Sen sijaan tekijän moraaliset oikeudet ovat

²⁶ Ks. Mäkinen 1996, s. 225.

²⁷ TekijäL 2 §:n mukaan tekijänoikeus tuottaa tietyin TekijäL 2 luvussa mainituin rajoituksin yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taiteilajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Kappaleen valmistamisena pidetään TekijäL 2.2 §:n mukaan myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

²⁸ Ks. moraalisista oikeuksista esim. Mäkinen 1996, s. 225. Tekijälle kuuluva moraalinen oikeus on myös TekijäL 52a §:ssä säädetty tekijän luoksepääsoikeus, jonka mukaan tekijällä on oikeus päästä katsomaan ja mahdollisesti kuvaamaan toiselle luovuttamaansa kuvataiteen teoksen kappaletta. Ks. esim. Salokannel 1990, s. 45–46. Luoksepääsoikeus ei kuitenkaan liity sinänsä oikeuksien luovuttamiseen, joten sitä ei käsitellä tässä lähemmin.

²⁹ Ks. esim. Salokannel 1990, s. 43.

hänen elinaikanaan lähtökohtaisesti luovuttamattomia³⁰, eikä tekijä voi pätevästi luopua näistä oikeuksistaan kokonaisluovutuksen yhteydessä³¹. TekijäL 3.3 §:n mukaan tekijä voi luopua sitovasti moraalista oikeuksistaan vain, kun kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen³². Toisin sanoen tilanteissa, joissa luovutettavien oikeuksien käyttötapa ja -yhteys on ennalta tarkoin määritetty, tekijä voi luopua sitovasti vetoamasta moraalisiin oikeuksiinsa tällaisen käytön osalta³³. Siten rajoitetusta luovutuksesta voi olla kyse esimerkiksi, kun luovutetaan lupa sävellysteoksen käyttämiseen äänitavaramerkeissä.

Tekijän moraalisten oikeuksien luovutukseen esimerkiksi konkludenttisen sopimuksen perusteella tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Selvyyden vuoksi tekijän ja luovutuksensaajan sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää määräykset siitä, että tekijä luopuu vetoamasta moraalisiin oikeuksiinsa sovitun käytön eli tässä tapauksessa tavaramerkkikäytön osalta.

Luovutuksensaajan tulee kunnioittaa tekijälle jääneitä moraalisia oikeuksia, joita tekijä voi myös milloin tahansa oikeutetusti ryhtyä käyttämään³⁴. Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteessa tekijä voi estää toista käyttämästä hänen luomaansa merkkiä tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla, vaikka merkin taloudelliset oikeudet olisivat luovutettu tavaramerkin haltijalle. Koska tavaramerkkioikeudessa ei tunneta tekijänoikeuteen kuuluvia moraalisia tai niitä vastaavia oikeuksia, kaksoissuojatilanteessa tekijällä on mahdollisuus tällä tavoin käyttää tekijänoikeuden moraalisia oikeuksia luodakseen tavaramerkille vahvemman suojan kuin mitä pelkkä tavaramerkkioikeus mahdollistaisi³⁵.

³⁰ Moraaliset oikeudet ovat taloudellisten oikeuksien tavoin voimassa tekijänoikeuden suojaajan. Kuitenkaan TekijäL 53 §:n klassikkosuojan, jota voidaan soveltaa teokseen vasta tekijän kuoltua, kestoa ei ole ajallisesti rajoitettu. Ks. esim. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 56.

³¹ Vaikka tekijä luovuttaisi taloudellisten oikeuksien lisäksi myös moraaliset oikeutensa toiselle, olisi tämä oikeustoimi vailla vaikutusta. Näin ollen moraaliset oikeudet kuuluvat tekijälle siitä riippumatta, kuka on teoksen taloudellisten oikeuksien haltijana. Toisin kuin Suomessa eräissä ulkomaisissa tekijänoikeusjärjestelmissä, kuten angloamerikkalaisissa maissa moraaliset oikeudet ovat luovutettavissa samalla tavoin kuin taloudelliset oikeudet. Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 56.

³² Esitöiden mukaan tekijänoikeuslain lähtökohtana on, ettei tekijä voi luopua moraalista oikeuksistaan edes ajallisesti ja käyttöalaltaan rajoittamattoman tekijänoikeuksien luovutuksen eli oikeuksien kokonaisluovutuksen yhteydessä: ”Tekijä ei niin ollen saattaisi laillisesti ainiaaksi tai kaikissa suhteissa luopua oikeudestaan esiintyä teoksensa luoja tai suojasta sen muuttamista vastaan. Tiettyä tilaisuutta tai teoksen määrätynlaista käyttämistä varten hän sitä vastoin voisi määrätä tekijänoikeudestaan myös sanotuin tavoin.” KM 1953:5, s. 49.

³³ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 56. Ks. myös Salokannel 1990, s. 46, jonka mukaan moraalisten oikeuksien ehdoton luovutuskielto ei ole siinä mielessä mahdollinen, että käytännössä teoksen käyttöoikeuden luovutus edellyttää lähes säännönmukaisesti myös jonkinasteista moraalista oikeuksista määräämistä.

³⁴ Haarmann 2005, s. 139; Mansala 2001b, s. 55.

³⁵ Nordell on katsonut, että lainsäätäjän tarkoituksena on tuskin ollut, että kaksoissuojatilantees-

On kuitenkin huomattava, että eri teoslajien kohdalla moraalisten oikeuksien merkitys vaihtelee. Puhtaan taiteen teoksissa moraalisten oikeuksien merkitys on usein korostunut. Esimerkiksi vakavahenkinen musiikki ja kanta-aottavat kirjoitukset voivat ilmentää tekijänsä arvomaailmaa ja ideologiaa. Sen sijaan funktionaalisten teosten osalta moraalisten oikeuksien merkitys on kuitenkin yleensä vähäinen.³⁶ Tavaramerkkinä käytettävän teoksen voidaan nähdä olevan funktionaalinen siinä mielessä, että sen ensisijaisena tehtävänä on toimia erotamiskykyisenä tuotteiden tunnuksena. Tavaramerkit luodaan myös useimmiten toimeksiantona esimerkiksi mainostoimistossa, eivätkä ne tällöin teoksinaakaan henkilöidy tekijöihinsä, vaan ne yhdistetään ennemminkin sen yrityksen tuotteisiin, joille yritys on toimeksiantona teettänyt kyseisen merkin. Tässä valossa ainakaan tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten osalta moraalisten oikeuksien siirtämistä koskevia rajoituksia ei voida pitää lähtökohtaisesti kovin ongelmallisina. Tavaramerkkitarkoitukseen luodun teoksen käyttötaiteen luonteesta perusteella voitaneen katsoa, että siinä tekijän moraalisisilla oikeuksilla on vähemmän merkitystä kuin puhtaan taiteen teoksen kohdalla. Puhtaan taiteen teoksilla voidaan katsoa olevan yleensä kiinteämpi yhteys tekijänsä persoonaan kuin tarkan ohjeistuksen myötä tiettyyn tarkoitukseen luodulla käyttötaiteella. Puhtaan taiteen teos, joka otetaan tavaramerkiksi, voi hyvin voimakkaasti henkilöityä tekijäänsä ja siten olla merkittävässä määrin sidoksissa hänen arvomaailmaansa. Tässä mielessä tekijänoikeussuojaa saavaa tavaramerkkiä voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten tekijänoikeuden luonne on etäantynyt sen alkuperäisestä roolista puhtaan taiteen teosten suojana.

TekijäL 3 §:n moraalisten oikeuksien siirtämistä koskevat rajoitukset tulee ottaa huomioon myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteissa. Niitä ei kuitenkaan voitane pitää tavaramerkkikäytön kannalta ongelmallisina silloin, kun tekijänoikeuden haltija on suostunut teoksensa sisällyttämiseen tavaramerkkiin. Tällöin kyse on siis myös tilanteista, joissa tavaramerkiksi otetaan toisen jo aiemmin luoma teos. Tekijän antaessa suostumuksensa siihen, että hänen teoksensa otetaan toisen tavaramerkkiin, voidaan olettaa, että hänen tulisi ottaa selvää myös siitä, mitä teoksen käyttäminen tavaramerkissä tulee merkitsemään. Lähtökohtana voidaankin pitää, että kun tekijänoikeuden haltijan antama TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettu suostumus käyttää jo olemassa olevaa teosta tai sen osaa tavaramerkissä liitetään tavaramerkin rekisteröintihakemukseen, ei suostumuksen antaja voi kieltää merkkiin otetun luomuksensa käyttämistä tavaramerkinomaisella tavalla tekijän moraalisia oikeuksia loukaavana.

sa tavaramerkin haltija voisi käyttää tekijänoikeuden moraalisia oikeuksia estääkseen toista loukkaamasta hänen tavaramerkkiään luodakseen tavaramerkilleen vahvemman suojan kuin mitä tavaramerkkioikeus mahdollistaa. Nordell 2002, s. 104.

³⁶ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 52.

Jos vastaavasti tekijänoikeuden luovutussopimuksesta ilmenee, että tekijänoikeuden luovutuksen kohteena olevaa teosta on tarkoitus käyttää tavaramerkkinä, ei tavaramerkinhaltijan käyttäessä teosta tavaramerkinomaisella tavalla voida katsoa loukattavan tekijän moraalisia oikeuksia. Näin ollen kun tekijä luovuttaa tavaramerkkin haltijalle oikeuden luomansa teoksensa käyttämiseen tavaramerkkinä, voidaan sen katsoa sisältävän suostumuksen käyttää teosta tavaramerkkin tavanomaisen käytön kattavalla tavalla. Tämän voidaan katsoa olevan perusteltua erityisesti toimeksiantona tavaramerkkitarkoitukseen luodun teoksen kohdalla, sillä sen tekijän voidaan olettaa olevan varsin tietoinen luomuksen käyttötarkoituksesta. Seuraavassa tarkastellaan vielä tarkemmin erikseen, mitä suostumus teoksesta koostuvan tavaramerkkin tavanomaiseen käyttöön tarkoittaa isyys- ja respektioikeuden luovutuksen kannalta.

9.2.2.2 Isyysoikeuden luovutus

TekijäL 3.1 §:ssä säädetyn isyysoikeuden mukaan tekijän nimi on mainittava hyvän tavan mukaisesti aina, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Isyysoikeuden avulla tekijän on mahdollista saada nimimerkinsä helpommin esiin teoksensa yhteydessä. Tällöin kuluttajat voivat yhdistää teokset tiettyyn tekijäpersoonaan. Isyysoikeus koskee kaikenlaisia teoksia. Myös tavaramerkiksi voidaan ottaa erityyppisiä teoksia kuvataiteesta aina kirjallisuuteen ja sävellyksiin. Edellä esitetyn mukaisesti tekijän antaman luvan teoksensa käyttämiseen tavaramerkissä voidaan katsoa sisältävän suostumuksen tavaramerkkin tavanomaiseen käyttöön. Tässä yhteydessä tarkastellaan, mitä tämä tarkoittaa isyysoikeudet huomioon ottaen tavaramerkkinä käytettävän teoksen kannalta.

Tekijän nimen mainitsemistapa vaihtelee teoksittain³⁷ eikä velvollisuus mainita tekijän nimi ole rajoittamaton vaan sidoksissa hyvän tavan edellyttämään vaatimukseen. Hyvän tavan vaatimus määräytyy kullakin alalla vallitsevan käytännön mukaan³⁸. Kuitenkin isyysoikeuden merkityksen voidaan katsoa olevan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksilanteessa ainakin jossain määrin suhteellinen, sillä tavaramerkkin tavanomaiseen käyttöön ei kuulu teki-

³⁷ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 49.

³⁸ Ratkaisussa KKO 1992:63 oli kyse isyysoikeudesta ja korusuunnittelijan nimen ilmoittamisesta koruja myydessä. Korkein oikeus katsoi, että esitetyn selvityksen mukaan koruvalalla nimen ilmoittamistapa vaihtelee. Hyvin tunnetun suunnittelijan nimi ilmoitetaan yleensä jokaisessa korussa tai sen myyntipakkauksessa. Joissakin koruliikkeissä näin saatetaan toimia kaikkien korusuunnittelijoiden suhteen. Tapauksessa ei ollut kuitenkaan näytetty, että tämä olisi ollut yksinomainen tai edes yleinen tapa koruvalalla.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 1998:13 (Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus) käsiteltiin puolestaan tekijän isyysoikeutta tietokoneohjelmien osalta. Tekijänoikeusneuvoston mukaan hyvä tapa ei edellyttänyt tietokoneohjelman tekijän nimen mainitsemista informaatiotietojen lomassa näytettäessä ohjelmaa julkisesti.

jän nimen mainitseminen merkin yhteydessä. Näin ollen voidaan katsoa, ettei hyvä tapa vaadi, että tekijän nimi nimenomaisesti mainittaisiin tavaramerkissä³⁹. Koska hyvän tavan mukainen mainitseminen ei tarkoita, että tekijän nimen mainitseminen on ehdoton vaatimus, ei tekijä voi näin ollen enää myöskään jälkikäteen vaatia tekijänimensä mainitsemista tavaramerkissä.

Isyysoikeuden yhteydessä on syytä erikseen tarkastella niitä tilanteita, joissa teos on luotu tavaramerkkitarkoituksessa ja tilanteita, joissa tavaramerkiksi on otettu jo olemassa oleva teos. Mikäli kyse on tilanteesta, jossa tavaramerkiksi otetaan jo olemassa olevan taideteoksen, kuten maalauksen, reproduktio, tulee arvioitavaksi tarve tekijän nimen mainitsemiseen. Jo olemassa olevien teosten osalta merkinhaltijan intressissä on käyttää tunnettuja teoksia, joiden tekijä on jo muutenkin yleisön tiedossa. Lisäksi tunnetut teokset, kuten Eero Järnefeltin tai Helene Schjerfbeckin teokset Suomessa, ovat usein niin vanhoja, että niihin kohdistuvan tekijänoikeuden suoja-aika on jo päättynyt. Tekijänoikeuden suoja-ajan päättyessä myös moraaliset oikeudet päättyvät tekijän taloudellisten oikeuksien tavoin.

Näyttäisi kuitenkin siltä, että aiemmin erityisesti tunnettujen taiteilijoiden suunnittelemissa tunnuksissa oli ainakin toisinaan ilmoitettu myös niiden tekijät. Isyysoikeuden voidaan nähdä suojaavan ainakin välisesti tekijän, mutta myös tällaisesta teoksesta muodostuvan tavaramerkin haltijan taloudellisia intressejä. Tiettyyn tekijään henkilöityvästä teoksesta muodostuvaan tavaramerkkiin voidaan tekijyyttä osoittavan isyysoikeuden kautta yhdistää myös tavaramerkkibrändin rakentamiseksi toivottavia mielikuvia. Esimerkkinä logoista, jotka ovat myös taideteoksia ja joiden yhteydessä on ilmoitettu myös suunnittelijansa nimi, voidaan mainita Hugo Simbergin luoma, nykyisin jo tekijänoikeudesta vapaa UPM:n alkuperäinen liiketunnus sekä Oscar Reutersvärdin suunnittelema Svenska Patentombudsföreningin logo. Reutersvärdin suunnittelemaan logoon kohdistuvat tekijänoikeudet ovat vielä voimassa ja siinä on myös edelleen mainittu tekijänsä nimi. UPM:n uudistetussa liiketunnuksessa sen sijaan ei ole enää Simbergin nimeä. Siitä riippumatta, mitä tekijän isyysoikeuden osalta on tekijän ja yrityksen välillä aikoinaan sovittu kyseisen tunnuksen kohdalla, on siihen kohdistuvien tekijänoikeuksien suoja-ajan päättyminen joka tapauksessa mahdollistanut tekijän nimen poistamisen tekijän moraalisia oikeuksia loukkaamatta.

Vähemmän tunnettujen teosten kohdalla, joiden tekijänoikeudet ovat vielä voimassa, isyysoikeudella sen sijaan lienee tunnettuja teoksia enemmän merkitystä. Tällöin tekijän intressi tekijänimensä mainitsemiseen saattaa olla voimakkaampi. Tässäkin tapauksessa voidaan kuitenkin pitää lähtökohtana olettaa siitä, että antaessaan suostumuksen teoksen käyttöön tavaramerkissä tekijä

³⁹ Haarmann 2003, s. 83–84.

suostuu samalla siihen, ettei hänen nimeään ole näkyvissä tavaramerkin yhteydessä. Ongelmien välttämiseksi tämäkin asia olisi kuitenkin syytä ottaa esille ja sopia suostumuksen antamisen yhteydessä. Haarmannin mukaan moraalisilla oikeuksilla on tätäkin vähemmän merkitystä tilanteissa, joissa teos on nimennomaan tarkoitettu ja luotu tavaramerkiksi⁴⁰. Tekijän tietoisuuden teoksen luomisesta tavaramerkkitarkoitukseen ja suostumuksen teoksen käyttämisestä tähän tarkoitukseen voitaneenkin lähtökohtaisesti katsoa pitävän sisällään suostumuksen käyttää teosta tavaramerkkinä ilman tekijän nimeä, ellei hän ole sitä nimenomaisesti erikseen vaatinut.

9.2.2.3 Respektioikeuden luovutus

Merkinhaltijan tulee varmistaa tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä, että luovutussopimuksen ehdot on laadittu sellaisiksi, ettei teosta käytettäessä tai muunneltaessa loukata myöskään TekijäL 3.2 §:ssä tarkoitettulla respektioikeudella turvattua tekijän kunniaa. Säännöksellä kielletään teoksen muuttaminen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla sekä teoksen saattaminen yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä⁴¹. Toisin sanoen tällöin kielletään teoksen sellainen muuttaminen, joka loukkaa tekijän persoonaa.

Teoksen muuttaminen voi tapahtua tekemällä muutoksia joko teokseen tai yksittäiseen teoskappaleeseen, esimerkiksi käyttötaiteen tuotokseen. Teosta voidaan muuttaa joko valmistamalla uusia teoskappaleita muutetussa muodossa tai esittämällä teos muutetussa muodossa⁴². Esimerkiksi tavaramerkkikon-tekstissa jo olemassa olevaa teosta voidaan muuttaa siten, että mustavalkoinen

⁴⁰ Haarmann 2003, s. 87.

⁴¹ Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan on selvää, ettei vähäpätöisten muutosten voida yleensä katsoa loukkaavan tekijän moraalisia oikeuksia, vaan säännöksellä suojataan teosta lähinnä törkeän laatuisealta muuttamiselta, vandalisoinnilta ja typistämiseltä. KM 1953:5, s. 49. Myös oikeuskäytännössä vain törkeänlaatuiseen muuntelun on katsottu loukkaavan TekijäL 3.2 §:ssä tarkoitettua respektioikeutta. Ks. korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä esim. Likaiset kädet -ratkaisu (KKO 1974 II 49), jossa korkein oikeus katsoi, että ranskalaisen teatterinäytelmän suomennokseen tehdyt muutokset loukkasivat kääntäjän kirjallista ja taiteellista arvoa ja omalaatuisuutta. Suomennosta oli olennaisesti muutettu, kun käännöksen kolme ensimmäistä kohtausta oli korvattu käännöksellä, joka tyyllisesti poikkesi alkuperäisestä suomennoksesta. Käännökseen oli muutoinkin tehty muutoksia, joilla oli rikottu kääntäjän noudattamaa tyyliä etenkin eri roolihenkilöiden kielenkäytön suhteen. Ks. myös korkeimman oikeuden Mustaa valkoisella -ratkaisu (KKO 1975 II 37), jossa katsottiin näyttelijän moraalisia oikeuksia loukatun, kun elokuvan ohjaaja oli lisännyt elokuvaan ilman näyttelijän suostumusta hänen roolisuoritukseensa sijaisnäyttelijää käyttäen sukupuoliyhteyttä esittävän kohtauksen. Korkein oikeus katsoi, että tämä lisäys oli muuttanut kyseisen näyttelijän näyttelijäsuoritusta hänen taiteellista arvoaan ja omalaatuisuuttaan loukkaavalla tavoin. Kohtaus määrättiin poistettavaksi elokuvasta ja elokuvan ohjaaja ja tuottajat velvoitettiin suorittamaan näyttelijälle korvausta loukkauksen hänelle aiheuttamasta kärsimyksestä.

⁴² Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 51.

taideteos muutetaan värilliseksi tai päinvastoin ja suojataan tavaramerkkinä⁴³, runon pohjalta voidaan tehdä lyhennetty versio ja käyttää sitä sloganina tai sävellystä yksinkertaistaa tekemällä sinfoniasta puhelimen soittoaäni ja rekisteröidä se äänitavaramerkiksi.

Niin jo olemassa olevan kuin tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen osalta on lisäksi huomioitava tavaramerkin – ja siten myös sellaisena käytetyn teoksen – myöhempi muutostarve. Kaksoissuojaustilanteessa tekijän suostumuksen käyttää teosta tavaramerkkinä tulee kattaa erityisesti tavaramerkkiin tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävät muutokset. Siten tehtäessä muutoksia tavaramerkkiin, tulee varmistaa mieluummin etukäteen alkuperäiseltä tekijältä, jos hän ei ole muutosten tekijä, ettei hänellä ole huomauttamista muutoksiin sekä käsitellä mahdolliset tekijän korvausvaatimukset⁴⁴.

Moraalisten oikeuksien mahdollista loukkausta arvioidaan lähtökohtaisesti objektiivisella mittapuulla. Myös tekijän subjektiiviselle käsitykselle menettelyn loukkaavuudesta on kuitenkin annettava merkitystä.⁴⁵ Tässä harkinnassa on huomioitava erityisesti tavaramerkiksi otettavan teoksen luonne ja sen tavanmukainen käyttötarkoitus, -tapa ja -yhteys sekä tekijän teoksessaan mahdollisesti ilmentämä erityinen ideologia ja tarkoituserät. Lisäksi arvioidaan myös tavaramerkiksi otetun teoksen teoslajin ominaispiirteitä, teoksen taiteellista arvoa ja merkitystä sekä alkuperäistä esittämistapaa, mutta loukkauksen arviointi ei voi perustua yksinomaan tekijän subjektiiviseen näkemykseen loukkauksesta. Ratkaisu tehdään kuitenkin olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella punniten, loukataanko tässä yksittäistapauksessa tekijän omalaatuisuutta ja tekijäkunniaa. Näin ollen esimerkiksi teoksen tavaramerkkikäyttöä ei voida sellaisenaan pitää kategorisesti moraalisia oikeuksia loukkaavana, vaan tässäkin yhteydessä harkinta moraalisten oikeuksien loukkauksesta tulee tehdä tapauskohtaisesti.

TekijäL 3.2 §:ssä tarkoitettua respektioikeutta voidaan loukata joko muuttamalla teosta tekijää loukkaavalla tavalla tai käyttämällä sitä tekijää loukkaavassa yhteydessä⁴⁶. Myös teoksen käyttäminen tavaramerkkinä voi joissain tilanteissa loukata tekijän respektioikeutta, esimerkiksi kun tavaramerkkinä käytetty teos yhdistetään sellaiseen mainostettavaan tuotteeseen, johon tekijä ei halua tulla samaistetuksi⁴⁷. Respektioikeuden loukkaus voi tulla arvioitavaksi myös esimerkiksi tilanteessa, jossa teoksesta muodostuvaa tavaramerkkiä käyttävä

⁴³ Suomessa kansallisen tavaramerkin rekisteröinti mustavalkoisena kattaa kaikki värit.

⁴⁴ Ks. tavaramerkin muuttamisesta Kivi-Koskinen 2003, s. 114.

⁴⁵ Ks. moraalisia oikeuksia koskevan loukkauksen arvioinnista esim. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 52 ja Pihlajarinne 2014, s. 886.

⁴⁶ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 51.

⁴⁷ Esimerkiksi Teosto antaa luvan sävelteoksen mainoskäyttöön ainoastaan, mikäli teoksen tekijä ilmoittaa hyväksyvänsä sävelteoksen käytön kyseisessä mainoksessa. Mainoskäyttöä sinänsä ei kuitenkaan voida pitää moraalisia oikeuksia loukkaavana.

yritys ei tee itse merkkiin muutoksia, mutta laajentaa liiketoimintaansa uusien tuotteiden markkinointiin⁴⁸.

Käytännössä mahdollisia oikeudellisia riskejä, kun tavaramerkiksi otetaan jo olemassa oleva teos, minimoi kuitenkin se, että teoksen sisältävän tavaramerkin käyttäjän on TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n mukaisesti etukäteen pyydettävä tekijänoikeuden haltijalta lupa teoksesta koostuvan merkin tavaramerkiksi rekisteröintiin. Tekijä on tällöin tietoinen teoksen käyttötarkoituksesta nimenomaan tavaramerkkinä. Toisaalta tekijän moraalisten oikeuksien loukkaus voi tulla kyseeseen, jos teoksesta muodostuvaa merkkiä käytetäänkin tekijän teoksessaan ilmentämälle ideologialle vastakkaisessa yhteydessä, eikä tekijän antaman suostumuksen voida katsoa ulottuvan enää tähän yhteyteen.

Myös silloin, kun oikeus teoksen käyttöön tavaramerkissä toteutetaan teokseen kohdistuvien taloudellisten oikeuksien kokonaisluovutuksella, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa tekijän kunniaa loukataan. Vaikka taloudellisten oikeuksien kokonaisluovutus sinänsä mahdollistaa teoksen käyttötarkoituksesta riippumattoman käytön, ei tämä kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö teosta voitaisi käyttää tavalla, joka loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia.

Näin ollen respektioikeuden loukkaus voi tulla kyseeseen kaksoissuojaustilanteessa, kun esimerkiksi lapsille suunnatun sarjakuvan tai aiemmin vaikkapa lelujen tavaramerkkinä käytettyä tekijänoikeudella suojattua piirroshahmoa käytetään myös pornografisten tuotteiden tavaramerkkinä. Siitä huolimatta, että erityisesti taloudellisten oikeuksien kokonaisluovutus mahdollistaa tällaisen käytön, voi tekijän moraalisten oikeuksien luovuttamattomuus tässä suhteessa johtaa ongelmiin. Näin ollen moraalisilla oikeuksilla on merkitystä erityisesti sen suhteen, miten teosta voidaan tekijänoikeuksien kokonaisluovutuksesta huolimatta käyttää tavaramerkkinä. Käytännössä moraalisia oikeuksia koskevat ongelmat voidaan välttää asianmukaisin sopimuksin. Siten tekijänoikeuden kokonaisluovutuksesta sovittaessa on tärkeää huomioida teoksesta koostuvan merkin mahdollinen käyttö tavalla, joka saattaa loukata tekijän moraalisia oikeuksia.

9.2.3 Tekijänoikeuden kokonaisluovutus

9.2.3.1 Tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin haltijan laaja kielto-oikeus

Toisen teos voidaan ottaa tavaramerkiksi kyseisen teoksen tekijänoikeuden haltijan TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetun tekijänoikeuden haltijan suostumuksen lisäksi tekijänoikeuden haltijan tekemällä luovutustoimella, jolla siirretään tekijänoikeuksia tavaramerkin haltijalle. Kun tekijänoikeudella suojattu teos ote-

⁴⁸ Ks. SCT/16/5, s. 18.

taan tavaramerkkiin tekijänoikeuden luovutuksen kautta, sekä tavaramerkki-että tekijänoikeus merkkiin kuuluvat samalle taholle.

TekijäL 27 §:n mukaan tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan. Teoskriteerit täyttävän tavaramerkin luovutus tilaajalleen voidaan käsittää jossakin tapauksessa myös tekijänoikeuden kokonaisluovutukseksi, jolloin arvioitavaksi tulee erityisesti kokonaisluovutuksen merkitys tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin haltijan kannalta. Tekijänoikeuden kokonaisluovutuksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan sisältö eroavat monelta osin toisistaan. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien taloudellisten hyödyntämismahdollisuuksien ulottuvuus voikin lopulta johtaa siihen, että teoskynnyksen ylittävään merkkiin kohdistuvan tekijänoikeuden kokonaisluovutuksen seurauksena kaksoissuojaa saavan merkin haltija saa näitä sisällöltään erilaisia suojamuotoja yhdistelemällä suhteellisen laajan kielto-oikeuden.

Edellä tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojan sisältöä vertailevasta 4. luvusta ilmenevin tavoin voidaan todeta, että tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojatun merkin haltijan yksinomainen määräämisoikeus ulottuu laajemmalle kuin vain käyttöön elinkeinotoiminnassa erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista⁴⁹. Näin ollen vetoamalla tekijänoikeuteensa oikeudenhaltijan on mahdollista kieltää teoksensa luvaton toisintaminen esimerkiksi postikorteissa, t-paidoissa, astioissa tai elektroniikkapeleissä.

Lisäksi tekijänoikeuden kokonaisluovutuksen myötä kaksoissuojatun merkin haltija voi vedota tekijänoikeuden kielto-oikeuteen, joka näyttäisi vastaavan laajuudeltaan laajalti tunnetun merkin suojaa. Koska tekijänoikeussuoja ei ole tavaramerkkioikeuden tavoin rajattu samoihin tai samankaltaisiin tavaralajeihin, voi kaksoissuojatun tavaramerkin haltija tekijänoikeutensa ansiosta kieltää muita käyttämästä teos-tavaramerkkiään tavaralajin samanlaisuusrajoituksista riippumatta eli myös eri lajisille tuotteille⁵⁰. Jotta sama tulos saavutettaisiin ainoastaan tavaramerkkilain keinoin, tulisi tavaramerkkihakemuksella hakea suojaa kaikille tuotteille, jotka tavallisesti kuuluvat eri tavaramerkkiluokkiin. Tavaramerkkilain mukaan yksinoikeussuojaa voidaan poikkeuksellisesti antaa myös tilanteissa, joissa merkin tarkoittamat tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia. Tällöin on kyse TMerkkiL 6.2 §:ssä säädetystä, laajalti tunnetun tavaramerkin tavaralajirajat ylittävästä suojasta. Tavaramerkin tekijänoikeussuojalla saavutetaan tavaralajiluokat ylittävä suoja kuitenkin jo ilman TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitettua laajan tunnettavuuden edellytyksen täyttymistä.

⁴⁹ Vrt. TMerkkiL 4.1 §, jossa on säädetty oikeuden tavarann tunnusmerkkiin sisältävän sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroidensa tunnuksena käyttää siihen lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkinann perusteella sekaannusvaarassa olevaa merkkiä.

⁵⁰ Haarmann 2003, s. 88; Koktvedgaard 2002, s. 67; Levin 2011, s. 107; Levin 2003, s. 328.

Tekijänoikeuden kokonaisluovutuksen seurauksena tavaramerkin haltijalla käytettävissään olevaa, joissain suhteissa laajempaa kielto-oikeutta kuin mitä normaalisti on tavaramerkkioikeudesta johdettavissa⁵¹, ilmentää myös tilanne, jossa tekijänoikeussuojaa saavaa merkkiä käytetään *vertailevassa mainonnassa*⁵². Toisen tavaramerkkiin viittaamista on pidetty vertailevassa mainonnassa sallittuna⁵³, mikä osaltaan kaventaa tavaramerkkioikeudellista kielto-oikeutta. Tekijänoikeuden kokonaisluovutuksen myötä näyttäisi kuitenkin siltä, että kaksoissuojatun merkin haltijalla olisi oikeus kieltää tällaisen merkin käyttö myös vertailevassa mainonnassa laajemman kielto-oikeutensa perusteella⁵⁴. Vertailevasta mainonnasta säädetään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2a §:ssä.

Direktiivi 2006/114 harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta sallii vertailevan mainonnan direktiivin 4 artiklasta ilmenevin edellytyksin⁵⁵. Kun direktiivissä mainitut edellytykset ovat täyttyneet, jäsenvaltiot ja niiden tuomioistuimet eivät voi kieltää vertailevaa mainontaa edes tavaramerkkilainsäädännön nojalla. Lisäksi on huomattava, että direktiivin johdantokappaleen kohdassa 10 mainitaan tekijänoikeus vain viittaessa tekijänoikeussäännösten sovellettavuuteen silloin, kun kolmansien osapuolten suorittamiin vertaileviin tutkimuksiin viitataan tai ne esitetään vertailevassa mainonnassa. Voidaankin pitää hyvin epätodennäköisenä, että vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin (2006/114) tarkoituksena olisi sallia vetoaminen tekijänoikeuteen, kun tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojattu merkki on vertailevan mainonnan kohteena⁵⁶. Verkade puolestaan on katsonut, ettei tekijänoikeuteen vetoamal-

⁵¹ Jo olemassa olevaan teokseen kohdistuvat tekijänoikeudet, jotka on siirretty elinkeinonharjoittajalle teoksen käyttämiseksi tavaramerkkinä, eivät tietenkään katoa teoksesta koostuvan merkin kaupallisen käytön seurauksena. Näin ollen teoksesta koostuvan merkin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden haltija voi vedota sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuteensa toista osapuolta vastaan. Samansuuntaisesti myös Levin 2003, s. 328 ja 2011, s. 107.

⁵² Tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti tässä yhteydessä ei käsitellä tarkemmin vertailevaa mainontaa ja oikeutta käyttää toisen tavaramerkkiä vertailevassa mainonnassa lukuun ottamatta esimerkinomaista mainintaa siltä osin kuin se koskettaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden rajapintoihin liittyvää problematiikkaa.

⁵³ Pehrson 1981, s. 343, jonka mukaan vertailun tulee tapahtua siten, ettei anneta käsitystä siitä, että kilpailijan tavaramerkki on mainostajan tavaroiden merkinä. Tämä voidaan johtaa TMarkkiL 4 §:n lainkohdan TMarkkiDir 5 artiklan 1 kohdan valossa tehdyn tulkinnan mukaisesta sekaannusvaaraa koskevasta kiellosta.

⁵⁴ Haarmann 2003, s. 88.

⁵⁵ Kyseisellä direktiivillä säännellään edellytyksiä, joiden täyttyessä mainonta, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tuotteet, voidaan sallia. Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 162 final) on ehdotettu aiheelliseksi täsmen-
tää, että tavaramerkin haltija voi estää tavaramerkkinsä käytön vertailevassa mainonnassa, jos tällainen mainonta ei täytä direktiivin 4 artiklan vaatimuksia.

⁵⁶ Näin ollen vertailevan mainonnan suhteen on päädyttävä tässä yhteydessä vastaavaan ratkaisuun kuin EUT:n Parfums Christian Dior v. Evora -asiassa (C-337/95), jonka mukaan tekijän-

la voida estää vertailevaa mainontaa kaksoissuojatun merkin osalta. Verkaden mukaan vertailevan mainonnan kohteena olevan tavaramerkin saadessa kaksoissuojaa tilannetta tulee arvioida ensisijaisesti tavaramerkkinäkökulmasta, joka tässä tilanteessa ensisijaisena sivuuttaa tekijänoikeuden.⁵⁷

Tavaramerkkilailailla voidaankin nähdä olevan etusija suhteessa tekijänoikeuteen vertailevan mainonnan osalta. Muutoin kaksoissuojattujen merkkien osalta olisi hyvin helppoa välttää soveltamasta vertailevaa mainontaa koskevia säännöksiä vedoten siihen, että kyseinen tavaramerkki on suojattu myös tekijänoikeudella. Direktiivin 2006/114 harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta johdantokappaleen 6 kohdan mukaan vertaileva mainonta voi myös piristää tuotteiden toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi. Tämä direktiivin tavoite ei täyttyisi, jos merkkiin kohdistuvaan tekijänoikeuteen vetoamalla estetään vertaileva mainonta. On kuitenkin eri asia käyttää kilpailijan tekijänoikeudella suojattua teosta sellaisenaan kuin kilpailijan tavaramerkin lisäksi⁵⁸. Kaksoissuojatun merkin kohdalla tilanteen arviointi edellyttää joka tapauksessa tapauskohtaista harkintaa siitä, onko kyse käytöstä, joka on tarpeellista mainostamisessa vai puhtaasti toisen tekijänoikeuden loukkauksesta.

Arvioitaessa kaksoissuojaa saavan merkin käytön sallittavuutta vertailevassa mainonnassa saattaa merkitystä olla myös sillä, onko kyse tekijänoikeussuojaa saavasta merkistä, joka on luotu nimenomaan tavaramerkkitarkoitukseen vai jo olemassa olevasta teoksesta, jota käytetään tavaramerkkinä. Vaikka näissä kummassakin tapauksessa on kyse nimenomaan teoksen käytöstä tavaramerkkinä, minkä voidaan katsoa puoltavan kaksoissuojaa saavan merkin käytön sallittavuutta myös vertailevassa mainonnassa, voidaan katsoa, että puhtaan taiteen teoksesta muodostuvan merkin yhteydessä tekijänoikeussuoja voinee joissakin tapauksissa ulottua myös vertailevaan mainontaan. Tästä voi olla kyse erityisesti silloin, kun teosta käytetään myös muussa yhteydessä kuin tunnusmerkkinä eli lähinnä puhtaasti taidetarkoituksessa.

Tekijänoikeuden teoskynnyksen ylittävä tavaramerkki voi näiden suojamuotojen sisältämiä kielto-oikeuksia yhdistelemällä saada varsin pitkälle menevää suojaa, jonka vuoksi lopputuloksen voidaan arvioida olevan ongelmallinen. Seuraavassa kiinnitetäänkin huomiota unionin tuomioistuimen ratkaisuun *Parfums Christian Dior v. Evora* -asiassa (C-337/95), jossa on tietyiltä osin rajattu tekijänoikeuden laajaa suojaa kaksoissuojatun tavaramerkin kohdalla.

oikeus ei voi olla laajempi kuin tavaramerkkioikeus, kun kyse on tavaramerkki- ja tekijänoikeudella kaksoissuojattujen tuotteiden markkinoinnista. Ks. ratkaisusta tarkemmin luvusta 9.2.3.2.

⁵⁷ Verkade 1998, s. 76.

⁵⁸ Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 316.

9.2.3.2 Euroopan Unionin tuomioistuimen *Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisu*

EUT on 4.11.1997 antamassaan ratkaisussa asiassa *Parfums Christian Dior v. Evora* (C-337/95)⁵⁹ käsitellyt tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kollisiota erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta. Ratkaisussa EUT joutui ottamaan kantaa tekijänoikeuden ulottuvuuteen tavaramerkkisuojustuihin tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekä mahdollisuuteen rajoittaa toisen oikeutta kuvata niitä markkinoinnissa.⁶⁰ *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisu koski tavaramerkin ja tekijänoikeuden haltijan pyrkimystä kieltää jälleenmyyjää mainostamasta tavaraa sen uudelleen liikkeelle laskemisen yhteydessä.

Kansallinen tuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua ylellisyyskosmetiikkatuotteiden valmistaja *Parfums Christian Diorin* valitettua tuomiosta tavaramerkkiloukkausta koskevassa asiassa. Riidassa oli kyse Evoran tytäryhtiö *Kruidvatin* myymien *Diorin* tuotteiden mainostamisesta. Vastaaja Evoran tytäryhtiö, kemikaalituotteita myyvä kauppakettu *Kruidvat* oli jälleenmyynyt Evoran rinnakkaistuonnilla laillisesti hankkimia *Diorin* tuotteita. *Kruidvat* tarjosi joulun 1993 tarjouskampanjassaan ostettavaksi *Diorin* hajuvesiä ja esitti mainoksissaan muutamien *Diorin* hajuvesien päällysten ja pullojen kuvia. *Dior* haastoi Evoran tavaramerkkien loukkaamisesta väittäen, että vastaajayhtiön tapa mainostaa *Diorin* tuotteita mainoslehtisissään oli omiaan vahingoittamaan kyseisiin tavaramerkkeihin liittyvää mielikuvaa ylellisyydestä ja arvokkuudesta. *Dior* vaati, että *Evora* määrättäisiin lopettamaan *Diorin* kuviotavaramerkkien käyttö sekä olemaan vastaisuudessa käyttämättä, julkaisematta ja esittämättä *Diorin* tuotteiden kuvia luetteloissa, esitteissä, mainoksissa ja muulla tavoin. Lisäksi *Dior* vetosi myös siihen, että Evoran mainokset loukkasivat kyseisiin pulloihin kohdistuvia tekijänoikeuksia.⁶¹

EUT lausui, että *Diorilla* oli yksinoikeus Benelux-maissa tiettyihin varsinkin hajuvesissä käytettyihin kuviotavaramerkkeihin (EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT ja DUNE). Tavaramerkkeihin kuului kuvaus *Diorin* myymien hajuvesipullojen päällyksistä. *Dior* oli myös nähin päällyksiin ja pulloihin kohdistuvien tekijänoikeuksien haltija.⁶²

Ratkaisussa EUT tulkitsi TMerkkiDir 5 ja 7 artikloja niin, että jälleenmyyjän on mainostamisessaan meneteltävä lojaalisti tavaramerkkioikeuden haltijaa

⁵⁹ EUT:n asia C-337/95 (*Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*).

⁶⁰ Vanhemmasta oikeuskäytännöstä, jossa on todettu, että tavarankalaus voi saada sekä tavaramerkki- että tekijänoikeussuojaa, voidaan mainita esimerkkinä ruotsalainen Polycolor-ratkaisu (NJA 1967:458). Ruotsin korkein oikeus katsoi tapauksessa, että kyseessä olevien hiusvärituotteiden rinnakkaistuonti voitiin estää myös tekijänoikeuden perusteella, kun hiusvärituotteiden pakkauksissa oli rinnakkaistuojaan kääntämät käyttöohjeet. Ks. NIR 1968, s. 404.

⁶¹ *Parfums Christian Dior v. Evora* -asian (C-337/95) kohdat 5–7.

⁶² *Parfums Christian Dior v. Evora* -asian (C-337/95) kohta 4.

kohtaan. Ylellisyystuotteiden mainostamisessa on vältettävä menettelemästä tuotteita koskevaa mielikuvaa vahingoittavalla tavalla. EUT lausui kuitenkin, että EU:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikloja (nykyisin artikkelit 28 ja 30) on tulkittava siten, ettei tavaramerkin- tai tekijänoikeuden haltija voi periaatteessa kieltää sitä, että suojattujen tavaroiden kanssa samantyyppisiä tavaroita tavanmukaisesti myyvä jälleenmyyjä käyttää tavaramerkkiä toimialallaan tavanomaisilla tavoilla, ellei osoiteta, että tavaroiden käyttö tähän tarkoitukseen tapauksen erityispiirteet huomioiden vakavasti vahingoittaisi hänen tavaramerkkinsä mainetta.⁶³

EUT:n mukaan aiemmasta oikeuskäytännöstä⁶⁴ käy ilmi, että tekijänoikeuden kaupallinen hyödyntäminen on sekä tulonlähde oikeudenhaltijalle että se voi olla myös tapa valvoa myyntiä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tekijänoikeuksien kaupallisesta hyödyntämisestä aiheutuu samoja ongelmia kuin muiden teollisoikeuksien tai kaupallisten oikeuksien hyödyntämisestä.⁶⁵ Näin ollen EUT käytti ratkaisussa hyväkseen oppia, jonka mukaan immateriaaliset yksinoikeudet ja niiden hyväksikäyttö erotetaan toisistaan⁶⁶. EUT:n mukaan kysymys on yksinoikeuden jakamisesta siten, että toisaalta ei ole asetettu estettä kaksoissuojalle eikä toisaalta sen käyttämiselle, vaan rajoitukset perustuvat enemmänkin kilpailunäkökulmaan⁶⁷. Haarmannin mukaan on kuitenkin mahdotonta arvioida sitä, miten pitkään tämän opin avulla pystytään torjumaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden yhdistymisessä syntyvät ongelmat⁶⁸.

EUT totesi edelleen, että kyseisessä asiassa olleissa olosuhteissa tekijänoikeuden antama suoja sitä vastaan, että jälleenmyyjä esittää suojattuja teoksia mainoksissaan, ei voi olla missään tapauksessa laajempi kuin tavaramerkin tuottama suoja samassa tilanteessa⁶⁹. Näin ollen tekijänoikeutta ei voida tehokkaasti käyttää keinona kiertää tavaramerkkisuojaa rajoittavia poikkeuksia. Katsottuaan, ettei tekijänoikeus voi antaa tavaramerkkioikeutta laajemmalle ulottuvaa suojaa, EUT totesi, ettei tämän vuoksi ole tarpeen ottaa kantaa siihen, voidaanko tavaramerkki- ja tekijänoikeuteen vedota samanaikaisesti saman tuotoksen kohdalla⁷⁰. Näin EUT välttyi valitettavasti vastaamasta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä koskevaan kysymykseen. Toistaiseksi on tyydyttävä EUT:n kantaan, jonka mukaan immateriaalioikeuksien, tässä tapauksessa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden, tulee tehdä myönnytys korkeammalle EU-oikeudelliselle intressille jäsenval-

⁶³ Parfums Christian Dior v. Evora -asian (C-337/95) kohdat 45 ja 59.

⁶⁴ Musik-Vertrieb Membran ja K-tel International -yhdistettyjen asioiden (C-55 ja 57/80) kohta 13.

⁶⁵ Parfums Christian Dior v. Evora -asian (C-337/95) kohta 57.

⁶⁶ Nordell 2002, s. 111; Haarmann 2003, s. 90.

⁶⁷ Nordell 2002, s. 112.

⁶⁸ Haarmann 2003, s. 90.

⁶⁹ Parfums Christian Dior v. Evora -asian (C-337/95) kohta 58.

⁷⁰ Parfums Christian Dior v. Evora -asian (C-337/95) kohta 58.

toiden välisen vapaan tavaravirran turvaamiseksi.⁷¹ EUT:n ratkaisun perusteella näyttäisi siltä, että ristiriitatilanteessa tekijänoikeussuojan laajuutta voidaan rajoittaa vastaamaan tavaramerkkioikeutta. Näin ollen tässä tilanteessa tavaramerkkioikeudella vaikuttaisi olevan etusija suhteessa tekijänoikeuteen. Vaikka EUT perusteleekin ratkaisuaan nimenomaan suuremmalla EU-oikeudellisella intressillä jäsenvaltion vapaan tavaravirran turvaamiseksi, *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisun voidaan katsoa ilmentävän EUT:n pidättävää suhtautumista potentiaalisiin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissyystilanteisiin⁷².

Borgenhällin mukaan EUT:n ratkaisua voidaan pitää hyvänä esimerkkinä siitä, miten eri immateriaalioikeuksia käsitellään samalla tavoin niin, että niiden välisestä konvergenssista on tulossa yhä selväpiirteisempää⁷³. Tässä ratkaisussa EUT näyttäisikin pohtineen tekijänoikeuksia tavaramerkkisuojaukselle olennaisten kysymysten näkökulmasta. Tämä näkyy EUT:n viittauksissa aiempaan oikeuskäytäntöön ja toteamuksesta, että tietystä näkökulmasta tekijänoikeus vaikuttaa johtavan samoihin ongelmiin kuin teollisoikeudet⁷⁴.

Kurin mukaan *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisun voidaan todeta olevan vasta esimakua siitä, mitä seuraa, kun vähentyneiden suojaedellytyksien seurauksena sellaisten tuotosten määrä lisääntyy, joita voidaan suojata sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudella. Minkään EU:n jäsenvaltion tekijänoikeuslaki ei tiettävästi sisällä tekijänoikeuden rajoitusta, joka koskisi tuotteiden vapaa- ta toisintamista markkinointitarkoituksessa⁷⁵. *Parfums Christian Dior v. Evora* -ratkaisun perusteella voidaan kysyä, olisiko tällainen poikkeussäännös tekijän yksinoikeudesta mainostarkoitukseen tarpeen. Tavaramerkki- ja tekijänoikeus- suojaa saavien tuotosten esittäminen markkinointitarkoituksessa esimerkik- si internetissä voisi käytännössä johtaa tekijänoikeuden massaloukkauksiin.⁷⁶ Siten tekijänoikeuden raukeamisen laajentaminen jälleenmyyjän oikeudesta teoksen kopioiden mainostamiseen lienee käytännössä tarpeen. Vastaavia on- gelmia voi nousta esiin myös merkin kuvailevan käytön kohdalla ja kun merk- kiä käytetään osoittamaan tuotteita. On selvää, että kaikissa näissä tilanteissa tarvitaan tulkintaa, jotta yleinen etu tulisi huomioiduksi tekijänoikeutta koske-

⁷¹ Levin 2003, s. 329; Quaedvlieg 2009, s. 490. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi tavaramerkkioikeuden raukeamista koskeva oppi laajennettiin tämän ratkaisun myötä myös teki- jänoikeuteen. Ks. Quaedvlieg 2009, s. 515.

⁷² Myös Mende – Isaac 2012, s. 146 tulkitsevat EUT:n suhtautuneen ratkaisussa pidättävästi ta- varamerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaukseen.

⁷³ Borgenhäll 2000 s. 561.

⁷⁴ *Parfums Christian Dior v. Evora* -asian (C-337/95) kohta 57. Tässä yhteydessä EUT viittasi aiempaan tekijänoikeuskäytäntönsä, yhdistettyjen asioiden C-55/80 ja C-57/80 (*Musik-Vertrieb membran v. GEMA*) kohtaan 13, todetessaan, että 30 artiklassa tarkoitetut teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemisen syyt kattavat myös tekijänoikeuden suojaamisen.

⁷⁵ Kur 1999a, s. 393–395.

⁷⁶ Ks. Kur 2000, s. 311–312. Ks. myös Kur 1999b, s. 30.

vien poikkeuksien toteuttamiseksi. Tämän vuoksi markkinointipoikkeusta koskevaa säännöstä voitaneen pitää suositeltavana.

Mahdollista tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan kannalta relevanttia markkinointipoikkeusta voidaan tarkastella Infosoc-direktiivin (2001/29/EY) 5 artiklassa säädettyjen poikkeusten valossa. Infosoc-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 2 artiklan kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen sekä 3 artiklassa säädettyyn oikeuteen välittää yleisölle teoksia ja oikeuteen saattaa muu aineisto yleisön saataviin, kun kyse on direktiivin 5 artiklan 3 kohdan j alakohdassa tarkoitettua käytöstä taideteosten julkisen näyttelyn tai myynnin mainostamiseksi siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tapahtuman mainostamiseksi, muuta kaupallista käyttöä lukuun ottamatta. Infosoc-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan j alakohda saattaakin luoda otollisen perustan tämän ongelman ratkaisemiseksi EU-jäsenvaltioissa.

Direktiivin 5 artiklan 3 kohdan j alakohda sisältää mahdollisuuden säätää poikkeuksesta, joka sallii taideteoksen reprodusoinnin sen myynnin mainostamiseksi. Huolimatta tästä direktiivin poikkeuksen varsin rajoittavasta sanamuodosta, josta ilmenee, että se koskee ensisijaisesti puhtaan taiteen teoksia, kuten maalauksia ja veistoksia, voidaan EUT:n Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisu ottaa huomioon kyseisen lainkohdan tulkinnassa⁷⁷. Näin ollen tämän direktiivin kohdan voitaisiin tulkita ulottuvan myös jo olemassa olevista puhtaan taiteen teoksista muodostuvien tunnusmerkkien mainos- ja markkinointikäyttöön. Näin siis ainakin siinä tilanteessa, kun teoksia reprodusoidaan tunnusmerkissä toisintamisen ohella taidetarkoituksessa.

Vaihtoehtoisesti Infosoc-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan j alakohdan voitaisiin lisätä myös tekijänoikeutta koskeva pakollinen poikkeussäännös mainoskäytön osalta. Kun kyseinen poikkeussäännös olisi pakollinen, sen soveltaminen ei jäisi vain EU:n tasolle: kansalliseen lakiin sisällytettynä Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisussa ilmenevä markkinointia koskeva sääntely vahvistettaisiin näin myös kansallisesti⁷⁸. Tätä voidaan pitää edellä mainittua Infosoc-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan j alakohdan tulkintaa tehokkaampana keinona puuttua tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa saavan merkin

⁷⁷ Kur 2002, s. 611.

⁷⁸ Derclaye – Leistner 2011, s. 332. Esimerkiksi Saksassa tekijänoikeuden markkinointipoikkeusta on sovellettu EUT:n Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisusta ilmenevin tavoin myöhemmässä Bundesgerichtshofin Parfumflakon-ratkaisussa. Tässä ratkaisussa oli kyse siitä, että hajuvesien valmistaja pyrki estämään hajuvesiensä markkinoinnin sellaiselta myyjältä, joka ei ollut osapuolena valmistajan jakelusopimuksessa. Koska parfyymiä oli kuitenkin markkinoitu EU:n alueella myös valmistajan suostumuksella, oli tavaramerkkioikeus rauennut. Valmistaja katsoi, että 1) pullo oli suojattu tekijänoikeudella, 2) pullon esitys mainosesitteessä oli loukannut tekijänoikeuksia ja 3) tekijänoikeuslain reprodusointioikeus ei ollut rauennut. Bundesgerichtshof katsoi, ettei tekijänoikeutta voinut käyttää tavaramerkkioikeuteen kohdistuvina rajoitussäännöksinä. Ks. BGH 4.5.2000–I ZR 256/97 (Parfumflakon), ks. GRUR, Heft 1/2001, s. 51–54.

tekijänoikeussuojaukseen perustuvaan oikeudenhaltijan yksinoikeuksien liialliseen laajentumiseen.

9.2.4 Tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutus

9.2.4.1 Lähtökohtia tekijänoikeuden lisensioinnin tarkasteluun

Tekijänoikeus luovutetaan yleensä osittain myöntämällä siihen erilaisia käyttöoikeuksia eli lisenssejä⁷⁹ määrääjäksi. Näin ollen tekijänoikeuden taloudellinen hyväksikäyttäminen tapahtuu yleensä erityyppisten lisenssisopimusten kautta⁸⁰. Lisenssisopimuksessa määritellään luovutettavan käyttöluvan laatu ja laajuus⁸¹, minkä jälkeen käyttöluvan saajalla on oikeus käyttää oikeuden kohdetta lisenssisopimuksen osoittamissa puitteissa⁸². Lisensioinnissa on kyse käyttöoikeuden myöntämisestä johonkin toiselle kuuluvaan oikeuteen, jonka hyödyntäminen tai käyttäminen ilman kyseistä lupaa merkitsisi oikeudetonta puuttumista suojan piiriin ja tässä tapauksessa tekijänoikeuden loukkaamista. Toisin sanoen lisenssisopimuksella oikeudenhaltija luopuu rajoitetussa suhteessa hänelle immateriaalioikeuslain mukaan määräytyvästä kieltovallasta käyttöoikeudensaajan hyväksi.

Käyttölupien luovutukset perustuvat monimutkaiseen, lähes kokonaan käytännön luomaan immateriaalioikeudelliseen lisenssijärjestelmään. Lisenssisopimuksen muoto ja sisältö vaihtelevat tapauskohtaisesti riippuen sopimuksen kohteesta ja muista sopimukseen liittyvistä seikoista. Lisenssin ulottuvuus voi olla henkilörelaatioiden mukaan yksinomainen, yksittäinen tai rinnakkainen⁸³. Lisenssinantajalle annettu yksinomainen käyttöoikeus merkitsee sitä, että lisenssinantaja luopuu sopimuksessa määritellyin tavoin tietyn aineettoman varallisuuden hyödyntämisoikeudestaan. Yksittäisellä lisenssillä lisenssinantaja voi pitää itsellään tiettyjä oikeuksia ja sitoutuu samalla olemaan myöntämättä muita käyttölupia. Rinnakkainen lisenssi tarkoittaa, että lisenssinantajalle jää mahdollisuus itse hyödyntää joitain toimintamahdollisuuksia ja rajattomasti myöntää siihen käyttölupia muille. Antaessaan lisenssin ilman yksinoikeutta

⁷⁹ Lisenssi on oikeudenhaltijan antama lupa, jolla lisenssinantaja antaa toiselle osapuolelle ajallisesti, alueellisesti tai asiallisesti rajoitetun oikeuden käyttää suojan kohdetta lisenssin ehtojen mukaisesti. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 284.

⁸⁰ Ks. esim. Mansala 2001b, s. 79; Kihlberg – Nordell 1996, s. 22.

⁸¹ Lisenssisopimuksissa sovitaan tavallisesti määritelmistä, lisenssin käyttöalasta ja ajallisesta laajuudesta, maantieteellisestä ja henkilöllisestä ulottuvuudesta, vastikkeesta, suojan ylläpidosta, loukkauksien torjumisesta ja ylipäänsä oikeuksien puolustamisesta. Oesch 2004, s. 46–47.

⁸² Soisalo 2003, s. 115.

⁸³ Näitä lueteltuja lisenssisopimusten nimityksiä voidaan pitää vakiintuneina. Tästä huolimatta osapuolten on syytä määritellä ja täsmentää sopimuksessa, mitä yksityiskohtaisesti tarkoitetaan valitulla, lisenssin tyyppiä kuvaavalla nimityksellä. Edelman 2012, s. 1100.

voi lisenssinantaja itse vapaasti hyödyntää lisenssin kohdetta sekä solmia muita rinnakkaisia lisenssisopimuksia.⁸⁴ Lisenssisopimus ei myöskään vaadi voimassa olevaa immateriaalista yksinoikeutta, sillä käytännössä käyttölupia on tapana antaa myös tuleviin vastaisuudessa syntyviin yksinoikeuksiin. Esimerkiksi tekijänoikeuskontekstissa voidaan pitää tavanomaisena lisenssin ehtona sitä, että lisenssinsaaja saa vastaavan käyttöluvan myös jälkipäätteisiin⁸⁵.

Suurin osa käyttöluvista perustuu immateriaalisen yksinoikeuden haltijan ja lisenssinsaajan väliseen sopimukseen. Lisenssisopimuksia pidetään toisinaan omana sopimustyyppinä, joita koskevat velvoiteoikeuden yleiset periaatteet ja joihin on mahdollista tapauskohtaisesti soveltaa muiden sopimustyyppien erityissäätelyä.⁸⁶ Lisenssisopimuksille tyypillisiä ominaisuuksia ovat pitkäkestoisuus, sidonnaisuuden epävarmuus ja sopimuspuolten keskinäinen riippuvuussuhde⁸⁷. Lisenssisopimuksissa korostuu sopimuksen osapuolten yksityisautonomia. Koska pakottavaa lainsäädäntöä ei ole, asianosaiset voivat sopia vapaasti käyttöluvan sisällöstä, kestoajasta ja vastikkeesta.⁸⁸ Sopimusvapaus sallii immateriaalisen yksinoikeuden haltijan pilkkoa oikeuttaan lisenssisopimuksin ja luovuttaa yksinoikeuttaan erilaisina käyttöluovina. Taloudellinen rationaliteetti ratkaisee, missä vaiheessa käyttöluvalla ei enää ole arvoa eikä lisenssinsaaja suostu sitä maksamaan.⁸⁹ Käytännössä pääsääntöisesti käytetään eriasteisesti esimerkiksi ajallisesti, paikallisesti tai asiallisesti rajoitettuja käyttölupia.

On huomattava, että sopimusvapaudesta huolimatta immateriaalioikeuksien luovutuksen yhteydessä perusajatukseksi on vanhastaan ollut antaa tulkintaetu yksinoikeuden haltijalle, tekijänoikeudessa siis tekijälle, jota on pidetty niin sanottuna heikompana osapuolena suhteessa markkinoihin. Tässä valossa koko tekijänoikeuslainsäädäntöä voidaan pitää jo sinänsä heikompaa suojaavana.⁹⁰

⁸⁴ Ks. Edelman 2012, s. 1100; Kylliäinen – Aittola – Modeen 1982, s. 144–145; Sandgren 1974, s. 63. Jos taas lisenssin käyttöaika kestää koko tekijänoikeuden voimassaoloajan koskien myös yksinoikeutta kaikkiin tekijän taloudellisiin oikeuksiin, lisenssinsaaja on tällöin oikeudenhaltijana käytännössä lähes tekijänoikeuden haltijaan verrattavassa asemassa.

⁸⁵ Kanninen – Takalo – Simojoki 1998, s. 156.

⁸⁶ Vuorijoki 2012, s. 1294. Ks. myös Sandgren 1974, s. 116, joka luokittelee patenttisopimukset omaksi *sui generis* -sopimustyyppikseen.

⁸⁷ Nystén-Haarala 1998, s. 6.

⁸⁸ Koulu 2003, s. 61. Lisenssisopimusten tutkimuksen tunnettu ongelma on, miten sopimuskäytännöstä hankitaan kattavia tietoja. Sopimukset sisältävät yleensä osapuolten liikesalaisuuksia, joten sopimusten sisältö halutaan luonnollisesti pitää salaisena. Ks. Leino 1983, s. 84, joka on selvittänyt laajasti suomalaista sopimuskäytäntöä lisenssisopimusten osalta.

⁸⁹ Koulu 2003, s. 55.

⁹⁰ Oesch 2004, s. 45. Samansuuntaisesti myös Salokannel 1990, s. 143, jonka mukaan luovan tekijän ja hänen teoksensa hyödyntäjän välisessä sopimussuhteessa voidaan sopimusosapuolten välillä nähdä rakenteellinen epätasapaino. Tekijänoikeuden luovutussopimukset onkin rinnastettu sellaisiin sopimuksiin, kuten huoneenvuokrasopimukset ja vakuutusopimukset, joissa toinen sopimusosapuolista on selvästi alisteisessa asemassa sopimuskumppaniinsa. Ks. SOU 1974:83, s. 50

Perinteistä tekijänoikeussopimuksen osapuolten välistä asettelua ilmentää lähtökohtaisesti myös tilanne, jossa tekijä luovuttaa elinkeinonharjoittajalle oikeutensa tavaramerkkinä käytettävään teokseen. Luovutuksenantajana on tekijä ja saajana yleensä yritys. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että tekijänoikeuden haltijana voi nykyisin yhä useammin olla myös keskeinen markkinatoimija, jonka vuoksi olisikin aina syytä tarkastella tapauskohtaisesti, mikä taho kulloisessakin tilanteessa on oikeussuojan tarpeessa⁹¹. Myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteessa luovutustoimen kautta tavaramerkkiin kohdistuvien tekijänoikeuksien haltijaksi tullut yritys voi katsoa tarpeelliseksi lisensoida oikeuksiaan eteenpäin, jolloin lisenssinantajan kohdalla ei voida enää välttämättä puhua heikomman osapuolen suojan tarpeesta.

9.2.4.2 TMerkkiL 14.2 §:n suostumus tekijänoikeuden luovutuksena

Toisen teoksesta koostuvan merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi edellyttää aina jonkinlaista oikeuksien siirtotoimea tekijänoikeuden haltijan ja tavaramerkkiä rekisteröivän tahon välillä. TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettu tekijänoikeuden haltijan antama suostumus teoksensa rekisteröimiseksi tavaramerkiksi voidaan nähdä tekijänoikeuden luovutustoimena. On kuitenkin huomattava, että TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetaan oikeudenhaltijan suostumista nimenomaan vain siihen, että hänen tekijänoikeuttaan loukkaava merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi. Tällöin ei ole aihetta olettaa tekijänoikeuden haltijan ilman erityistä syytä luopuneen tekijälle tekijänoikeuslain mukaan kuuluvista oikeuksista missään muussa suhteessa⁹². TMerkkiL 14.2 §:n mukainen suostumus voidaan nähdä oikeusvaikutuksiltaan siis tekijänoikeuden yksinkertaisena käyttölupana⁹³. Kun esimerkiksi kuvataiteen teos on otettu tekijän suostumuk-

sekä Edelman 2012, s. 1097. Koulun mukaan vuokran ja lisenssin rinnastus saattaa kuitenkin helposti johtaa virheellisiin päätelmiin. Vuokralainsäädäntö on pääosin sosiaalista lainsäädäntöä, koska vuokralainen on perinteisesti tulkittu vuokrasuhteen heikommaksi osapuoleksi. Siten vuokrasuhteen sääntely on pitkälti pakottavaa. Lisenssijärjestelmä taas perustuu muutamin poikkeuksin sopimusvapauteen. Koulun 2003, s. 55. Lähinnä lisenssisopimusten kohteen aineettomasta luonteesta johtuen niiden rakenne on myös yleensä monimutkaisempi kuin esim. liikehuoneiston vuokraa koskevat sopimukset. Edelman 2012, s. 1097. Siten eri oikeudenalojen välisiä yhtymäkohtia haettaessa on pidettävä mielessä niiden taustalla olevat toisistaan eroavat tavoitteet.

⁹¹ Käytännössä osat voivat myös vaihtua, sillä oikeudenhaltija yhtä hyvin voi olla myös suuri, markkinoilla keskeisessä asemassa oleva toimija ja käyttäjänä puolestaan yksittäinen kuluttaja, joka tässä sopimusasetelmassa on heikompi osapuoli. Ks. Oesch 2004, s. 45.

⁹² Haarmann 2003, s. 83–84.

⁹³ Tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutuksesta oli kyse Svean hovioikeuden En Svensk Tiger-tapauksessa, jossa toimeksiantona tehdyn teoksen tekijä oli luovuttanut teokseen kohdistuvien tekijänoikeuksien käyttöoikeuden Ruotsin puolustusvoimille tiettyä kampanjaa varten. Myöhemmin kampanjan päätyttyä tekijän perilliset olivat luovuttaneet tekijänoikeudet kyseiseen teokseen museolle. Svean hovioikeus katsoi, ettei aiemmalla käyttöoikeuden luovutuksensaajalla ollut oikeutta rekisteröidä teosta tavaramerkiksi. Koska tekijänoikeuksia teokseen ei ollut luovutettu kokonaan eikä käyttöoikeuden luovutus kattanut teoksen käyttöä tavaramerkkitarkoitukseen, säilyi

sella rekisteröityyn tai vakiinnutettuun kuviomerkkiin, on kyse lähtökohtaisesti pelkästään vain käyttöoikeuden luovutuksesta⁹⁴.

TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetun toisen teoksen rekisteröiminen tavaramerkiksi TMerkkiL 14.2 §:n suostumuksella koskee lähtökohtaisesti jo olemassa olevan teoksen ottamista tavaramerkiksi. Tässä tilanteessa tekijänoikeuden haltijalla on intressi pidättää itsellään teokseen kohdistuviin tekijänoikeuksiin perustuva määräämisoikeus. Sen sijaan tavaramerkkitarkoituksessa luotuun teokseen kohdistuvien tekijänoikeuksien luovutuksesta sovitaan yleensä jo siinä vaiheessa, kun tekijän kanssa sovitaan toimeksiannosta. Siten toimeksiannolla luodun merkin tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti merkin rekisteröijällä jo rekisteröintiä haettaessa eikä TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettua suostumusta tarvita tällaisen merkin rekisteröimiseen tavaramerkiksi. On myös selvää, ettei tekijänoikeuden yksinkertainen käyttöoikeus, josta TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettussa suostumuksessa on kyse, käytännössä riitä tavaramerkin toimeksiantona tilanneelle taholle.

Tekijän antama TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettu suostumus yksinkertaisen käyttöluvan luonteisena tarkoittaa tekijänoikeuden haltijan ja suostumuksensaajan välisen suhteen kannalta, että tekijänoikeuden haltijalle, joka on antanut TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettua suostumuksensa tekijänoikeuttaan loukkaavaan rekisteröintiin, jäävät kyseiseen teokseen kohdistuvat tekijänoikeudet edelleen muilta osin. Tavaramerkinhaltijalle annettu TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettu suostumus teoksen käyttämiseen merkissä ei siten estä sitä, etteikö tekijä itse tai muu merkkiin kohdistuvien tekijänoikeuksien haltija, esimerkiksi asianomainen mainostoimisto, voisi käyttää teoksesta muodostuvaa tunnustaan muussa yhteydessä.

TMerkkiL 14.2 §:ään perustuva käyttöoikeuden luovutus mahdollistaa teoksen käyttöoikeuden laajan jakelemisen monien käytettäväksi. Yleisenä lähtökohtana tavaramerkkioikeudessa on edellä mainituin tavoin se, että samoja tai sekaannusvaarassa olevia merkkejä voidaan lähtökohtaisesti käyttää toisissa tavaralajeissa. TMerkkiL 6.1 §:n kiellon vuoksi saman merkin rekisteröinti eri tahoille samoille tavaralajeille ei voi siis tulla kyseeseen. Toisin sanoen tekijänoikeuden haltijan myöntämät TMerkkiL 14.2 §:n suostumusta vastaavat käyttöluvat tulisivat aina koskemaan käyttöä toisten tavaralajien merkeinä.

Näin ollen tekijällä tai muulla tekijänoikeuden haltijalla on käytännössä oikeus edelleen hyödyntää tekijänoikeuttaan ryhtymällä itse käyttämään samaista teosta tai rekisteröimällä se tavaramerkkinä muulle tavaralajille kuin johon hän on luovuttanut tavaramerkin haltijalle TMerkkiL 14.2 §:n suostumukseen

oikeudenhaltijoina olevilla tekijän perillisillä mahdollisuus luovuttaa teos edelleen. Ks. Svea hovrätt 2.5.2007, T9659-05 (En svensk tiger). Kyseistä tapausta on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin kappaleessa 9.2.4.5.

⁹⁴ Haarmann 2003, s. 83–84.

perustuvan yksinoikeuden. Tämän lisäksi teoksen tekijänoikeuden haltija voi myös lisensioida oikeuden käyttää kyseisestä teoksesta muodostuvaa tunnusmerkkiä kolmannelle tavaramerkkirekisteröintiä havittelevalle taholle muissa tavara- ja palveluluokissa⁹⁵. Vastaavasti tekijänoikeuden haltija voi samaan aikaan hyödyntää oikeuttaan esimerkiksi käyttämällä teosta markkinointiin⁹⁶.

Jo rekisteröinti eri tavaralajeja varten olisi ensimmäiselle tilaajalle haitallinen, sillä hänen riskinään olisi menettää merkkinsä saavuttama goodwill samalla, kun merkin tekijä voisi hyödyntää sitä käyttäessään tilattua merkkiä samanaikaisesti muiden tuotteiden markkinoinnissa.⁹⁷ Tämä on tavaramerkkinäkökulmasta ongelmallista siinä mielessä, että se saattaa vesittää ensimmäisenä rekisteröidyn tavaramerkin arvoa. Näin ollen yritykselle, jolla on TMerkkiL 14.2 §:ään perustuvan suostumuksen nojalla oikeus käyttää teosta tavaramerkkinään, on käytännössä tärkeää, ettei teoksen tekijä voi samaan aikaan itse käyttää kyseistä teosta kilpailevaan tarkoitukseen. Siten tekijän tai muun tekijänoikeuden haltijan ei myöskään pitäisi saada ehdotonta oikeutta sille lisäarvolle, jota tavaramerkkitarkoituksessa luotu teos tuottaa tavaramerkkinä⁹⁸. Näin ollen tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin luovutukseen liittyy tasapainon hakeminen luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeuksien välillä. Tämän vuoksi on syytä tarkastella, mikä merkitys toisaalta tekijän lojaliteettivelvollisuudella ja toisaalta suppean tulkinnan periaatteella on osapuolten väliseen tasapainoon tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä.

9.2.4.3 Tekijän lojaliteettivelvollisuus

Tekijänoikeuden luovutussopimuksissa on osapuolilla katsottava olevan yleinen lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan, vaikka siitä ei olisi sopimuksessa nimenomaisesti mainittu⁹⁹. Toisin sanoen nämä luovutussopimukset voidaan nähdä yhteistoimintasopimuksina, joissa osapuolella on velvollisuus ottaa toiminnassaan vastapuolen etu kohtuullisessa määrin huomioon ilman, että oma etu kohtuuttomasti vaarantuu¹⁰⁰. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että osapuolten tarvitsisi aina asettaa vastapuolen etu omansa edelle. Mitä enemmän sopimussuhde edellyttää osapuolten yhteistoimintaa, sitä ankarammin tulee lojalisuutta arvioida. Samoin vaikuttavat myös sopimussuhteen pitkäkestoisuus ja

⁹⁵ Nordell 1997, s. 324 ja Haarmann 2003, s. 88.

⁹⁶ Nordell 1997, s. 324.

⁹⁷ Ks. Haarmann 2003, s. 84–85 ja 88 sekä Nordell 1997, s. 324.

⁹⁸ Ks. Nordell 1997, s. 325.

⁹⁹ Ks. tekijän lojaliteettivelvollisuudesta esim. Salokannel 1990, s. 42 ja Koktvedgaard 2002, s. 84–85.

¹⁰⁰ Lojaliteettivelvollisuus voidaan kuitenkin muotoilla useilla eri tavoilla. Tässä yhteydessä lojaliteettivelvollisuus nähdään yleisenä periaatteena Mähösen esittämän määrittelyn mukaisesti. Ks. Mähönen 2012, s. 123–124.

henkilökohtainen luonne.¹⁰¹ Näin ollen lojaliteettivelvollisuuden intensiteetti arvioidaan viime kädessä sopimuskohtaisesti.

Tekijän lojaliteettivelvollisuus koskee erityisesti tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutustilanteita, jollaisiksi voidaan katsoa myös TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettuun tekijänoikeuden haltijan suostumukseen perustuvat tekijänoikeuden käyttöluvat.¹⁰² Tekijä voisi muutoin varsin helposti tehdä tyhjäksi sen oikeuden, jonka hän on tavaramerkin haltijalle myöntänyt suostumuksellaan käyttä teosta tavaramerkissä. Tässä yhteydessä tekijän lojaliteettivelvollisuus voisi tarkoittaa muun muassa sitä, että tekijän on pidättäydyttävä hyödyntämästä teosta tavalla, joka vähentää luovutetun oikeuden arvoa¹⁰³. Tekijä, joka luo toimeksiantona tekijänoikeuskynnyksen ylittävän tavaramerkin, on luonnollisesti tietoinen siitä, että hänen teoksensa saa tavaramerkkiominaisuuksia ja että näitä ominaisuuksia voidaan tarvittaessa käyttää myös muuhun kuin niiden alkupe räiseen tarkoitukseen¹⁰⁴. Vastaavalla tavoin tekijä on tästä tietoinen antaessaan TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa jo olemassa olevan teoksen käyttämiseen tavaramerkkinä. Tässä tilanteessa voidaankin pohtia, onko tekijällä lojaliteettivelvollisuus olla lisensioimasta tavaramerkin haltijalle lisensioimaansa teosta tai muuta samankaltaista teosta kilpaileviin tarkoituksiin.

Toimeksiantona tavaramerkiksi luodun ja tavaramerkiksi otetun jo olemassa olevan teoksen voidaan nähdä olevan eri asemassa sen oletaman suhteen, min käläinen oikeus kyseisen teoksen tekijällä on saada hyödyntää tällaista teosta. Tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen teoksen pääasiallinen funktio on toimia tavaramerkkinä, jolloin tekijällä ei ole lähtökohtaisesti intressiä saada käyttää tällaista teosta muuhun tarkoitukseen. Koska teos on luotu tavaramerkiksi, tekijän intressissä saattanee kuitenkin olla lisensoida tekijänoikeussuojaa saavaan merkkiin kohdistuvia käyttöoikeuksia muille tahoille.

Sen sijaan tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen kohdalla on huomattava, että teoksen tekijällä saattaa olla voimakkaampi intressi kuin tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen tekijällä – antamastaan suostumuksesta teoksen tavaramerkkikäyttöön huolimatta – edelleen myös itse hyödyntää luomaansa teosta. Tässä yhteydessä tekijän intressillä tarkoitetaan teoksen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin nimenomaan siihen tavaramerkkikäyttöön, johon hän on antanut suostumuksensa. Tekijällä tuskin on lähtökohtaisesti tarvetta käyttää teosta tavaramerkin haltijan kanssa suoranaisesti kilpailevaan tavaramerkkitarkoitukseen.

¹⁰¹ Mähönen 2012, s. 126. Ks. myös Vuorijoki 2012, s. 1295–1296.

¹⁰² Sen sijaan tekijänoikeuden kokonaisluovutustilanteissa ei synny tällaisia luovutuksen laajuuteen liittyviä ongelmia.

¹⁰³ Lojaliteettivelvollisuus koskee vastaavasti myös luovutuksensaajaa, mikä ilmenee TekijäL 28 §:stä, jossa kielletään oikeuden edelleenluovutus, ellei siitä ole sovittu nimenomaisesti. Salokannel 1990, s. 42.

¹⁰⁴ Nordell 1997, s. 324.

Erityisesti silloin, kun teos on luotu toimeksiantona tavaramerkkitarkoitukseen, on tavaramerkkioikeuden haltijalla voimakas intressi sulkea pois tekijän mahdollisuudet hyödyntää kyseistä teosta. Vaikka tekijän lojaliteettivelvollisuuden perusteella voitaisiin katsoa, ettei tekijä saa samaan aikaan käyttää teosta ainakaan tavaramerkkinä¹⁰⁵, tavaramerkin haltijan on tekijän lojaliteettivelvollisuudesta huolimatta syytä myös nähdä vaivaa rajoittaakseen tekijänoikeuden haltijan mahdollisuuksia hyötyä tekijänoikeuttaan hyväksikäyttämällä tavaramerkin haltijan merkkiin otetun teoksen goodwillista sekä niistä investoinneista, jotka merkinhaltija on tehnyt teokseen. Tavaramerkinhaltijan kannalta on hyvin tärkeää, ettei tekijä menettele sillä tavoin, että merkin goodwill vahingoittuu.

On kuitenkin selvää, että oli sitten kyse jo olemassa olevasta tai tavaramerkkitarkoitukseen luodusta teoksesta, yrityksellä, joka on saanut oikeuden käyttää teosta tavaramerkkitarkoitukseen, on intressinä estää tekijää itseään käyttämästä merkkiä kilpailutarkoituksessa. Tekijälle jää yleensä kuitenkin mahdollisuus käyttää teosta omassa ei-kaupallisessa toiminnassaan.

Tavaramerkin haltijan on syytä myös rajoittaa tekijänoikeuden haltijan mahdollisuuksia harjoittaa muulla tavoin tavaramerkinhaltijaa haittaavaa toimintaa. Tavaramerkinhaltijana olevan elinkeinonharjoittajan riskinä on menettää merkin goodwill-arvo samaan aikaan kuin tekijä voisi saada perusteetonta etua käyttämällä teostaan omien tai muiden tavaroiden markkinoinnissa. Toisaalta myös tavaramerkin haltijan toiminnan tulee pysyä vastaavalla tavalla lojaalin käyttäytymisen raameissa. Tavaramerkinhaltijan ei pitäisi toiminnassaan myöskään väheksyä tekijän teoksella, erityisesti jo olemassa olevalla teoksella tai toiminnalla muutoin olevaa goodwillia.¹⁰⁶

Edellä esitetystä huolimatta on huomattava, että jos sopimuksessa ei ole nimenomaisesti rajoitettu tekijänoikeuden haltijan oikeutta hyödyntää tekijänoikeutta tavalla, joka mahdollisesti haittaa tavaramerkinhaltijaa, lojaliteettiperiaatteeseen vetoaminen menestyksekkäästi voi osoittautua kuitenkin käytännössä erittäin vaikeaksi. Tätä johtopäätöstä tukee myös seuraavassa tarkasteltava korkeimman oikeuden käytännössä¹⁰⁷ vahvistettu suppean tulkinnan periaate, joka ilmentää tekijänoikeuden luovutuksen laajuutta nimenomaan TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettun tekijänoikeuden haltijan suostumuksen valossa.

¹⁰⁵ Nordellin mukaan lojaliteettivelvollisuudella voidaan perustella sitä, ettei tekijä voi samaan aikaan, kun teosta käytetään tavaramerkkinä, määrätä siitä aivan miten tahansa – ei ainakaan tavaramerkkinä mahdollisesti harjoittamassaan elinkeinotoiminnassa. Nordell 1997, s. 324–325.

¹⁰⁶ Nordell 1997, s. 324–325 ja Nordell 2002, s. 116–117.

¹⁰⁷ Ks. Kivikasvot-ratkaisu (KKO 1984 II 26) ja Eija Kantola -ratkaisu (KKO 2005:92).

9.2.4.4 Suppean tulkinnan periaate

Tavaramerkkilaisissa ei ole säädetty siitä, miten tavaramerkkiin otetun teoksen tekijän tai muun tekijänoikeuden haltijan tulisi antaa TMerkkiL 14.2 §:n mukainen suostumuksensa. Suostumuksen kautta tavaramerkin tulevalle haltijalle tulee kuitenkin siirtää jotakin tekijänoikeuden piiriin kuuluvasta määräämisvalasta, jotta toisen teos voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi. TMerkkiL 14.2 §:n mukaista suostumusta rekisteröidä TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu toisen teos tavaramerkiksi voidaan tulkita merkkiin kohdistuvan tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutukseksi. TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitettun suostumuksen perusteella tavaramerkin rekisteröijällä on oikeus käyttää toisen teosta tavaramerkissään. Näin ollen suostumuksen laajuutta voidaan tarkastella tekijänoikeuden luovutussopimusten tulkinnan kannalta.

Myöskään tekijänoikeuslaissa ei ole erikseen säädetty luovutussopimusten tulkinnasta. Tekijänoikeuslain esitöissä on kuitenkin mainittu, että tekijänoikeuden luovutussopimusta on tulkittava ahtaasti, eikä sopimuksen olisi katsottava sisältävän muuta kuin sen mitä siitä selvästi käy ilmi¹⁰⁸. Suppean tulkinnan periaatteen soveltuminen tekijänoikeuden luovutussopimuksiin on vahvistettu myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä. Korkeimman oikeuden tekijänoikeuden luovutussopimusten tulkintaa koskevat Kivikasvot- (KKO 1984 II 26)¹⁰⁹ ja Eija Kantola -ratkaisu (KKO 2005:92)¹¹⁰ ilmentävät molemmat

¹⁰⁸ KM 1953:5, s. 63. HE 23/1960 vp. ei kuitenkaan sisällä vastaavaa lausumaa. Haarmannin mukaan tästä huolimatta ei liene mitään syytä olettaa, ettei tekijänoikeuslainsäädännössämme noudatettaisi luovutussopimusten suppeaa tulkintaa. Ks. Haarmann 2005, s. 303–305. Myös yhteisöpohjoismaisessa komiteamietinnössä lausutun voidaan katsoa merkitsevän luovutussopimusten suppeaa tulkintaa. Ks. SOU 1956:25, s. 275.

¹⁰⁹ Kivikasvot-ratkaisussa (KKO 1984 II 26) oli kyse mainoselokuvassa käytetyn musiikkikappaleen esittäneiden taiteilijoiden oikeuksista kyseiseen äänitteeseen ja siihen liittyvien oikeuksien siirtämisestä. X oli valmistanut Y:n tilauksesta Z:n lukuun mainoselokuvan siirtämällä siihen olennaisen osan erään solistiryhmän levyttämästä musiikkikappaleesta hankkimatta menettelylleen esittävien taiteilijoiden suostumusta. Kyseinen mainoselokuva oli esitetty televisiossa. X, Y ja Z väittivät, että esittävät taiteilijat voivat toteuttaa oikeutensa tässä tilanteessa vain yhdessä ja äänitteen valmistajan välityksellä. Väite hylättiin ja X, Y ja Z veloitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan äänitteen lauluosan esittäneille taiteilijoille hyvitystä ja korvausta heidän kärsimistään haitasta. Ratkaisussa oli kyse myös tekijänoikeuden luovutussopimuksen tulkinnasta. KKO:n mukaan X:llä ja Y:llä on ollut mainosalalla vakinaisesti toimivina yrityksinä velvollisuus selvittää alan tekijänoikeudellisten luovutussopimusten ulottuvuus ja tekijänoikeuskäytäntö. Tämän laiminlyöden ne olivat menettelleet varomattomasti.

¹¹⁰ Eija Kantola -ratkaisussa (KKO 2005:92) oli kyse tekijän moraalisten oikeuksien loukkaamisesta tekijänoikeuden luovutustilanteessa. Esittävä taiteilija K oli levyttänyt käyttäen tiettyä taiteilijanimeä ja tehnyt levy-yhtiö A:n kanssa taiteilijasopimuksen, jonka mukaan yhtiöllä oli oikeus käyttää K:n esitysten äänitteissä taiteilijan nimeä tai taiteilijanimeä. Sitten taiteilija K oli tullut tunnetuksi uudella taiteilijanimellä, jota ei ollut mainittu K:n ja A:n välisessä sopimuksessa. Levy-yhtiö B, jolle A:n oikeudet olivat siirtyneet, käytti vanhoista alkuperäisnauhoituksista valmistamissaan äänitteissä K:n nykyistä taiteilijanimeä. KKO katsoi, ettei levy-yhtiöllä ollut oikeutta käyttää uutta taiteilijanimeä, ja menettelyn katsottiin loukkaavan taiteilijasopimusta ja taiteilijan TekijäL 3.1 §:stä ilmenevää isysoikeutta.

tekijän näkökulman keskeistä merkitystä tekijänoikeudellisten kysymysten tulkinnassa ja niitä ratkaistaessa, koska lähtökohtaisesti tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksestaan. Näin ollen ne ilmentävät myös tekijänoikeuslain tulkintaa ohjaavaa lähtökohtaa, jonka mukaan kyse on tekijän suojaksi säädetyistä lainsäädännöstä. Myös tunnuksen tekijänoikeussuojaa koskevan tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 2001:12 (Tunnus) voidaan katsoa edustavan suppean tulkinnan periaatetta. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei lausunnossa käsiteltävien *Silmu-* ja *Teemu-nalle* -tunnusten käyttäminen *Puhdas Elämä Lapselle* -tunnuksessa estä kyseisten tunnuksien tekijänoikeuden haltijoita käyttämästä omaa tunnustaan muussa yhteydessä. Näin ollen suppean tulkinnan periaatetta voidaan pitää tekijänoikeuden luovutussopimusten tulkinnan yleisenä sääntönä.

Tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä suppealla tulkinnalla voidaan tarkoittaa sitä, että sopimusta on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti. Sopimuksen sanamuodon mukaista tulkintaa voidaankin pitää lähtökohtana tekijänoikeuden luovutussopimuksen tulkinnassa¹¹¹. Tätä voidaan perustella tekijänoikeuslain esitöillä, joiden mukaan tekijänoikeuden luovutusta koskevaa sopimusta on tulkittava ahtaasti ja oikeudenhaltijan oletetaan luovuttaneen vain sopimuksessa nimenomaan luetellut oikeudet¹¹². Tekijänoikeuden luovutussopimusten tulkintaongelmat eivät kuitenkaan välttämättä ratkea vain sopimuskielen analyysillä, sillä sopimuksen sanamuodon sijaan tekijänoikeuden luovutussopimuksissa on katsottu useimmiten olevan kyse siitä, mitä käyttöoikeuksia on luovutettu ja voidaanko sopimuksella katsoa siirtyneen luovutuksensaajalle myös oikeus teoksen muuttamiseen¹¹³. Tällöin voidaan katsoa olevan kyse sopimuksen tavanmukaiseen merkitykseen pidättyvästä tulkinnasta.

Suppean tulkinnan periaatteen voidaan katsoa ilmentävän sen taustalla olevaa perustavanlaatuista oikeusperiaatetta, jonka mukaan tekijänoikeussuojan yhtenä peruslähtökohtana on, että yksittäinen tekijä on taloudellisesti alisteisessa suhteessa teoksen hyödyntäjiin. Siten tekijän asemaa turvataan lainsäädännöllä. Näin on erityisesti tekijänoikeuden luovutustilanteissa. Tekijänoikeudessa on katsottu vallitsevan yleisenä periaatteena, että epäselvissä tapauksissa oikeuksien katsotaan jäävän tekijälle.¹¹⁴ Levinin tavoin voidaan kuitenkin to-

¹¹¹ Ks. Sund-Norrgård 2011, s. 120, joka katsoo immateriaalioikeudellisten sopimusten tulkinnan lähtökohtana olevan sopimuksen faktat ja sanamuoto.

¹¹² Ks. KM 1953:5, s. 63. Näin myös Koulu 2003, s. 155–156 ja Mansala 2001b, s. 79. Toisaalta esimerkiksi Quaedvlieg mukaan sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudella suojattuun logoon kohdistuvista tekijänoikeuksista ei käytännössä ole useinkaan mainittu luovutussopimuksessa, vaikka osapuolet ovat ilmiselvästi tarkoittaneet, että sovitaan kaikkiin logoon kohdistuvien oikeuksien kokonaisluovutuksesta. Quaedvlieg 2009, s. 516.

¹¹³ Ks. Salokannel 1990, s. 171, jonka mukaan tekijänoikeuslain esitöissä (KM 1953:5, s. 63) lausutun voidaan tulkita tarkoittavan sopimuksen sanamuodon sijaan juuri luovutettavia oikeuksia.

¹¹⁴ Salokannel 1990, s. 170. Vrt. Levin 2011, s. 121–122.

deta, että tekijänoikeuden luovuttaminen on usein ainoa tapa hyödyntää teosta, jolloin on huomattava, että pitkälle menevä tekijänoikeuden luovutuksen rajoittaminen voi vaikuttaa oikeuden markkina-arvoon. Tämän vuoksi on tärkeää tavoitella tasapainoa eri luovutuksen osapuolten välillä.¹¹⁵ Koska tasapainoon vaikuttavat muun muassa teoksen laji ja ominaisuudet, ei teoksen, joka on luotu puhtaasti käytännölliseen tarkoitukseen, kuten tavaramerkkitarkoitukseen, luovutukselle tulisi asettaa kovin tiukkoja rajoituksia.

Luovutus sopimus koskee rajoitetusti vain sitä käyttömuotoa, joka on ollut käsillä sopimusta solmittaessa. Siten tekijänoikeudella suojattu teos on käytettävissä vain siihen tarkoitukseen, johon siihen kohdistuvat tekijänoikeudet on luovutettu. Toisin sanoen jos osapuolet ovat sopineet vain tietyistä teoksen käyttötarkoituksesta, kuten tavaramerkkitarkoituksesta, luovutuksensaaja ei saa myöskään käyttää sitä muuhun tarkoitukseen. Epäselvissä tulkintatilanteissa kyseisen säännön soveltaminen tarkoittaisi sitä, että luovutus sopimukset käsitäisivät vain sellaisia käyttömuotoja, joita teoksen käyttö nimenomaan tavaramerkkinä on edellyttänyt.

Haarmannin mukaan suppean tulkinnan periaate saattaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojatilanteissa johtaa äärimmillään siihen, ettei tavaramerkin haltija saa tekijänoikeussuojaa saavalle tunnusmerkilleen käytännössä laajempaa suojaa kuin mihin tavaramerkkilain antama suoja ulottuu. Toisin sanoen merkin suunnitellut tekijä tai asianomainen mainostoimisto ei voisi tällöin käyttää teoksesta koostuvaa merkkiä sen tavaramerkkiominaisuutta loukkaavalla tavalla.¹¹⁶ Toisaalta voidaan katsoa, että lisenssisopimuksen estämättä tekijänoikeussuojaa saava merkki on sallittua reproducoida sisällyttäen se esimerkiksi uuteen kirjalliseen tai kuvataiteen teokseen¹¹⁷, kuten mainostoimistossa suunniteltuja omintakeisia tavaramerkkejä ja mainoslauseita kuvaavaan kokoomateokseen. Tällöin tavaramerkkitarkoitukseen suunniteltua teosta käytetään puhtaan taiteen teoksen tavoin taiteelliseen tarkoitukseen tai koristeena eikä sitä sellaisenaan voitane pitää sellaisena tavaramerkin käyttönä erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista, joka loukkaisi osapuolten välillä tehtyä tekijänoikeuden luovutusta koskevaa sopimusta.

Suppean tulkinnan periaatetta pidemmälle mennään tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyssä näkemyksessä, jonka mukaan kaksoissuojatilanteisiin liittyvät ongelmat ratkeaisivat, mikäli tekijänoikeussuoja estettäisiin *ab initio* eli alusta alkaen niissä tilanteissa, joissa kohde on luotu toimeksiantona tavaramerkkitarkoitukseen¹¹⁸. On selvää, että tällöin vältettäisiin esimerkiksi mahdollinen riski siitä, että teoksen luoja teoksesta koostuvan tunnusmerkin

¹¹⁵ Levin 2011, s. 121.

¹¹⁶ Haarmann 2003, s. 89.

¹¹⁷ Samansuuntaisesti myös Ohly 2007, s. 706.

¹¹⁸ Schovsbo 2000, s. 16.

myöhemmällä kaupallisella käytöllä, johon tarkoitukseen tämä merkki on toimeksiantajan käyttöön nimenomaisesti luotu, loukkaisi tekijänoikeuteensa vetoamalla tavaramerkkitarkoitukseen suunnitellun merkin haltijaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tavaramerkkioikeutta pidettäisiin ensisijaisena suhteessa tekijänoikeuteen. Näin radikaalia tekijänoikeuden rajoittamista ei kuitenkaan voida pitää perusteltuna tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksien turvaamiseksi.

9.2.4.5 *En svensk tiger* -tapaus ja spesiateettiperiaatteen valossa tapahtuva tekijänoikeuden luovutus tavaramerkin haltijalle

Seuraavassa tarkastellaan Svean hovioikeuden *En svensk tiger* -ratkaisua¹¹⁹ esimerkkinä käyttäen spesiateettiperiaatteen merkitystä tekijänoikeuden luovutuksessa tavaramerkkioikeuden haltijalle. *En svensk tiger* -ratkaisussa oli kyse siitä, oliko kuvataiteen teoksesta muodostuneen tavaramerkin rekisteröinyt taho saanut sen tekijältä suostumuksen teoksen rekisteröintiin tavaramerkiksi TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja TMerkkiL 14.2 §:n edellyttämin tavoin.

Svean hovioikeuden *En svensk tiger* -ratkaisu koski tavaramerkki- ja tekijänoikeutta Ruotsissa hyvin tunnettuun *En svensk tiger*¹²⁰ -propagandakuvaan, jota käytettiin Ruotsissa niin sanotussa turvallisuuskampanjassa (Vaksamhetskampanjen) toisen maailmansodan aikana. Ruotsalainen toimittaja ja taiteilija Bertil Almqvist loi tämän piirrostiikerin vuonna 1941 Ruotsin tiedotusviranomaisen (Statens Informationsstyrelse, SIS) tiedotuskampanjaa varten, jonka tehtävänä oli ohjata ruotsalaisten mielipiteenmuodostusta sodan aikana sekä edistää ulkovaltojen Ruotsissa harjoittaman vakoilun torjuntaa. SIS lopetti toimintansa välittömästi toisen maailmansodan päätyttyä vuonna 1945. Vuonna 1981 Ruotsin puolustusvoimat rekisteröi *En svensk tiger* -piirroksesta muodostuvan merkin tavaramerkkikseen¹²¹ ja käytti tiikeripiirrosta turvallisuuspalvelujensa symbolina.

Sittenmin valmiusajan historiaa vaalinut ruotsalainen Beredskapsmuseet-säätiö oli käyttänyt *En svensk tiger* -teoksen toisinnosta muun muassa solmioneuloissa, julisteissa ja postikorteissa, minkä vuoksi puolustusvoimat haastoi museon vuonna 2002 oikeuteen tavaramerkkiloukkauksesta. Beredskapsmuseet vetosi kyseiseen teokseen kohdistuviin tekijänoikeuksiinsa, jotka se oli saanut Bertil Almqvistin kuolinpesältä. Koska Almqvist oli aikoi-

¹¹⁹ Svea hovrätt 2.5.2007, T9659-05 (*En svensk tiger*), lainvoimainen.

¹²⁰ *En svensk tiger* on ruotsalaisen Bertil Almqvistin toisen maailmansodan aikana luoma iskulause ja vakoilun vastaisen kampanjan tunnus. Lause on kaksimerkityksinen, sillä *En svensk tiger* (suom. *ruotsalainen tiikeri*) viittaa tunnuksessa kuvattuun tiikeriin, mutta toisaalta ruotsin kielessä *tiger* on verbin *tiga* (suom. *vaieta*) preesensmuoto. Siten lause on myös luettavissa *ruotsalainen vaikeenee*.

¹²¹ EN SVENSK TIGER -sana- ja kuviomerkki oli (rekisterinumero 178424) rekisteröity Ruotsissa tavaramerkiksi mm. tiedotuspalveluille (haltijana Försvarsmakten). *En Svensk Tiger* -piirroksista muodostuva kuviomerkki on poistettu rekisteristä tuomioistuimen ratkaisun perusteella 6.7.2007.

naan luovuttanut teoksen Puolustusvoimille käytettäväksi ainoastaan tiettyssä kampanjassa, olivat hänen rintaperillisensä Almqvistin kuoleman¹²² jälkeen katsonneet voivansa luovuttaa tiikeritunnukseen kohdistuvat tekijänoikeutensa Beredskapsmuseetille¹²³. Svean hovioikeus katsoi, että näillä perusteilla puolustusvoimat oli rekisteröinyt toisen teoksesta koostuvan tavaramerkin ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa ratkaisten asian Beredskapsmuseetin eduksi.¹²⁴



Kuva 30. Bertil Almqvist: *En svensk tiger*.

Svean hovioikeuden mukaan edellytyksenä sille, että *En svensk tiger* -piirroksen sisältävä merkki voitiin rekisteröidä tavaramerkkinä, oli kyseisen piirrosteoksen tekijänoikeuden haltijalle kuuluvan määräämisoikeuden luovutuksen toteutuminen siinä laajuudessa ja pysyvyydellä, ettei teoksesta koostuvan merkin tavaramerkkirekisteröinti loukannut tekijänoikeuden haltijana olleen Beredskapsmuseetille sittemmin kuuluvia oikeuksia. Asiassa kävi selväksi, että kyseiseen piirrosteokseen kohdistuvat tekijänoikeudet oli riidattomasti luovutettu Beredskapsmuseetille. Koska asiassa oli SIS:n toiminnan osalta kyse teoksen käyttöoikeuden luovutuksesta tiettyyn tarkoitukseen eli käyttöön turvallisuuskampanjan symbolina, tuomioistuimen mukaan luovutuksen luonnetta arvioitaessa merkitystä oli annettava niin sanotulle *spesialiteettiperiaatteelle* (*specifikationsprincipen*)¹²⁵. Tämän periaatteen mukaan tulkinnan lähtökohta-

¹²² Bertil Almqvist 29.8.1902–16.5.1972.

¹²³ *En Svensk Tiger* -kuvataiteen teosta suojataan tekijänoikeudella vuoteen 2042. Beredskapsmuseet on kyseiseen teokseen kohdistuvien taloudellisten oikeuksien haltijana.

¹²⁴ Puolustusvoimat valitti Ruotsin korkeimpaan oikeuteen, joka 12.6.2007 eväsi valituslupan. Svean hovioikeuden ratkaisu on näin ollen lainvoimainen.

¹²⁵ Suomen ja Ruotsin tekijänoikeuslaeissa ei ole säädetty spesialiteettiperiaatteesta. Sen sijaan Norjassa ja Tanskassa tämä periaate sisältyy tekijänoikeuslakiin. Norjan tekijänoikeuslaissa spesialiteettiperiaatteesta on säädetty seuraavasti: Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. LOV-1961-05-12-2.) 39a §: ”Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler.” Tanskan tekijänoikeuslaissa spesialiteettiperiaatteesta on puolestaan säädetty

na on, että niiden tekijänoikeuden osien, joita ei ollut luovutettu tai siirretty sopimuksesta ilmenevällä tavalla, katsotaan jääneen tekijälle. Tämän lisäksi tekijänoikeuden luovutuksessa ilmeneviä epäselvyyksiä tulkittaisiin rajoitetusti ja tekijän eduksi. Tulkinnessa ei kuitenkaan suljettaisi pois yleisiä sopimusoidellisia periaatteita, joista tärkeimmät ovat sopimuksen tyyppi ja tarkoitus harkittaessa saannon sisältöä ja laajuutta¹²⁶. Koska puolustusvoimat ei kyennyt näyttämään, että alkuperäinen luovutus olisi käsittänyt myös muuta teoksen käyttöä kuin sen, joka kuului turvallisuuskampanjaan, tuomioistuimen mukaan alkuperäistä luovutussopimusta oli tulkittava siten, että kaikki oikeudet teokseen kampanjan päättymisen myötä olivat kuuluneet jälleen Almqvistille.

Edellä mainituin tavoin Suomessa tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä puhutaan suppean tulkinnan periaatteesta. Suppean tulkinnan periaatteen mukaisesti tekijänoikeuden luovutussopimuksen tulkitaan koskevan rajoitetusti vain sitä käyttömuotoa, joka on ollut käsillä sopimusta solmittaessa. Tekijänoikeudella suojattu teos on näin ollen käytettävissä vain siihen tarkoitukseen, johon sen tekijän oikeudet on luovutettu. Näin ollen myös suppean tulkinnan periaatteen mukaisesti voidaan tässä tapauksessa katsoa päädyttävän samaan ratkaisuun kuin Svean hovioikeus soveltaessaan spesialiteettiperiaatetta: luovutuksen ei voida katsoa koskevan muuta teoksen käyttöä kuin sen, joka kuului tiettyyn tapauksessa kyseessä olleeseen turvallisuuskampanjaan. Näin ollen on selvää, että luovutuksensaajan tulee olla hyvin huolellinen muotoillessaan luovutus- tai lisenssisopimusta. Tässä tilanteessa ei voida lähteä siitä, että oikeus käyttää teosta tietyssä kampanjassa tarkoittaisi samalla TMerkkiL 14.2 §:n mukaista suostumusta samaisesta teoksesta muodostuvan merkin rekisteröintiin tavaramerkiksi. Koska luovutussopimuksesta ei ilmennyt nimenomaisesti, että toisen teoksen olisi saanut rekisteröidä tavaramerkiksi, voidaan pitää perusteltuna, että luovutussopimuksen epäselvyyttä tulkitaan tältä osin tekijänoikeuden haltijan hyväksi.

seuraavasti: Ophavsretsloven (LBK nr 202 af 27/02/2010 Gældende) 53.3 §: ”Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.” Tekijänoikeuden luovutus ei anna luovutuksensaajalle oikeutta käyttää teosta muilla kuin luovutussopimuksessa mainituin tavoilla tai keinoilla.

¹²⁶ Ks. spesialiteettiperiaatteen mukaisesta sopimustulkinnasta esim. Rosén 2006, s. 151–157.

9.3 LUOVUTUKSENSAAJAN OIKEUDESTA MUUTTA JA LUOVUTTA EDELLEEN TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATTUA TAVARAMERKKIÄ

9.3.1 Oikeus muuttaa tavaramerkkiä, johon kohdistuu tekijänoikeus

9.3.1.1 TekijäL 28 §:n tekijänoikeuden muuttamiskielto

Jotta tavaramerkin TMerkkiL 1.2 §:stä ilmenevä pääasiallinen tarkoitus erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut toisten tuotteista voisi tapahtua mahdollisimman tehokkaasti, on tärkeää, että tavaramerkin haltijana oleva elinkeinonharjoittaja hoitaa tavaramerkkiään¹²⁷ esimerkiksi uudistamalla sen ulkoasua säännöllisin väliajoin.

Yritykset suunnittelevat ja luovat jatkuvasti uusia ja modernisoituja versioita tavaramerkeistään, sillä tavaramerkki, joka on aiemmin täyttänyt tehtävänsä erinomaisella tavalla, ei välttämättä enää muutamien vuosien kuluttua vastaa yrityksen imagoa ja toimintapolitiikkaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tavaramerkin uudistaminen voi olla myös keino luoda tavaramerkin haltijana olevalle yritykselle kokonaan uusi imago. Yrityksen omistuksessa on tällöin saattanut tapahtua muutoksia tai yritys haluaa muusta syystä antaa itsestään sekä edustamistaan tavaroista tai palveluista uuden kuvan. Siten tavaramerkkiä on siinä missä sen edustamia tuotteitakin yleensä tarpeen ajan kuluessa muuttaa sekä makujen ja tottumusten että sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden muuttuessa.¹²⁸ Tavaramerkin uudistamistarve koskee luonnollisesti myös tekijänoikeussuojaa saavia merkkejä.

Näin ollen tavaramerkin muodostavaan teokseen kohdistuvien tekijänoikeuksien luovutuksen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, mikälainen oikeus tavaramerkin haltijalla on määrätä tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin muuttamisesta ja millä edellytyksin tämä voi tapahtua loukkaa-

¹²⁷ Nordell 1997, s. 324. Elinkeinonharjoittajan tulee kontrolloida merkkinsä käyttöä estääkseen esim. merkin degeneroituminen tavalliseksi yleissanaksi tai merkinnäksi ja siten muuttuen erottamiskyvyttömäksi. Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 182.

¹²⁸ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 553–554. Ks. imagosta yleisesti Melin 1999, s. 195–198 ja brändin muuttamisesta Kivi-Koskinen 2003, s. 114. Ks. tavaramerkin uudistamisesta myös kappaleesta 7.3.1, jossa tarkastellaan tavaramerkin uudistamistarpeen merkitystä teoksesta koostuvan merkin teoskynnysarvointiin. Mitä yksinkertaisempi merkki on kyseessä, sitä helpommin lähes mikä tahansa muutos vaikuttaa merkin erottamiskykyyn. Merkin muuttamisen vaikutuksesta sen erottamiskykyyn ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 556–557. Koska tekijänoikeussuojaa saavaa merkkiä ei voida omaperäisyytensä vuoksi lähtökohdaisesti pitää ulkoasultaan kovin yksinkertaisena, ei tällaiseen merkkiin tehtävillä muutoksilla voine olla tässä mielessä suurta merkitystä sen erottamiskykyyn.

matta tekijän oikeutta teokseensa. Kun tavaramerkki muodostuu teoksesta, on merkkiä uudistettaessa näin ollen keskeisellä tavoin huomioitava myös siihen kohdistuvien tekijänoikeuksien merkitys. Seuraavassa keskitytäänkin tarkastelemaan tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin luovutuksen yhteydessä huomioon otettavaa Tekijäl 28 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeuden muuttamiskieltoa, jonka mukaan tekijänoikeuden luovutuksensaaja ei saa muuttaa teosta ilman, että siitä on erikseen sovittu. Näin ollen Tekijäl 28 §:n mukaan muutos-oikeuden siirtyminen ei lähtökohtaisesti sisälly alkuperäiseen tekijänoikeuden luovutukseen. Lainkohdan voidaankin katsoa suojaavan tekijän henkilöä siten, että tekijälle annetaan näin mahdollisuus kontrolloida sitä, ettei hänen teostaan muuteta tavalla, jota hän ei hyväksy.¹²⁹

Tekijäl 28:n mukaista sopimista edellyttävä muuttamisoikeus on pidettävä erillään moraalisten oikeuksien loukkaamisesta: oikeus määrätä teoksen muuttamisesta on osa Tekijäl 2 §:ssä tarkoitettuja teoksen tekijän taloudellisia yksinoikeuksia ja vapaasti luovutettavissa¹³⁰. Tekijän moraaliset oikeudet eivät sen sijaan ole vastaavalla tavalla vapaasti luovutettavissa¹³¹. Kuitenkin myös Tekijäl 28 §:n voidaan katsoa sisältävän tämän lakiin jo muutenkin sisältyvän periaatteen, jonka mukaan tekijän moraaliset oikeudet eivät siirry tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä¹³².

Toimeksiantona luotujen tavaramerkkien kohdalla merkin myöhempi muuttaminen on varsin tavanomaista. Jotta myös potentiaalisesti tekijänoikeussuojaa saavan merkin käyttö tavaramerkkinä onnistuu tarkoituksenmukaisella tavalla, merkinhaltijan on syytä varmistaa Tekijäl 28 §:n mukaisen muuttamisoikeuden olemassaolo. Näin ollen tekijänoikeuden siirtoon tulee sisällyttää oikeus muun-

¹²⁹ Salokannel 1990, s. 169–170.

¹³⁰ Tekijäl 2 §:n mukaan tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus määrätä teoksesta sekä muuttamattomana että muutettuna. Vastaavasti hän voi halutessaan luovuttaa muille oikeuden muokata, muunnella ja muuttaa teosta. Tällainen teoksen muuttaminen ja siihen liittyvä sopiminen on hyvin tavallista. Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 298.

¹³¹ Näin ollen tekijänoikeussuojaa saavan kohteen luovutuksen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös teokseen kohdistuviin moraalisiin oikeuksiin teoksen muuttamisesta sovittaessa. Ks. tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2007:2 (Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen), jossa oli kyse historiateoksen osaksi tilaussopimukseen perustuen laaditusta käsikirjoituksesta, joka oli lyhennetty sovittuun laajuuteen. Lausunnossa tarkasteltiin, oliko toimenpide ottaen huomioon sen toteutustapa ja tekstin luonne loukannut tekijän moraalisia oikeuksia. Tilaussopimuksen sanamuodosta ilmeni, että käsikirjoituksen laatija oli sopimuksin siirtänyt kaikki tekijänoikeutensa Tekijäl 3 §:ssä tarkoitettuja moraalisia oikeuksiaan lukuun ottamatta. Näin ollen sopimuksen sanamuodon mukaan oikeus teoksen muuttamiseen on siirretty Tekijäl 3 §:n mukaisissa rajoissa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että ainoastaan sitä seikkaa, että teos on lyhennetty sen sovittuun pituuteen, ei voida tässä tapauksessa pitää Tekijäl 3 §:n vastaisena, koska tästä laajuudesta oli sovittu ja teoksen alkuperäinen tarkoitus oli itsenäisesti julkaistavan teoksen sijaan olla historiallisiin faktoihin perustuva osa isompaa julkaistavaa kokonaisuutta. Näin ollen teosta lyhennettäessä sitä ei katsottu muokatun tavalla, joka olisi loukannut tekijän moraalisia oikeuksia.

¹³² Salokannel 1990, s. 169.

nella teosta. Teoksen muuttamiseen tarvitaan aina tekijän suostumus etukäteen tai viimeistään silloin, kun muutos toteutetaan. Käytännössä on edullisempaa sopia etukäteen mahdollisuudesta muuttaa teoksesta koostuvaa merkkiä esimerkiksi kyseisen tuotteen markkinoinnin vaatimalla tavalla.¹³³ Tekijänoikeuksia siirrettäessä on syytä sopia muun muassa siitä, kenellä on oikeus tai velvollisuus tehdä muutokset ja kenen kustannuksella muutokset tehdään¹³⁴. Siten tavaramerkin haltijan kannattaa sopia teoksen tekijän kanssa, vastaako tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin päivittämisestä ensisijaisesti teoksen alkuperäinen tekijä tai vaihtoehtoisesti, että haltijalla on oikeus teettää muutostyö muulla taholla. Erityisen tärkeää muutoksista on sopia juuri tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla, sillä tavaramerkin uudistamistarve on ajan kuluessa ilmeinen.

Seuraava Vaasan hovioikeuden 28.1.1988 antama ratkaisu Dnro S 86/231 (Tekijänoikeus luonnospiirroksiin) ilmentääkin, miten tekijänoikeussuojaa saavaan tunnusmerkkiin kohdistuvia oikeuksia luovutettaessa on tärkeää sopia oikeudesta muuttaa merkissä olevaa teosta.

Vaasan hovioikeuden tapauksessa oli kysymys tekijänoikeudesta kideaiheisiin luonnospiirroksiin, jotka olivat vaatteisiin kiinnitettäväksi tarkoitettuja vaatteiden valmistajaa osoittavia merkkejä. Hovioikeus katsoi, että kantajan yhtiölle suunnittelemat ja tuotemerkeiksi tarkoitetut luonnospiirrokset olivat niin yksilöllisiä, että ne saivat tekijänoikeussuojaa. Hovioikeuden mukaan kyseisen yhtiön suorittama piirrosten muuntelu ei kuitenkaan loukannut kantajan tekijänoikeutta, sillä sopimuksessa oli sovittu kantajan luovuttavan piirrokset edelleen kehittelyä varten ja että yhtiö saa niihin kaikki oikeudet.

Suostumus muuttamiseen on saatava teoksen tekijältä, ellei oikeus ole siirtynyt häneltä. Tällöin luvan muuttamiseen voi antaa luovutuksensaaja, kuten yhtiö, jolle oikeus on siirretty. Teoksen muuttamiskielto koskee vain tilanteita, joissa tekijänoikeus on jo luovutettu ja kohdistuu luovutuksensaajaan, kuten esimerkiksi elinkeinonharjoittajaan, joka on saanut tekijältä oikeuden käyttää teosta tavaramerkkinä.¹³⁵ Kaksoissuojan kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei esimerkiksi luovutuksensaajana olevalla mainostoimistolla tai muulla tavaramerkkejä suunnittelevalla yrityksellä ole oikeutta muuttaa teoskynnyksen ylittävää merkkiä, ellei yritys ole saanut teoksen luojalta tähän nimenomaista oikeutta. Siten tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin haltijan intressi säännöllisesti muuttaa merkkiään voi törmätä TekijäL 28 §:n säännökseen, jonka mukaan tekijänoikeuden luovutuksensaaja ei saa muuttaa teosta, ellei siitä ole erikseen sovittu¹³⁶.

¹³³ Ks. Kivi-Koskinen 2003, s. 114–115.

¹³⁴ Lahtinen 1991, s. 33.

¹³⁵ Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 300 ja Kivi-Koskinen 2003, s. 113.

¹³⁶ Nordell 1997, s. 324.

Koska TekijäL 28 §:n sekä osittais- että kokonaisluovutuksia koskeva säännös on dispositiivinen, teoksen muutosoikeudesta voidaan sopia vapaamuotoisesti. Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan TekijäL 28 §:ssä tarkoitetun sopimuksen ei tarvitse olla nimenomainen, vaan tiettyjen muutosten voidaan päätellä olevan sallittuja olosuhteiden ja luovutuksen tarkoituksen perusteella¹³⁷. TekijäL 28 §:n muuttamiskielto ei siis edellytä nimenomaista sopimista eikä esimerkiksi muoldoltaan kirjallista tai muuta erityistä sopimusta. Koska TekijäL 28 §:n muuttamiskielto on luonteeltaan olettamasaäntö, on erittäin yleistä, että sopimus syntyy hiljaisesti¹³⁸. Tästä huolimatta osapuolten on hyvä mainita nimenomaisesti sopimuksessa, että luovutus pitää sisällään myös muuntelu oikeuden, mikäli tämä on osapuolten tarkoituksena. Maininnan puuttuminen sopimuksesta ei kuitenkaan merkitse, ettei luovutuksensaaja olisi voinut saada hyväkseen myös tätä oikeutta.

Oikeus teoksen muuttamiseen perustuu myös työsuhteissa osapuolten väliseen sopimukseen. Eri toimialoilla noudatetaan erilaisia käytäntöjä. Muuttamiskielto koskee lähtökohtaisesti kaikkia teokseen tehtäviä muutoksia, vaikkakin epäolennaisien muutosten eli teostasoon yltämättömien osien muutosten voidaan katsoa olevan sellaisenaan sallittuja¹³⁹.

Monissa työsuhteissa tosin teoksen tietynlainen muuttaminen on vakiintunut tapa. Näin on esimerkiksi sanomalehtialalla. Käytännössä on katsottu esimerkiksi lehden tai kirjan julkaisijan yleisesti olevan oikeutettu tekemään julkaistavakseen ottamiinsa kirjoituksiin vähäisiä niin sanottuja toimituksellisia muutoksia. Myös käsikirjoitukseen sisältyvät kirjoitus- ja kielivirheet saadaan korjata. Muutoksilla ei saa kuitenkaan olennaisesti puuttua teoksen sisältöön.¹⁴⁰

¹³⁷ Luovutuksensaajalla on oikeus muuttaa teosta, jos tästä oikeudesta on sovittu tai jos luovutuksen tarkoituksesta ilmenee, että asianosaisten on ilman nimenomaista sopimusta katsottava sitä edellyttäneen. Ks. KM 1953:5, s. 65. Vaikka tekijä ei ole antanut nimenomaista suostumusta muutoksiin, voi käsillä olevista olosuhteista silti ilmetä tekijän antaneen suostumuksensa muutoksiin. Tällöin on ennen muuta kyse tilanteesta, jossa tekijä on luovuttanut oikeuden käyttää teosta tiettyyn tarkoitukseen, joka itsessään vaatii muutosten tekemistä teokseen. Esimerkiksi taideteosta, joka julkaistaan lehdessä tai kirjassa, on usein tarpeen editoida niin, että sen muoto saadaan mukautettua julkaisuformaattiin. SOU 1956:25, s. 287.

¹³⁸ Vaikka TekijäL 28 § ei viittaa kauppatapaan tai alan käytäntöön, osapuolet toimivat usein alalla noudatettavan tavan mukaisesti ilman, että asiasta tehdään erillistä sopimusta. Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 298.

¹³⁹ Vrt. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 299, jossa on todettu, että oikeus tehdä muutoksia teokseen on johdettavissa TekijäL 28 §:stä ilmenevin tavoin sopimuksesta, eikä tätä oikeutta voida siten perustaa siihen, että teokseen tehtävät epäolennaiset muutokset olisivat sallittuja sellaisenaan.

¹⁴⁰ Luonnollisestikin vähäiset muutokset, kuten kirjoitusvirheen tai oikeinkirjoitukseen liittyvien ristiriitojen, esim. historiatekstissä olevan virheellisen vuosiluvun, korjaaminen tulevat TekijäL 28 §:n estämättä ilman muuta kyseeseen. SOU 1956:25, s. 287. Ks. myös Lahtinen 1991, s. 33 ja Mansala 1987, s. 94.

Kaksoissuojatun merkin osalta on kuitenkin tärkeää huomata, että mitä suurempaa luovaa panosta on tarvittu primäärin yksinoikeuden syntymiseen, sitä korkeampia nimenomaisuus- ja selvyysvaatimuksia voidaan asettaa TekijäL 28 §:n myötä teoksen muuttamisen sallivalle sopimukselle¹⁴¹. Jaottelulla tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen ja tavaramerkkিতargetoituksessa luodun teoksen välillä on merkitystä myös näiden merkkien luovutus-sopimusten kannalta.

Toisin sanoen tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen luovutus-sopimukselta voidaan lähtökohtaisesti edellyttää korkeampia selvyys- ja nimenomaisuusvaatimuksia kuin tavaramerkkিতargetoituksessa luodun teoksen luovutukselta, sillä puhtaan taiteen teoksen luomisprosessin voidaan katsoa pääsääntöisesti ilmentävän suurempaa luovaa panosta kuin tilaustyönä luodun tuotoksen, kuten tavaramerkin. Näin ollen seuraavassa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että jo olemassa olevan teoksen tekijällä voidaan katsoa olevan tavaramerkkিতargetoituksessa luodun teoksen tekijää suurempi intressi muuttamisoikeuden pidättämiseen.

9.3.1.2 Merkin tekijän oikeus pidättää muutosoikeus teokseensa

Mainosalalla teoksen käyttöoikeuden edelleenluovuttaminen kuuluu normaaliin toimintaan¹⁴². Tässä yhteydessä voidaan kysyä, miten tulisi menetellä teoskynnyksen ylittävän tavaramerkin muuttamisen suhteen esimerkiksi tilanteessa, jossa mainostoimisto katsoo yrityksen tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin olevan uudistustarpeessa ja tähän merkkiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu teoksen tekijän kanssa¹⁴³. Tällöin suunnittelija, joka on luonut kyseisen teoskynnyksen ylittävän merkin, voi vastustaa tehtyjä muutoksia. Tekijä voi myös vaatia mahdollisesti lisäkorvauksia katsoessaan hänellä itsellään olleen oikeus kyseisten muutosten tekemiseen. Koska tavaramerkinhaltijan muutosoikeuteen vaikuttaa ennen kaikkea teoksen tarkoitus, on syytä tarkastella, kuinka laaja on merkin tekijän oikeus pidättää muutosoikeus luovuttamaansa teokseen ottaen huomioon erottelu tavaramerkkিতargetoituksessa toimeksiantona luodun teoksen ja tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen välillä. Ero toimeksiantona luodun ja jo olemassa olevan teoksen välillä syntyy tekijän intressistä saada myös itse käyttää teostaan, joka on otettu tavaramerkiksi. Siten lähtökohdaksi voidaan ottaa oletama, jonka mukaan muutosoikeuden jo olemassa olevien teosten käyttöön tavaramerkkinä tulisi pysyä tekijällä¹⁴⁴.

¹⁴¹ Koulu 2003, s. 156.

¹⁴² Mansala 1987, s. 94.

¹⁴³ Sen sijaan jos merkki ei saa tekijänoikeussuojaa, voi sen tilannut toimeksiantaja muunnella sitä tekijänoikeuden estämättä. Mikäli logon suunnittelija haluaa kuitenkin varmistaa, että vain hän voi muuttaa tunnusta, on tästä syytä ottaa sopimukseen selkeä ehto. Merkin suunnittelija ja sen toimeksiantona tilannut taho ovat sidottuja sopimusehtoon siitä riippumatta, saako merkki tekijänoikeussuojaa vai ei.

¹⁴⁴ Näin myös Nordell 1997, s. 324–325.

TekijäL 28 §:n voidaan katsoa suojaavan tekijän henkilöä siinä mielessä, että tekijälle annetaan näin mahdollisuus kontrolloida sitä, ettei hänen teostaan muuteta tavalla, jota hän ei hyväksy. Toisaalta tilanteessa, jossa tekijä on luonut *toimeksiantona tavaramerkin, joka on samalla myös teos*, voidaan käytännössä pitää luonnollisena, että kyseinen tekijä on tietoinen myös siitä, ettei merkillä ole vain kirjallinen tai taiteellinen päämäärä. Näin ollen hän on tietoinen myös merkin kaupallisesta tarkoituksesta ja siitä, että merkkiä käytetään tavaramerkkinä tai muutoin yksilöimisvälineenä elinkeinotoiminnassa¹⁴⁵. Siten voidaan perustellusti olettaa, että merkin toimeksiantona luoneen tekijän tulisi olla varautunut hyväksymään toimeksiantajana olevan elinkeinonharjoittajan intressi tehdä muutoksia tavaramerkkiin tarkoituksenaan säilyttää tai parantaa sen kykyä yksilöidä elinkeinonharjoittajan tuotteita silloinkin, kun tavaramerkki osoittautuu myös tekijänoikeudella suojattavaksi teokseksi.

Mikäli merkkiä on aiottu käyttää yksinomaan tavaramerkkinä tai muussa käytännöllisessä tai kaupallisessa yhteydessä, voidaan Nordellin mukaan pitää olettamana, että luovutussopimukseen sisältyy elinkeinonharjoittajan oikeus merkin muuttamiseen¹⁴⁶. Koska toimeksiantona luodulla teoksella ei ole vain taiteellinen vaan myös käytännöllinen tarkoitus, ja tekijä on tietoinen teoksen käytöstä tavaramerkkitarkoitukseen, voidaan katsoa, että luovutussopimus implikoi merkin muutosoikeutta. Myös Haarmannin mukaan suunnittelijan tai mainostoimiston, joka on luovuttanut tekijänoikeutensa tavaramerkin haltijalle, katsotaan ilman nimenomaista sopimustakin hyväksyvän sen, että tavaramerkkiin tehdään muutoksia mainonnan ja markkinoinnin muuttuvien tarpeiden vaatimana¹⁴⁷. Tällöin tuskin voidaan ajatella tekijän muodostaneen kovinkaan vahvaa henkilökohtaista sidettä luomaansa merkkiin toisin kuin tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen kohdalla. Luonnollisesti myös tavaramerkkitarkoituksessa luotua teosta muutettaessa tulee kunnioittaa myös siihen kohdistuvia moraalisia oikeuksia.

Mikäli tekijänoikeudella suojatun merkin tekijä haluaa luomansa merkin tavaramerkkitarkoituksesta huolimatta pidättää itsellään muutosoikeuden tällaiseen merkkiin, tulisi hänen silloin tehdä se nimenomaisesti¹⁴⁸. Tällöin lähtökohtana voidaan pitää merkinhaltijan oikeutta muuttaa toimeksiantona luotua teoskynnyksen ylittävää tavaramerkkiään. Tekijällä voidaan siten katsoa olevan velvollisuus sallia teoksensa muuttaminen tavaramerkkitarkoituksessa. Tavaramerkiksi luodun teoksen kohdalla tämä lienee käytännössä pääsääntönä, mutta

¹⁴⁵ Strömholmin mukaan kun tekijä on luonut teoksen palvelemaan käytännöllistä tarkoitusta, on hänen tällöin perustellusti vaikeampaa vastustaa sellaisia muutoksia, jotka johtuvat tästä teoksen käyttötarkoituksesta. Ks. Strömholm 1975, s. 323.

¹⁴⁶ Nordell 2002, s. 114.

¹⁴⁷ Haarmann 2003, s. 89.

¹⁴⁸ Nordell 2002, s. 114; Nordell 1997, s. 325.

voidaan kuitenkin olettaa, että mainonnan ja markkinoinnin tarpeiden perusteella tällaiseen merkkiin tehtävien muutosten tulee olla rajattuja ja juuri näistä syistä johtuvia. Tavaramerkkitarkoitukseen luodun teoksen kohdalla näitä vähäisiä muutoksia voidaan verrata esimerkiksi tekniikan vaatimiin muutoksiin, joita voidaan pääsääntöisesti pitää sallittuina. On kuitenkin huomattava, että ilman tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin tekijän nimenomaista suostumusta tehtävien muutosten tulee ylipäänsä olla hyvin perusteltuja.

Toisaalta tilanteessa, jossa on kyse *jo olemassa olevasta teoksesta*, oletettaman voidaan katsoa olevan päinvastainen: elinkeinonharjoittajan pitäisi olla hyvin tietoinen siitä pääasiallisesta kirjallisesta tai taiteellisesta tarkoituksesta, jossa jo olemassa oleva teos on alun perin syntynyt¹⁴⁹, eikä hänellä tässä valossa voi olla itsestään selvästi oikeutta muuttaa teosta. On myös huomattava, että mikäli tavaramerkinhaltijalla on oikeus muuttaa jo olemassa olevan teoksen piirteitä, on olemassa riski, että muutos voi olla haitaksi tekijän alkuperäisen teoksen goodwill-arvolle.¹⁵⁰ Siten elinkeinonharjoittajalla ei voi olla samalla tavoin lähtökohtaista oikeutta muuttaa merkkiä kuin toimeksiannolla luodun merkin kohdalla voidaan olettaa olevan, vaan elinkeinonharjoittajan tulee erikseen sopia teoksen tekijän kanssa oikeudesta määrätä teoksesta tässä suhteessa. Esimerkiksi tavaramerkiksi otettavaa sinfoniaa saattaa olla tarpeen yksinkertaistaa, jotta sävellysteoksesta saadaan tavaramerkkinä suojattava kännykän soittoaäni. Tällaisesta teoksen muuttamisesta tavaramerkkitarkoitukseen soveltuvaksi tulee siten erikseen sopia tekijän ja merkin haltijan välillä.

Jo olemassa olevan teoksen osalta oletettavaa, jonka mukaan tekijä lähtökohtaisesti pidättää itsellään oikeuden muuttaa teostaan, tukee myös tekijän niin sanottu katumisoikeus, jonka katsotaan myös usein kuuluvan moraalisiin oikeuksiin. Sen mukaan tekijällä on mahdollisuus estää teoksen julkaiseminen tai vetää teos kokonaan pois markkinoilta, jos se ei vastaa enää hänen yhteiskunnallisia, moraalisia tai taiteellisia näkemyksiään¹⁵¹. Vaikka katumisoikeudesta ei ole säädetty nimenomaisesti tekijänoikeuslaissa muutoin kuin kustannussopimusten osalta TekijäL 36 §:ssä¹⁵², jonka mukaan tekijällä on tietyin edellytyksin oikeus tehdä muutoksia teoksen uuteen painokseen, oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että katumisoikeuden voitaisiin katsoa olevan voimassa Suomen oikeudessa jo yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan¹⁵³. Katumisoikeudella voitaisiin katsoa olevan merkitystä tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin koh-

¹⁴⁹ Nordell 2002, s. 114.

¹⁵⁰ Nordell 1997, s. 325.

¹⁵¹ Ks. katumisoikeudesta esim. Salokannel 1990, s. 45.

¹⁵² TekijäL 36 §:n mukaan jos uuden painoksen valmistaminen aloitetaan myöhemmin kuin vuoden kuluessa edellisen painoksen julkaisusta, on tekijän ennen valmistamista saatava tilaisuus tehdä teokseen muutoksia, jotka eivät tuota kohtuuttomia kustannuksia eivätkä muuta teoksen luonnetta.

¹⁵³ Ks. Haarmann 2014, s. 90.

dalla, kun tavaramerkin haltija haluaa muuttaa merkkiä sellaiseksi, ettei se vastaa enää tekijän muuttanutta vakaumusta. Katumisoikeus huomioon ottaen ei tavaramerkin haltijalla ole näin ollen välttämättä oikeutta muuttaa edes tavaramerkkitarkoituksessa luotua teosta ihan miten tahansa.

9.3.2 Oikeus luovuttaa edelleen tavaramerkkiin kohdistuvat tekijänoikeudet

Tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, minkälainen oikeus tavaramerkin haltijalla on määrätä tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin edelleenluovuttamisesta sekä millä edellytyksin tämä voi tapahtua loukkaamatta tekijän oikeutta teokseensa. Edellä käsitellyn tekijänoikeuden luovutukseen liittyvän muutosoikeuden lisäksi TekijäL 28 §:ssä on säädetty samassa yhteydessä myös tekijänoikeuden edelleenluovutuksesta¹⁵⁴. Lainkohdan mukaan tekijänoikeuden luovutuksensaaja ei saa luovuttaa tekijänoikeutta teokseen toiselle ilman, että siitä on erikseen sovittu¹⁵⁵. Näin ollen oikeuksien luovuttaminen ei lähtökohtaisesti sisälly alkuperäiseen luovutukseen¹⁵⁶.

Edelleenluovutuskielto estää luovutuksensaajaa antamasta esimerkiksi alilisenssejä, jollei siitä ole sovittu alkuperäisen oikeudenhaltijan kanssa¹⁵⁷. Vastavasti kaksoissuojatilanteessa tavaramerkinhaltija ei saa luovuttaa tekijänoikeus-suojaa saavaa merkkiä edelleen lisensoimalla, jollei asiasta ole sovittu TekijäL

¹⁵⁴ TekijäL 28 §:ssä tarkoitettu oikeuden edelleenluovuttaminen on pidettävä erillään hankitun teoskappaleen edelleen luovuttamisesta. Teoskappaleen luovuttaminen on mahdollista aina, jos teoksen levitysoikeus on rauennut TekijäL 19 §:n rajoitussäännöksen mukaisesti.

¹⁵⁵ Myös tavaramerkkilaisissa on säädetty tavaramerkin edelleenluovutuskielellä, sillä TMerkkiL 34.3 §:n mukaan käyttöluvan saaja ei saa luovuttaa oikeuttaan edelleen, ellei toisin ole sovittu.

¹⁵⁶ Moraalisten oikeuksien osalta voidaan katsoa, että TekijäL 28 § sisältää jo lakiin muutenkin sisältyvän periaatteen, jonka mukaan tekijän moraaliset oikeudet eivät siirry tekijänoikeuden luovutuksen yhteydessä. Ks. Salokannel 1990, s. 169. Korkein oikeus on myös käsitellyt TekijäL 28 §:n edelleenluovutuskieltoa ratkaisuissa KKO 1947 II 365 (Kulttuurisäätiö) ja KKO 1977 II 85 (Asekätkentäjuttu). Ratkaisussa KKO 1947 II 365 (Kulttuurisäätiö) korkein oikeus katsoi, ettei taiteilijan ja säätiön välisessä sopimuksessa ollut ilmeisesti tarkoitettu oikeutta säätiötä luovuttamaan edelleen taiteilijan valmistamien maalausten monisteiden myyntioikeutta kertakaikkista korvausta vastaan ainakaan siinä laajuudessa kuin oli tapahtunut ja sopimus julistettiin puretuksi. Ratkaisussa KKO 1977 II 85 (Asekätkentäjuttu) kustantaja, jolle oli luovutettu yksinoikeus monistaa ja julkaista teos kirjana, oli antanut osan käsikirjoitusta julkaistavaksi aikakauslehdessä. KKO katsoi, ettei kirjoitusta voitu pitää mainoksena tai selostuksena, vaan laajuutensa ja sisältönsä puolesta kyse oli itsenäisestä artikkelista. Tämän vuoksi ja koska kustantaja ei ollut näyttänyt, että vakiintuneen hyvän tavan mukaan kustantajan toimintaan kirjan levittämiseksi kuuluisi tällaisten artikkelien julkaisu-oikeuden luovuttaminen tekijää kuulematta, korkein oikeus katsoi kustantajan ja lehden julkaisijan loukanneen kirjoittajan tekijänoikeutta.

¹⁵⁷ Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 301. Elinkeinonharjoittajan toiminnan laajentamiseksi uusille markkinoille voi olla välttämätöntä, että alihankkijoilta hankittuja oikeuksia voidaan TekijäL 28 §:ssä tarkoitettulla tavoin luovuttaa edelleen.

28 §:n vaatimin tavoin. Myös työsuhteissa oikeus tekijänoikeuden edelleenluovuttamiseen perustuu osapuolten väliseen sopimukseen¹⁵⁸.

Koska TekijäL 28 §:n säännös on sopimusvapauteen perustuvana luonteeltaan dispositiivinen, tulee tekijänoikeuden edelleen siirtämisestä edellä mainituin tavoin sopia erikseen¹⁵⁹. Vastaavasti kuin TekijäL 28 §:n osalta esitettiin tekijän muuttamiskiellon yhteydessä, myös edelleenluovutustilanteissa voidaan tavaramerkkitarkoituksessa ja jo olemassa olevasta teoksesta muodostetun tavaramerkin edelleenluovutusta koskeville sopimuksille asetettavia edellytyksiä tarkastella eri näkökulmasta ottaen huomioon näistä tilanteista johtuvat erityispiirteet. Jo olemassa olevan teoksen tekijällä voidaan katsoa olevan tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen tekijää suurempi intressi edelleenluovutusoikeuden pidättämiseen. Myös edelleenluovutustilanteissa tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen luovutussopimukselta voidaan lähtökohdaisesti edellyttää korkeampia selvyys- ja nimenomaisuusvaatimuksia kuin tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen luovutuksen kohdalla, sillä puhtaan taiteen teoksen luomisprosessin voidaan katsoa pääsääntöisesti ilmentävän suurempaa luovaa panosta kuin tilaustyönä luodun tuotoksen.

Koska tekijänoikeus on vahvasti tekijän henkilöön liittyvä oikeus, myös TekijäL 28 §:ssä säädetyn tekijänoikeuden edelleenluovutuskiellon voidaan katsoa suojaavan tekijän henkilöä. Tekijänoikeuslain lähtökohtana on, että tekijällä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka julkaisee hänen teoksensa tai muuten hyödyntää sitä. Tekijälle annetaan edelleenluovutuskiellon kautta mahdollisuus kontrolloida sitä, ettei hänen teokseensa liittyviä oikeuksia luovuteta sellaisille tahoille, joita hän ei hyväksy¹⁶⁰. Siten myös tekijänoikeudella suojatun tavaramerkin luovutuksen yhteydessä on otettava huomioon lähtökohta, että tekijällä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka hänen teostaan käyttää. Tätä ilmentää myös TekijäL 28 §:n olettama tekijänoikeuden edelleen luovutuksen edellyttämästä tekijän suostumuksesta. Toisaalta tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen merkin tekijä on luonut merkin toimeksiantona tietoisena siitä, että sitä voidaan käyttää vaihdannan kohteena. Tällöin tekijän voidaan tuskin ajatella muodostaneen kovinkaan vahvaa henkilökohtaista sidettä luomaansa merkkiin toisin kuin tavaramerkkiin otetun jo olemassa olevan teoksen kohdalla.

Jotta tekijänoikeudella suojatun merkin käyttö tavaramerkkinä onnistuu

¹⁵⁸ Lahtinen 1991, s. 33.

¹⁵⁹ Vastaavalla tavoin kuin teoksen muutosoikeutta koskevilta osin TekijäL 28 §:ssä tarkoitetun sopimuksen ei tarvitse myöskään edelleenluovutuksen osalta olla nimenomainen, vaan tiettyjen muutosten voidaan päätellä olevan sallittuja olosuhteiden ja luovutuksen tarkoituksen perusteella.

¹⁶⁰ Jos luovutuksensaaja voisi mielivaltaisesti luovuttaa tekijänoikeuden edelleen, tekijä menettäisi mahdollisuutensa valvoa teoksensa käyttöä. Ks. Salokannel 1990, s. 51 ja 169–170. Samansuuntaisesti myös Levin, jonka mukaan kyseisellä säännöksellä estetään tekijää joutumasta tilanteeseen, jossa hänen teoksensa olisi yllättäen sellaisten tahojen käsissä, joihin hänellä ei ole riittävää luottamusta. Levin 2004, s. 476.

tarkoituksenmukaisella tavalla, merkinhaltijan on syytä varmistaa TekijäL 28 §:ssä tarkoitettun siirto-oikeuden olemassaolo. Näin ollen oikeuden siirtämiseen tulee sisältyä oikeus luovuttaa tekijänoikeus kolmannelle eli tässä tapauksessa merkin luovutuksensaajalle. Teoksen edelleen luovuttamiseen tarvitaan aina tekijän suostumus etukäteen tai viimeistään silloin, kun luovutus toteutetaan. Käytännössä on edullisempaa sopia etukäteen mahdollisuudesta luovuttaa tavaramerkki esimerkiksi kyseisen tuotteen markkinoinnin vaatimalla tavalla merkin lisensoinnin mahdollistamiseksi. Kaksoissuojan kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei mainostoimistolla tai muulla tavaramerkkejä suunnittelevalla yrityksellä ole oikeutta luovuttaa tekijänoikeutta asiakkaalleen, ellei se ole saanut teoksen luojalta tähän nimenomaista oikeutta. Esimerkkinä logoon kohdistuvien tekijänoikeuksien luovutuksesta voidaan mainita seuraava norjalainen oikeustapaus¹⁶¹, joka koski vilpittömän mielen ulottuvuutta.

Suunnittelija teki mainostoimiston kanssa yhteistyössä logon, joka luovutettiin toimeksiantajalle myöhemmin tietyin tämän vaatimin muutoksin. Suunnittelija ei ollut tietoinen luovutuksesta. Gulating Lagsmannsrett katsoi, ettei tekijänoikeus ollut siirtynyt. Immateriaalioikeuden luovutus ei voi koskaan sisältää enempää kuin sen oikeuden, joka luovuttajalla oli. Ratkaisu ilmentää myös immateriaalioikeuksia koskevaa perussääntöä, jonka mukaan kukaan ei voi myöntää toiselle parempaa oikeutta kuin hänellä on itsellään¹⁶².

On myös huomattava, että taho, joka vetoaa sopimuksen syntymiseen, on velvollinen näyttämään sopimuksen olemassaolon toteen, ellei todistustaakan jakoa koskevista säännöistä johdu yksittäisessä tapauksessa muuta. Jos osapuolten tarkoituksena on, että luovutus pitää sisällään myös edelleenluovutusoikeuden sen ollessa tarpeen esimerkiksi tuotoksen jatkekehittämiseksi ja hyödyntämiseksi, on heidän pidettävä huoli siitä, että edelleenluovutusoikeus on selvästi ja nimenomaisesti mainittu luovutussopimuksessa. Maininnan puuttuminen ei toisaalta kuitenkaan merkitse sitä, ettei luovutuksensaaja olisi voinut saada hyväkseen näitä oikeuksia¹⁶³.

9.4 TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN LIIKKEEN LUOVUTUKSEN YHTEYDESSÄ

Luovutettaessa oikeudet teokseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi tavaramerkkinä, kiinnitetään seuraavassa vielä omana erityiskysymyksenään huomiota tavaramerkki- ja tekijänoikeuden luovutukseen liikkeen luovutuksen yhteydessä.

¹⁶¹ Gulating Lagsmannsrett 14.11.1988. Ks. NIR 60/1991, s. 413–416.

¹⁶² Ks. esim. Mansala 2001, s. 4.

¹⁶³ Ks. Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 298.

Kaksoissuojaa saavaan kohteeseen kohdistuvien immateriaalioikeuksien siirtymistä liikkeenluovutuksen yhteydessä tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden luovutusta koskevia säännöksiä vertailemalla.

Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden luovutuksen lähtökohtana on, että ne ovat varallisuus oikeuksia, jotka oikeudenhaltija voi vapaasti luovuttaa toiselle. Tavaramerkkioikeuden osalta TMerkkiL 32 §:ssä on vahvistettu haltijalle oikeus luovuttaa merkki kokonaan tai osittain¹⁶⁴. Tavaramerkin luovutus sopimuksella merkin haltija siirtää merkkiin kohdistuvan yksinoikeutensa ja siihen mahdollisesti liittyvän Pariisin yleissopimuksen mukaisen etuoikeuden toiselle¹⁶⁵. Myös yhteisön tavaramerkki tai sitä koskeva hakemus voidaan luovuttaa toiselle¹⁶⁶. Vastaavalla tavalla tekijänoikeuden luovutuksesta on TekijäL 27 §:ssä säädetty, että tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Lisäksi tekijänoikeuden luovutuksessa tulee myös liikkeen luovutuksen yhteydessä huomata TekijäL 3.3 §:n moraalisia oikeuksia koskeva luovutuskielto, jonka mukaan tekijä voi luopua moraalista oikeuksistaan vain, jos kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.

Tavallisesti tavaramerkki luovutetaan kokonaan eli kaikkien niiden tavaroitten ja palveluiden osalta, joille merkki on rekisteröity¹⁶⁷. Tekijänoikeuden luovutuksessa taas on yleensä kyse käyttöoikeuden luovutuksesta. TMerkkiL 32 §:ää ei ole katsottu olevan aiheellista tulkita supistavasti niin, ettei muunlainen sopiminen tavaramerkin osalta olisi mahdollista liikkeen luovutuksessa. Siten liiketoiminnan luovutuksessa voidaan sopia esimerkiksi lisenssioikeuden perustamisesta luovutuksensaajalle¹⁶⁸, jolloin tavaramerkin haltija voi antaa muille lisenssejä merkkinsä käyttämiseen. Periaatteessa hyväksikäyttömuodot ovat siten samoja sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden kohdalla.

Kun luovutetaan oikeudet teokseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi tavaramerkkinä, on huomattava, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden siirtymistä liikkeen luovutuksen yhteydessä sääntelevät tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain päinvastaiset oletukset. TMerkkiL 32.2 §:n mukaan tavaramerkkioikeus siirtyy liikkeen mukana, kun taas TekijäL 28.2 §:n mukaan liikkeen luovuttaja säilyy tekijänoikeuden haltijana.

¹⁶⁴ Näin ollen luovutus voi käsittää kaikki ne tuotteet, joille merkki on rekisteröity tai joille rekisteröintiä haetaan. Jos merkki on rekisteröity useille eri tuotteille, luovutus voidaan vastaavasti tehdä myös vain tiettyjen tavaroiden tai palveluiden osalta.

¹⁶⁵ Ks. tavaramerkin luovutuksesta myös esim. Haarmann 2014, s. 395, Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 146–147 ja Pehrson 1981, s. 344–355 ja 392–398.

¹⁶⁶ Yhteisön tavaramerkkiasetuksen johdannon mukaan yhteisön tavaramerkkiä on pidettävä siitä yrityksestä erillisenä varallisuusesineenä, jonka tavaroita tai palveluita se edustaa. Siten sen on oltava luovutettavissa, edellyttäen, ettei sen ensisijaisesta tarpeesta välttää muutoksen aiheuttama yleisön mahdollinen harhaanjohtaminen muuta johdu.

¹⁶⁷ Ks. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 567.

¹⁶⁸ Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila 2008, s. 568; Haarmann 2014, s. 395–396.

TMerkkiL 32.2 §:n mukaan liikkeen luovutuksessa toimintaan kuuluvat tavaramerkit siirtyvät luovutuksensaajalle, jollei muuta ole sovittu. Siten tiettyä liiketoimintaa myydessä tavaramerkit siirtyvät juridisesti ostajalle, vaikka sopimuksessa ei olisi nimenomaisesti mainittu tavaramerkkien siirtymisestä¹⁶⁹. Näin ollen tavaramerkin haltijan oletetaan lähtökohtaisesti itse käyttävän merkkiään tunnuksena liikkeeseen laskemilleen tavaroille. Siten luovuttaessaan liikkeensä toiselle, hän luovuttaa yleensä samalla myös tavaramerkit.¹⁷⁰ Erillisluovutuksen kieltämisestä on perusteltu yleisön edun turvaamisella. Tämä järjestely on linjassa sen periaatteen kanssa, että saman tavaramerkin tulee osoittaa samaa alkuperää. TMerkkiL 32 §:ssä on säädetty kaksi poikkeusta tästä pääsäännöstä. Ensinnäkään tavaramerkki ei siirry luovuttajalle, jos sopimukseen on tehty ehto siitä, että merkki säilyy luovuttajalla. Toiseksi tavaramerkki ei myöskään siirry luovutuksensaajalle, jos sopimuksessa on ehto, että luovuttaja ja luovutuksen-saaja saavat käyttää merkkiä eri tavaralajeja varten.

Vastaavalla tavalla silloin, kun luovutetaan liike, johon kuuluu yhteisön tavaramerkki, seuraa merkki pääsääntöisesti liikettä, jollei luovuttamiseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ole olemassa vastakkaista määräystä tai olosuhteista selvästi toisin ilmene. Säännöstä sovelletaan yrityksen luovuttamiseen sopimusvelvollisuuden perusteella (Yhteisön TMerkkiA 17 kohdan 2 ja 24 artikla).

Tekijänoikeuksien siirtymistä liikkeenluovutuksen osalta tarkasteltaessa on huomattava, että edellä käsiteltyyn TekijäL 28 §:n tekijänoikeuksien edelleenluovutuskieltoon on tehty liikkeenluovutusta koskeva poikkeus. TekijäL 28.2 §:n mukaan tekijänoikeuden kuulussa liikkeelle, sen saa luovuttaa yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa eteenpäin ilman tekijän suostumusta. Tällöin luovutuksensaajan lisäksi myös luovuttaja on tekijään nähden edelleen vastuussa sopimuksen täyttämisestä. Tämä edellyttää kuitenkin, etteivät tekijä ja luovutuksensaaja ole sopineet asiasta toisin. Poikkeus TekijäL 28 §:n edelleenluovutuskieltoon on tehty käytännön syistä. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan TekijäL 28 §:ssä järjestelyjä, joissa kaupan kohteena on yrityksen liiketoiminta tai jokin liiketoiminnan toiminnallisesti erotettavissa oleva osa. Sen sijaan osakeyhtiön osakekannan tai sen osan luovutuksen yhteydessä itse oikeus ei siirry, vaan muutos tapahtuu luovutuksen sijaan omistussuhteissa.¹⁷¹ Tällöin yhtiön

¹⁶⁹ Ks. Salmi – Häkkinen – Oesch – Tommila 2008, s. 567; Haarmann 2014, s. 395.

¹⁷⁰ Haarmann 2014, s. 395–396. Hakulinen pohti 1950-luvulla kysymystä, voidaanko tavaramerkin luovuttamisen sitomista liikkeen luovuttamiseen pitää perusteltuna. Vaikka Hakulinen katsoi, että myös liikkeen luovuttamisen yhteydessä riippuu yksinomaan luovuttajan toiminnasta, pysykö tavaran laatu samana, hän päätyi kuitenkin toteamaan, että sallimalla tavaramerkin erillisluovutus ei tavaran voitaisi katsoa olevan peräisin enää samasta alkulähteestä. Hakulisen mukaan erillisperiaate turvaa välillisesti yleisön luottamusta siihen, että tavaran laatu pysyy luovutuksista riippumatta samana. Hakulinen 1954, s. 116–117.

¹⁷¹ Ks. Lahtinen 1991, s. 34 ja Harenko – Niiranen – Tarkela 2006, s. 302.

osakkeiden luovutuksella ei ole merkitystä tekijänoikeuden siirtymisen kannalta.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden luovutuksen osalta voidaan lähtökohdaksi ottaa seuraavat olettamat, jos muuta ei ole sovittu. Tavaramerkkioikeus siirtyy liikkeen mukana, kun taas luovuttaja säilyttää tekijänoikeuden ja siten oikeuden vedota tekijänoikeuteensa sekä ostajaa että kolmatta vastaan. Tämä oletama tarkoittaa kaksoissuojatun merkin osalta sitä, että merkkiin kohdistuvat tavaramerkkioikeudet siirtyvät liikkeen mukana, mutta tekijänoikeudet sen sijaan jäävät luovuttajalle, ellei toisin ole sovittu. Tämän vuoksi on hankaluuksien välttämiseksi syytä kiinnittää sopimusosapuolten huomiota tavaramerkki- ja tekijänoikeuden yhteensovittamiseen.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden erilaisia olettamia oikeuksien siirtymisen osalta liikkeenluovutuksessa voidaan pitää siinä mielessä perusteltuina, että ne ilmentävät näitä suojamuotoja koskevan sääntelyn taustalla olevia erilaisia tarkoituksia ja tavoitteita. Tavaramerkkitarkoitukseen luodulle teokselle voidaan kuitenkin katsoa olevan sen käyttötarkoituksen myötä vahvasti leimallisia myös tunnusmerkille ominaiset piirteet sekä nimenomaan kaupallinen tarkoitus. Tällaisen merkin osalta nämä seikat painottuvat tekijänoikeudessa keskeisen tekijän persoonallisen luomistyön tuloksena syntyneen teoksen suojaamisen sijaan. Tämän vuoksi tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen merkin kohdalla intressin siihen kohdistuvien tekijänoikeuksien siirtymiseen myös liikkeen luovutuksen yhteydessä voitaneen katsoa olevan suurempi kuin puhtaan taiteen teoksesta muodostuneen tunnusmerkin kohdalla. Sen sijaan jo olemassa olevasta teoksesta muodostuvan merkin kohdalla myös liikkeenluovutuksessa tekijänoikeuden haltijalla on intressi kontrolloida, ettei hänen teokseensa liittyviä oikeuksia luovuteta taholle, jota hän ei hyväksy.

TekijäL 28 §:n ja TMerkkiL 32 §:n oikeuksien siirtymistä liikkeenluovutuksen yhteydessä koskevia keskenään päinvastaisia olettamia voidaan pitää esimerkkinä siitä, ettei lainsäätäjä ole tässä kohdin kiinnittänyt huomiota tekijänoikeussuojaa saavien merkkien kaksoissuojan mahdollisuuteen. Näiden lainkohtien myötä voidaan pitää selvänä, ettei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä ole otettu huomioon lainsäädännössä siinä valossa, että tekijänoikeudella suojattu tavaramerkki voisi olla liikkeen luovutuksen kohteena.

10 Kokoavia näkökohtia ja arviointia

10.1 LÄHTÖKOHTANA TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN KUMULAATION SALLITTAVUUS

Tutkimuksessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteita on hahmotettu eri kumulaatiojärjestelmien kautta. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation yhteydessä on erotettu kolme eri järjestelmää: täydellinen kumulaatio, osittainen kumulaatio sekä kumulaation kieltävä järjestelmä. Nämä puitteet ovat luoneet lähtökohdan tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien rajapintoja koskevien säännösten sekä niiden perusteella toteutuvan kumulaation asteen tarkasteluun.

Tutkimuksessani tavaramerkkiin suhtaudutaan pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkkinä, mutta joissain tapauksissa merkkiä voidaan pitää myös taiteena¹. Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti otettu kantaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaukseen, mutta toisaalta tavaramerkki- ja tekijänoikeudessa ei näyttäisi olevan suljettu pois jälkimmäistä mahdollisuutta. Lähtökohtana voidaankin pitää tavaramerkki- ja tekijänoikeuden täydellistä kumulaatiota, mikä tarkoittaa, että tavaramerkki voi nauttia myös tekijänoikeussuojaa täyttäessään TekijäL 1 §:ssä teokselle asetetut suojaedellytykset. Toisin sanoen kun rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella suojattu tavaramerkki käsittää tekijänoikeuslain mukaan suojattavan kirjallisen tai taiteellisen teoksen, merkkiä suojataan kahdella itsenäisellä immateriaalioikeudella rinnakkain.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyden mahdollisuus ilmenee myös tavaramerkkilaista tulkittaessa *e contrario* TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n säännösten sanamuotoja: näissä lainkohdissa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välinen normikollisio on ratkaistu säätämällä, että tavaramerkin suostumuksenvaraisena rekisteröinnin esteenä on toisen tekijänoikeus kyseiseen merkkiin. Nämä säännökset nimenomaan vahvistavat tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen kumulaation hyväksyttävyyden: mikäli tekijänoikeuden haltijalta on saatu asianmukaisella tavoin suostumus teoksen ottamiseen tavaramerkiksi, on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys mahdollinen.

¹ Myös Suomessa on tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä pidetty luvussa 1 esitetyin tavoin lähtökohtaisesti sallittuna. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on useassa yhteydessä todettu, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuoja on mahdollinen. Ks. esim. Haarmann 2005, s. 85; Tommila 2000, s. 557 sekä Mansalan kirjoitus IPRinfo-lehdessä. Mansala 1999, s. 10.

Ainoa lainsäädäntöön perustuva rajoitus tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiolle voidaan löytää yhteisön tavaramerkkidirektiivin perustuvasta TMerkkiL 13 §:stä, jonka mukaan arvoa korottavasta muodosta koostuva merkki on erottamiskyvytön. Säännös ilmentää tarkoitusta sulkea tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys pois tällaisten muotojen osalta, joten säännöksen perusteella voitaisiin katsoa, että täydellinen kumulaatio voi toteutua vain muiden kuin tavaran tai pakkauksen muodosta koostuvien merkkien osalta. Siten kaksoissuojaa voisivat saada taiteellisista ja kirjallisista teoksista lähinnä sävellykset ja kaksiulotteiset teokset. On kuitenkin huomattava, että kyseistä säännöstä on sovellettu vain harvoin. Näin siitä huolimatta, että nykyään monet kolmiulotteiset merkit näyttäisivät muodostuvan arvoa korottavasta muotoilusta. Säännöksen merkityksen voidaankin todeta olevan käytännössä hyvin vähäinen kolmiulotteisten muotojen, ja siten myös teoksesta koostuvien kolmiulotteisten merkkien, tavaramerkiksi rekisteröinnin kannalta. Sen sijaan teoksesta muodostuvan merkin voidaan katsoa sisältävän omaperäisenä luomuksena useimmiten myös tavaramerkkinäkökulmasta arvioituna sellaisia erikoisia ja omintakeisia elementtejä, että näiden piirteiden voidaan katsoa nimenomaan vahvistavan – myös kolmiulotteisen – merkin erottamiskykyä.

Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kohde voi osin olla päällekkäinen, näiden suojamuotojen tarkoitukset eroavat suuresti toisistaan. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation sallittavuutta voidaankin perustella juuri näiden suojamuotojen eri tarkoituksilla. Tekijänoikeus suojaa omaperäisiä luomuksia palkitakseen tekijää sekä tukeakseen kulttuurista luovuutta, ja tavaramerkkioikeus merkkiä alkuperän osoittajana. Siitäkin huolimatta, että eri suojaoikeuksia yhdistetään samassa tuotoksessa, ne toteuttavat vain omaa tarkoitustaan. Kun tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitukset eivät mene päällekkäin, kumulaatio on mahdollinen, vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuslaissa säädetty oikeudet kohdistuisivatkin suojattavan kohteen samoihin piirteisiin. Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeus voivat kumuloitua esimerkiksi siten, että tuotoksen ulkoasu, kuten sen pakkaus, voi olla näiden immateriaalioikeudellisten suojamuotojen kohteena.

10.2 TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUDEN KAKSOISSUOJAA SAAVAN KOHTEEN SUOJAN LAAJUUDESTA

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden suojakohteiden päällekkäisyyttä voidaan arvioida esiintyvän käytännössä erityisesti sävellyksistä koostuvien äänimerkkien ja kuvataiteen teoksista muodostuvien kuviomerkkien kohdalla, mutta myös muita tekijänoikeussuojaa saavia kuvioita sisältäviä merkkejä, kuten hologrammeja ja liikkuvia kuvia, voidaan ottaa tavaramerkeiksi. Lisäksi kolmi-

ulotteisia muotoja, kuten veistosten toisinnoksista koostuvia kuvataiteen teoksia voidaan suojata kolmiulotteisina tavaramerkkeinä. Kirjalliset teokset voivat tulla suojatuksi sanamerkkinä tai sloganina tai muodostaa osan yhdistelmämerkkiä tai äänimerkkiä. Tavaramerkiksi voidaan ottaa teosten nimiä, joita voidaan suojata sellaisenaan TekijäL 1 §:ssä tarkoitettuna teoksena sekä TekijäL 51 §:n teoksen nimen suojaa koskevan säännöksen nojalla.² Ainakin näitä tavaramerkki- ja teostyypppejä edustavat merkit ja tuotokset voivat täyttää sekä tavaramerkki- että tekijänoikeuden suojaedellytykset. On ilmeistä, että epätaivanomaisista tavaramerkkityypeistä erityisesti äänimerkkien ja iskulauseiden kohdalla kaksoissuojasta tulee yhä tärkeämpi tulevaisuudessa.

Mikäli tavaramerkki täyttää myös tekijänoikeussuojan edellytykset, muodostuu merkin saaman suojan sisältö näiden molempien yksinoikeuksien perusteella. Suojan sisällön laajuus tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojastapauksessa ulottuu siten selvästi laajemmalle kuin vain jommankumman oikeuden perusteella määräytyessään. Kysymys kaksoissuojatun merkin suojaalasta onkin erityisen tärkeä tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta tarkasteltaessa, koska tavaramerkki- ja tekijänoikeus eroavat toisistaan melkein joka suhteessa, millä on merkitystä arvioitaessa niiden tarjoaman suojan laajuutta. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien voidaan nähdä aiheuttavan epävarmuutta immateriaalioikeussuojan laajuudesta. Samaan kohteeseen kohdistuvat tavaramerkki- ja tekijänoikeudet ovat ongelmallisia erityisesti suhteessa kolmanteen.

Tämän lisäksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteet voivat paljastaa tilanteita, joissa immateriaalioikeudet ovat laajentuneet niiden rajattujen suoja-alojen ja tarkoitusten ylitse ja osittain jopa niiden alkuperäisten suojakohteiden ja -edellytysten määrittämää suojaa laajemmalle. Tämän kehityksen vaikutukset voivat jatkossa luoda yhä enenevissä määrin tiettyjä ongelmatilanteita, jotka näitä oikeuksia sääteleviä lakeja säädettäessä ovat tuskin voineet tulla huomioiduiksi. Seuraavassa nostan pääosin tutkimukseni luvuista 4 ja 5 kokoavasti esiin joitakin esimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten kak-

² On kuitenkin huomattava, etteivät tässä lueteltuihin mahdollisesti päällekkäissuojaa saaviin tavaramerkki- ja teostyypppeihin kuuluvat tuotokset ja merkit voi kuitenkaan saada tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa, jos ne eivät ole riittävän omaperäisiä ja/tai erottamiskykyisiä. Esimerkiksi tekijänoikeudellisesti arvioituna hyvin yksinkertaiset ja tavaramerkkinäkökulmasta kuvailevat kuvat ovat kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaassa käytössä. Tekijänoikeussuojan edellytykset voivat jäädä täyttymättä myös hyvin yksinkertaisten kuviomerkkien kohdalla, jotka ovat ulkomuodoltaan lähellä esimerkiksi sanamerkkiä. Myös sanamerkit voivat vain harvoin saada kaksoissuojaa, koska useimmissa tapauksissa yksittäisten sanojen ei ole katsottu täyttäneen tekijänoikeussuojan edellytyksiä. Tavaramerkkinäkökulmasta värimerkkien ei muutoin kuin kuviomerkin muodostavana väriyhdistelmänä voida katsoa saavan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa. Myös tuoksumerkit jäävät tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan ulkopuolelle. Näin ollen värit ja tuoksut ilmentävät sitä, etteivät aivan kaikki ajateltavissa olevat merkityypit voi saada tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaa.

soissuojaa saavan tunnusmerkin suoja voi muodostua tekijänoikeuden ansiosta laajemmaksi kuin pelkän tavaramerkkioikeuden myötä olisi mahdollista. Toisaalta myös tavaramerkkioikeudella voidaan pyrkiä esimerkiksi jatkamaan tekijänoikeudesta vapaan teoksen suojausta.

Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen oikeuden merkin yksinomaiseen käyttöön TMerkkiL 4 ja 6 §:n mukaisesti. Tekijänoikeus puolestaan tarjoaa haltijalleen TekijäL 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksinoikeuden määrätä teoksesta. *Kun kaksoissuojattua tavaramerkkiä käytetään erottamaan eri elinkeinonharjoittajien tuotteita toisistaan, tapahtuu samalla välttämättä tekijänoikeussuojaa nauttivan teoksen (merkin) kappaleiden valmistamista ja yleisön saataviin saattamista.* Kolmannen kannalta ongelmallista on, ettei tätä oikeutta ole rajoitettu millään tavaramerkkioikeuden kannalta merkittävällä TekijäL 2 lukuun sisällytetyllä rajoitussäännöksellä³, jolloin kaksoissuojatun merkin suoja on selvästi laajempi kuin vain tavaramerkkisuojaa saavan tunnusmerkin.

Tekijänoikeuden perusta muodostuu taloudellisten oikeuksien lisäksi moraalisista oikeuksista. Tavaramerkkioikeudessa ei tunneta tekijänoikeuden tavoin moraalisia tai niitä vastaavia oikeuksia. *Tavaramerkkiin kohdistuvan tekijänoikeuden haltija voi moraalisiin oikeuksiinsa vedoten estää muita loukkaamasta kaksoissuojaa saavaa merkkiään*⁴. Esimerkiksi TekijäL 3.1 §:ssä tarkoitetun respektioikeuden mukaan teosta ei voida muuttaa tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa yleisön saataville tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Näin ollen kaksoissuojaa saavaan merkkiin kohdistuvien oikeuksien haltija voi moraalisten oikeuksien avulla saada merkilleen vahvemman suojan kuin pelkkä tavaramerkkioikeus mahdollistaisi.

Kaksoissuojaustilanteessa tavaramerkin immateriaalioikeussuojausta voidaan laajentaa tekijänoikeuden avulla, sillä tekijänoikeussuojaa ei ole rajattu tavaramerkkioikeuden tavoin ainoastaan sekaannusvaarassa oleviin merkkeihin eli tilanteeseen, jossa samankaltaisia merkkejä käytetään samanlaisille tuotteille. Lisäksi jos tavaramerkkiä ei käytetä tuotteille markkinoilla, tavaramerkin haltija voi olla kykenemätön ylläpitämään tavaramerkkisuojaa. Tekijänoikeudessa tällaisia rajoituksia ei ole. Sitä vastoin tekijänoikeussuoja ulottuu ainakin teoriassa kaikenlaiseen luvattomaan käyttöön.

Tavaramerkkioikeutta koskevasta tavaralajien samankaltaisuussäännöstä, jonka mukaan tavaramerkkisuoja ulottuu vain tiettyihin rekisteröityihin tavara- ja palveluluokkiin kuuluviin tuotteisiin, on kuitenkin poikkeuksena TMerkkiL 6.2 §:ssä tarkoitettu laajalti tunnetun merkin suoja, joka ei rajoitu vain tiettyihin tavaralajeihin. Tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin suoja onkin verrattavissa laajalti tunnetun tavaramerkin tavaramerkkiluokat ylittävään suojaan.

³ Näin myös Haarmann 2003, s. 84. Ks. johtopäätöksen perusteluista laajemmin edellä luvusta 4.2.

⁴ Nordell 2002, s. 104.

On selvää, että tekijänoikeudella voidaan laajentaa tavaramerkin tiettyihin rekisteröinnin kattamiin luokkiin rajattua suojaa tavaramerkkioikeuden näkökulmasta tarpeettoman laajalle. Tekijänoikeussuojan liiallinen laajentuminen, joka on kaksoissuojaustilanteessa omiaan kaventamaan tavaramerkkisuojusta vapaata aluetta, ilmenee esimerkiksi siten, että muun muassa tekijänoikeussuojaa saavat sloganit voivat saada ilman laajaa tunnettavuutta tekijänoikeuslain turvin tavaralajirajoituksista riippumatonta ja siinä mielessä vahvempaa suojaa tekijänoikeuslailla kuin tavaramerkkilailalla.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden syntytapaan liittyvät eroavuudet mahdollistavat, että kaksoissuojaustilanteessa merkin oikeudenhaltija saattaa pyrkiä käyttämään päällekkäissuojausstrategiaa tarkoituksenaan hyötyä rekisteröidystä tavaramerkkioikeudesta tekijänoikeuden lisäksi. Tekijänoikeus mahdollistaa heti teoksen luomisesta lähtien voimassa olevan kansainvälisen suojan. *Koska tekijänoikeuden syntyminen ei tavaramerkin rekisteröinnin tavoin edellytä hallinnollisia toimenpiteitä saati erityisten maksujen suorittamista, tekijänoikeutta voidaan tässä tilanteessa pitää strategisesti tavaramerkkioikeudelle lisäsuojankaltaisena suojamuotona, joka ei kuitenkaan estä rekisteröidyn tavaramerkkioikeuden olemassaoloa.* Jos tavaramerkkioikeuden haltija jättää uusimatta tavaramerkkirekisteröintinsä, jonka seurauksena tavaramerkkioikeus päättyy, ei tällä ole mitään vaikutusta tekijänoikeuden voimassaoloon.

Myös EUT:n oikeuskäytännöstä voidaan mainita esimerkkinä luvussa 9.2.3.2 käsitelty Parfums Christian Dior v. Evora -asia (C-337/95), jossa ilmenee oikeudenhaltijan pyrkimys saada mahdollisimman voimakasta immateriaalioikeussuojaa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä hyödyntäen. Myös tässä tilanteessa on kyse nimenomaan *tavaramerkkisuojan laajentamisesta tekijänoikeudella*. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteissa voitaisiin vedota tekijänoikeuteen myös silloin, kun tavaramerkki on syntynyt ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellista tarkoitusta. Tavaramerkiksi luotujen merkkien tehtävänä on kuitenkin nimenomaan elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja palveluiden erottaminen muiden tuotteista, eikä merkin muodostavan tuotoksen mahdollisesti ilmentämien taiteellisten arvojen suojaaminen kuulu välittömästi tavaramerkin haltijan intressiin.

Lisäksi tekijänoikeudella suojatun teoksen suoja-ajan päättyessä nousee esiin kysymys tekijänoikeudesta vapaan teoksen immateriaalioikeussuojan jatkamisesta tavaramerkkioikeudella. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteessa jännitettä saattaa ilmetä erityisesti silloin, kun samaan kohteeseen kohdistunut tekijänoikeus on päättynyt, mutta tavaramerkkioikeus on edelleen voimassa. Tekijänoikeudesta vapaan teoksen immateriaalisuojauksen jatkamisen muulla immateriaalioikeudella tulisi olla sallittua, sillä tekijänoikeudesta vapaita teoksia voidaan tavaramerkkirekisteröinnistä huolimatta käyttää edelleen hyvinkin laajasti eri tarkoituksiin. *Kun tekijänoikeudesta vapaan teok-*

sen suojaa pidennetään keinotekoisesti tavaramerkkioikeudella, voidaan kuitenkin joissain tilanteissa katsoa olevan kyse ylisuojaamisesta.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteissa ilmenevien ongelmien voidaan katsoa aiheutuneen näiden oikeuksien sisäisestä epätasapainosta eivätkä niinkään itse päällekkäisyyksistä. Kyse on paitsi yhden immateriaalioikeuden sisällä tapahtuneesta suojan laajentumisesta myös eri suoja-
muotojen yhdistelemisestä aiheutuneista ongelmista. Siten tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteiden esiin tuomat ongelmat näyttäisivät olevan seurausta siitä, että immateriaalioikeudet ovat ristiriidassa niiden alkuperäisten tarkoitusten ja tavoitteiden kanssa.

Eri immateriaalioikeuden suojaamuotojen rajat näyttäisivät hälventyneen vaikeuttaen myös eri immateriaalioikeuksien keskinäistä rajanvetoa. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyydet voivat johtua immateriaalioikeuksien laajentumisesta siten, että yhden tai useamman immateriaalioikeuden suoja leviää liiallisesti toisen immateriaalioikeuden suoja-alueelle. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteiden tarkastelu on paljastanut, että joidenkin päällekkäisyyksien voidaan katsoa esiintyvän vain siitä syystä, että niitä koskevat immateriaalioikeuden suoja muodot ovat laajentuneet niiden alkuperäisten ja tarkoitustaan vastaavien rajojen ulkopuolelle. Vaikuttaakin siltä, että tekijänoikeus olisi laajentunut alueelle, joka on aiemmin kuulunut pääasiassa tavaramerkkioikeuden piiriin. Tämän vuoksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien lähtökohtaisesta sallittavuudesta huolimatta täydellistä kumulaatiota on tarkasteltava kriittisesti ja pohdittava myös tarvetta sen osittaiseen rajoittamiseen. Voidaankin kysyä, onko olettaa, jonka mukaan samaa kohdetta voidaan suojata usealla eri immateriaalioikeudella, ottaen huomioon tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteiden lisääntyminen ja kaksoissuojatun kohteen suojan laajuus, pitää siinä määrin ehdottomana, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisessä suhteessa on edelleen tarkoituksenmukaista hyväksyä täydellinen kumulaatio. Kumulaation täydellisyyttä rajoittavien perusteiden valossa voidaan arvioida sitä, olisiko tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kohdalla perusteltua soveltaa täydellisen kumulaation sijaan osittaista tai peräti kumulaation kieltävää järjestelmää.

Eri immateriaalioikeuksien väliset konfliktit voidaankin useimmiten välttää ratkaisemalla päällekkäisyystilanteissa esiintyvät ongelmat sovittamalla eri immateriaalioikeuksien tarkoitukset yhteen⁵. Tätä kysymystä on lähestytty tarkastelemalla immateriaalioikeuksien tavoitteita ja tarkoitusta, suojaedellytyksiä sekä suojakohteen tehtävää ja luonnetta. Jos oikeuksia sovelletaan järkevällä ja maltillisella tavalla ja ne ovat tasapainossa, päällekkäisyys ei ole välttämättä haitallinen. Mikäli syynä on aiheeton laajentuminen, päällekkäisyystilanteiden

⁵ Näin myös Mende – Isaac 2012, s. 158.

ilmentämät ongelmat voidaan ratkaista pyrkimällä rajaamaan kokonaan tai ainakin edes osittain kaventamaan liiallisesti laajentunutta immateriaalioikeussuojaa lähemmäs alkuperäistä laajuuttaan. Tällöin kyse on päällekkäisyyksien mahdollisesti paljastamista immateriaalioikeuden sisäisistä ongelmista, jotka eivät aiheudu itse päällekkäisyyksistä.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteessa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välistä suhdetta voidaan lähestyä määrittäen kulloinkin ensisijaisena pidettävä vallitseva tavaramerkki- tai tekijänoikeudellinen intressi. Tätä voidaan tarkastella kaksoissuojaa saavan kohteen perusteella ottaen huomioon erityisesti kohteen tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojauksen näkökulmasta olennaiset piirteet ja käyttötarkoitus. Tavaramerkki syntyy usein taiteellisen luomistyön tuloksena. Tällöin sen lisäksi, että merkin tulee olla tavaramerkkioikeuden näkökulmasta erottamiskykyinen, se voi sisältää myös taiteellisia piirteitä. Riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä luomuksena merkin muodostava tuotos voi saada myös TekijäL 1 §:ssä tarkoitettua tekijänoikeussuojaa. Näin ollen tekijänoikeussuojaa saava tavaramerkki toteuttaa sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudellista tehtävää.

Näkemyks siitä, että tekijänoikeus tai tavaramerkkioikeus olisi kaksoissuojatilanteessa jommankumman suojamuodon ilmentämän vallitsevan intressin perusteella ensisijainen, on kuitenkin jo lähtökohtaisesti ongelmallinen, sillä tavaramerkki- ja tekijänoikeus ovat hierarkkisesti keskenään samantasoisia oikeuksia. Lisäksi kaksoissuojaa saavalla merkillä saattaa olla jo alun perinkin sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudellinen tarkoitus. Tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen teoksen ensisijaisena tehtävänä voidaan nähdä erottamiskykyisenä tunnusmerkkinä toimiminen, jolloin tavaramerkkioikeutta voitaisiin pitää ensisijaisena suhteessa tekijänoikeuteen. Tavaramerkkitarkoituksessa syntyneissä teoksissa on luonnollisesti myös taiteellisia piirteitä. Sen sijaan otettaessa tavaramerkiksi jo olemassa oleva teos, korostuu merkissä olevan luomuksen alkuperäinen teosluonne. Näin ollen erityisesti olemassa jo olevista teoksista koostuvat merkit ilmentävät sekä tavaramerkki- että tekijänoikeudellista ulottuvuutta. Tässä tilanteessa puolestaan vallitsevana pidettävän ensisijaisen immateriaalioikeuden intressin määrittäminen on selvästi haasteellisempaa verrattuna tavaramerkkitarkoituksessa luotuihin merkkeihin.

On selvää, että tavaramerkiksi otetun teoksen luonne muuttuu tavaramerkkitarkoituksen myötä puhtaasta taiteesta eräänlaiseksi käyttötaiteeksi. Tavaramerkkiin otetun alkuperäisen teoksen ulkoasua joudutaan usein myös muokkaamaan mainonnan ja markkinoinnin tarpeita vastaavaksi. Toisaalta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen määrittäminen sen perusteella, mikä on kaksoissuojaa saavan kohteen dominoiva aspekti, saati sen ensisijainen tarkoitus, voinee johtaa joissain tapauksissa epätarkoituksenmukaisella tavoin subjektiivisiin ratkaisuihin, sillä tämän ratkaisun perusteena olevan kohteen vallitsevan piirteen määrittämisessä on kyse voimakkaan tulkintasidonnaisesta

arvioinnista. Tällöin ei välttämättä voida löytää selkeitä perusteita tietyn immateriaalioikeudellisen intressin ensisijaisuudelle senkään vuoksi, että tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tunnusmerkin ja kirjallisen tai taiteellisen teoksen ominaisuudet kietoutuvat usein yhteen niin, ettei merkissä olevia esteettisiä piirteitä ole välttämättä helppo erottaa käyttötarkoituksen sanelemista piirteistä.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojaa saava merkki voidaan sen tavaramerkkinä ilmentämän erottamiskyvyn lisäksi nähdä myös taiteellisena kohteena ja symbolina, jossa niin semiotiikka, taide kuin oikeustiede kohtaavat. Näin siitä riippumatta, onko merkinä oleva tuotos syntynyt tavaramerkkitarkoituksessa vai onko kyseessä jo olemassa oleva teos, joka on otettu tavaramerkiksi. Näin ollen voidaan todeta, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatio toteutuu, mikäli taideteoksesta muodostuva merkki kykenee moninaisista rooleistaan huolimatta toimimaan myös alkuperää osoittavana erottamiskykyisenä merkinä. Kohdeyleisön näkemyksellä on tavaramerkkinäkökulmasta tärkeä merkitys, sillä jos merkki tavaramerkkitarkoituksesta huolimatta ymmärretään kohdepiirissään ainoastaan taiteeksi, se ei kykene toimimaan tavaramerkkinä. Tavaramerkki voi kuitenkin olla taideteos ja samalla sen käsitetään erottavan elinkeinonharjoittajan tuotteet toisten tuotteista. Tällainen tekijänoikeussuojaa saava merkki täyttää siten tehtävänsä myös tavaramerkkinä, eikä sen määrittämisellä, kumpi sitä suojaavista oikeuksista kohteen suojattavien piirteiden tai sen tarkoituksen perusteella on ensisijainen, ole tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välisen suhteen tarkastelun kannalta ratkaisevaa merkitystä.

10.3 OSITTAINEN KUMULAATIO RATKAISUNA?

Yhden tai useamman immateriaalioikeuden laajentumisesta aiheutuneeseen ylisuojaamiseen liittyvät ongelmat, jotka ilmenevät päällekkäisyystilanteessa, voitaisiin, sen sijaan että rajoitettaisiin itse päällekkäisyyksiä, ratkaista supistamalla immateriaalioikeuksien liian laajaa suoja-alaa. Kunkin immateriaalioikeuden tarjoama suoja tulisi rajata siten, etteivät niiden taustalla olevat intressit laajene yli niiden alkuperäisen tarkoituksen ja siten muodosta ristiriitoja muiden oikeuksien kanssa⁶. Mikäli yhden tai useamman immateriaalioikeuden

⁶ Voidaankin todeta, että kaikkien immateriaalioikeuksien perustana on lähtökohtaisesti kattava ja tietoisesti muodostettu tasapainoinen oikeudellinen suoja. Tähän perustuu esimerkiksi TMerkkiL 13 §:n olennaisesti arvoa korottavaa muotoa koskeva rekisteröinnin kielto, jolla tiettyjen muotojen osalta pyritään varmistamaan, ettei niiden kohdalla synny muun muassa tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä. Vastaavalla tavoin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden keskinäinen etusija tavaramerkin rekisteröintitilanteessa määritetään TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa ja TMerkkiL 14.2 §:ssä. Näissä lainkohdissa etusija annetaan tekijänoikeudelle, joka oli syntynyt ennen merkin rekisteröintiä.

sisäinen epätasapaino johtuu siitä, että jompaakumpaa tai molempia näistä oikeuksista on tulkittu liian laajasti niiden alkuperäiseen tarkoitukseen nähden, voitaneen päällekkäissuojauksesta johtuvat ongelmat estää tulkitsemalla tiukemmin kyseisen suojamuodon suojaedellytyksiä.

Tekijänoikeuden varsin matala teoskynnys ja tavaramerkkioikeuden suojaamat uudet tavaramerkkityypit mahdollistavat kaksoissuojaa saavien kohteiden, kuten sloganien ja äänitavaramerkkien lisääntymisen. Vaikka tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksiä voidaan lähtökohtaisesti pitää sallittuina tilanteissa, joissa ilmenee suojan laajentumisesta johtuvaa ylisuojaamista, näiden lakien tulkintaa lienee syytä tapauskohtaisesti tarkistaa. Käytännössä tämä edellyttää sen tarkastelua, mille tasolle tekijänoikeuden teoskynnys asettuu. Päällekkäisyystilanteissa syntyneet sisäiset ongelmat voidaan pyrkiä ratkaistamaan tarkistamalla tekijänoikeussuojan laajuutta ja tarvittaessa rajata se takaisin alkuperäisiä suojaedellytyksiä vastaavaksi. Tekijänoikeuden suojaedellytyksenä olevan omaperäisyyden vaatimuksen tiukemmalla tulkinnalla voidaan estää ei-toivottuja päällekkäisyystilanteita. Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteissa syntyvät, suojan laajuudesta johtuvat ongelmatilanteet voidaan käytännössä suurelta osin välttää, mikäli tekijänoikeuden teoskynnystä tarkastellaan tavaramerkkien kohdalla riittävän kriittisesti. Tässä mielessä potentiaalisesti tekijänoikeussuojaa saavan tavaramerkin korkeaa teoskynnystä voidaan pitää perusteltuna. Ylisuojaamiseen liittyvät ongelmat ilmentävät osaltaan, miten suojamuotojen rajojen hälventymisen seurauksena eri immateriaalioikeuksien keskinäisen rajanvedon merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi tarkasteltaessa immateriaalioikeuden päällekkäisyystilanteissa esiin tulevia kysymyksiä.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyttä voidaan lähestyä osittaisen kumulaation näkökulmasta tarkastelemalla tavaramerkin muodostavan tuotoksen korkeaa teostasoa ratkaisuna immateriaalioikeussuojauksen epätoivottavaan laajentumiseen. Eroteltaessa niitä perusteita, joilla tavaramerkissä olevan teoksen teoskynnyksen korkeutta arvioidaan, voidaan merkitystä katsoa olevan jaottelulla tavaramerkkitarkoituksessa luotuun teokseen ja tavaramerkiksi otettuun jo olemassa olevaan teokseen. Molemmissa tilanteissa tavaramerkin teostaso määräytyy lähtökohtaisesti merkissä olevan teoksen teostyyppin mukaan.

Koska tavaramerkkiä ei lähtökohtaisesti suojata myös teoksena, on tarpeen pohtia tavaramerkin ominaisuuksien mahdollista merkitystä tunnuksesta muodostuvan teoksen teoskynnyksen arviointiin. Tavaramerkkitarkoitukseen luodun teoksen korkealle teoskynnykselle voidaan löytää useita perusteita, jotka perustuvat tavaramerkin luonteen erityispiirteisiin. Tekijänoikeussuojaa saadaksesen tavaramerkissä olevalta teokselta vaaditaan eräänlaisena käyttötaiteen tuotoksena käytännössä korkeampaa omaperäisyyttä ja esteettisyyttä kuin puhtaan taiteen tuotokselta. Tämä ei johdu niinkään teoksen käyttötarkoituksesta tavaramerkkinä vaan siitä, että tavaramerkin muodostavan tuotoksen ulkomuodolle

voidaan asettaa tiettyjä sen käyttötarkoituksesta johtuvia vaatimuksia. Tavaramerkki on tuotteiden symbolina voitava mukauttaa tuotannon ja markkinoinnin vaatimuksia vastaavaksi, mikä luo tiettyjä edellytyksiä tavaramerkin ulkoasulle edellyttäen muun muassa, että sitä voidaan päivittää ajan kuluessa markkinoiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Tekijänoikeussuojan epäämiseksi on useimmiten syynä se, että merkin muodostavan tuotoksen käyttötarkoitus määrää pitkälle merkin ulkomuotoa. Kun merkin muodostavan tuotoksen koristeellisuus ei ole erotettavissa sen funktiosta, se ei voi saada tekijänoikeussuojaa.

Kun tavaramerkin muodostavan tuotoksen on täytettävä korkea omaperäisyyden kriteeristö, voidaan katsoa, että tekijänoikeuden suojaedellytykset rajoittavat tällä tavoin kaksoissuojaa. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkitarkoituksessa luotuja teoksia. Toisaalta myös tavaramerkiksi otetun puhtaan taiteen teoksen ulkoasua on yleensä tarpeen muuttaa siinä määrin tavaramerkkitarkoitusta vastaavaksi, että sen luonne voinee muuttua käyttötaiteeksi. Taideteosta on tavaramerkkiin sisällytettäessä usein tarpeen yksinkertaistaa siinä määrin, että syntynyt muunnelma voi poiketa esikuvanaan olleesta alkuperäisteoksesta jopa niin ratkaisevasti, ettei se välttämättä yllä enää teostasoon. Lisäksi jo olemassa olevan teoksen sisällyttäminen tavaramerkkiin on hyvin harvinaista verrattuna tavaramerkkitarkoituksessa syntyneisiin teoksiin eikä tällaisia merkkejä pääsääntöisesti mielletä tavaramerkiksi. Jo olemassa olevasta teoksesta muodostuvien tunnusmerkkien kohdalla nimenomaan puuttuva erottamiskyky voi rajoittaa kaksoissuojauksen toteutumista. Näin ollen näiden merkkien osalta tavaramerkkioikeuden voidaan katsoa rajoittavan kaksoissuojaa.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojausta voidaan rajoittaa tarkistamalla eri immateriaalioikeuksien keskinäistä rajanvetoa tekijänoikeuden teosedellytysten supistavalla tulkinnalla. Tämä on viety varsin pitkälle tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa, jossa on tutkimuksen luvussa 2 esitetyin tavoin katsottu, että tekijänoikeus tulisi pääsääntöisesti sulkea pois tuotokselta, joka on luotu käytettäväksi tavaramerkkinä. Tämä ei kuitenkaan koske jo alun perinkin teoksiksi luotuja tuotoksia. Jos sellaista kohdetta, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, ei voida suojata tekijänoikeudella, voidaan tämän tulkinnan katsoa ilmentävän, ettei tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatio ole tässä tilanteessa sallittua. Tässä voidaan siis nähdä lähestyttävän kumulaation kieltävän järjestelmän mukaista tulkintaa, jota perustellaan kaksoissuojatilanteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisella estämällä tekijänoikeussuoja alusta alkaen, kun kohde on luotu toimeksiantona tavaramerkkitarkoitukseen. Näin vältettäisiin muun muassa mahdollinen riski siitä, että teoksen luoja merkin myöhemmällä kaupallisella käytöllä, johon tarkoitukseen merkki on toimeksiantajan käyttöön nimenomaisesti luotu, loukkaisi tavaramerkkitarkoitukseen suunnitellun merkin haltijaa.

Näin ollen kaksoissuojaustilanteisiin liittyy myös punninta tavaramerkki- ja tekijänoikeuden välillä. Käytännössä tanskalainen näkemys tarkoittaisi, että ta-

varamerkkioikeutta pidettäisiin ensisijaisena suhteessa tekijänoikeuteen. Tavaramerkkioikeuden ensisijaisuutta suhteessa tekijänoikeuteen voidaan pitää siinä mielessä perusteltuna, että tavaramerkiksi luotujen merkkien tarkoituksena on, niiden mahdollisesti saamasta tekijänoikeussuojasta huolimatta, nimenomaan elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja palveluiden erottaminen muiden tuotteista, mikä on pääasiassa kaupallisten hyötynäkökohtien sanelemaa toimintaa. Siten voitaneen katsoa, ettei tavaramerkkiä luotaessa taiteella sinänsä ole tässä prosessissa mitään tekemistä, eikä toiminnan tulosten taiteellisten arvojen suojaaminen välittömästi kuulu toiminnan harjoittajien intresseihin.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaation poissulkevan näkemyksen ei kuitenkaan voida katsoa sopivan yhteen yleisen tulkintatradition kanssa, jonka mukaan tekijän tarkoittamalla teoksen käyttötarkoituksella ei ole merkitystä teoskynnysarvioinnissa. Luomuksen tarkoitus ei ole seikka, jolla olisi vaikutusta teostason ylittymiseen. Koska kirjallinen tai taiteellinen teos voi taiteellisen tarkoituksen lisäksi palvella pääasiallisesti tai puhtaasti vain käytännöllistä tarvetta, sen voidaan katsoa nimenomaan mahdollistavan tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumuloitumisen. Tästä huolimatta teoksesta muodostuvan merkin tavaramerkkitarkoitusta ei voida pitää täysin merkityksettömänä teoskynnysarvioinnin kannalta. Tekijänoikeuslakia aikoinaan säädettäessä on komiteavaiheessa katsottu, että taidekäsitteiden ja taideteollisuuden tuotteiden luonteesta johtuen itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset olisi asetettava verraten korkealle⁷. Tämä linja on myös vahvistettu oikeuskäytännössä, joskin tutkimuksen luvussa 7 esille tuoduin tavoin tekijänoikeusneuvoston lausunnoista ilmenee, että lausuntokäytännössä käyttötaiteen teoskynnys olisi viime vuosina jonkin verran alentunut. Tavaramerkin luonteesta aiheutuvilla erityispiirteillä on siinä mielessä merkitystä, että tavaramerkin muodostavaa tuotosta voidaan sen käyttötarkoituksesta johtuvien elementtien perusteella pitää eräänlaisena käyttötaiteena, jota koskee lähtökohtaisesti korkea teoskynnys.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kumulaatiotilanteissa ilmeneviä ongelmia voidaan lähestyä myös ulkoisten periaatteiden avulla. Immateriaalioikeuden ulkoisilla periaatteilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden sekä kilpailun vapauden periaatteita, joilla on perustavaa laatua oleva merkitys EU-oikeudellisina periaatteina ja jotka EU-oikeudellista primäärilainsäädäntöä edustaessaan ovat ensisijaisia sekundäärioikeudellisiin tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen säädöksiin nähden.

Ulkoisilla periaatteilla ei kuitenkaan pystytä luomaan yleispäteviä sääntöjä, joilla voitaisiin ratkaista kaikki tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyys tilanteisiin liittyvät ongelmat. Näiden periaatteiden soveltuminen kaksoissuojatilanteisiin on lopulta varsin tilannesidonnaista. Esimerkiksi EUT:n

⁷ KM 1953:5, s. 45.

Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisusta (C-337/95) ilmenevä tavaroiden vapaa liikkuvuus on kiistattomasti periaate, jonka avulla voidaan ohjata ongelmallisten päällekkäisyyksien ratkaisua. Se näyttäisi kuitenkin soveltuvan pääasiassa sääntelemään immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksistä aiheutuvia ongelmia vain tilanteissa, joissa on kyse nimenomaan oikeuksien raukeamisesta. Vaikka vapaan liikkuvuuden periaate on tärkeä sääntö myös immateriaalioikeuden harmonisoinnissa niissä tilanteissa, kun muut säännöt puuttuvat, se ei kuitenkaan sinänsä tarjoa konkreettista ratkaisua kaikkiin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojaustilanteissa ilmeneviin ongelmiin⁸. Tämä periaate ei ole luonteeltaan riittävän täsmällinen, että sen avulla voitaisiin esimerkiksi estää tekijänoikeudesta vapaiden teosten suojan pidentäminen tavaramerkkioikeudella silloin, kun tekijänoikeus on päättynyt⁹. Koska vapaan liikkuvuuden periaate on monessa tapauksessa ratkaisusääntönä liian yleinen, sitä voitaneen käyttää tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa lähinnä vain ohjeellisena tulkintapuna.

10.4 KUMULAATION KIELTÄMINEN KAKSOISSUOJAUKSEN POISSULKEVALLA SÄÄNNÖKSELLÄ

Ongelmallisia kaksoissuojaustilanteita voidaan viime kädessä pyrkiä eliminoidaan immateriaalioikeuslainsäädäntöä muuttamalla¹⁰. Erityisellä rajoitus-säännöksellä voidaan taata, ettei yhden suojamuodon vapaaksi jättämää aluetta rajoiteta toisen suojamuodon kautta¹¹. Tällöin voidaan puhua kumulaation kiel-tävän järjestelmän mukaisesti kaksoissuojan poissuljettavuudesta, jolloin esi-merkiksi tavaramerkkitarkoituksessa luodun merkin mikä tahansa myöhempi käyttö, joka olisi oikeutettua tavaramerkkilain perusteella, muodostaisi poik-keuksen tekijänoikeussuojaan.

Tekijänoikeuslakia on tulkittava niin, ettei siinä ole tavaramerkkioikeutta koskevaa poikkeusta, jolloin tavaramerkkitarkoituksessa luodun kohteen tava-ramerkkilain perusteella oikeutettua käyttöä ei voida rajoittaa tekijänoikeus-

⁸ Yksittäisten tai useiden periaatteiden yhdistelmillä ei voitane ratkaista päällekkäisyystilanteissa syntyneitä ongelmia lopullisesti. Jokainen kaksoissuojaustilanteessa syntyvä ongelma edellyttää joka tapauksessa tapauskohtaista tarkastelua, ja vasta kyseisen tilanteen erityispiirteet huomioi-den voidaan luoda tulkintaohjeistus, jonka kautta ongelmaa voidaan lähestyä. Nämä tulkinta-periaatteet taas eivät välttämättä yksiselitteisesti sovellu muiden kaksoissuojaustilanteissa synty-neiden ongelmien ratkaisemiseen.

⁹ Quaedvlieg 2005, s. 35.

¹⁰ Näin myös Derclaye ja Leistner, joiden mukaan jos tulkinta ei korjaa immateriaalioikeuksien välistä epätasapainoa, tilanne voitaisiin korjata lisäämällä lakiin tarpeellisissa kohdin suojaa ra-javia poikkeuksia. Ks. Derclaye – Leistner 2011, s. 313 ja 315.

¹¹ Senffleben 2011, s. 137.

lailla. Myöskään tavaramerkkilaissa ei ole poikkeussäännöstä, joka sulkisi tavaramerkkisuojan pois teoksilta, jotka on jo suojattu tekijänoikeudella¹². Näin ollen lähtökohtana on pidettävä olettaa, jonka mukaan tavaramerkin haltijan tulee kunnioittaa tavaramerkin luoneen tahon tekijänoikeuksia sekä tekijän vastaavasti tavaramerkin haltijan oikeuksia silloinkin, kun nämä oikeudet kuuluvat eri tahoille. Näin ollen tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäissuojauks-tilanteiden estäminen edellyttäisi tekijänoikeuslakiin säädettävää poikkeussäännöstä, joka rajoittaisi tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen tekijänoikeus-suojaa. Rajoitussäännös tarkoittaisi käytännössä sitä, että tavaramerkkisuojaa syrjäyttäisi tekijänoikeuden.

Voidaan pohtia, tarvitaanko tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuo-jaustilanteessa erityistä rajoitussäännöstä takaamaan, ettei yhden suojamuodon tarjoama vapautta rajoiteta toisen suojamuodon kautta esimerkiksi tilanteessa, jossa tekijänoikeuden päätyttyä kyseisen kohteen suojausta pidennetään tavara-merkioikeudella. On ilmeistä, ettei tekijänoikeudesta vapaan kohteen suojaus-ta tavaramerkkioikeudella voida rajoittaa muutoin kuin lainsäädäntöä muutta-malla. Tutkimuksen luvussa 5 esille tuoduin tavoin tarvetta sääntelyyn voidaan nähdä olevan erityisesti sellaisten tunnettujen teosten kohdalla, joiden tekijänoikeuden suoja-aika on päättynyt. Tässä tilanteessa sääntely voitaisiin toteuttaa joustavalla tavaramerkkikäyttöä koskevalla rajoitussäännöksellä, jolla luotai-siin tasapainoa teoksen vapaan käytön ja oikeudenhaltijoiden intressien suojaam-isen välille.

Tekijänoikeudesta vapaan kohteen suojauksen pidentämistä tavaramerkki-oikeudella ei voitane ratkaista minkään yhden tietyn periaatteen, kuten julkisen intressin, valossa. Tätä tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella ottaen huomioon tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tarkoitukset ja suojaedellytykset sekä niiden laajuus. Voidaan katsoa, että useimmat teokset, joita ei ollut suojattu vielä niiden tekijänoikeussuojan voimassaoloaikana tavaramerkkioikeudella, osoit-tautuvat kuitenkin useimmiten erottamiskyvyttömiksi. Lisäksi mitä tunnetum-masta teoksesta on kyse, sitä harvemmin siitä koostuvan merkin kohdeyleisö yhdistää sen tavaramerkiksi. Siten välitöntä tarvetta tavaramerkki- tai tekijänoikeuslainsäädännön muuttamiseen ei tältä osin ole nähtävissä.

¹² TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n mukaan toisen tekijänoikeudella suojatun teoksesta muodostuvan merkin rekisteröiminen edellyttää tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Näin olen TMerkkiL 14.2 §:ssä tarkoitetun oikeudenhaltijan suostumuksen perusteella tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojauksen voidaan katsoa olevan tavaramerkkilain nojalla sallittua.

10.5 LOPUKSI

On selvää, ettei ole olemassa ratkaisumallia, jonka avulla pystyttäisiin antamaan tyhjentävä vastaus kaikkiin tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteisiin liittyviin ongelmiin. On periaatteita, joita voidaan käyttää lähtökohtina tarkasteltaessa kaksoissuojatilanteita. Tilanteesta riippuen saatetaan kuitenkin joutua soveltamaan hyvinkin erilaisia periaatteita tai ohjeita.

Tutkimuksessa käsitellyt tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteissa ilmenevät lähinnä suoja-alojen laajentumisesta johtuneet ongelmat osoittavat, että tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien sallittavuuteen yleisesti vallitsevana sääntönä tulee suhtautua jokseenkin varauksella. Päällekkäissuojaustilanteissa ongelmat seuraavat siitä, kun eri immateriaalioikeuksien toisistaan eroavat säännökset soveltuessaan samaan immateriaalioikeudelliseen kohteeseen ovat yhteensopimattomia johtaen näin ristiriitaiseen tulokseen sekä samalla toisinaan myös ylisuojaamiseen. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mistä seikoista kulloisetkin päällekkäisyystilanteet johtuvat, sillä ne voivat paljastaa eri immateriaalioikeuksien suoja-alan laajentuneen epätarkoituksenmukaisella tavalla immateriaalioikeuslakien tarkoituksen vastaisesti. Toisaalta myöskään tavaramerkki- ja tekijänoikeuden päällekkäisyyksien kieltämistä ei tulisi pitää yleisenä sääntönä tai periaatteena, sillä lähtökohdaisesti nämä päällekkäisyydet sinänsä eivät ole ongelmallisia.

Abstract

Anu Pitkänen

OVERLAP BETWEEN TRADEMARK AND COPYRIGHT LAW

My dissertation is a problem-oriented study focusing on the overlap of copyright and trademark law when these are applied to graphic presentations and three-dimensional shapes. My main research interests are in trademarks that fall under the protection of both trademark and copyright law, in particular the protection of trademarks related to literary and artistic works.

It is possible to distinguish three types of cumulation concerning trademark and copyright law: Full cumulation, partial cumulation, and no cumulation. Firstly, under full cumulative protection the overlapping protection provided by the two different intellectual property regimes, trademark and copyright, is fully accepted. Secondly, under partially cumulative protection, trademarks may also be subject to copyright protection if they meet certain conditions (e.g. such trademarks must have aesthetic character and fulfill the condition of a higher level of originality). Thirdly, under a regime of no cumulative protection, the possibility of overlapping protection is either strongly restricted or not granted at all.

My starting point is full cumulation, i.e. that it is possible to apply trademark and copyright law to the same object, since these two forms of intellectual property rights have different scopes of protection and they serve different purposes. Moreover, trademark and copyright law constitute separate systems that have their own basic concepts, rules, and principles. The different prerequisites of copyright and trademark protection are consistent with their respective policy objectives. Accordingly, the criteria for using copyright rules to protect works are substantially different from the criteria for recognizing and protecting trademarks. Whereas a work must be an author's original intellectual creation, a trademark must be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another undertaking in trade. The trend seems to be towards less rigid protection standards of copyright law, as the required level of creativity has arguably decreased over the last decades. This is also a trend within trademark law, and particularly concerns three-dimensional signs such as the shape and packaging of goods. A relatively low requirement of originality leads as such to an increasing risk of overlap between copyright and trademark protection.

Under Finnish legislation overlapping protection between copyright protection and trademarks may well take place. Consequently, a trademark may be protected by copyright law and trademark law may cover a protected work. For example emblems, packaging, slogans, and musical works may be protected as works as well as trademarks if the requirements for protection of both copyright and trademark law are fulfilled. This follows explicitly from section 14(5) of the Finnish Trademark Act *e contrario*, under which a trademark may not be registered if it contains an element which would violate another person's copyright in a literary or artistic work. This impediment is relative, i.e. registration may be granted even though the trademark contravenes the provision set out in subparagraph 5, provided that the person whose right is concerned consents thereto. In this context, it is necessary to further analyse conflict rules for cases where copyright and trademark rights are held by different parties.

I argue that an area of overlap between the two regimes comes to the fore when comparing the respective actual subject matters of protection. Certain subject matters may be susceptible to protection by both copyright and trademark law. I illustrate the possibility of overlapping protection by analyzing the following examples: Pictorial devices, three-dimensional shapes, word marks, slogans, titles of works, holograms, motion signs, and melodies. I argue that most of these may effectively enjoy protection in both fields. Furthermore, it seems that the increase in overlap is primarily caused by an expansion in protectable subject matter beyond the traditional borders of these intellectual property regimes. The overlap is of particular importance with respect to three-dimensional shapes, slogans, and sound marks.

I analyse the scope of protection of double-protected trademarks and issues of cumulative protection by evaluating the rationale, criteria, and subject matter of both trademark and copyright law. A comparison of the scope of protection under copyright and trademark regimes shows that trademark and copyright law differ in almost every aspect that is of relevance for the scope of protection. The different scopes of protection under the regimes make copyright and trademark law a perfectly matching pair if looking for a broad level of protection: Whenever one right has deficiencies, the other one might serve as a complement. I argue that this cumulative effect may appear questionable from the perspective of third parties. In this context, I focus in more detail on the issue of the extension of protection of trademarks through copyright and vice versa and in particular on the question of the acquisition of trademark rights in works that have fallen into public domain.

Through my research I identify and analyse cumulative protection by considering why there is an increase in trademark and copyright overlaps, which type of cumulation (full cumulation, partial cumulation, or no cumulation) is

applied between trademark and copyright law, and the practical consequences and problems that overlapping rights may cause, such as overprotection. Accordingly, the core focus of my research is in assessing the effect of cumulative protection on the right to use double-protected trademarks by trademark and copyright holders. In addition, I evaluate how double protection affects third parties.

Problems arising in overlap situations are usually indicative of the fact that one or both of the intellectual property rights regimes involved are not adequately balanced in themselves, either because the scope of protection is too broad or because specific limitations are missing. Therefore overlaps between trademark and copyright law may reveal systematic imbalances which would otherwise remain undetected. I argue that the problems arising in overlap situations should be resolved by interpretation of trademark and copyright laws. Through my research I propose what I see as a well-grounded interpretation that could benefit the interests of both rights holders of double-protected trademarks and third parties.

Finnish Lawyers' Association 2016
ISBN 978-951-855-356-7

Oikeustapaushakemisto

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut

Adam Opel AG v. Autec AG, C-48/05 (Adam Opel)	102, 140, 149, 152
Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, C-408/01 (Adidas-Salomon ja Adidas Benelux)	159, 231, 233–235
Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik, C-245/02 (Anheuser-Busch)	25, 149
Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, C-206/01 (Arsenal Football Club)	102, 140, 149, 152, 154–155
Audi AG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, C-398/08 P (Vorsprung durch Technik)	126
Benetton Group SpA v. G-Star International BV, C-371/06 (Benetton Group)	82
Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury, C-393/09 (BSA)	253
Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation, C-39/97, (Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer)	102, 149
Claude Ruiz-Picasso ym. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, C-361/04 (PICASSO)	202, 227, 241–242
Die BergSpechte Outdoor Reisen ja Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd, C-259/04 (Emanuel)	105
Die BergSpechte Outdoor Reisen ja Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v Günther Guni ja trekking.at Reisen GmbH., C278/08 (BergSpechte)	66, 101
Erpo Möbelwerk GmbH. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, C-64/02 P, (OHIM v. Erpo Möbelwerk)	125–126
Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH ym., C-145/10 (Painer)	3, 95, 253
Football Association Premier League Ltd ym. v. QC Leisure ym. (C403/08) ja Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd (C429/08), yhdistetyt asiat C403/08 ja C429/08, (Football Association Premier League ym.)	253
Football Dataco Ltd ym. v. Yahoo! UK Ltd ym., C-604/10 (Footbal Dataco ym.)	3, 253
Google France SARL ja Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08) sekä Google France SARL v. Viaticum SA ja Luteciel SARL (C-237/08) sekä Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin ja Tiger SARL (C-238/08), yhdistetyt asiat C-236/08, C-237/08 ja C-238/08 (Google France ja Google)	48, 66, 101, 103
IHT Internationale Heiztechnik GmbH ja Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH ja Wabco Standard GmbH., C-9/93 (IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal-Standard)	105
Interflora Inc. ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd., C-323/09 (Interflora ja Interflora British Unit)	158
Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik ja Peter Opsvik A/S, C205/13, (Tripp Trapp)	79, 84
Heidelberger Bauchemie GmbH., C-49/02 (Heidelberger Bauchemie)	107, 133–134
Henkel KGaA, C-218/01 (Henkel)	213

Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, C-5/08, (Infopaq International)	3, 30, 49, 95, 253, 259
Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99, (Philips)	48, 212
Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, C-104/01 (Libertel)	106, 133–134
Linde AG, C-53/01, Winward Industries Inc., C-54/01 ja Rado Uhren AG, C-55/01 (Linde)	212–213
L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, C-487/07 (L'Oréal ym.)	48, 66, 101, 103, 140, 149, 159, 161
Mag Instrument Inc. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot)	122–124
Musik-Vertrieb membran GmbH ja K-tel International v. GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte., yhdistetyt asiat C-55/80 ja 57/80, (Musik-Vertrieb Membran GmbH v. GEMA)	359
O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v. Hutchinson 3G UK Limited, C-533/06 (O2 Holdings ET O2 (UK))	149
Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, C-337/95 (Parfums Christian Dior v. Evora)	32, 56–57, 104, 289, 306, 345, 355–359, 391, 398
Phil Collins v. Imtrat Handelsgesellschaft mbH ja Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH ja Leif Emanuel Kraul v. EMI Electrola GmbH., yhdistetyt asiat C-92/92 ja C-326/92 (Collins ja Patricia Im- und Export v. Imtrat ja EMI Electrola)	94
Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, C- 273/00, (Sieckmann)	47, 106, 135–136, 285
SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95 (SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport)	149
SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG., C-10/89 (CNL-SUCAL v. HAG)	105
Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01 (Shield Mark)	47, 107, 132, 199, 209–210, 234–285
Smart Technologies ULC v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, C-311/11P (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)	125–126
Zapf Creation AG. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, C-498/01 P (OHIM v. Zapf Creation AG)	219

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset

Julkisasiamies D. Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, C-206/01	152–153, 155–157
Julkisasiamies D. Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa Philips Electronics NV v. Remington Products Limited, C-299/99	84
Julkisasiamies F.G. Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirasto (SMHV) v. Zapf Creation AG, C-498/01 P	219, 224
Julkisasiamies Niilo Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa Interflora Inc ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Limited, C323/09	158

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut

August Stork KG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-13/09 (Suklaahiiri)	218
Bang & Olufsen A/S v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-460/05 (Kaiuttimen muoto)	108, 213, 217, 220, 224
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-87/00 (EASYBANK)	219
Cain Cellars, Inc. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-304/05 (Viisikulmion kuvasta koostuva kuviomerkki)	217
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-336/08 (Punanauhaisen suklaapupun muoto)	218
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-337/08 (Suklaaporo)	218
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-346/08 (Punanauhaisen kulkusen muoto)	218
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-395/08 (Suklaapupun muoto)	218
Couture Tech Ltd v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-232/10 (Neuvostoliiton vaakunaa esittävä kuviomerkki)	313
Dorel Juvenile Group, Inc. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-88/06 (SAFETY 1ST)	126–127
Eden SARL v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-305/04, (Kypsan mansikan tuoksu)	135
Enercon v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-329/06 (E)	218
Eurocool Logistik GmbH v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-34/00 (EUROCOOL)	219
Henkel KGaA v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-30/00 (Pyykin- tai astianpesuainetabletin muoto)	123
Mag Instrument Inc. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-88/00 (Taskulamppujen muoto)	123
Ruiz-Picasso ym. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-185/02 (PICARO)	240–241
Seven Towns Ltd v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-293/10, (Seitsemän eriväristä neliötä)	133
Sykes Enterprises, Incorp. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, T-130/01 (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)	126

Korkeimman oikeuden ratkaisut

KKO 1947 II 365 (Kulttuurisäätiö)	381
KKO 1955 II 25 (Buster)	290
KKO 1956 II 76 (Mustalaisparoni)	287
KKO 1962 II 60 (Rannekoru)	256, 302
KKO 1967 II 10 (Klassikkokirjat)	256, 302
KKO 1968 II 81 (Tammelundin liikenne Oy)	287
KKO 1971 II 4 (Ryijy)	256, 302
KKO 1975 II 37 (Mustaa valkoisella -ratkaisu)	351
KKO 1977 II 78 (Pettäjän tie)	139
KKO 1977 II 85 (Asekätkentäjuttu)	139, 381

KKO 1988:52 (Jalkapallo-ottelu)	95, 256
KKO 1988:82 (Ilmapallot)	256, 296
KKO 2004:49 (RENNIE)	31, 224, 151, 168
KKO 2005:43 (Sanasto)	256
KKO 2005:143 (BUDWEISER)	31, 102, 150, 152, 158
KKO 2006:17 (GILLETTE)	31
KKO 2009:57 (LONCIN)	32
KKO 2010:12 (INGMARIINI)	150–151, 158–160

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut

KHO 1994 A 41(DE-NIC)	313
KHO 12.3.2001/450 (CABLE & WIRELESS)	32
KHO 15.5.2002/1119 (202)	32
KHO 16.11.2004/2923 (MATISSET)	242
KHO 9.6.2009/1474 (SERIALKILLER)	313
KHO 2011:4 (NIKE SWOOSH)	160
KHO 8.7.2011 T 1996 (INGMARIINI)	159
KHO 2012:64 (HYMIÖ :))	221
KHO 13.8.2012 T 2132 (HYMIÖ :-))	221
KHO 11.10.2013/3238 (OMINTAKEINEN MAKEINEN)	128, 266
KHO 2013:99 (PUOLUETUNNUS)	30, 276–277, 280, 317, 326–327
KHO 2013:145 (IMUNEL)	151
KHO 2015:10 (BEAUTYCHANNEL)	151

Hovioikeuden ratkaisut

Helsingin hovioikeus 29.5.1985 S 1989/505 (Tunnettu suunnittelija)	300, 302
Helsingin hovioikeus 4.1.1989, Dnro S 87/951 (Teoskynnys)	256
Helsingin hovioikeus 12.12.1995, Dnro R 94/1305 (Korut)	31, 63, 121, 204, 275
Helsingin hovioikeus 19.12.1995, Dnro R 94/1963 (WWF)	64
Helsingin hovioikeus 2.6.2008/1575, Dnro S 06/3451 (Akun tehdas)	268, 333
Itä-Suomen hovioikeus 16.2.1990, Dnro S 88/479 (Liikemerkki)	277, 280
Turun hovioikeus 27.9.1985, Dnro S 3 Ruo 1 (Teoskynnys)	259, 296
Vaasan hovioikeus 28.1.1988, Dnro S 86/231 (Tekijänoikeus luonnospiirroksiin)	277, 280

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

TN 1986:8 (Suojan kohde, Hahmo, Repliikki)	119, 260
TN 1990:5 (Kirjaimet)	281
TN 1991:4 (Tekstiili)	276
TN 1991:5 (Nimi)	269
TN 1992:7 (Nimi)	262, 268–269
TN 1992:13 (Moraaliset oikeudet ja klassikkosuoja)	195
TN 1992:15 (Lauseen suoja)	119, 260
TN 1994:7 (Lautapeli)	276

TN 1995:13	(Ympyräkuvio)	276, 280
TN 1995:16	(Lausuma)	119, 258, 260
TN 1996:12	(Valokuvaajan oikeudet)	283
TN 1997:1	(Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa)	145, 262
TN 1998:3	(Teoksen nimen tekijänoikeudellinen suoja)	125, 263
TN 1998: 12	(Ympyräkuvio)	276, 280
TN 1998:13	(Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus)	349
TN 1998:16	(Tietokoneohjelma)	256
TN 2000:1	(Pallopeti)	97, 278
TN 2000:4	(Taideteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset)	295
TN 2001:12	(Tunnus)	97, 119, 260, 276, 278–280, 369
TN 2002:7	(Kuvateosten manipulointi ja sisällyttäminen musiikkivideoon)	274
TN 2003:4	(Tekstiilityö)	294
TN 2003:8	(Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset)	294
TN 2003:10	(Tietokoneohjelma)	256
TN 2004:10	(Tekijänoikeus web-grafikkaan)	260
TN 2004:11	(I love you)	260
TN 2004:13	(Etikettien tekijänoikeussuoja)	260
TN 2005:10	(Nimen suoja)	262, 264
TN 2005:11	(Nimen suoja)	262, 268
TN 2006:16	(Tekijänoikeus piirroshahmoon)	170
TN 2006:18	(Tekijänoikeus logoon)	97, 278
TN 2007:2	(Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen)	375
TN 2007:7	(Marjapöimuri)	300, 303
TN 2007:18	(Tekijänoikeus piirroksen ja logoon)	97, 278, 280–281
TN 2009:2	(Logojen käyttö parodioissa)	97, 278
TN 2009: 3	(Tekijän nimen suoja)	191, 267
TN 2009:17	(Kullervon uusi kiros)	195–197
TN 2010: 1	(Nimen suoja)	50, 119, 260, 262
TN 2010:2	(Laulun säkeen suoja)	50, 260–261, 320
TN 2010:3	(Pedofiili)	328
TN 2010:11	(Lauseen suoja)	50, 119, 260
TN 2011:3	(Sanan tekijänoikeussuoja)	258
TN 2011:7	(Tekijänoikeus liiketunnukseen)	277–278
TN 2013:2	(Oikeus hyödyntää aforismeja myytävässä tuotteessa)	50, 261
TN 2013:16	(Tuntematon sotilas -teoksen nimen tekijänoikeussuoja)	262, 265, 268, 272
TN 2014:9	(Tekijänoikeus liiketunnukseen)	277–278

Norja

Dom av Gulating Lagsmannsrett 14.11.1988.

(Studio 46 Reklamebyrå v/Egil Korsnes mot A/S Papir.)

383

Ruotsi

NJA 1917:100 (Boberg)

318

NJA 1967:91 (Polycolor)

357

Högsta domstolen 29.1.2003, Ö4380-01	
(TV Spartacus KB v. Bröderna Lindströms Förlag AB)	153
Högsta domstolen 18.2.2008, T 2117-06 (Eriksson, Sjöman v. TV4)	147
Svea hovrätt 2.5.2007, T9659-05 (En svensk tiger)	33, 345, 364, 371
PBR 22.5.1985, 77/85 (Diabelle)	122, 289
PBR 17.10.1994, V-ans 87-00674 (Top Gun)	271
PBR 17.12.1998, 95-491 (Hemglas)	285
PBR 4.12.2001, V ans 90-05741 fl. (Paradoxal)	318
RÅ 1965 H 23 (Svarta Rudolf)	271
RÅ 1988 ref 39 (Omöjligt figur)	248

Saksa

BGH 9.11.1959 – I ZR 78/58 (Bambi)	171
BGH 17.04.1984 – VI ZR 246/82 (Mordoro)	156
BGH 11.3.1993 – I ZR 263/91 (Alcolix)	171
BGH 22.06.1995 I ZR 119/93 (Silberdistel)	293
BGH 4.4.2000 – 14 U 3611/99 (Johann Sebastian Bach)	233
BGH 4.5.2000 – I ZR 256/97 (Parfumflakon)	360
BGH 5.12.2002 – I ZB 19/00 (BPatG) (Winnetou)	192, 237–238
BGH 3.2.2005 – I ZR 159/02 (Lila Postkarte)	234
BGH 31.03.2010, AZ I ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II)	34, 123, 274, 284
BGH 8.3.2012 – I ZB 13/11 (Neuschwanstein)	238
BGH 13.11.2013, I ZR 143/12 (Geburtstagszug)	293
Landgericht Magdeburg, 16.10.2003 – 7 O 847/03 (Himmelsscheibe von Nebra)	184
BPatG 25.11.1997 – 24 W (pat) 188/96 (Mona Lisa)	234
BPatG 29. 4. 1998 – 29 W (pat) (Michael Schumacher)	274
BPatG 23.9.2003 – W (Pat) 448/02 (Bürogebäude)	274
BpatG 01.06.2005 – 29 W (pat) 179/04 (Petterson und Findus)	237
BPatG 15.6.2009 – 27 W (Pat) 89/09 (Schokoladenmädchen)	227, 283

Tanska

Sø- og Handelsretten S.H.D 11.6.1998 I sag V 29/97	
(Profil Rejser A/S mod Niels Juul Stjernegaard og Stjernegaard A/S)	128

Hollanti

Hoge Raad der Nederlanden 16.6.2006, AMI 2005/06 (Parfyymi)	136

Asiahakemisto

A

alkuperäfunktio 49, 66, 100, 101–102, 103, 105, 140, 149, 299, 320, 396
 alkuperäisteos 12, 142, 143, 180, 195–197, 230, 232, 244
 arvoa korottava muoto 57, 76–79, 82–83, 85, 88, 106, 289–290, 388, 394

B

banaali merkki/tuotos 41, 97, 108, 113, 131, 220, 217, 291
 Bernin yleissopimus 23–26, 38, 52, 93, 95–96, 98–99, 130, 143, 146, 168, 173–174, 257, 274, 323

C

character merchandising 16, 121, 204, 243–245, 247, 250

E

edelleen luovutus 340, 364, 366, 374, 381
 elokuva 63, 125, 195, 243, 263, 271, 351, 368
 elokuvateos 5, 50, 99, 130, 147, 244
 epätavanomaiset tavaramerkit 45, 53, 107, 119–120, 137, 157, 256, 259, 389
 erottamisfunktio 100, 102–103, 112

F

fantasiamerkki 214–216, 223, 242

G

garantiafunktio 100, 103–105
 goodwill-arvo 16, 111, 113, 204, 208–211, 242, 246, 251, 269, 281, 365, 367, 380
 graafinen esitettävyyys 2, 46, 66, 105–108, 119, 122, 129, 132, 135–136, 209, 285–287

H

hajumerkki 47, 135, 138, 389
 hahmo 16, 31, 171–172, 190, 192, 196–197, 236–238, 243–247, 249, 251, 260, 275, 280, 293, 318

– piirroshahmo 85, 131, 181, 187, 190, 203–204, 244, 246–247, 280, 293, 353
 – sarjakuvahahmo 131, 170, 204, 245, 247, 264, 318–319

harhaanjohtavuus 103, 157, 191, 312–314, 321, 384

hologrammi 27, 42, 45, 108, 129, 130, 136–137, 388

hyvän tavan vastaisuus 146, 193, 198, 201, 255, 312–313

hyvä tapa 113, 145–146, 381, 328, 346, 349–350

I

imago 93, 104, 115, 159, 165, 209, 212, 244, 247, 298, 300, 374

immateriaalioikeusstrategia 9–10, 15, 16, 22, 91, 203–204, 206–208, 243, 250–251, 306

investointifunktio 48, 66, 92, 100–101, 103–104, 114

iskulause 44, 46–48, 109, 125–128, 137, 144, 257–259, 265–267, 271, 288–289

– iskulauserekisteri 127–128, 220, 265–266

isyysoikeus 113, 146–147, 165, 328, 346, 349–350, 368

J

julkinen esittäminen 144, 184

julkinen näyttäminen 144, 349

jälkipäinen teos 143, 261, 320, 362

K

kansallisen kohtelun periaate 23, 25

katumisoikeus 146–148, 380–381

kaunokirjallinen teos 50, 99, 165, 258, 264

kielto-oikeus 100, 140–142, 148–149, 152–153, 162–163, 165, 179, 194, 250–251, 345, 353–356

kirjallinen teos 1, 4–8, 16, 49–50, 66–67, 98, 125–129, 136–137, 144, 220, 257–258, 260–267, 316, 388–389

– kirjallinen tuotos 49, 119, 258, 264, 267

klassikkosuoja 146–148, 179, 193–196, 233, 347

kohderyhmä 62, 102–103, 115, 127, 154, 158–160, 189, 208, 210, 213, 234, 241–243, 269, 310

kolmiulotteinen tavaramerkki 76–79, 82–83, 88, 121–124, 215–218, 228, 231, 289–290, 388–389

kokoomateos 288, 370

kommunikaatiofunktio 103, 114

konventioprioriteetti 24

konvergenssi 55–56, 359

kumulaatio 2, 4–6, 13–15, 18, 37, 55, 59–64, 66–70, 72, 74–76, 78, 80, 82, 84, 86–91, 115, 387–389, 392, 394, 396

- osittainen 6, 14, 68, 75, 90
- poissulkeva 14, 68, 187
- suppea 2, 13–14, 61, 64–67
- täydellinen 6, 14, 68–69, 90

kumulaatiojärjestelmä 14, 68, 87, 387

- kumulaation kieltävä järjestelmä 75, 387, 294, 392, 394, 396–398
- osittain kumulatiivinen järjestelmä 83, 68, 75–77, 79, 81, 83, 387, 392, 394–395
- täydellisen kumulaation järjestelmä 69, 71, 73, 75, 387, 392

kuvaileva merkki 118, 125, 211–212, 216–217, 219–221, 224, 226–227, 236, 266, 269, 286

kuvanveistos 3, 89, 99, 274–275, 282, 289–290, 317, 328, 331, 360

- ks. myös veistos

kuvataiteen teos 16, 55, 99, 120–121, 124, 129–130, 137, 147, 270, 273–277, 371, 388–389

- kuvataiteen tuotos 5, 42, 44, 73, 138, 203, 251, 276, 290, 296, 301, 310

kuviomerkki 3, 55, 85, 120–122, 137, 170, 180–181, 183, 211, 215–217, 228–231, 255–256, 274–275, 291, 388

käyttötaide 3–4, 6, 90, 96–99, 101, 187–188, 206, 275–276, 292–297, 302–304, 306–307, 348, 393, 396–397

- käyttötaiteen tuotos 50, 68, 89, 117, 254, 290, 292–296, 300–301, 303, 351, 395,

käännös 142, 194, 263, 346, 351

L

laajalti tunnettu merkki 4, 104, 150, 152, 158–161, 163–164, 181, 231, 233–235, 354, 390

levittäminen 66, 93–94, 114, 144–145, 177, 179, 182, 194–195, 198, 346, 381

liikkeen luovutus 18, 20, 383–386

liikkuva merkki 129, 130–131, 136–137, 201

lisenssi 12, 102, 140, 247, 344, 361–363

- lisenssinantaja 361–362
- lisenssinsaaaja 102, 343, 361–362
- lisenssisopimus 246, 361–363
- pakkolisenssi 141, 145
- sopimuslisenssi 145

lojaliteettivelvollisuus 345, 365–367

logo 30, 61, 97–98, 109, 120–121, 136, 145–146, 262, 272, 274–276, 278, 280–281, 293, 300, 341, 345, 350, 383

luoksepääsyoikeus 146–147, 346

luovutus

- tavaramerkkioikeuden luovutus 18, 28, 102, 175, 343, 384
- tekijänoikeuden kokonaisluovutus 12, 344, 353, 366
- tekijänoikeuden käyttöoikeuden luovutus 12, 340, 345, 361, 363, 366, 369
- tekijänoikeuden luovutus 7–8, 12, 74, 139, 147–148, 156–157, 179, 211, 248, 311, 339–341, 344–345, 370–371, 373
- tekijänoikeuden osittaisluovutus 211, 344

lähioikeus 2, 29, 30, 52, 69, 184, 259, 275, 283

M

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) 45, 92–93, 96, 245, 275

maalaustaiteen teos 199, 227, 230, 283

Madridin pöytäkirja 22, 23, 174–175, 181

Madridin sopimus 23, 174

mainosfunktio 48–49, 103–104

mainosgrafiikka 3, 89, 99, 292

malli 5, 17, 39, 42, 44, 70, 77–78, 84, 316–316, 331

mallioikeus 53, 68, 71, 84–86, 185, 249, 316, 331

markkinaoikeus 31, 54, 173, 277, 318, 322, 326–327, 330, 332, 337

mielleyhtymä 149–151, 159, 209, 226, 234, 262
mitättömäksi julistaminen 28, 77, 119, 175, 177, 222, 332–334, 336–337
monopoli 154, 178, 182, 200–201
moraaliset oikeudet 12, 33, 94, 113, 146–148, 164–165, 193–195, 275, 303, 327–340, 344–353, 368, 375, 379–381, 390
muodosta koostuva merkki 75, 77, 80, 88, 213, 215, 290, 388
muunnelma 13, 123, 142–144, 180, 232, 244, 247, 299, 320, 331, 346, 396

N

nimi tavaramerkkinä 44, 46, 108–109, 241–242, 258, 263, 268–237, 315, 318, 333–334
näyttämöteos 50, 99

O

OHIM 31–32, 77–80, 126–127, 129–130, 133–135, 217–219, 237, 240, 285–286, 335–337
opetus- ja kulttuuriministeriö 148, 179, 193–197, 233

P

Pariisin sopimus 23–26, 38, 52, 109, 174, 384
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 17, 32, 44, 130, 159–160, 173, 181, 198, 309

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta 31, 172–173, 239

patenttioikeus 4, 5, 42, 52–53, 59, 67, 72, 84, 86, 167, 183

piirimalli 71

piirros 3, 120, 136, 170, 180, 244, 272, 274–275, 278–281, 300, 303, 331, 371–372, 374

puhdas taide 3, 89–90, 96, 98–99, 186–188, 276, 290, 292–293, 295–298, 301–302, 304–307, 348, 356, 360, 395–397

R

rakennustaiteen teos 50, 99, 121, 275
rekisteröinnin este 12–13, 34, 37, 73–74, 83–84, 123, 185, 199, 201, 212, 229, 230, 264–265, 268, 273, 277, 290, 309–312, 315–318, 321, 323–324, 329–330, 333–334

– ehdoton/absoluuttinen 193, 255, 311–313, 321, 335
– väitteenvaarainen/relatiivinen 5, 88, 181, 190, 193, 236, 387, 311–312, 314–315, 320–325, 329, 335

respektioikeus 146–147, 164, 259, 328–329, 346, 349, 351–353, 390

S

saattaminen yleisön saataviin 9, 73, 93–94, 140, 142–147, 161, 191, 195–196, 200, 267–270, 310, 319–320, 327–328, 337, 345–346, 351, 360, 390

samanlaisuusarviointi 142, 159, 166, 310

sanamerkki 44, 63, 119–120, 125–126, 128–129, 192, 213–217, 219–220, 224, 236–242, 247, 265–266, 273, 313–314, 317, 330, 389

sekaannusvaara 27, 48, 100, 102, 140, 142, 148–152, 157, 159–162, 165–166, 168, 171, 182, 189, 224–225, 227–228, 240, 242, 249, 314, 326, 333, 354–355, 364, 390

strategia

– ks. immateriaalioikeusstrategia

suggestiivinen merkki 209, 214, 219, 220, 223, 224, 226, 242, 286

suoja-aika 6–7, 15, 43, 54, 65, 84–85, 176–180, 186, 189–190, 193–194, 198–199, 201, 350, 375, 391, 399

suosituimmuusperiaate 25

suostumus 12, 17, 33, 73–74, 143–144, 150, 181, 192, 231, 236, 271–273, 309–312, 318, 320–323, 328, 336, 339–340, 345, 348–353, 363–368, 371, 373, 376–377, 385, 387

symboli 61–62, 67, 78, 103, 112–114, 213, 245, 249, 281, 297–298, 304, 394

symbolifunktio 62, 103, 245

sävellys 3, 16, 42, 85, 88, 89, 132, 137, 197, 199, 209–210, 285, 317, 323, 352

– sävellysteos 50, 55–56, 99, 199–220, 284–285, 287, 292, 302–303, 317, 380

T

taidekäsiyö 3, 5, 50, 97, 99, 290, 397

taidemaalaus 3, 89, 99, 196–197, 201, 226, 228, 244, 290

taideteollisuus 3, 5, 50, 97, 99, 290, 292, 294, 303, 397

taideteos 145–147, 154–156, 165, 185–187,
197, 201, 228, 230–234, 242, 244, 396,
274, 294–295, 304, 323, 352, 360
taideteoksesta muodostuva merkki 62, 83,
103, 114, 151, 153, 209–210, 220, 223,
225, 230–234, 241, 394
taloudelliset oikeudet 65, 74, 89, 142–146,
161, 327–329, 344–346, 353–354, 375
tavaralaji 149–150, 158, 161, 163–164, 235,
273, 354, 364–365, 385, 390
tavarän muoto 48, 76, 79, 106, 122, 124, 315
tavarän päällys 48, 124, 290
tavaröiden vapaa liikkuvuus 27–28, 32, 175,
357, 359, 398
tekijänoikeuden raukeaminen 56, 359
tekijänoikeusneuvosto 31, 50, 137, 145–146,
256–257, 260–263, 276, 295
telle quelle 26
teoksen nimi 16, 73, 129, 137, 146, 190–192,
236–243, 262–263, 267–272, 314–319
teollisoikeus 23, 43–44, 52–53, 59, 69, 164,
183, 185, 330, 336, 358–359
teoskappale 4, 62, 140–144, 147, 161–162,
181–182, 200, 243, 351, 381
territoriaalisuus 23–25, 27–28, 173–175,
334–335
Trademark Law Treaty (TLT) 23, 174
TRIPS-sopimus 24–25, 26, 43–44, 58, 92,
108–109, 151, 177–178
tuoksumerkki
– ks. hajumerkki
työ- ja elinkeinoministeriö 22, 43

U

uudelleenmonopolisoiminen 183, 199

V

vakiinnuttaminen 2–3, 46–48, 73–74, 167–
170, 193, 201, 227, 235, 246–247, 272,
301, 310–311, 333–334, 339, 342–343, 387

valokuva 5, 17, 33–34, 70–71, 73, 120, 123,
136, 195, 244, 275, 283–284, 316
valokuvateos 50, 99, 120, 274–275, 283
vapaa käyttö 6–7, 85, 111, 138, 152, 154,
177–179, 181–183, 185–194, 198–201,
221, 223, 231, 233, 237–238, 389
veistos 79, 82, 99, 124, 209, 216, 220, 223,
226, 242, 244, 274–275, 282, 290, 317,
328, 331, 360, 389
– ks. myös kuvanveistos
vertaileva mainonta 355–356
vähimmäissuoja 23–26, 174
väite 184, 248, 318, 324–326, 330–331, 368
värimerkki 46–47, 133–134, 138, 212, 389

Y

yhdistelmämerkki 77–78, 137, 168, 216, 218,
236, 270, 273, 275, 283, 288, 299, 319,
330, 389
yhteisön tavaramerkki 32, 61, 70, 78, 81, 126,
131–132, 172, 175, 181, 183–184, 218,
220–221, 237, 334–335, 384–385
yksityinen käyttö 11, 145, 152–157, 162–163,
202
yleisen järjestyksen vastaisuus 313
yleisölle välittäminen 144, 360

W

WIPO

– ks. Maailman henkisen omaisuuden
järjestö
WTO (Maailman kauppajärjestö) 24–25

Ä

äänitavaramerkki 53, 74, 85, 107, 132, 220,
251, 256, 284–287, 291, 317, 347, 352,
395

Teoksessa tarkastellaan tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden päällekkäisyystilanteita. Tavaramerkkiä voidaan suojata sen saaman tavaramerkkisuojan lisäksi tekijänoikeudellisena kirjallisena tai taiteellisena teoksena. Tällöin suojan kohde täyttää tavaramerkki- ja tekijänoikeuslaissa säädetyt oikeussuojan kriteerit. Tavaramerkki syntyykin usein luovan työn tuloksena.

Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tavaramerkki- ja tekijänoikeusjärjestelmien samankaltaisuuksiin ja eroihin sekä siihen, mitä kaksoissuojan myöntämisestä käytännössä seuraa. Erityisesti tarkasteltavaksi tulee, millä edellytyksin ja millä tavoin merkinhaltijalla on oikeus käyttää teosta tavaramerkissä. Tämän lisäksi tutkitaan, miten kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan oikeuksiin suhteessa kolmanteen.

Kirjassa käsitellään myös käytännön oikeuselämässä ongelmallisia ja tärkeitä kysymyksiä, kuten toisen teoksen sisältävän tavaramerkin rekisteröintiä sekä oikeudenluovutuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten luovutuksensaajan oikeutta muuttaa ja luovuttaa edelleen tekijänoikeudella suojattua tavaramerkkiä.

Immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien käytännön sovellutusten yleisyys ja merkitys ovat lisääntyneet viimeaikaisen oikeuskehityksen tuloksena huomattavasti. Erityisesti yleinen suuntaus immateriaalioikeuksien suoja-alojen laajentumiseen on vaikuttanut siihen, että yhdelle kohteelle voi yhä useammin olla tarjolla useita vaihtoehtoisia suojamuotoja. Teoksessa käsiteltyä tekijänoikeussuojattua tavaramerkkiä voidaankin pitää hyvänä esimerkkinä siitä, miten madaltuneet suojaedellytykset ja pidentyneet suoja-ajat ovat johtaneet siihen, että eri suojamuodot yhä useammin peittävät osin samoja ilmiöitä. Tämän vuoksi tutkimuksessa pohditaan, onko viimeaikaisen oikeuskehityksen myötä löydettävissä perusteita tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan rajoittamiselle.

