SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN JULKAISUJA
A-sarja N:o 233

Jukka Palm

TAVARAMERKKI, KILPAILU JA ALKUPERÄ

TAVARAMERKKI, KILPAILU JA ALKUPERÄ

SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN JULKAISUJA
A-sarja N:o 233

Jukka Palm

Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä

Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian luentosalissa III perjantaina 13. päivänä syyskuuta 2002 klo 12.

With an English Summary

SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS • HELSINKI

Julkaisuvaliokunta
Raimo Lahti, puheenjohtaja
Markku Helin
Mika Hemmo
Risto Nuolimaa
Lea Purhonen, sihteeri

Tilausosoite
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kasarmikatu 23 A 17
00130 Helsinki
p. (09) 603 567, f. (09) 604 668
sly@lakimies.org
www.lakimies.org

Verkkokirjan ISBN 978-951-855-555-4

© 2002 Suomalainen Lakimiesyhdistys ja Jukka Palm

ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-197-9

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002

Alkusanat

Kiinnostukseni immateriaalioikeuksiin pohjautuu jo vuosikymmeniä jatkuneeseen musiikkiharrastukseeni. Aluksi ajatuksenani oli kirjoittaa tekijänoikeudesta. Tavaramerkkien pariin jouduin täysin sattumalta.

Huomasin pian, että kyseessä on alue, josta on kirjoitettu paljon etenkin ulkomailla, mutta varsinaista tutkimusta perusasioista on julkaistu vain varsin vähän, tuskin lainkaan. Lisäksi havaitsin, että valtaosa keskustelusta liittyy siihen, että merkin haltijoiden asemaa pitäisi erinäisistä syistä tulisi parantaa erilaisilla laajentavilla tulkinnoilla tai sääntelyn muutoksilla.

Aineistoa läpikäytyäni tulin kuitenkin pian siihen tulokseen, että huomio tulee kiinnittää siihen, miten kilpailu markkinoilla kokonaisuutena toimii. Sääntelyn tulkinnassa pitää huomioon ottaa muutakin materiaalia, kuin se mikä ilmenee suoraan normeista ja valmistelutöistä. Huomio on kohdistettava *markkina-orientoituneeseen* tarkasteluun, jossa erilaisilla reaalisilla argumenteilla ja toimivan kilpailun ohjaamisella on tärkeä asema. Kysymyksellä on nykyisin olennainen merkitys, koska yhteisöjen tuomioistuin usein painottaa tällaista tarkastelutapaa sen sijaan, että ratkaisua etsittäisiin pelkästään sääntelyhistoriasta ja lainsäädännön sanamuodosta. Yhä enemmän annetaan merkitystä sille, millaisia kilpailullisia tavoitteita sääntelyn tulkinnalla halutaan edistää.

Se, että muiden kirjoittamaa tutkimusmateriaalia on löydettävissä vain varsin vähän, on merkinnyt sitä, että olen joutunut tekemään enemmän työtä. Olen kuitenkin erityisesti työn viimeistelyvaiheessa saanut tärkeitä kommentteja Professori *Martti Castrénilta*, oikeusneuvos *Pirkko-Liisa Haarmannilta* sekä professori *Niklas Bruunilta*. Haluan kiittää heitä kaikkia heidän työpanoksestaan. Haluan kiittää myös dosentti *Jukka Kemppistä*, joka on lupautunut vastaväittäjäkseni. Minulla on ollut myös mahdollisuus toimia ”tohtorikoulu” OMY:ssä, jonka molemmat vetäjät, professorit *Ari-Matti Nuutila* ja *Juha Pöyhönen* sekä kaikki OMY:n tutkijat ovat olleet suurenmoisia.

Heidän lisäkseen haluan kiittää kollegojani yksityisoikeuden laitoksella. Keskustelu esimerkiksi *Frey Nyberghin, Janne Kaiston, Tapani Lohen, Antti Kolehmaisen* sekä *Timo Uotilan kanssa* on ollut antoisaa. Lisäksi haluan kiittää professori *Mika Hemmoa* yliopistomaailman realiteetteja koskevista osuvista huomioista.

Haluan edelleen kiittää isääni *Matti Palmia* sekä siskoani *Annukka Palmia* heidän antamistaan arvokkaista kielellisistä kommenteista.

Lopuksi haluan osoittaa erityiset kiitokset *Maikalle, Oliverille ja Lumille*.

Helsingissä 1.7.2002

Jukka Palm

Sisällysluettelo

ALKUSANAT V
SISÄLLYSLUETTELO VII
LÄHTEET XV
LYHENTEITÄ XXIX

I JOHDANTO 1
1. Tutkimuksen kohde ja alustava kysymyksenasettelu 1
2. Tutkimuksen näkökulma ja rakenne 6
3. Lähteistä 7
4. Rajauksesta 7
5. Oikeusvertailun ongelmista ja mahdollisuuksista 8
6. Yhteisöoikeus ja kansallinen oikeus 11

II TAVARAMERKIN KÄYTÖN HISTORIALLINEN TAUSTA JA NYKYAIKAINEN ”BRANDI-AJATTELU” 13
1. Yleinen asetelma 13
2. Tavaramerkin alkuperätehtävä ja nykyaikaista tavaramerkkiä edeltävä aika 13
3. Tavaramerkkien funktioista 15
4. Tavaramerkin itsenäisestä kommunikaatiofunktiosta 19
4.1. Tavaramerkin mainontatehtävän perinteinen sisältö 19
4.2. Markkinointiajattelun muuttuminen 20
4.2.1. Mitä tarkastellaan? 20
4.2.2. Markkinointiajattelun yleisiä muutoksia 20
4.2.3. Tavaramerkkimarkkinoinnin roolin kasvua merkinneitä tekijöitä 22
4.2.4. Tavaramerkki itsenäisenä tuotekuvan ja asiakas-uskollisuuden symbolina 23
4.2.5. Yhä pienempien kohderyhmien merkitys ja investointien riskialttius 26
5. Tavaramerkkien itsenäinen liikearvo ja oikeudellinen keskustelu ... 27
6. Mihin perinteisen tavaramerkkisuojan kritiikillä pyritään? 31
7. Pelkkä merkinhaltijan aseman tarkastelu ei ole riittävää 32

III TAVARAMERKIT JA TALOUSTIETEEN HUOMIOT NIIDEN TALOUDELLISISTA DIMENSIOISTA. LAAJA VAI SUPPEA MONOPOLI? 33
1. Tavaramerkkien monopolistisia vaikutuksia painottaneista suuntauksista 33
2. Moderni Harvardin-koulukunnan oikeudellinen sovellus 35
3. Monipuolisempi käsitys tavaramerkkien merkityksestä 36
3.1. Yleistä 36
3.2. Tavaramerkkien kilpailua edistävät piirteet 37
3.2.1. Kuluttajille välittyvä informaatio ja etsintäkustannukset 37
3.2.2. Mainonta ja informaatio 39
4. Tavaramerkki varallisuusoikeutena ja markkinointi-investointien suojana 39
5. Yhteenvetoa 40
6. Työssä sovellettu argumentaatiotapa ja taloudellisten argumenttien hyödyntäminen 42
7. Kysymyksen asettelun täsmentäminen 47

IV MITÄ VOIDAAN REKISTERÖIDÄ TAVARAMERKKINÄ? 49
1. Tavaramerkkisuojan saamisen yleisistä lähtökohdista eri perinteissä. Rekisteröinti/merkin käyttö 49
2. EU:n tavaramerkkiharmonisoinnin yleiskuva 50
3. Brandi-ajattelu ja tavaramerkin alkuperäinen erottamiskyky 51
3.1. Huomion kohteena ovat tavaramerkkien alkuperäinen erottamiskyky ja funktionaalisuus 51
3.2. Tavaramerkkien erottamiskyvyn erot sekä perinteisten sana- ja kuviomerkkien suoja 52
3.3. Suggestiivisten sanamerkkien ja iskulauseiden suoja 54
3.3.1. Kommentti sekä tuomion suhde Suomen oikeuteen 59
4. Epätavallisten tavaramerkkien suoja 62
4.1. Yleistä 62
4.2. Aikaisemmin epätavallisia tavaramerkkejä ei kaikissa maissa voitu rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisinä 64
4.3. Graafinen kuvaus ja kyky erottaa tuotteita ja palveluita 65
5. Värit 66
5.1. Suojan tarve ja merkitys 66
5.2. Värien suojaamiseen liittyvät kilpailulliset ongelmat 67
5.3. Kehitys Yhdysvalloissa 68
5.4. Uusi eurooppalainen oikeuskäytäntö (SMHV) 70

5.4.1. Yksittäisten värien suojaaminen käytännössä 70
5.4.2. Arvio yksittäisen värin suojaamisen kilpailullisista vaikutuksista 72
5.4.3. Usean värin yhdistelmä 74
5.4.4. Arvio yksinkertaisen väriyhdistelmän suojaamisesta alkuperäisesti erottamiskykyisenä 77
6. Kolmiulotteisten muotojen suojaamisen lähtökohdista ja USA:n oikeudesta 80
6.1. Suojan tarve – investoijan näkökulma 80
6.2. Kilpailulliset ongelmat 80
6.3. Tilanne Yhdysvalloissa 81
6.3.1. Yleistä 81
6.3.2. Pakkauksen muodon tai tavaran muodon suojaaminen (product shape) 81
6.3.3. Funktionaalisuuden arvioinnin lähtökohdat Yhdysvalloissa 83
6.3.4. Esteettinen funktionaalisuus 84
7. Uusi yhteisöoikeudellinen sääntely ja kolmiulotteiset muodot 86
7.1. Yleistä 86
7.2. Tavaran muoto rekisteröidään alkuperäisesti erottamiskykyisenä 86
7.3. Pakkauksen muodon suojaaminen alkuperäisesti erottamiskykyisenä 89
8. Koko pakkauksen ulkoasun suojaaminen 92
9. Rekisteröintiesteistä 95
9.1. Tavaran muodosta koostuva merkki 95
9.2. Toiminnallinen funktionaalisuus 96
9.3. Eurooppalainen oikeuskäytäntö – kaksi eri tulkintaa 98
9.4. Yhdysvalloissa pelkkä vaihtoehtojen esiintyminen ei ole riittävää 100
9.5. Julkisasiamiehen lausunto Remington-tapauksesta 101
10. Muoto, joka ”vaikuttaa tavaran arvoon” 103
11. Ääni- ja tuoksumerkit 106
11.1. Suojan tarve 106
11.2. Kilpailulliset ongelmat ja suojan edellytykset 106
12. Muita tilanteita 110
13. Johtopäätös 110

V TAVARAMERKKISUOJAN LAAJUUDEN LÄHTÖKOHDISTA ERI OIKEUDELLISISSA PERINTEISSÄ 113
1. Tarkastelun kohteesta 113
2. Englanti 113

2.1. Yleistä 113
2.2. Englantilaisen tavaramerkkioikeuden kehitys ja peruspiirteet 114
2.2.1. Passing off 114
2.2.2. Rekisteröity tavaramerkki 115
3. Yhdysvallat 116
3.1. Yleistä 116
3.2. Tavaramerkkioikeuden kehitys ja nykyinen sisältö 118
4. Benelux-maat 123
4.1. Merkin itseisarvon suojaa on perinteisesti korostettu 123
5. Saksa 126
5.1. Tavaramerkkioikeuden kehitys 126
5.2. Suojan laajuus ja arvioinnin lähtökohdat 127
6. Suomen oikeuden lähtökohdat 129
6.1. Tavaramerkkioikeuden kehityksestä 129
6.2. Suojan laajuudesta 130
7. Johtopäätöksiä 136

VI TAVARAMERKKISUOJAN LAAJUUS YHTEISÖOIKEUDESSA SILLOIN, KUN TAVARAT OVAT SAMANKALTAISIA 139
1. Yleistä 139
2. Tavaramerkin käyttö elinkeinotoiminnassa ja sen käyttö ”tavaramerkkinä” 141
3. Sekaannusvaaran ja assosiaation välinen rajanveto yhteisöjen tuomioistuimessa 144
3.1. Sääntelyn sisältö 144
3.2. Direktiivistä seuraavista tulkintaongelmista 145
3.3. Puma v. Sabel-tapaus 146
3.4. CANON-tapaus. Tavaramerkin erottamiskyvyn vaikutus-tavaralajien samanlaisuuteen 153
3.5. Lloyd v. Loint’s -tapaus 158
3.5.1. Tapauksen taustasta 158
3.5.2. Julkisasiamiehen kannanotto sekä vertailu angloamerikkalaisen ja saksalaisen perinteen välillä 160
3.5.3. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 163
3.6. Marca Mode -tapauksessa todetaan, että laajalti tunnettujakaan merkkejä ei suojata ilman, että sekaannus-vaara on olemassa 167
4. Yhteenvetoa yhteisöjen tuomioistuimen linjanvedoista 172

VII EPÄSUORASTA SEKAANNUSVAARASTA OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 175
1. Esimerkkejä sekaannusvaara-arviointia koskevista rajanvetotilanteista 175
2. Johtopäätös 186

VIII LAAJENNETTU TAVARAMERKKISUOJA, KUN TAVARALAJI ON SAMANKALTAINEN? 189
1. Yleistä 189
2. Toimintaympäristö- ja kohderyhmäsidonnainen sekaannusvaaran arviointi sekä potentiaaliset ongelmatilanteet merkin haltijan kannalta 191
3. Vesittymisestä 202
4. Millaisia ovat tyypilliset konkreettiset ongelmatilanteet? 203
4.1. Sekaannusvaara muiden kuin tuotteiden ostajien keskuudessa 203
4.2. Kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen 211
4.3. Johtopäätös 215
5. Look-a like -tuotteet päivittäistavarakaupassa 216
5.1. Mistä look-a -like ilmiössä on kysymys? 216
5.2. Look-a like -tuotteita on erilaisia ja sekaannusvaarateoria soveltuu vain osaan niistä 218
5.3. Ilmiön merkityksestä eri intressitahoille 220
5.3.1. Merkinhaltijat 220
5.3.2. Kilpailijat ja kuluttajat 222
5.3.2.2. Kilpailijoilla on muitakin tehokkaita vaihtoehtoja 224
5.3.2.3. Look-a like -tuotteista saattaa aiheutua myös vahinkoa kuluttajille 225
5.3.2.4. Alustava johtopäätös 225
6. Look-a like tuotteita koskevaa oikeuskäytäntöä, joissa esiintyy vaikeita rajanveto-ongelmia 226
6.1. Yleistä 226
6.2. Englanti 227
6.2.1. Yleistä 227
6.2.2. Penguin/Puffin-tapaus 228
6.3. Yhdysvallat 230
6.3.1. Yleistä 230
6.3.2. Esimerkkejä oikeuskäytännöstä 231
6.4. Benelux-maat 235
6.4.1. Kuluttajien reaktioille ei ole annettu merkitystä 235
6.5. Suomi ja Ruotsi 237

6.5.1. Jako yksinoikeuslakeihin ja erilliseen markkinointilainsäädäntöön 237
6.5.2. Ruotsi 237
6.5.3. Suomi 243
6.5.3.1. Sekaannusvaaran arviointi on hyvin suppeaa 243
6.5.3.2. Oikeuskäytäntöä 244
6.5.3.3. Look-a like -tuotteet ja tavaramerkin loukkaus 251
6.5.3.4. SopmenL:n soveltamiskäytännön kehittäminen? 257

IX TAVARAMERKKISUOJAN LAAJUUS, KUN TAVARALAJI EI OLE SAMANKALTAINEN 259
1. Sekaannusvaaran ulottuvuus laajenee, kun tavaramerkkiä käytetään yhä erilaisemmissa tuotteissa 259
2. Merkin vesittäminen, maineen tahraaminen ja maineen hyväksikäyttö ilman sekaannusvaaraa 260
3. Aikaisemmasta oikeuskäytännöstä eri maissa 261
3.1. Benelux-maat 261
3.2. Englanti 262
3.3. Saksa 263
3.4. USA 264
3.4.1. Sekaannusvaara 264
3.4.2. Vesittymissuoja 265
3.5. Suomessa on vallinnut lähtökohta, jonka mukaan laajennettu tavaramerkkisuoja saattoi tulla kyseeseen vain erittäin harvinaisissa tapauksissa 268
4. Mikä on laajalti tunnettu tavaramerkki? 269
4.1. TRIPS-sopimus 269
4.2. WIPO:n suositus laajalti tunnetuista tavaramerkeistä 271
5. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-ala ja WIPO:n soveltamisohjeet 274
5.1. Yleistä 274
6. Miten laajalti tunnetun merkin suoja-ala tulkitaan ja millaiseen teoriaan yhteisöjen tuomioistuin on viitannut? 275
6.1. Laajennetun suojan teoreettinen tausta 275
6.2. Suojan laajuutta koskevista vaihtoehdoista 279
6.2.1. Yksinkertaista ratkaisumallia tuskin on 279
6.2.2. Modernin laajalti tunnettuisuuden määrittelyn lähtökohdista ja ongelmista 280

7. Suojan laajuutta koskevista tulkinnallisista kysymyksistä 286
7.1. Sekaannusvaara 286
7.2. Tavaramerkin erottamiskyvyn hämärtäminen (blurring) 290
7.2.1. Mistä on kysymys? 290
7.2.2. Tulkinta-apua voidaan saada USA:n oikeudesta 290
7.2.3. Johtopäätös merkkien tunnettuisuuden merkityksestä 297
8. Maineen vahingoittaminen ja tahraaminen 300
8.1. Tyypilliset tilanteet ja yleiset arviointikriteerit 300

X LOPUKSI 303
1. Yhtenäinen yhteisöoikeudellinen standardi? 303
2. Brandi-ajattelun korostumisen merkitys ja tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävän asema? 308

ENGLISH SUMMARY 315

ASIAHAKEMISTO 323

Lähteet

Tekijöiden ja monografioiden nimet on kursivoitu.

Aaker, David, A., *Building strong Brands* (The Free Press 1996).

Aaker, David, A., *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name* (The Free Press 1991).

Aarnio, Aulis, *Laintulkinnan teoria* (Juva 1988).

AIPPI Reports 1995, Q 127, Appreciation de la confusion en droit des marque.

AIPPI Reports 2000, Q 148, Three-dimensional Marks: the Border Line Between Trade Marks and Industrial Design.

Alexy, Robert-Dreier, Ralf, Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany. Teoksessa Interpreting Statutes: a Comparative Study, toim. *D. Neil MacCormick-Robert S. Summers* (Aldershot Dartmouth 1991), 73–119.

Allen, Michael, Who Must Be Confused and When? The Scope of Confusion Actionable Under Federal Trademark Law. (1991) 81 TMR, 209–254.

Andreasen, Hardy, *Varemaerkeretten. Konkurrenceretlig belysning.* (Köbenhavn 1948)

Annand, Ruth, M., Look – a likes under the New United Kingdom Trademarks Act 1994. (1996) 86 TMR, 142–173.

Arnold, David, *Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen* (Jyväskylä 1992).

Arnold, David, *The Handbook of Brand Management* (The Addison-Wesley Publishing Company 1992).

Aro, Pirkko-Liisa, Niin sanottu orjallinen jäljittely ja VilpKilpL 1§ DL 1973, 1–16.

Azmi, Ida, Madieha-Maniatis, Spyros, M-Sopido, Bankole, Distinctive Signs and Early Markets; Europe, Africa and Islam. Teoksessa Perspectives on Intellectual Property, toim. Alison Firth (Sweet & Maxwell 1997), 123–158.

Bagley, Parker, H., Confusion Surveys: Are They Becoming Indispensable in Trademark Litigation? (1995) The Strategist.

Balabanis, George-Craven, Samantha, Consumer Confusion from Own-brand Look-a like. An Exploratory Investigation. (1997) Journal of Marketing Management, 299–313.

Baldinger, Allan, L.-Rubinson, Joel, Brand Loyalty: The Link Between Attitude and Behavior. (1996) Journal of Advertising Research, 22–35.

Baloch, Tariq, A., Confused about Dilution? Daimler Chrysler v. Alavi (Merc Case) [2001] E.I.P.R. 427–433.

Bankowski, Zenon-MacCormick, D., Neil, Statutory Interpretation in the United Kingdom. Teoksessa Interpreting Statutes: a Comparative Study, toim. D. Neil MacCormick-Robert S. Summers (Aldershot Darthmouth 1991), 359–405.

Baroni, Michael, L., The Sound Marks The Song: The Dilemmas of Digital Sound Sampling and Inadequate Remedies under Trademark Law. (1993) Hofstra Property Law Journal, 187–215.
Bastian, Eva-Marina-Knaak, Roland, Trademark Infringement Proceedings in the Countries of European Union. (1995) IIC, 149–174.

Baumbach, Adolf-Hefermehl, Wolfgang, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht* (11. Auflage, München 1979).

Bednarek, Michael, Trade Dress Protectionism. Can a Product Figuration be Protected Without Destroying Competition? (1997) Trademark World, 18–23.

Bednarek, Michael, Richard-Peterson, Richard, Trade Marks Or Patents, Not Both. (1997) Managing Intellectual Property, 31–36.
Beier, Friedrich-Karl, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law. (1975) IIC, 285–303.
Beier, Friedrich-Karl, The Development of Trade Mark Law in the Last Twenty-Five Year. (1995) IIC, 769–781.
Belson, Jeffrey, Brand Protection in the Age of the Internet. [1999] E.I.P.R., 481–484.
Bernitz, Ulf, Den nya svenska marknadsföringslagen – särskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning. NIR 1996, 128–145.
Bernitz, Ulf, *Marknadsföringslagen* (Stockholm 1997).
Bernitz, Ulf, *Marknadsrätt. En komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer* (Stockholm 1969).
Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare* (Stockholm 1993).
Bird, Robert, Streamlining Consumer Survey Analysis: An Examination of the Concept of Universe in Consumer Surveys Offered in Intellectual Property Litigation. (1998) 88 TMR, 269–288.
Black, Ray, Baywatch: Sour Grapes or Justice. [1997] E.I.P.R., 39–42.
Boad, Robert, W., Drawing the Line on Color Marks. Seventh Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy 1999, Fordham University School of Law (esitelmä).
Bodenhausen, G.H.C., *Guide to the application of Paris Convention* (Geneva 1968).
Bovasso, Louis, J., Dilution in the United States. (1998) Trademark World, 41–44.
Burton, Helen, The UK Marks Act 1994: An Invitation to an Olfactory Occasion. [1995] E.I.P.R. 378–384.
Carboni, Anna, Confusion Clarified, Sabel BV v. Puma AG. [1998] E.I.P.R. 107–109.
Castrén, Martti, Sekoitettavuus ja mielleyhtymä (assosiaatio) EY:n ja Suomen tavaramerkkioikeudessa. LM 1998, 6–17.
Castrén, Martti, Sekoitettavuus ja mielleyhtymä tavaramerkkioikeudessa – tavaramerkin funktiot – oikeudelliset ongelmat – oikeuskäytäntöä. DL 2000, 314–325.
Chamberlin, Edward, *The Theory of Monopolistic Competition* (Cambridge, Harvard University Press 1962).
Chisum, Donald, S.-Jacobs, Michael, A., *Understanding Intellectual Property Law* (2nd edition, Matthew Bender & Company Incorporated 1996).
Cornish, William, R., *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights* (3rd edition, London, Sweet & Maxwell 1996).
Cornish, William, R., Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights (4th edition, London, Sweet & Maxwell 1999).
Cornish, William, R.,-Phillips, Jennifer, The Economic Function of Trademarks: An Analysis with Special Reference to Developing Countries. (1982) IIC, 41–64.
Dawson, Norma, The Power of Colour in Trade Mark Law. [2001] E.I.P.R. 383–388.
Diamond, Sidney, A., The Historical Development of Trademark. (1983) 73 TMR, 222–247.
Drescher, Thomas, D., The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols of Myth. (1992) 82 TMR, 301–340.
Drockila, Lauri, Kodak-suoja tavaramerkkioikeudessa. Teoksessa Juhlakirja Simo Zitting (Helsinki 1985) 34–48.
Drockila, Lauri, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta (Helsinki 1986).
Ebert, Lawrence, B., Trademark Protection in Color: Do it By the Number. (1994) 84 TMR, 379–407.
Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously (Duckworth 1977).
Economides, Nicholas, S., The Economics of Trademark. (1988) 78 TMR, 523–539.

Ehrlich, D.W.-Lehrman, R.J., Recognition of Famous and Well-known Marks: United States. Teoksessa Famous and Well-known Marks, An International Analysis, toim. *Frederik Mostert* (Butterworth 1996), 423–462.

Erdman, Willi, Recognition and Protection of Famous and Well-known Marks: Germany. Teoksessa Famous and Well-known Marks, An International Analysis, toim. *Frederik Mostert* (Butterworth 1996) 283–302.

Fetzer, Karl-Heinz, Markenrecht (3. Auflage, Verlag C.H. Beck 2001).

Finnilä, Erik, *Bidrag till läran om fritt eller allmänt märke enligt finsk rätt* (Tammerfors 1935).

Firth, Allison-Gredley, Ellen-Maniatis, Spyros, M., Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations and Consumer Perception. [2001] E.I.P.R. 86–99.

Fletcher, Anthony, L.,-Kera, David, J., Annual Review. United States: The Fifty-First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946. (1999) 89 TMR, 1–178.

Franklin, Dawn, M., Brands versus "Look-a likes" in the UK. (1994) Trademark World, 10–12.

Gielen, Charles, A Benelux Perspective. Sabel v. Puma. [1998] E.I.P.R. 109–111.

Gielen, Charles, European Trade Mark Legislation: The Statement [1996] E.I.P.R., 83–87.

Gielen, Charles, Harmonization of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council. [1992] E.I.P.R. 262–269.

Gielen, Charles, Likelihood of Association: What does it mean ? (1996) Trademark World, 20–23.

Gielen, Charles, Recognition and Protection of Famous and Well-known Marks: Benelux. Teoksessa Famous and Well-known Marks, An International Analysis, toim. *Frederik Mostert* (Butterworth) 1996, 197–212.

Gielen, Charles, Three-dimensional Marks in Europe. Trademark World 1996, 31–35.

Gielen, Charles-Strowel, Benoit, The Benelux Trademark Act: A Guide to Trademark law in Europe. (1996) 86 TMR, 543–575.

Ginsburg, Jane, C.-Litman, Jessica-Goldberg, David-Greenbaum, A. J., Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Material (2nd edition, Michie Law Publishers 1996).

Gredley, Ellen-Maniatis, Spyros, M., Parody: A Fatal Attraction? Part 2: Trade Mark Parodies [1997] E.I.P.R., 412–440.

Grunden, Örjan, Skyddet för kända och ansedda kännetecken. NIR 1995, 227–241.

Götting, Horst-Peter, Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States. (2000) IIC, 389–407.

Haarmann, Pirkko-Liisa, *Immateriaalioikeuden oppikirja* (3. painos, Helsinki 2001).

Hahto, *Vilja,* Rikosoikeustiede ja oikeusvertailu. LM 2001, 1290–1308.

Hakulinen, Y.J., *Tavaramerkkioikeus* (Helsinki 1954).

Hallituksen esitys 133/1999 tavaramerkkilain muuttamiseksi.

Hammersley, F., The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Mark Marquette Intellectual Property Law Review 1998.

Hankinson, Graham-Cowkin, Philippa, Branding in Practise: The Profile and Role of Brand Managers in the UK. (1997) Journal of Marketing Management, 239–264.

Helin, Markku, Immateriaalioikeuden kohteesta. LM 1978, 645–664.

Helin, Markku, *Lainoppi ja metafysiikka* (Vammala 1978).

Hemmo, Mika, *Vahingonkorvauksen sovittelu ja moderni korvausoikeus* (Vammala 1996).

Holmqvist, Lars, Bokstavsmärkens och siffermärkens särskiljningsförmåga. NIR 1996, 44–52.

Holmqvist, Lars, *Degeneration of Trade Mark. A comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctivenes* (Stockholm Jurist- och sammhällsvetareförbunbet 1971).

Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga (Stockholm 1999).

Holmqvist, Lars, Varumärkeslagens registerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov. NIR 1992, 8–23.

Huntley, J.A.K. – Frank, H. Stephen, Unfair Competition, Consumer Deception and Brand Copying: An Economic Perspective. International Review of Law and Economics 1995, 443–462.

Jaffey, Peter, The New European Trademark Regime. (1997) IIC, 153–191.

James, S., "The Baywatch v Babewatch Case. Has the English Court Boobed Again? (1997) Trademark World, 21–26.

James, Stephen, UK: The Treat Case. There May Be Trouble Ahead. (1997) Trademark World, 28–34.

Jokitaipale, Päivi, Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja. LM 2000, 85–110.

Jordan, Kevin, M.-Jordan, Lynn, M., Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. The Unanswered Question – Can Color Ever Be Inherently Distinctive? (1995) 85 TMR, 369–398.

Joutsamo, Kari-Aalto, Pekka-Kaila, Heidi-Maunu, Antti, Eurooppaoikeus (Helsinki 1996).

Kamperman Sanders, Anselm, The Return to Wagamama [1996] E.I.P.R., 521–525.

Kamperman Sanders, Anselm, The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law. [1996] E.I.P.R., 3–5.

Kjær, Anne, Lise, Europas retskulturelle pluralisme: grænser for den EU-retlige integration? TFR 2001, 870–905.

Klami, Hannu Tapani, Ihmisen säännöt (Turku 1983).

Koktvedgaard, Mogens-Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt (Stockholm 2000).

Koktvedgaard, Mogens, Konkurrenceprægede immaterialretspositioner (København 1965).

Koktvedgaard, Mogens, Skydd för varuutstyrsel enligt mönsterrättslagen, varumärkeslagen och konkurrensrätten. NIR 1983, 513–518.

Koktvedgaard, Mogens, Lærebok i konkurrenceret (4. udgave. København 2000).

Koktvedgaard, Mogens-Wallberg, Knud, Varemærkeloven & Fællesmærkeloven (Denmark 1994).

Kotler, P., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control (7th edition, Prentice-Hall International Inc 1991).

Kozinski, Alex, Trademarks Unplugged. (1994) 84 TMR, 441–459.

Kur, Annette, Borderline Cases of Trademark Protection. (1992) IIC, 485–503.

Kur, Annette, Harmonization of Trademark Laws in Europe. (1997) IIC, 3–23.

Kur, Annette, Kända märkens skydd mot renommesnyltning – på väg mot en ny dimension inom varumärkeskyddet. NIR 1988, 149.

Kur, Annette, Well-known Marks, Highly Renowed Marks and Marks Having a (High) Reputation – Whats it All about? (1992) IIC, 218–231.

Ladas, Stephen, P., Patents, Trademarks and Related Right National and International Protection. (Vol. II, Cambridge, Massachusetts 1975).

Landes, William, M.-Posner, Richard, A., Trademark Law: An Economic Perspective. Journal of Law and Economics 1987, 265–309.

Lassen, Birger, Stuevold, Oversikt over norsk varemerkerett (Oslo 1996).

Lehmann, Michael, The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property. (1985) IIC, 525–662.

Lehmann, Michael, Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and Economic. (1986) IIC, 746–767.

Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt (Stockholm 1990).

Levin, Marianne, Ny nordisk känneteckensrätt? NIR 1994, 516–529.

Levin, Marianne-Wessmann, Richard, Varumärkesrättens grunder (Stockholm 1996).

Levin, Marianne, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränser i EU. NIR 1995, 464–477.

Levin, Marianne, Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt perspektiv. NIR 1996, 297–309.

Lightfood, Chris-Gerstman, Richard,. Teoksessa *Brands – the New Wealth Creators, toim.* Susannah Hart and John Murphy (New York University Press 1998).
Lipsey, R.G., An introduction to Positive Economics, (7th edition Oxford university Press 1993).
Litowitz, R.- Rettew, D. What is Dilution under the New US Federal Trademark Dilution Act? [1996] E.I.P.R. 618–620.
Lunney, Glynn, S., Jr., (1999) Trademark Monopolies 48 Emory L.J., 367 ss. (www.westlaw.com).
Maniatis, Spyros, M., Competition and Economics of Trademark. Teoksessa Perspectives on Intellectual Property and Market Freedom, toim. A. Sterling (Sweet and Maxwell 1997), 63–130.
Martino, Tony, Trademark Dilution (Clarendon Press, Oxford 1996).
McCarthy, Anne, M., The Post-sale Confusion Doctrine: Why the General Public Should Be Included in the Likelihood of Confusion Inquiry. (1999) 67 Fordham Law Review 3337.
McCarthy, James, Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th edition, 2001 supplement). (vain internetistä saatavilla oleva versio: www.westlaw.com).
McCarthy, James, Thomas, The Fifth Annual Herbert Tenzer Distinquished Lecture in Intellectual Property: the 1996 Federal Anti-Dilution Statute. 16 Cardozo Arts & Ent LJ 587 (1998).
McCarthy, James, Thomas, *Trademarks and Unfair Competition* (Vol. I, Second Edition, New York, Lawyers Co-operative Publishing Company 1984).
McCarthy, James, Thomas, *Trademarks and Unfair Competition* (Vol. II, Second Edition, New York, Lawyers Co-operative Publishing Company 1984).
McClure, Daniel, Trademarks and Unfair Competition: A Critical History of Legal Thought. (1979) 69 TMR, 305–356.
Melin, Frans-Urde, Mats, *Varumärket – en hotad tillgång* (Malmö 1990).
Meyers-Levy, Joan, The Influence of a Brand Names Association Set Size and Word Frequency on Brand Memory. (1989) Journal of Consumer Research, 196–206.
Mills, Belinda, Own Label Products and the Mills "look- a like" Phenomenon: A lack of Trade Dress and Unfair Competition Protection?. [1995] E.I.P.R., 116–132.
Mitchell, Glenn-Auslander, Rose, Trade Dress Protection: Will a Statutorily Unified Standard Result in a Functionally Superior Solution? (1998) 88 TMR, 472–503.
Montagnon, Rachel, "Strong " Marks Make More Goods "Similar". [1998] E.I.P.R., 401–404.
Moskin, J. E., Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection. (1993) 83 TMR, 122 ff.
Mostert, Frederik, *Famous and Well-known Marks, An International Analysis* (Butterworth 1996).
Mostert, Frederik, Famous Trade Dress: Dilution on Competing Product. (1997) Trademark World, 20–26.
Murphy, John, M., Branding and Trademark. (1987) Trademark World, 12–16.
Nordell, Per, Jonas, Skyddet för kommersielt särpräglade utstyrslar i svensk kännetecken- och marknadsrätt. NIR 1998, 205–233.
Nordemann, Wilhelm-Nordemann, A.-Nordemann, J.B., Wettbewerbs- und Markenrecht (8. Auflage, Baden-Baden 1995).
Nuutila, Ari-Matti, *Rikosoikeudellinen huolimattomuus* (Helsinki 1996).
Ojanen, Tuomas, Ennakkoratkaisumenettely (Helsinki 1996).
Pagenberg, Jochen, The Exhaustion Principle and "Silhouette" Case. (1999) IIC, 19–28.
Palm, Jukka, The New Finnish Tobacco Act from a Trademark Point of View. (1997) IIC, 706–714.
Palm, Jukka, Critical Approach to Finnish Legal Practice in the Field of Advertising, Trademarks and General Social Values. NIR 1998, 30–40.
Parr, Nigel-Hughes, Matthew, The Relevance of Consumer Brands and Advertising in Competition Inquirie. (1993) ECLR, 157–163.

Paterson, L., The Power of the Puppy – Does Advertising Deter Entry? (1997) ECLR, 337–343.
Pehrson, Lars, Kodakregeln och renommesnyltning. NIR 1989, 522–534.
Pehrson, Lars, Lego-fallet. NIR 1998, 378– 395.
Pehrson, Lars, *Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie* (Stockholm 1981).
Perkins, David-van Kerckhove, Marleen-Rosenberg, David, Exhaustion of Intellectual Property. (1999) Right Practising Law Institute, Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series.
Pickering, C.D.G., *Trademarks in Theory and Practice* (Hart Publishing, Oxford 1998).
Port, Kenneth, L., The "Unnatural" Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary? (1995) 85 TMR, 525–575.
Pöyhönen, Juha, *Uusi varallisuusoikeus* (Helsinki 2000).
Rissanen, Kirsti, *Kilpailu ja tavaramerkit* (Vammala 1978).
Ritter, Lennart-Braun, David, W.-Rawlinson, Francis, *European Competition Law* (2nd edition, Kluwer Law International 2000).
Roncaglia, Pier-Luigi, Should We Use Guns and Missiles to Protect Famous Trademarks in Europe? (1998) 88 TMR, 551–563.
Rosenberg, David, Protection Against Dilution of Marks in EU. Sixth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy 1998, Fordham University School of Law, 1–69. (esitelmä).
Rosenspan, A., Delusions of Loyalty: Where Loyalty Programs Go Wrong. (1998) Direct Marketing, 24–26.
Ross, Alf, Ophavsrettens grundbegreber. Tfr 1945, 321–353.
Saarenpää, Ahti, Kadonneet systeemit. Teoksessa *Minun Metodini,* toim. *Juha Häyhä* (Porvoo 1997), 261–278.
Salmi, Harri-Häkkänen, Petteri-Oesch, Rainer-Tommila, Marja, *Tavaramerkki* (Helsinki 2001).
Sapherstein, Michael, B., The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar. (1998) B.C. Intellectual Property & Technology.
Schechter, Frank, I., The Rational Basis of Trademark Protection. (1970) 60 TMR, 334–352 (uusintapainos vuodelta 1927).
Scherer, F. M.-Ross, D., *Industrial Market Structure and Economic Performance* (3rd edition, Houghton Mifflin Company 1990).
Schricker, Gerhard, Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany. (1980) IIC, 166–173.
Schricker, Gerhard, Protection of Unregistered Marks and Get-up in the Federal Republic of Germany. (1980) IIC, 615–623.
Schvosbo, Jens, Som skabt for hinanden. Immaterial- og konkurrenceretlig beskyttelse af kompatible produkter. NIR 1997, 16–47.
Schvosbo, Jens, Varemaerkeretlig beskyttelse af industriellt design. NIR 1996, 53–68.
Simonson, Alexander, F., How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likehood" of Dilution. (1993) 83 TMR, 149–174.
Siponen, A., Tavaramerkin sekoitettavuudesta. Teoksessa Tavaramerkki (Helsinki 1983) 27–41.
SOU 1958:10. Förslag till varumärkeslag.
SOU 1987:1, Otillbörlig efterbildning, betänkande av utredningen om skydd för företagshemligheter (Stockholm 1987).
Spencer, Adrian, Y., Look- a likes and Private Label Competition. Fair or Unfair? (1994) Trademark World, 14–16.
Steckler, B., Unfair Trade Practices under German Law: "Slavish Imitation" of Commercial and Industrial Activities. [1996] E.I.P.R., 392–393.

Stephenson-Burton, Ian, UK: Survey Evidence in Trademark and Passing-off Proceeding. Damned if You Do and Damned if You Don't. (1996) Trademark World, 28–31.

Strowel, Benoit, Benelux: A Guide to the Validity of the Three-dimensional Trademarks in Europe. [1995] E.I.P.R., 154–161.

Summers, Robert, S., Statutory Interpretation in the United States. Teoksessa Interpreting Statutes: a Comparative Study, toim. *D. Neil MacCormick-Robert S. Summers* (Aldershot Dartmouth 1991) 407–459.

Swann, Jerre, B., Dilution Redefined for the Year 2000. (2000) 90 TMR, 823–865.

Swann, Jerre, B.-Davis, Theodore, H., Jr., Dilution, An Idea Whose Time Has Gone: Brand Equity as Protectible Property. The New/Old Paradigm. (1994) 84 TMR, 267–299.

Tiili, Virpi, Goodwillin suojasta markkinoinnissa. LM 1988, 655–663.

Tiili, Virpi, Om varumärkets funktioner. NIR 1970, 240–255.

Tiili, Virpi, Skydd för varuutstyrsel enligt mönsterrättslagen, varumärkeslagen och konkurrensrätten. NIR 1983, 173–198.

Tiili, Virpi, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede Jurisprudentia 1972, 231–307.

Tiili, Virpi, Tavaran ulkoasun eri suojamuotoja. LM 1985, 882–891.

Tiili, Virpi, Viittaaminen toisen tavaramerkkiin markkinoinnissa. Teoksessa Tavaramerkki (Helsinki 1982), 164–176.

Timonen, Pekka, *Määräysvalta, hinta ja markkinavoima* (Helsinki 1997).

Timonen, Pekka, ETA-sopimuksen vaikutus suomalaiseen oikeuslähde- ja laintulkintaoppiin. LM 1993, 583–597.

Tracey, Simon, Winning the Brand Battle in the Supermarket. (1998) Trademark World, 17–20.

Tuominen, Markku, Äänimerkin suojaaminen tavaramerkkinä Suomessa ja Euroopan Yhteisössä. Julkaisussa teollisoikeudellisia kirjoituksia. toim. *Ari Saarnilehto* (Turku 2000), 9–50.

Turunen, Santtu, Koskee niitä, jotka himoitsevat muutaman vuoden ikäistä Mersua – Suomen autoverotus ja Eurooppaoikeus. DL 2001, 98–109.

Ullman, Eike, National Trademark Decisions and the ECJ. (1996) IIC, 791–803.

Unikel, Robert, Better by design: The Availability of Trade Dress Protection for Product Design and the Demise of "Aesthetic functionality". (1995) 85 TMR, 312–343.

Uusitalo, Liisa, Johdanto. Teoksessa Markkinointi. Johdatus perusteisiin, toim. *Liisa Uusitalo* (Keuruu 1993), 7–12.

Van De Kamp, Gert-Jan, Protection of Trademarks: The New Regims – Beyond Origin? [1998] E.I.P.R., 364–370.

Vanzetti, Adriano, Funktion und Rechtsnatur der Marke. Grur. Ausl. 1965, 128–144, Grur Ausl. 1965, 185–201.

Vuk, William, T., Protecting Baywatch and Wagamama: Why the European Union Should Revise the 1989 Trademark Directive to Mandate the Dilution Protection for Trademark. (1998) Fordham International Law Journal, 861–931.

Wagner, Annette, Infringing Trade marks: Function Association and Confusion of Signs According to the E.C. Trade Marks Directive. [1999] E.I.P.R., 127–132.

Welkowitz, David, S., Trade Dress and Patent – The Dilemma of Confusion. (1999) Rutgers Law Journal, 289–369.

Wessman, Richard, Förväxlingsläran under förändring i Europa. NIR 1998, 486–497.

White, T., A., Blanco, *Kerlys Law of Trademarks and Trade Names* (9th ed. London, Sweet and Maxwell 1966).

Wilhelmsson, Thomas, Senmodern ansvarsrätt (Helsinki 2001).

Wilkinson, D., The Community Trade Mark Regulation and Its Role in European Economic Integration. (1990) 80 TMR, 109–113.

Wilkof, Neil, *Trade Mark Licensing* (London, Sweet and Maxwell 1995).

Würtenberger, Gert, A Risk of Confusion in Community Trade Mark Law: First Contours in Case Law of the European Court of Justice and the Harmonization Office. [1999] E.I.P.R., 508–518.
Ylikoski, Tuire, Markkinointiajattelu yrityksissä. Teoksessa Markkinointi, johdatus perusteisiin, toim. *Liisa Uusitalo* (Keuruu 1993), 15–36.

Oikeustapaukset

Euroopan Unioni

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM, T-19/99. (COMPANYLINE), 55
Harbinger Corporation v. OHIM, T-345/99. (TRUSTEDLINK), 55
Procter & Gamble v. OHIM, T-163/98. (BABY-DRY), 55–60
Procter & Gamble v. OHIM, T-122/99. (KOLMIULOTTEINEN MERKKI), 96
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG v. OHIM, T-87/00. (EASYBANK), 55
Procter & Gamble v. OHIM, T-118/00. (KOLMIULOTTEINEN MERKKI), 78, 87

Julkisasiamiehen lausunnot:

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel B.V. Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 29 October 1998, C-342/97. (LLOYD), 161
General Motors Corporation v. Yplon SA, Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 26 November 1998, C-375/97. (CHEVY), 282
Procter & Gamble v. OHIM, Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 5 April 2001, C-383/99. (BABY-DRY), 58
Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux B.V. Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 27 January 2000, C-425/98. (ADIDAS), 162, 168, 276
Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Limited, Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer, delivered on 23 January 2001, C-299/99. (PHILISHAVE), 101
Ralf Sieckmann gegen Deutsches Patent- und Markenamt. Schlussanträge des Generalanwalts Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer vom 6. November 2001 (1). Rechtssache C-273/00. (TUOKSUMERKKI), 109
S.A. Société LTJ Diffusion v SA SADAS. Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 17 January 2002 (1) Case C-291/00. (ARTHUR ET FÉLICIE), 144

Yhteisöjen tuomioistuin:

CNL Sucal v. Hag GF (C-10/89) (HAG II), 18
Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95. (PUMA), 148–153, 195
Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, C-337/95. (DIOR), 302
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, C-63/97. (BMW), 142
Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Myer Inc., C-39/97. (CANON), 153–158, 192, 195, 196
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots und Segelzubehör Walter Huber, C-108/97. (WINDSURFING CHIEMSEE), 164

General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97. (CHEVY), 281–285
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C- 342/97. (LLOYD), 158-167, 189, 195
Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV, C-425/98. (ADIDAS), 167–172, 177, 209
Procter & Gamble Company v. OHIM, C-383/99 P (BABY-DRY), 55–60

SMHV

Decision No. 149/1998 (REALTONE), 56
Decision No. 36/1998 (OILGEAR), 56
Decision No. 57/1998 (BECK'S # ISENBECK), 181
Decision No. 94/1998 (ULTRA MOIST), 56
Decision No. 55/1998 (KOLMIULOTTEINEN MERKKI), 90
Decision No. 169/1998 (YELLOW), 70
Decision No. 28/1998 (TISSUE GUARD), 56
Decision No. 73/1998 (BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD), 56
Decision No. 125/1998 (TRANSEUROPA), 56
Decision No. 156/1998 (THE SMELL OF FRESH CUT GRASS), 108
Decision No. 190/1998 (VISION DIRECT), 56
Decision No. 533/1999 (BIDWATCH), 56
Decision No. 618/1999 (TWIX = BIG TWIZZ), 178
Decision No. 467/1999 (KOLMIULOTTEINEN MERKKI), 87
Decision No. 488/1999 (KOLMIULOTTEINEN MERKKI), 91
Decision No. 136/1999 (GREEN/ BLACK/GREEN), 76–77

Suomi

Helsingin HO:

S 93/2916 15.11.1994 (MULTITABS#MULTIPORE), 183
S 94/913 3.9.1996 (LEVI's), 185
S 98/516 25.5.1999 (ADIDAS), 209

KKO:

1967 II 108 (KORTASPIN, KODASPIN, PRIMASPIN = ASPIRIN, CAFASPIN, BONASPIN), 181
1987:11 (ADIDAS), 194, 197, 207, 209
1996:25 (LEVI'S), 210, 246, 252

KHO:

1953 II 85 (HOMANDREN = PERANDREN), 180
1969 II 183 (TOPILAR = TOPICIN), 180
1977 II 1 (AUTOPHON), 61
1985 II 123 (KYMPPIKUVA), 53, 61
1994 A 42 (MUSTA MAKIA), 61
2768/4/93, 19.5.1994. (COSTES # LACOSTE), 180
2029/4/95 25.3.1996 (US OPEN), 61

3836/4/95 28.5.1996 (CONTOURELLE # CONTOUR, LADY CONTOUR), 288
1650/4/95 28.5.1996 (LEVI'S), 210
3040/3/97 3.9.1998 (Scott'nblue # ROCK N'BLUE), 181
1668/3/1998, 17.9.1998 (OMO # ORO), 210
1969/3/98 21.4.1999 (SEITSEMÄN UUTISET), 53
1600/3/97 10.5.1999 (OLTTERI = OLTERMANNI), 180
1810/3/97, 15.6.1998 (ATRIA), 294–295
2446/3/97 10.5.1999 (VISAR = VISA), 175
1140/3/98 18.6.1999 (BURASAN = BURANA, BURACAPS), 179
1492/9/99 9.9.1999 (MICRO COMPACT CAR), 61
2459/3/98 29.12.2000 (TELE), 61

PRH:n valituslautakunta:

49/T/94 2.2.1996 (HOT SHOT), 61
59/T/94 2.2.1996 (NITROVEN # NITRODERM TTS, NITROMEX), 179
83/T/94 29.3.1996 (C-FLO = PURE-FLO), 181
77/T/95 18.2.1997 (PRISM = DATAPRISM), 181
32/T/96 12.6.1997 (CRUX AUSTRALIS = TERRA AUSTRALIS), 181
147/T/96 19.3.1998 (MARS), 294

Markkinatuomioistuin:

MT 1984:8 (FORD), 245
MT 1986:14 (RIBASSO/RISELLA), 245
MT 1995:023 (JAPP/MARS), 246–247
MT 1997:005 (MONTANA/PALL MALL), 250
MT 1998:008 (CLASSIC COLA/COCA COLA), 249–250
MT 1998:020 (ORANSSI), 252
MT 1999:4 (MELITTA/FREEWAY), 248–249
MT 1999:15 (VIAGRENE/VIAGRA), 201, 288

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta:

745/1990 23.1.1990 (BYGGIS/LEGO), 205

Benelux-maat

Benelux Court of Justice 3/1975, NJ 1975, 472, BIE 1975, 183. IIC (1976), 420. (CLAERYN = KLAREIN), 262
Benelux Court of Justice 5/1983, NJ 1984, 72, BIE 1984, 137. (UNION), 124
District Court Harleem 11/1984, IER 1985, 14. (MERCI), 262
President District Court Breda 5/1988, BIE 1989, 13. (ADROAD/ROADADVERTISING), 125
Court of Appeal's Hertogenbosch 3/1990, BIE 1991, 36. (RIAN RUCCI = LISA TUCCI), 125
Court of Appeal Brussels 5/1990, Revue de droit intellectuel 1990, 214. (PANNOGEL = PANOXYL), 125
Court of Appeal Luik 3/1991, Revue de droit intellectuel 1991, 214. (SAFARI = KENIA), 152
Brussels Court of Appeal 5/1993, IER 112. (ALWAYS), 236

Englanti

Arsenal Football Club PLC v. Matthew Reed 1997, High Court of Justice, Ch. D. (ARSENAL), 142
BP Amoco plc. V. John Kelly Ltd (Court of Appeal of Northern Ireland) (GREEN), 253
British Sugar Plc. v. James Robertson and Sons 1997, F.S.R. 22. (TREAT), 157
Eastman Kodak v.Griffiths Cycle Corporation 1898, 15 R.P.C. 105. (KODAK) GE T.M. 1973, R.P.C. 297., 262
Metcalf's T.M. (1886) Ch. D. 454. (DAIRY MAID = MILKMAID BRAND), 186
Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products 1998, R.P.C. 283. (PHILISHAVE), 99
Pianocist CO's Application 1906, R.P.C. 297. (PIANOLA), 115–116
Premier Brands UK ltd v. Typhoon Europe LTD & Another, High Court of Justice (Chancery Division 21.1.2000. (TY.PHOO # TYPHOON), 296
Pfizer Ltd v Eurofood Link (United Kingdom) Ltd. (Ch D) Chancery Division 10 December 1999. [2000] E.T.M.R. 896. [2001] F.S.R. 3. (VIAGRENE = VIAGRA), 288
Ravenbread Brick Co. Ltd. v. Ruabon Brick & Terra Cotta Co. Ltd 1937, 54 R.P.C. 341. (RUS= SUN RUS), 147, 186
Singer Manufacturing Co. v. Loog 1880, 18 Ch.D. 395. (SINGER), 114
The Baywatch Production Company v. Home Video Channel Ltd. 1997, 24 F.S.R. 22. (BAYWATCH), 157
United Biscuits Ltd. v. Asda Stores Ltd 1998, Ch.D. (PENGUIN # PUFFIN), 227–228
Wagamama v. City Restaurants 1995, F.S.R. 713. (WAGAMAMA = RAJAMAMA), 146–148
William Bailey Ltd.'s application (1935) 52 R.P.C. 136. (ERECTICO = ERECTOR), 186

Ruotsi

Ide Line Aktiebolag v. Philips Stockholms tingsrätt 25.4.1997, T7-1316-94, T7-249-97. (PHILISHAVE), 98
Ljungby tingsrätt 16.6.1997, T 13/96. (TRIPP TRAPP), 99
Svenska Tobaks Aktiebolag v. Nils Adamssons Försäljnings Aktiebolag Svea Hovrätt 24.6.1987, NIR 1989, 82. (BLEND), 269
Sveriges Högsta Domstol 16.11.1992 (LEGO), 99–100
Sveriges Högsta Domstol 20.11.1995 (GAETANO # GALLIANO), 192, 299
MD 1974:5 (BLOMIN), 239
MD 1983:3 (AJAX I), 239–240
MD 1996:3 (GALANTO), 242

Saksa

BGH, IIC 1995, 418. (SANA = SCHOSANA), 186
BGH, IIC 1986, 271. (DIMPLE), 263
BGH, IIC 1992, 274. (SALOMON), 264, 297
BGH, IIC 1995, 282. (MARS), 263
BGH, IIC 1999, 945. (ALKA SELTZER # TOKAL SELTZER), 182
BGH GRUR, 1999, 581. (MAX), 289
BGH, IIC 1999, 809. (YELLOW AND BLACK), 71
BGH, IIC 1999, 812. (ARAL/BLUE I), 79

Tanska

Alfred Ritter GmbH & CO. KG and CK Chokolade A/S v. Ion S.A.Cocoa & Chocolate Manufacturers and Fabian Foods v. Gorm Fabian, Danish Supreme Court 1996, ETMR [1997] 103., 255
BMW Ag v. Patentankenaevnet, UFR 1998, 1029. (AMW = BMW), 198–199
Sjø - og Handelsrettens dom af 17. Marts 1998. NIR 1990, 98. (CATZY VITAL # EL VITAL), 186
Chanel v. "shit og Chanel", UFR 1981, 1024. (SHIT OG CHANEL), 301
Dan Cargo v. UniCargo, UFR 1996, 115H. UNICARGO # DAN CARGO), 185–186
Glaxo Group v. Knoll Aktiengesellschaft, The Admiralty and Commercial Court of Copenhagen June 2, 1997 (case V-042-95) (ANDAK = ZANTAC), 177, 213–214
Hoppa, Vestre Landsrett 1987. (HOPPA = KAPPA), 177
Jack, Sjö - og Handelsrett 1984. (JACK = JACKPOT), 177
Lego Systemer A/S v. Byggis AB, Sj- og Handelsrett 1993. (LEGO), 100
Mancost, Sjö - og Handelsrett 1987. (MANCOST = LACOSTE), 180
Melitta v. Ferrero, UFR 1996, 733. (MITELLA # MELITTA), 177
Vibramygen v. Vibradox, UFR 1996, 1309. (VIBRADOX # VIBRAMYGEN), 213

Yhdysvallat

Clinique Laboratories, Inc. v. Dep Corp. 945 F. Supp. 547 S.D.N.Y., 1996. (CLINIQUE), 231–233
Conopco Inc. d/b/a Chesebrough-Pond's USA Co. v. May Department Stores Company, 784 F. Supp. 648, 24 USPQ2d 1721. (VASELINE INTENSIVE CARE), 233–235
DAP Products v. Color Tile Mfg., Inc. 821 F. Supp. 488 (S.D. Ohio 1993) (VÄRIMERKKI), 73
Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F. 2d 200 C.A.N.Y., 1979. (DEBBIE DOES DALLAS), 267
Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway and Sons 523 F. 2d 1331. C.A.N.Y. 1975. (STEINWEG = STEINWAY), 211
Johnson Pub. Co., Inc. v. Willits Designs Intern., Inc. 1998 WL 341618 N.D. Ill., 1998. (EBONY), 295–296
Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries Inc., 1996, WL 931338, 44 USPQ 2nd 1275 (FUNCTIONALITY), 84
Lego Systems, Inc. v. Tyco Industries, Inc 109 S.Ct 392 (Mem) U.S., 1988. (LEGO), 100
Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co. 799 F. 2d 867 C.A.2 (N.Y.), 1986. (LEVI'S), 205
Master Distributors, Inc. v. Pako Corp. 986 F 2d 219 C.A.8 (Minn.), 1993. (VÄRIMERKKI), 73
Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 875 F. 2d 1026 C.A.2 (N.Y.), 1989. (LEXUS # LEXIS), 292, 293
Pagliero v. Wallace China Co.198 F. 2d 339 C.A.9 1952. (AESTHETIC FUNCTIONALITY), 84
Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. 82 S.Ct. 36 (Mem) U.S., 1961. (POLARAD = POLAROID), 230
Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman,1998 WL 110059 S.D. Tex., 1998. (POLO), 295
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 115 S.Ct. 1300 U.S. Cal., 1995. (GREEN), 68–69, 82
Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows; Inc. v. B.E. Windows Corp. 969 F. Supp. 901 S.D.N.Y., 1997. (DILUTION), 292
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 112 S.Ct. 2573 U.S. Tex., 1992., 110
Coca Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. 346 F. Supp.1183 D.C.N.Y., 1972., 267–268
Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc. 231 F. Supp. 836 D.C. Mass. 1964., 267

Turtle Wax v. First Brands, 22 U.S.P.Q. 2d 1013., 93
Viacom Inc; Block v. Ingram Enterprises, Inc. 141 F. 3d 886 C.A.8 (Mo), 1998, 295
Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros, Inc. 120 S.Ct. 1339, U.S. 2000., 81–83

Muut maat

Kjennelse av Styrets 2. avd. 30.5. i sak 4861 (Babivea)(Norja), 181

Lyhenteitä

BGH	Bundesgerichtshof
BIE	Bijblad Industrielle Eigendom
BTMA	Benelux Trademark Act
ECLR.	European Competition Law Review
E.I.P.R.	European Intellectual Property Law Review
Ensimmäisen asteen Tuomioistuin	Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
ETMR	European Trade Mark Reports
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR INT	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International Teil
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
NIR	Nordiskt Immaterielt rättskydd
NJ	Nederlandese jurisprudentie
SCT	Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
SMHV	Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
UFR	Ugeskrift för retvaesen
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivi	Tavaramerkkidirektiivi 114/1989/ETY
TMR	Trademark Reporter

I Johdanto

1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA ALUSTAVA KYSYMYKSENASETTELU

Tutkimukseni teemana on tarkastella sitä, miten moderni, niin sanottu brandi-ajattelu heijastuu siihen, millaisia merkkejä voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä ja miten laajalle rekisteröidyn tavaramerkin suoja-ala ulottuu.[1]

> Brandi-ajattelulla tarkoitan sitä, että moderneilla markkinoilla tavaramerkkien rooli strategisena kilpailutekijänä on yhä korostuneempi. Tuotteita ja palveluita markkinoidaan yhä enemmän tunnuksilla, jotka aiemmin ovat olleet tavaramerkkeinä harvinaisia (epätavalliset tavaramerkit). Esimerkiksi väri, kolmiulotteinen muoto, tuoksu tai äänimerkki saattaa nykyisin toimia tavaramerkkinä. Brandi-ajattelun kehittymisen ja markkinoiden muuttumisen valossa on perusteltua kysyä, tuleeko tällaisia merkkejä suojata yhä laajemmin. Mainitunlaisilla tunnuksilla on yhä suurempi merkitys niille elinkeinonharjoittajille, jotka panostavat tavaramerkkimarkkinointiin.
>
> Toiseksi brandi-ajattelun kehittymisen myötä useiden tavaramerkkien tosiasiallisena tehtävänä ei ole vain tuotteiden ja palveluiden erottaminen toisistaan, vaan merkeistä pyritään rakentamaan "itsenäisiä tuotepersoonallisuuksia". Merkkien avulla luodaan tavaramerkkiuskollisuutta. Tällaiset tuotepersoonallisuudet pyritään assosioimaan erilaisiin myönteisiin mielikuviin tuotteen laadusta ja imagosta. Merkkien haltijoilla on yhä suurempi intressi kontrolloida sitä, kuinka samanlaisia merkkejä kilpailijat käyttävät. Mitä suurempi vapaus kilpailijoilla on käyttää samanlaisia merkkejä, sitä enemmän he voivat hyödyntää niitä positiivisia assosiaatioita, jotka kilpailijan merkkiin yhdistetään. Mitä laajemmin kilpailijat voivat käyttää samanlaisia tavaramerkkejä kuin COCA-COLA-tuotteessa käytetään, sitä laajemmin he voivat kytkeä omaan tuotteeseensa samankaltaisia mielleyhtymiä.
>
> Tämän kehityksen valossa on perusteltua kysyä, miten laajan merkinhaltijan kielto-oikeuden tulee nykyisillä markkinoilla olla?

Analysoin ensisijaisesti sitä, mikä on rationaalinen *yhteisöoikeudellinen* standardi sille, mitä voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä ja miten laajalle suoja ulottuu[2]. Toissijaisesti tarkastelen sitä, miten tämä standardi vaikuttaa EU:n

---

[1] Ks. tästä tarkemmin luku II.

[2] Tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa ajatuksen yhteisöoikeudellisesta standardista on esittänyt *Annette Kur*. Ks. *Kur* 1992, Well-known Marks, 218–231. Tässä artikkelissa *Kur* perustelee rationaalista standardia sille, miten tavaramerkkisuojan laajuus tulisi yhteisöoikeudes-

jäsenmaiden kansalliseen oikeuteen, erityisesti Suomen oikeuteen. Lähtökohtanahan on, että esimerkiksi sekä vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivi että yhteisöjen tuomioistuimen käytäntö muodostavat osan sitä oikeuslähdemateriaalia, joka tulee ottaa huomioon kansallista sääntelyä tulkittaessa.[3] On myös huomattava, että modernissa tavaramerkkioikeudessa tarkastelua ei voida enää sitoa tietyn yksittäisen maan oikeuteen. Lähtökohtana yhteisöoikeudessa on yhteisen, kaikkia jäsenmaita koskevan tulkintastandardin etsiminen.

> Työni näkökulma on *normatiivinen*. Perustelen sitä, minkä tulisi olla rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi tutkimuksen kohteena oleville kysymyksille. Normatiivisesta näkökulmasta seuraa se, että merkittävä huomio kiinnitetään siihen, millä tavalla säännösten soveltamista tai lainsäädäntöä tulisi kehittää.

Tarkastelun kohteena on ensinnäkin se, kuinka laajasti elinkeinonharjoittaja voi rekisteröidä itselleen erilaisia epätavallisia merkkejä. Tämän teeman kannalta olennainen kysymys on se, kuinka korkealle rekisteröinnin kynnys tulee asettaa. Kun tavaramerkkirekisteröintiä haetaan esimerkiksi tuotteen kolmiulotteiselle pakkaukselle, niin kuinka erottamiskykyinen sen tulee olla, jotta elinkeinonharjoittaja voi monopolisoida tällaisen muodon itselleen? Tuleeko suojaamisen kynnys asettaa matalaksi ja huomio kiinnittää merkin rekisteröintiä hakevan elinkeinonharjoittajan tarpeisiin saada suojaa investoinneilleen? Vai onko tämän lähestymistavan sijaan suojan kynnys asetettava korkealle? Jälkimmäinen näkökohta kiinnittää enemmän huomiota merkkien väliseen kilpailuun, kun taas ensiksi mainittu lähestymistapa painottaa enemmän modernia brandiajattelua ja tavaramerkkimarkkinointiin panostavien elinkeinonharjoittajien tarpeita.

Hallitsevin teema modernissa eurooppalaisessa tavaramerkkioikeudellisessa keskustelussa on ollut se, miten *yhteisöoikeudessa* ymmärretään se, minkä ”funktion” mukaan tavaramerkkisuojan laajuus jäsennetään. Kysymys on ollut siitä, tuleeko funktioksi asettaa tavaramerkin ”klassinen” tehtävä erottaa tavaroita tai palveluita vai tuleeko tämä tehtävä korvata modernilla ”kommunikaatiofunktiolla”.[4] Viimeksi mainitun funktion näkökulmasta merkinhaltijaa tulisi

---

sa ymmärtää silloin, kun tavarat eivät ole samankaltaisia. Ks. myös *Koktvedgaard-Levin*, 348. Kirjoittavat lähtevät siitä, että yhteisöjen tuomioistuimen kannanotoilla luodaan yhtenäistä eurooppalaista tulkintastandardia sille, miten sekaannusvaara on EU:n jäsenvaltioissa arvioitava. Heidän mukaan mainitun tuomioistuimen käytäntö yhtenäistää niitä käsitteitä, joita sekaannusvaaran tulkinnassa käytetään.

[3] Ks. tästä luku I, otsikko 6.

[4] Ks. *Gielen* 1992, 262–269. Ks. myös *Kamperman Sanders*, The Wagamama Decision, 3–5 sekä *Kamperman Sanders*, Return to Wagamama, 521–525 sekä *Vuk* 861–931. Ks. myös *Wagner* 127–132. Näiden kirjoittajien mukaan tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävälle rakentuva sekaannusvaara-arviointi ei ole riittävä suojaamaan merkin moderneja funktioita, vaan suoja tulee

suojata laajemmin kuin vain siltä, että kilpailijan käyttämä merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa siitä, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä merkki on peräisin.[5]

Modernissa tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa onkin usein painotettu sitä, että merkkejä ja markkinointi-investointeja itsessään tulisi suojata laajemmin. Pelkälle erottamistehtävälle rakentuva tavaramerkkioikeus on tämän ajattelutavan mukaan "vanhentunut".[6] Huomioon olisi otettava se, millainen "markkinointikommunikaatioarvo" merkille on kehittynyt. Lisäksi merkkisuojan tulisi palkita ja kannustaa tavaramerkkimarkkinointiin panostavia elinkeinonharjoittajia samalla tavalla kuin muut immateriaalioikeudet.[7]

Keskustelu on ollut sidoksissa siihen, että vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivistä löytyy aineksia useammanlaiselle tulkinnalle. Direktiivin 5.1 artiklan b-kohdassa käytetään ilmaisua "sekaannusvaara, joka sisältää vaaran merkkien välisestä mielleyhtymästä". Jos merkin loukkauksen muodostaa pelkästään se, että on olemassa "vaara mielleyhtymästä", niin merkinhaltija voi laajemmin suojata merkkiään ja siihen sijoitettuja markkinointi-investointejaan. Jos taas merkin loukkauksen muodostaa sekaannusvaara, niin merkinhaltijan kielto-oikeus on suppeampi.

Tätä asiaa voidaan valaista esimerkillä. Elinkeinonharjoittaja A on rekisteröinyt itselleen kuviomerkin "kolme valkoista raitaa" urheiluvaatteille. Merkki on markkinoilla saavuttanut erittäin laajan maineen ja sillä varustettu tuote on tullut hyvin suosituksi merkkitietoisten kuluttajien keskuudessa. Kyseessä on hinnaltaan suhteellisen kallis tavara. Kyseisestä merkistä on markkinoilla muodostunut itsenäinen tuotepersoonallisuus, "brandi". Merk-

---

ulottaa myös merkkien välisiin "assosiaatioihin". Termiä "kommunikaatiofunktio" on eurooppalaisessa kirjallisuudessa painottanut hollantilainen *Charles Gielen*. Ks. *Gielen* 1992, 262–269.

[5] Lähdeviitteessä 4 tarkoitettu keskustelu tavaramerkin alkuperän ja kaupallisen lähteen merkityksestä ei tarkoita sitä, että keskustelun kohteena olisi se, millä tavalla kuluttajat tietävät sen, mistä nimenomaisesta yrityksestä tuote tai palvelu on peräisin. Tavaroiden tai palveluiden kaupallisen alkulähteen erottamisella tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden "anonyymiä" kaupallista lähdettä. Arvioinnin kohteena on esimerkiksi se, mieltääkö tuotteen tai palvelun kohderyhmä, että tavaramerkki A2 on sama merkki kuin tavaramerkki kuin A1 tai mieltääkö se, että merkkiä A1 markkinoiva yritys on tuonut markkinoille esimerkiksi samaa tuotesarjaa olevan merkin A2. Ks. tästä Suomen oikeuden osalta *Drockila* 1986, 48 ss. *Drockila* suhtautuu kriittisesti koko alkuperäkäsitteeseen ja korostaa sitä, että merkki ei ilmaise sitä, mikä alkulähde on kyseessä. Merkin funktiona on viitata ainoastaan "anonyymiin lähteeseen".

[6] Ks. kirjallisuudesta alaviitteet 4 sekä 7–10.

[7] Ks. esimerkiksi *Perkins* ym., 32. "The justification of other intellectual property rights tends to be explained in terms of rewarding the innovator. The justification of trademark protection, however, is to guarantee the origin and quality of the product." "In the authors view the traditional justification of trade mark protection, simply guaranteeing the origin and quality, of the product is outdated. Although the guarantee of origin is certainly an important part of the trade mark theory, that theory needs to be developed to allow protection of the substantial investment made by the proprietor in the value of the trademark." Artikkeli on saatavissa osoitteesta www.westlaw.com. Vaikka artikkeli tarkastelee nimenomaan rinnakkaistuontia, niin olettama voidaan (analogisesti) ulottaa koskemaan myös sitä, mitä voidaan suojata tavaramerkkinä.

ki assosioituu erilaisiin myönteisiin mielikuviin, kuten nuorekkuuteen, urheilullisuuteen jne. Tämä merkki itsessään usein myy kyseisiä tuotteita. Merkin tosiasiallisena tarkoituksena ei ole vain erottaa tuotteita toisistaan, vaan merkkiin kytkettävät myönteiset assosiaatiot ovat strateginen kilpailuetu merkinhaltijalle. Brandi on rakennettu onnistuneen markkinoinnin avulla. Merkin taustalla on yritys, jolla on mittavat resurssit harjoittaa massiivisia markkinointikampanjoita. Tuotteen menestyksen myötä kilpailijat haluavat markkinoida omaa tuotettaan samankaltaisella merkillä ja saada sille markkinoilla huomiota.

Nyt pienyrittäjä B tuo markkinoille urheiluvaatteita, joissa käytetään neljää raitaa ja kahta raitaa. Tuotteita myydään edullisesti "halpahallissa". Merkkitietoinen kuluttaja todennäköisesti ymmärtää, että kilpailijan markkinoille tuoma tuote ei ole peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä, vaan kyseessä on kilpailijan käyttämä merkkijäljitelmä, joka vain "assosioituu" elinkeinonharjoittaja A:n tuotteessa käytettyyn merkkiin. Merkkitietoiset kuluttajat ymmärtävät, että tuote voi olla myös aivan eri laatutasoa kuin mitä A:n markkinoimat tuotteet ovat.

Miten tällaiseen tilanteeseen on tavaramerkkioikeudellisesti vastattava? Miten sekaannusvaara on tulkittava? Onko pelkkä "assosiaatio" merkkien välillä riittävä sille, että merkin loukkaus on olemassa? Aiheutuuko elinkeinonharjoittaja A:n käyttämälle merkille vahinkoa, vaikka tuotteen alkuperän suhteen ei esiintyisi mitään sekaannusvaaraa, kun kuluttajat erottavat, että kyseessä ei ole alkuperäinen merkkituote, vaan sen jäljitelmä.

Euroopan kenties tunnetuin perinteisen tavaramerkkisuojan kriitikko on hollantilainen *Charles Gielen.* Hän on korostanut sitä, että sekaannusvaara-ajattelulle rakentuva tavaramerkkisuoja ei ole moderneilla markkinoilla riittävä.

"In modern literature this classical doctrine is no longer valid; a trademark is more than simply a sign to identify the origin of products and services." The change has been caused by factors such as the increasing importance of retail trade, the decrease in quality discrepancies among products and services and the development of lifestyle marks together with the resultant shift in the character of the mark from the rational and physical to the emotional and psychological."

"The modern approach is that trade mark functions as a means of identification and communication. The origin of the products is of no importance of consumers. A mark is a sign which enables consumers to identify a product or service: it facilitates the choice in marketplace. For manufacturers and retailers a mark makes it possible to promote and advertise their products and services in an efficient manner. Furthermore the trade mark serves as a means to communicate information, both rational and emotional. In other words trade mark is a messenger."[8]

[8] *Gielen* 1992, 264.

Amerikkalaisessa kirjallisuudessa on puolestaan korostettu sitä, että tavaramerkkisuojan jäsentämisessä tulee ottaa huomioon se, että nykyaikaisen tavaramerkkimarkkinoinnin kehittymisen myötä ”vahvat merkit” muodostavat itsenäisen liikearvon (brand equity). Sekaannusvaaran lisäksi huomioon tulee ottaa se, onko kysymys brandin maineen hyödyntämisestä. Merkkien viestimät positiiviset assosiaatiot ja merkkien muu kommunikaatio tuotteiden vivahteista, hinnoista ja kuluttajahyödyistä ovat niin arvokkaita, että merkkejä itsessään tulisi suojata myös niiden markkinointiarvon hyväksikäyttämiseltä (free-riding), vaikka tuotteen kohderyhmä ei johtuisi harhaan siitä, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä tuote tai palvelu on peräisin.[9] Oikeuskirjallisuudessa ovat useat muut viitanneet vastaaviin näkökohtiin ja pitäneet perinteistä tavaramerkkisuojaa riittämättömänä suhteessa moderniin toimintaympäristöön.[10]

Brandi-ajattelun ja tavaramerkkioikeuden välinen suhde on ajankohtainen myös siinä, miten oikeussuojan laajuus tulkitaan silloin, kun kilpailija pyrkii käyttämään samaa tai samankaltaista merkkiä sellaisessa tavaralajissa, joka ei ole sama tai samankaltainen kuin ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on aiemmin rekisteröity. Miten laajasti esimerkiksi tavaraluokkaan 25 rekisteröidyn BOSS-tavaramerkin haltijan tulisi voida kontrolloida merkkinsä käyttöä toisenlajisissa tavaroissa?

Sovelletaanko tähän ongelmaan ”modernia” brandi-ajattelua painottavaa tarkastelutapaa, jonka mukaisesti rekisteröidyn merkinhaltijan tulisi voida laajasti kontrolloida merkkinsä käyttöä? Vai sovelletaanko tämän lähestymistavan sijaan ”konservatiivista” lähestymistapaa, jonka mukaisesti merkinhaltija voi vain varsin poikkeuksellisesti kontrolloida merkkinsä käyttöä?

Alustavasti kysymyksenasettelu voidaan määrittää seuraavasti:

---

[9] *Swann-Davis*, Jr., 267–268, 276.

[10] Kysymys ei sinänsä ole uusi. Varhaisin artikkeli, jossa painotettiin, että tavaramerkki itsessään on suojaamisen arvoinen, on *Frank I. Schechterin* ”The Rational Basis of Trademark Protection vuodelta” 1927, ks. *Schechter*, 334–352. Saksankielisestä kirjallisuudesta ks. *Vanzetti* 185–201. Ks. uudemmasta kirjallisuudesta *Vuk*, 861–931. Ks. myös *Drescher*, 301–340, *Pickering*, 1 ss., 96 ss., *Belson*, 481–484, *Wagner*, 127–132. Ks. edelleen *Kur*, Well-known Marks, 218–231. Lisäksi Yhdysvalloissa on kirjoitettu runsaasti Anti-Dilution-sääntelystä, joka suojaa kuuluisia merkkejä vesittymiseltä. Ks. tästä esim. *Port*, 525–575 sekä *Swann*, 823–865. Ks. myös *Kozinski*, 441 ss.

Viimeisten vuosikymmenien aikana on ollut tavanomaista, että pohjoismaisessa akateemisessa kirjallisuudessa on tuettu teorioita, jotka kritisoivat perinteistä sekaannusvaara-ajattelua ja puoltavat merkin itseisarvon suojaamista. Ensimmäinen pohjoismaalainen kirjoittaja, joka kritisoi sekaannusvaaraoppia, oli tanskalainen *Mogens Koktvedgaard*. Hän oli tosin jossain määrin ottanut vaikutteita tanskalaiselta *Andreasenilta*, Ks. *Andreasen*. Ks. myös *Koktvedgaard* 1965 171 ss. *Koktvedgaardin* ajatuksia on tuettu erityisesti Suomessa. Ks. *Tiili* 1972, 231–307 sekä *Drockila* 1986, 133–134. Ruotsalaisessa kirjallisuudessa *Koktvedgaardin* esittämät ajatukset eivät ole saaneet samanlaista huomiota kuin Suomessa. Siellä *Marianne Levin* on kuitenkin viitannut siihen, että perinteinen tavaramerkkisuoja ei suojaa riittävästi tavaramerkin ”kommunikaatiofunktiota”. Ks. *Levin* 1994, 516–529.

1) Miten tavaramerkkien kilpailullisen roolin kasvaminen ja brandi-ajattelun kehittyminen vaikuttaa siihen, mitä voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä? Miten sääntely on tämän kehityksen valossa tulkittava?
2) Millainen on tavaramerkkisuojan laajuus? Aiheutuuko tavaramerkkien mahdollisesta muuttuneista funktioista tarvetta kehittää oikeuskäytäntöä ja oikeudellisia oppeja joltakin osin? Miten tavaramerkin loukkausta arvioidaan? Mikä on rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi tässä asiassa?

Kohdan 2 tarkastelu on jaoteltava seuraavasti:

a) Suojan laajuus silloin, kun tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia.
b) Suojan laajuus silloin, kun tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia.

Kun edellä kuvattu alustava kysymyksenasettelu on luonteeltaan yleinen, niin joudun sitä myöhemmin täsmentämään[11].

2. TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA JA RAKENNE

Työn lähtökohtana ei ole, että itselläni olisi valmis näkökulma asiaan. En toisin sanoen pyri järjestelmällisesti etsimään argumentteja joko perinteisen tavaramerkkisuojan puolesta tai perusteluja sen muuttamiselle.[12]

Tarkastelen ensiksi tavaramerkkien historiallista taustaa sekä taloustieteellisessä kirjallisuudessa esitettyjä arvioita tavaramerkkien kilpailullisista vaikutuksista.

Seuraavaksi täsmennän kysymyksenasettelua ja siirryn tarkastelemaan sitä, miten tavaramerkkien kilpailullisen roolin kasvaminen ja brandi-ajattelun kehittyminen vaikuttaa siihen, mitä voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä. Tarkastelen tätä kysymystä ensisijaisesti yhteisötavaramerkkioikeudellisen oikeuskäytännön kautta. Vertailukohdaksi otan esimerkkejä Yhdysvaltain oikeudesta.

Tämän jälkeen tarkastelen oikeussuojan laajuutta. Ennen yhteisöjen tuomioistuimen linjausten arviointia käyn läpi jäljempänä esiteltävissä maissa vallin-

---

[11] Ks. luku III, otsikko 7.

[12] Vrt. esim. *Gielen* 1992, 264. Hän keskittää huomion yksinoikeuksien haltijoiden asemaan. Hänen tarkastelussaan ei pohdita esimerkiksi sitä, millainen vaikutus merkkisuojan laajuudella on siihen, kuinka kilpailu toimii koko markkinoiden näkökulmasta. Vrt. *Kur*, joka on todennut, että vahva tavaramerkkisuoja saattaa luoda kilpailullisia ongelmia erityisesti pienyritysten kannalta. Kur kuitenkin lausuu, että Euroopasta puuttuu syvällinen keskustelu siitä, millaisia tavoitteita ja seurauksia merkkisuojan laajentumisesta aiheutuisi. Ks. *Kur* 1988, 149. Yhdysvalloissa keskustelulla tavaramerkkioikeuksien ja kilpailun välisestä suhteesta on vuosikymmeniä vanhat perinteet, ks. *McClure*, 305–356 sekä. *Pickering*, 71 ss.

neita lähtökohtia siinä, millainen tavaramerkkisuojan laajuus kussakin maassa on perinteisesti ollut. Mahdollista ei ole kuitenkaan tarkastella näiden maiden tulkintakäytäntöä yksityiskohtaisesti, vaan huomio kiinnitetään siihen, millaisia yleisiä oppeja kussakin maassa on sovellettu.

Yhteisöjen tuomioistuimen käytännön kuvaamisen jälkeen tarkastelen yksityiskohtaisemmin sitä, mitä yhteisöjen tuomioistuimen kannanotot merkitsevät, sekä sitä, tulisiko yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä kehittää.

Seuraavaksi siirryn tutkimaan tavaramerkkisuojan laajuutta tilanteissa, joissa tavaralaji ei ole samankaltainen. Tarkastelen kaikkia kysymyksiä siten, että pyrin hahmottamaan sitä, millaisia *yleisiä oppeja/soveltamiskriteerejä soveltamalla määritetään tavaramerkkisuojan edellytykset ja laajuus.*

En tarkastele sitä, mikä on perusteltu ratkaisu tietyssä yksittäistapauksessa. Yksittäistapauksen arviointi edellyttäisi paneutumista siihen, millä tavoin asiaa on ajettu, millaista näyttöä on esitetty jne. Toisinaan joudun kuitenkin väistämättä sivuamaan myös tätä asiaa.

3. LÄHTEISTÄ

Tavanomaisten oikeuslähteiden lisäksi hyödynnän tavaramerkkimarkkinointia käsittelevää kirjallisuutta sekä oikeustaloustieteellistä kirjallisuutta. Oikeuskäytännön merkitys korostuu työssä kolmesta syystä. Ensinnäkin yhteisöoikeudessa oikeustapausten merkitys on hyvin korostunut. *Uudessa yhteisöoikeudellisessa käytännössä joudutaan erilaisten tapausten kautta etsimään kriteerejä, joilla suojan edellytykset ja laajuus määritetään.* Valmiita tulkintakriteerejä ei ole. Toisekseen työssä käsiteltävän aihepiirin kannalta on olennaista kiinnittää huomiota siihen, missä määrin erilaisia oikeuskäytännössä esiintyviä tilanteita tulee kohdella eri tavoin. Kolmanneksi työssä käsitellään suurelta osin sellaisia kysymyksiä, joista on kirjoitettu melko vähän ja siksi niiden tarkastelussa joudutaan painottamaan oikeustapausmateriaalin käyttöä.

4. RAJAUKSESTA

Työn teemana on nimenomaan se, että tutkin sitä, mitä voidaan *rekisteröidä* tavaramerkkinä sekä sitä, millainen oikeus *rekisteröidyn* tavaramerkinhaltijalla on. Olen pääsääntöisesti rajannut sopimatonta tai epäreilua kilpailua koskevan sääntelyn tarkastelun työn ulkopuolelle. Tässä suhteessa olen kuitenkin tehnyt poikkeuksen pakkausten kokonaisvaikutelmien tarkastelussa. Tämän aihepiirin tarkastelu edellyttää myös katsausta sopimatonta tai epäreilua kilpailua koskevaan sääntelyyn ja oikeuskäytäntöön.

Tavaramerkin vakiintumisen edellytysten sekä vapaanapitotarpeen lähempi tarkastelu joudutaan rajaamaan työn ulkopuolelle. Työn ulkopuolelle jää myös palvelumerkkien erillinen tarkastelu sekä kysymys tavaramerkkien asemasta vertailevassa mainonnassa. Tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnin yksityiskohdat jäävät myös työn ulkopuolelle.

Tutkin ensisijaisesti tavaramerkkisuojan laajuutta perinteisessä markkinaympäristössä. Olen kuitenkin poiminut mukaan esimerkkejä joistakin tilanteista, jotka esiintyvät nimenomaan internet-ympäristössä.

5. OIKEUSVERTAILUN ONGELMISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA

Oikeusvertailun käsite on *Aarnion* mukaan monitulkintainen. Ensinnäkin sillä voidaan tarkoittaa säädösvertailua. Toiseksi oikeusvertailulla voidaan tarkoittaa vieraan oikeusjärjestelmän tarkastelua. Tällöin huomioon otetaan myös käsitejärjestelmät, oikeudelliset teoriat ja oikeusperiaatteet. Kunnianhimoisempi vertailu pyrkii selvittämään vieraan järjestelmän toimintaa tai jopa oikeutta kulttuuri-ilmiönä. Tällöin pyrkimyksenä on ymmärtää vierasta oikeutta sen historiallis-yhteiskunnallista kehitystaustaa vasten. *Aarnion* mukaan oikeusvertailu tyytyy yleensä kahteen ensiksi mainittuun tasoon.[13]

Näin jyrkkä kategorinen erottelu on ehkä pedagogisesti paikallaan, mutta konkreettisemmassa tarkastelussa tutkimuksen kohde saattaa vaatia näiden kaikkien tasojen sivuamista. Viimeksi mainitun kohdan osalta voitaneen kuitenkin todeta, että syvällinen oikeuden tarkastelu kulttuuri-ilmiönä olisi monesti mahdotonta ja se vaatisi runsaasti muun kuin oikeudellisen lähdeaineiston käyttämistä. Tässä työssä korostuu kuitenkin se, että oikeudellisten näkökohtien tarkastelun lisäksi on tarpeellista kiinnittää huomiota siihen, miten kussakin maassa kilpailun ja tavaramerkkioikeuksien välinen suhde ymmärretään ja millaisia teollisuuspoliittisia seikkoja sääntelyn taustalla on. Esimerkiksi Benelux-maissa ja Englannissa nämä lähtökohdat eroavat merkittävästi toisistaan.

Immateriaalioikeuksien alalla oikeusvertailulla on poikkeuksellisen tärkeä merkitys. Tämä johtuu ensinnäkin kansainvälisten harmonisointitoimenpiteiden keskeisyydestä. Lisäksi lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja yleiset opit ovat eri maissa usein varsin samankaltaisia[14].

---

[13] *Aarnio*, 235. Ks. myös *Hahto*, 1291 ss. Hän erittelee oikeusvertailun erilaisia osa-alueita. Tässä on syytä korostaa, että joudun rajaamaan syvällisen oikeusvertailun teorian tarkastelun työn ulkopuolelle. Tutkimukseni teema koskee puhtaasti materiaalista oikeutta ja hyödynnän vain sellaista materiaalia, joka vie sitä eteenpäin.

[14] Vaikka tavaramerkkisääntely on kaikissa tässä tarkasteltavissa maissa kirjoitettuun sääntelyyn perustuvaa oikeutta, niin tavaramerkkioikeuden yleisillä opeilla on keskeinen merkitys sen kan-

Toisaalta vertailuun ja tulkintavihjeiden etsimiseen liittyy suuria ongelmia. Ensinnäkin on kysyttävä, mikä merkitys vertailulla on tarkasteltavan tutkimuskohteen kannalta. Kun Euroopassa tavaramerkkisääntelyä on harmonisoitu ja ainakin osittain yhtenäisempää käytäntöä saattaa muotoutua yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisujen myötä, niin voitaisiin helposti ajatella, että vertailulla ei ole enää merkitystä. Kysymys olisi vain oikeushistoriallisesta tarkastelusta. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.

Ensinnäkin tarkastelemalla eri maissa vallinneita lähtökohtia voidaan ymmärtää sitä, millaisia ongelmia ja ristiriitoja voimassa olevan oikeuden soveltamiseen liittyy. Sen avulla voidaan hahmottaa myös sitä, miksi joidenkin maiden saattaa olla vaikea hyväksyä harmonisoinnin tuloksena syntyvää oikeutta. Eri maissa sääntelyn poliittiset tavoitteet ja painotukset (kilpailu/yksinoikeudet) on usein haluttu jäsentää jossain määrin eri tavoin. Lisäksi sääntelyn tulkinnassa käytettävät argumentaatiotavat poikkeavat toisistaan. Eroa on erityisesti siinä, kuinka paljon lain soveltajalla on harkintavaltaa ottaa eri suuntaisia näkökohtia huomioon, kuinka paljon merkitystä annetaan sääntelyn kehittämiselle sekä siinä millaisilla kriteereillä sääntelyn tulkinta suoritetaan.

Toiseksi tarkasteltavassa aihepiirissä korostuu se, että samankaltaista sääntelyä voidaan eri maissa tulkita eri tavoin. Yhteisöjen tuomioistuimen keskeisenä tehtävänä on ottaa kantaa siihen, mikä eri tulkintavaihtoehdoista valitaan. Tällöin se saattaa valita sellaisen tulkintavaihtoehdon, joka muistuttaa jonkin EU:n jäsenvaltion perinteistä kansallista oikeutta. Vastaavasti se saattaa myös hylätä tällaisen tulkintavaihtoehdon. Tarkastelemalla eri maissa vallinneita lähtökohtia voidaan ymmärtää sitä, millaisia valintoja yhteisöoikeudessa joudutaan tekemään.

Olen hakenut vertailukohtaa ja jännitettä merkkisuojan yhteisöoikeudelliselle jäsentämiselle Yhdysvaltain oikeudesta. USA:ta voidaan pitää mielenkiintoisena vertailukohtana ainakin seuraavien seikkojen vuoksi:

1) Yhdysvalloissa on pitkä perinne sekä perinteisen tavaramerkkioikeuden että modernin tavaramerkkioikeuden jäsentämisestä.
2) Yhdysvalloissa on tarkasteltavaa aihepiiriä koskevaa uutta lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

---

nalta, miten sääntely tulkitaan. Niiden sisällössä on aste-eroja eri maissa. Niiden harmonisoimiselle on kaikkein suurin tarve. Yleisten oppien harmonisointi on kuitenkin pulmallista siksi, että ne heijastelevat kansallisia teollisuuspoliittisia tavoitteita. Niihin puuttuminen saattaa muuttaa kansallista teollisuuspolitiikkaa painottamaan yhteisöoikeudellista näkökulmaa. Tällainen ristiriita saattaa esiintyä esimerkiksi silloin, kun kansallisten intressien mukaista on korostaa vahvaa tavaramerkkisuojaa, mutta yhteisöoikeudessa halutaan painottaa koko yhteismarkkinoiden toimintaa ja suppeampaa tavaramerkkisuojaa.

Vertailussa Yhdysvaltain oikeuteen on kuitenkin oltava varovainen. Vaikka uusi harmonisoitu eurooppalainen tavaramerkkilainsäädäntö ja yhdysvaltalainen koko liittovaltiota koskeva Lanham Act ovat monin osin samankaltaisia, niin tästä ei voida tehdä välitöntä johtopäätöstä siitä, että Yhdysvaltojen oikeudesta voitaisiin suoraan johtaa se, millä tavoin eurooppalaista sääntelyä on tulkittava. Useat syyt vaikuttavat tähän. Paitsi, että sääntelyssä on eroja, niin eroja on myös teollisuuspolitiikassa. Olennaista on kiinnittää huomiota siihen, millainen lain soveltamista tai sääntelyn oikeuspoliittista kehittämistä koskeva *"vihjearvo"* Yhdysvaltain sääntelyllä on.[15] Missään tapauksessahan vieraan maan oikeutta ei voi suoraan soveltaa toisessa maassa, vaan sen soveltuvuutta on arvioitava erikseen niin oikeuskirjallisuudessa kuin oikeuskäytännössä. Huomioon on otettava erityisesti kansalliset oikeuslähteet ja oikeuskäytäntö. Lisäksi tosiasiallisesti asiaan vaikuttaa myös kilpailupoliittinen asennoituminen kussakin maassa. Mitä erilaisempi oikeusjärjestys on vieraassa maassa, sitä suurempaa pidättyväisyyttä on noudatettava.[16]

---

[15] Termi vihjearvo on peräisin *Aulis Aarniolta*. Ks. *Aarnio*, 236. Vihjearvo tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että vaikka tietty periaate tai tulkintaratkaisu ei ole suoraan siirrettävissä toisen maan oikeuteen, niin vieraan maan ratkaisu saattaa antaa viitteitä siitä millaisia ongelmia tulkinnassa voi esiintyä. Ymmärrän vihjearvon nimenomaan niin, että vieraan maan oikeus voi antaa vihjeen siitä, millainen ratkaisu tietyssä tulkintatilanteessa on perusteltu. Tällainen "vihjearvo" voi viitata myös näkökohtiin, jotka koskevat sääntelyn tai oikeuskäytännön kehittämistä.

[16] Kirjallisuudessa *Vilja Hahto* on hiljattain todennut, että Suomessa on tarpeettomasti vieroksuttu englantilaisen ja amerikkalaisen lähdemateriaalin käyttöä sen vuoksi, että näiden maiden oikeuslähdeoppi ja käsitejärjestelmä on mielletty erilaiseksi. *Hahto* kuitenkin katsoo, että olennaista on se, että tutkija on tietoinen järjestelmien eroista ja ottaa ne huomioon. Lisäksi hän painottaa sitä, että anglosaksisissa maissa on säädännäisen oikeuden määrä lisääntynyt. Hän toteaa myös seuraavaa: "Jos suomalainen rikosoikeustutkija käyttää vertailussa ainoastaan muita pohjoismaita ja Saksaa, systeemien erot saattavat olla jopa liian pieniä, jotta itseymmärrys merkittävästi paranisi." "Se, että saksalaisvaikutteet ovat perinteisesti olleet vahvoja, ei perustele pitäytymistä lähes yksinomaan niissä nykyäänkin. Common law -maiden keskustelussa nostetaan mahdollisesti esille toisenlaisia teemoja ja painotuksia kuin meillä on perinteisesti käsitelty." Ks. *Hahto*, 1305–1306. Nämä näkökohdat ovat olennaisia myös tässä tarkasteltavan teeman kannalta, vaikka *Hahdon* kirjoittama koskeekin ensisijaisesti rikosoikeutta. Se, missä määrin Common Law -maiden oikeudesta voidaan saada vihjeitä voimassa olevan oikeuden tulkintaan, on asiakohtainen kysymys. Näiden maiden oikeutta ei tule kategorisesti sulkea tarkastelun ulkopuolelle. Yhteisöoikeutta tarkasteltaessa tämä on vielä olennaisempaa, koska on tärkeää tarkastella sitä, painottaako se angloamerikkalaista vaiko mannereurooppalaista lähestymistapaa oikeudellisiin ongelmiin. Yhteisöoikeudellisessa kontekstissa saksalainen lähestymistapa on tärkeä, mutta se on vain yksi muiden joukossa. Selvää on, että yhteisöoikeudessa voidaan vaikutteita ottaa myös USA:sta. Englanti taas on tietysti yksi yhteisön jäsenmaa, jonka oikeus voi keskeisesti vaikuttaa myös yhteisöoikeuteen. Harmonisoinnin myötä kirjoitetun lain maihin voi tulla vaikutteita Common Law -maiden oikeudesta ja päinvastoin.

6. YHTEISÖOIKEUS JA KANSALLINEN OIKEUS

EU:n jäsenmaiden kansallisten tavaramerkkilakien harmonisointi on toteutettu direktiivillä 104/89/ETY (vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivi). Direktiivit ovat ensisijaisesti jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisnormeja, jotka lainsäätäjällä on velvollisuus panna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Yhteisön perustamissopimuksen 189 artiklan mukaan direktiivin päämäärä sitoo jäsenvaltiota, mutta se voi valita täytäntöönpanon muodot ja menettelytavat. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että kansallisen sääntelyn tulkinta olisi tämän jälkeen täysin vapaata ja sitä voitaisiin tulkita yksinomaan perinteisen oikeuden valossa. Ensinnäkin kansallisilla tuomioistuimilla ja hallintoviranomaisilla on *lojaliteettivelvollisuus* tulkita kansallista oikeutta direktiivin sanamuodon ja päämäärän valossa. Kansallisen oikeuden tulkintavaihtoehdoista on valittava *direktiivin sisältöä ja päämäärää parhaiten vastaava tulkinta*. Näin ollen kansallisen lain ohella on otettava huomioon esimerkiksi se, onko direktiivi implementoitu puutteellisesti. ”Direktiivimyönteistä” tulkintaa voidaan kuitenkin harjoittaa vain kansallisten oikeuslähteiden sallimissa puitteissa.[17] Lisäksi kansallisella sääntelyllä, lainvalmistelutöillä sekä perinteisellä oikeuskäytännöllä on edelleen keskeinen merkitys niissä kysymyksissä, jotka direktiivi jättää kansalliseen harkintavaltaan.[18] Yhteisöoikeutta tarkasteltaessa direktiivien merkitys on kuitenkin olennainen. Yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee ni-

---

[17] *Joutsamo* ym. 73 ss. sekä 80 ss. Jos kansallista lakia ei voida tulkita ”direktiivimyönteisesti”, niin kansallinen oikeus on asetettava edelle. Jos esimerkiksi kansallisen laki ovat selvästi ristiriidassa, eikä tätä ristiriitaa voida poistaa tulkinnan keinoin, niin kansallinen laki menee direktiivin edelle. En käsittele tässä sitä, millaisia vahingonkorvausseuraamuksia tällaisesta tilanteesta voi aiheutua.

[18] Kirjallisuudessa *Timonen* onkin korostanut sitä, että kotimaisilla esitöillä voi edelleen olla keskeinen tai jopa korostuva merkitys sellaisen sääntelyn tulkinnassa, joka perustuu direktiiveihin. Silloin, kun kansalliselle lainsäätäjälle on jätetty harkintavaltaa, niin esitöissä voidaan osoittaa ja perustella lainsäätäjän valinta. Tällöin kansallista oikeutta voidaan tulkita eri tavalla eri jäsenmaissa, koska direktiivi on voitu saattaa voimaan eri tavalla. *Timonen* on kritisoinut ”ruotsalaista” kantaa, joka *Timosen* mielestä liioittelee yhteisöoikeuden oikeuslähdeopillista merkitystä. *Timonen* viittaa *Pehrsonin* ja *Bernitzin* kannanottoihin, joiden mukaan ruotsalaisten tuomioistuinten ei tule ottaa huomioon sellaisia esitöitä, jotka perustuvat Ey-säädöksiin *(Pehrson)* eikä ”kotitekoisia” esitöitä tulisi liittää direktiivin voimaansaattamissäännöksiin *(Bernitz)*. Ks. *Timonen* 1993, 596 sekä *Timonen* 1997, 118, alaviite 36. *Timonen* on epäilemättä oikeassa. Direktiivit ovat lähentämisnormeja ja jäsenvaltioilla voi olla harkintavaltaa sen suhteen, miten se saatetaan voimaan. Ruotsalaiset tarkoittavat kuitenkin ilmeisesti sitä, että silloin, kun direktiivit sisältävät pakottavia säännöksiä, tulee varoa sitä, että esitöissä otetaan liiaksi kantaa siihen, miten direktiivi on tulkittava. Tämän vuoksihan voimaansaattamisnormeissa ja niiden esitöissä ei välttämättä tehdä mitään selkeitä linjauksia. Direktiivithän sisältävät usein pakottavia säännöksiä, joiden suhteen vain harvat toteuttamisvaihtoehdot ovat mahdollisia. Aina on kuitenkin otettava huomioon se, onko direktiivissä säännöksiä, jotka jättävät tietyissä kysymyksissä kansallista valinnanvaraa. Direktiiveissä voi myös olla rinnakkain samaa asiaa koskevia pakottavia ja vapaaehtoisia lähentämisnormeja.

menomaan direktiivien sisältöä eikä sitä, miten direktiivi on implementoitu tietyssä jäsenvaltiossa.[19]

Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisut eivät *muodollisesti* sido tuomioistuinta itseään eivätkä kansallisia tuomioistuimia. Poikkeus tästä on kuitenkin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin. Sitä ratkaisu sitoo myös muodollisesti. Yhteisöjen tuomioistuimen antamilla tulkintaratkaisuilla on kuitenkin huomattavan *arvovaltainen asema*. Tätä korostaa se, että tuomioistuin pitäytyy pääsääntöisesti aiemmin omaksumassaan ratkaisulinjassa.[20]

Vaikka muut kuin ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuimet ovat *oikeutettuja* seuraamaan yhteisöjen tuomioistuimen aikaisempaa oikeuskäytäntöä, niin epäselvää on, missä määrin ne ovat *velvollisia* ottamaan sen huomioon muissa samankaltaisissa tapauksissa. *Andersonin* mukaan lähtökohtana tulee olla sen, että yhteisöjen tuomioistuimen tuomioilla on *merkitystä kaikille jäsenvaltioiden kansallisille tuomioistuimille* eikä vain ennakkoratkaisupyyntöä pyytäneelle tuomioistuimelle ja tämän jutun osapuolille. Hänen mukaansa koko järjestelmä menettäisi merkityksensä, jos kansalliset tuomioistuimet voisivat vapaasti päättää, missä määrin ne ottavat yhteisöjen tuomioistuimen käytännön huomioon.[21]

> Toinen asia on se, että tuoreessa kirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhteisöoikeudella saattaa tosiasiallisesti olla vähäisempi vaikutus ratkaisutoimintaan kuin mikä sillä pitäisi oikeuslähdeopillisesti olla. *Turusen* mukaan ”virkamieskunta” ei välttämättä koe yhteisöoikeutta samalla tavoin velvoittavaksi kuin kansallista oikeutta. Lisäksi kansallisessa perinteessä saatetaan vierastaa yhteisöoikeudellista oikeuslähdeoppia, jossa ennakkotapauksilla on keskeinen merkitys.[22]

---

[19] Kansallisella tuomioistuimella on velvollisuus pyytää ennakkoratkaisua vasta siinä tapauksessa, että tietty direktiivin tulkintaan liittyvä kysymys on välttämätöntä ratkaista, ennen kuin se voi antaa päätöksen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista, onko ennakkoratkaisu välttämätön. Jos direktiivin säännös on selvä ja yksiselitteinen, niin ennakkoratkaisua ei tarvitse pyytää (”acte clair -doktriini”). Ks. *Ojanen* 1996, 69 ss. sekä 118 ss. Tavaramerkkiasioissa ennakkoratkaisuja on pyydetty tilanteissa, joissa direktiivin kansallista implementointia voidaan perustellusti tulkita kahdella tai useammalla eri tavalla, ja sillä, millainen tulkinta valitaan, on olennainen merkitys oikeusriidassa omaksuttavan lopputuloksen kannalta.

[20] Ks. *Joutsamo* ym. 111 ss. Kirjan mukaan tuomioistuimen asemaa voidaan verrata Yhdysvaltain korkeimman oikeuden asemaan, mutta se eroaa englantilaisesta stare decisis -järjestelmästä, jossa ylimpien oikeusasteiden lausumat ovat sitovia.

[21] Ks. tarkemmin *Anderson*, 307 ss. Kirjoittaja toteaa, että eri maissa yhteisöjen tuomioistuimen antamille ennakkoratkaisuille annetaan tosiasiallisesti erilainen painoarvo. Englannissa ratkaisuille on perinteisesti annettu suuri painoarvo, kun taas esimerkiksi Ranskassa niihin on suhtauduttu pidättyväisemmin.

Andersonin mukaan ennakkoratkaisupyyntöön annettu vastaus ilmenee päätelmälauseesta, mutta se tulisi lukea tuomioistuimen esittämien perustelujen valossa. *Anderson*, 287. *Anderson* viittaa julkisasiamies *Warnerin* esittämään kannanottoon. Merkitystä on siis tuomiolla kokonaisuudessaan.

[22] *Turunen*, 103.

II Tavaramerkin käytön historiallinen tausta ja nykyaikainen ”brandi-ajattelu”

1. YLEINEN ASETELMA

Tavaramerkkien käyttö 2000-luvulla poikkeaa huomattavasti siitä, millä tavoin niitä historiallisesti on käytetty. Tarkastelen tässä jaksossa sitä, millä tavoin niiden käyttö ja merkitys on 1900-luvulla muuttunut sen seurauksena, että joistakin merkeistä pyritään rakentamaan itsenäisiä tuotepersoonallisuuksia, ”vahvoja brandeja”. Tämän jakson jälkeen tutkin sitä, millaisia muutospaineita mainittu kehitys asettaa tavaramerkkioikeudelliselle järjestelmälle ja millaisia kilpailullisia jännitteitä asiaan liittyy.

Pelkkä tavaramerkin ”oikeudellisten tehtävien” tarkastelu ei valaise sitä, millaisia arvostuksia, tavoitteita ja intressejä tavaramerkkisuojan taustalla on. Tämän vuoksi on aiheellista tarkastella tavaramerkkioikeuden pinnan alla kyteviä teemoja sekä kilpailullisia näkökohtia. Näin voidaan ymmärtää tavaramerkkioikeudessa esiintyviä ongelmia, käsitteitä ja argumentaatiota sekä hahmottaa suojan laajuuden muutosten tarpeellisuutta.

2. TAVARAMERKIN ALKUPERÄTEHTÄVÄ JA NYKYAIKAISTA TAVARAMERKKIÄ EDELTÄVÄ AIKA

Ensimmäinen tavaramerkin kaltainen merkin käytön muoto oli todennäköisesti eläinten, erityisesti karjan polttomerkintä. Kun tämä tapahtui antiikin aikana, kauan ennen luku- ja kirjoitustaidon keksimistä, olivat nämä merkit kuvallisia hahmotelmia.[23] Merkkejä käytettiin Kreikan ja Rooman varhaisina päivinä saviruukuissa sekä mesopotamialaisissa ja egyptiläisissä tiilissä ja laatoissa. Ruukuissa valmistajan nimi oli yleensä merkitty niiden kahvaan. Vastaavasti tiiliin tai laattoihin oli merkitty niiden valmistajan tai tehtaan nimi.[24]

---

[23] *Diamond*, 223–229 (1983). Varhaisimpien merkkien olemassaolo on voitu päätellä myöhäisellä keskiajalla tai varhaisella pronssikaudella tehdyistä lounaseurooppalaisista kalliomaalauksista. Ks. tavaramerkin historiallisesta kehityksestä myös *Azmi-Maniatis-Bankole*, 123–158. Ks. myös *Drescher*, 301–340. Erittäin korkeatasoisessa artikkelissa kirjoittaja käy läpi tavaramerkkioikeuden kehityksen alkaen keskiajalta päättyen modernien symbolien ja tuotepersoonallisuuksien tarkasteluun.

[24] *Diamond* 229–230.

Merkkejä käytettiin sosiaaliseen identifikaatioon esimerkiksi vaakunoiden muodossa. 1000-luvun ensimmäisinä vuosisatoina vaakunoita uskotaan käytetyn esimerkiksi siten, että sodassa taistelijat kykenivät tunnistamaan toisensa ja erottautumaan vastapuolesta. 1500–1600-luvulla merkkejä käytettiin yksilöimään henkilöitä (personal marks) sekä osoittamaan omistussuhdetta (proprietary marks). Tuolloin esiintyi lisäksi merkkejä, jotka viittasivat maantieteelliseen alkuperään.[25]

Keskiajalla (1500-luvulla) syntyi ammattikuntalaitos. Sen jäseniä koski merkin *käyttöpakko*. Merkin käytön perustarkoitus oli varmistaa sen henkilön määrittely, joka oli vastuussa tavaran huonosta laadusta. Tällöin valmistajan ja asiakkaan välillä ei ollut enää suoraa yhteyttä. Tänä aikana alkoi kehittyä tavaramerkin nykyaikaisempi tehtävä toimia tavaran kaupallisen alkuperän ja valmistajan identifioijana.[26] Merkin käytön tarkoitus tuolloin oli erottaa merkilliset ja merkittömät tuotteet toisistaan. Merkitöntä tuotetta ei ollut valmistanut ammattikuntalaitoksen jäsen. Järjestelmän tarkoitus oli vahvistaa ammattikuntalaitoksen asemaa talouselämässä ja taata tuotteiden laatu asiakkaille. Merkin käytön tarkoitus ei ollut taata ekslusiivista (yksinomaista) oikeutta merkkiin sen haltijalle. Suomessa elinkeinovapaus toteutettiin 1879. Ammattikuntalaitos kumottiin. Tavaramerkin käyttö oli vapaaehtoista ja se alkoi toimia osana kilpailullisia näkökohtia.[27] Kehitys liittyi teolliseen vallankumoukseen ja maailmankaupan vapauttamiseen ja kasvuun. Merkantilismi korvattiin liberaalilla markkinataloudella, jonka osana myös teollisoikeudet luotiin toimimaan. Tavaramerkin, kuten muidenkin teollisoikeuksien, oikeudellinen pohja muodostettiin Pariisin konventiolla vuonna 1883. Merkintävelvollisuuden tilalle tuli merkintäoikeus.[28]

Teollisen vallankumouksen ja kuljetusvälineiden kehittymisen myötä kuluttaja ja tavaroiden tuottaja eriytyivät toisistaan. Lisäksi tuotteita alettiin valmistaa massatuotantona paikallisesti, minkä jälkeen ne markkinoitiin kansallisesti. Vaikka kehityksen taustalla oli ajatus kilpailusta vapailla markkinoilla, pidettiin silti välttämättömänä, että tuotteet merkitään *tunnisteilla*, jotka yksilöivät (ainakin anonyymisti) tuotteen valmistajan ja erottavat tuotteen kilpailijan tuotteista.[29]

---

[25] Ibid. 229–230.

[26] Ibid. 237.

[27] Ks. *Finnilä*, 7 ss. sekä *Hakulinen*, 19. Ks. myös *Rissanen*, 129 ss. sekä *Andreasen*, 21 ss. ja 30 ss.

[28] *Bernitz* 1969 89 ss. ja 115 ss. Ks. myös *Koktvedgaard* 1965 46 ss. *Koktvedgaard* painotti myös vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn syntymisen yhtenäistä taustaa immateriaalioikeuksien kanssa. Hän viittasi siihen, että molempien juuret olivat myöhäisen keskiajan privilegioissa ja valtion myöntämissä monopoleissa. Myöhemmin molemmat oikeudenalat erotettiin toisistaan ja ne muodostuivat oikeusjärjestelmän itsenäisiksi osiksi.

[29] *Pickering*, 39.

Kehityksen myötä tarpeelliseksi tuli myös tuotteista tiedottaminen kuluttajille, markkinointi. Erityisesti mainonta massamarkkinointina yleistyi. Alunperin tuotteiden ostajat varmistuivat tuotteiden laadusta joko niiden myyjän maineen perusteella tai yksinkertaisesti kokeilemalla niitä ennen niiden käyttöä. Vähitellen itse tavaramerkkiä alettiin käyttää tuotteen (anonyymin) kaupallisen lähteen ja ominaisuuksien, kuten laadun, symbolina. Tietyllä tavaramerkillä varustettu tuote edusti tiettyjä odotuksia ja merkki antoi kuluttajalle niistä informaatiota.[30]

Merkki itsessään, siihen sijoitetut markkinointikustannukset tai tuotteen "imago" eivät olleet huomion kohteena samalla tavoin kuin nykyisin. Historiallisesti merkin tehtävä oli alunperin sidoksissa nimenomaan siihen, millä tavoin se konkreettisesti identifioi tietyn elinkeinonharjoittajan tai tuotteen laadun. Ennen 1900-lukua merkeillä ei ollut sidettä tuotteiden mainontaan ja markkinointiin.

3. TAVARAMERKKIEN FUNKTIOISTA

Parhaan ja yksinkertaisimman tavaramerkkioikeuden funktioiden määrittelyn, jonka olen kirjallisuudesta löytänyt, on tehnyt *Cornish*. Hän erottaa kolme *mahdollista* tavaramerkin oikeudellista funktiota:

1) Origin function: marks deserve protection so that they may operate as indicators of the trade source from which goods or services come or are in some other way connected.
2) Quality or guarantee function: marks deserve protection because they symbolize qualities associated by consumers with certain goods or services and guarantee that the goods or services measure up to expectations.
3) Investment or advertising function: marks are cyphers around which investment in the promotion of a product is built and that investment is a value which deserves protection as such, even when there is no abuse arising from misrepresentations either about origin or quality.[31]

Cornishin luokittelussa kaksi ensimmäistä kohtaa tarkoittavat tavaramerkin klassista tehtävää erottaa tuotteita tai palveluita. Kolmas kohta koskee puolestaan merkin itsenäistä "modernia kommunikaatiofunktiota". Merkkiin sijoitetut investoinnit voivat olla itsessään suojaamisen arvoisia, vaikka tuotteen tai palvelun kohderyhmä ei erehtyisi siitä, millaisesta anonyymistä kaupallisesta läh-

[30] Ks. *Drescher*, 321 ss.
[31] *Cornish* 1996, 527 ss. Ks. myös *Cornish-Phillips*, 41 ss.

teestä merkki on peräisin tai siitä, millaista laatutasoa tietynlaisella merkillä varustetut tuotteet tavanomaisesti edustavat.[32]

Lähtökohtana on, että tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävällä viitataan nimenomaan siihen, että tavaramerkillä erotetaan tuotteita ja palveluita. Tietyllä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä.[33] Kahden samankaltaisen tavaramerkin välinen kollisio ratkaistaan siten, että merkki A2 ei saa olla niin samanlainen kuin merkki A1, että nuorempi merkki A2 antaa käsityksen siitä, että se on peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin markkinoille aikaisemmin tullut merkki A1 (vanhempi merkki). Tällöin tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä toimii ainakin teoriassa rinnakkain tavaramerkin laatufunktion kanssa. Suojaa saavat merkinhaltijan lisäksi epäsuorasti myös kuluttajat.[34] Kun kuluttajat voivat erottaa sen, että tuote, joka on varustettu merkillä A2, on peräisin toisesta anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin merkillä A1 varustettu tuote, niin kuluttajien oletetaan ymmärtävän, että samankaltaisella merkillä A2 varustettu tuote voi olla eri laatutasoa. Vaikka esimerkiksi tavaramerkillä A1 makkara on tavan-

---

[32] *Cornish* toteaa, että tavaramerkin investointi- tai kommunikaatiofunktion merkitystä painottavat haluavat vähätellä merkin alkuperä- ja erottamistehtävän merkitystä ja nähdä tavaramerkin roolin siten, että huomioon tulee ottaa kuluttajien tunteet ja alitajuiset reaktiot. Toisin sanoen: merkitystä tulee antaa sille, että vaikka kuluttajat kykenisivät rationaalisesti erottamaan, että merkki A1 tulee eri anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin merkki A2, niin he saattavat alitajuisesti tuntea vetoa tuotteeseen A2 ja valita sen tuotteen A1 sijaan. Tällainen lähestymistapa antaa siis merkitystä myös merkkien välisille "assosiaatioille". *Cornishin* mukaan mannermaisissa oikeusjärjestelmissä on tavaramerkin alkuperätehtävän ymmärretty kattavan myös tällaisia näkökohtia, kun taas Englannissa suhtautuminen on ollut pidättäytyvämpää. Tätä on korostanut se, että mannermaisen perinteen maissa on sääntelyä epäreilusta kilpailusta. Ks. *Cornish* 1996, 527 ss.

[33] Ks. *Tiili* 1972, 233. Ks. myös *Tiili* 1970, 240 ss.

[34] *Tiili* 1972, 234. Kuluttajien suoja on kuitenkin toissijaista. Ensisijaisesti tavaramerkkioikeudellisilla säännöksillä suojataan elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita. Ks. *Koktvedgaard* 1965, 171 ss. Erottamis- ja laatutehtävä ovat 1800-luvun lopulta saakka toimineet kilpailusidonnaisina funktioina: olennaista on elinkeinonharjoittajien välisen kilpailusuhteen sääntely.

Klassisella sekaannusvaaraopilla on amerikkalaisen kirjallisuuden mukaan merkitystä seuraavien seikkojen kannalta. Ensinnäkin yleisöä suojataan harhaanjohtavalta informaatiolta. Toiseksi oikeudenhaltija saa suojaa siltä, että kilpailija epäoikeudenmukaisesti hyödyntää oikeudenhaltijan identiteettiä ja mainetta. Kolmanneksi sekaannusvaaraopin soveltaminen estää loukkaajaa vahingoittamasta oikeudenhaltijan mainetta. Kilpailija ei voi markkinoida huonompilaatuisia tuotteita siten, että yleisö käsittäisi niiden tulevan samasta anonyymistä lähteestä kuin mistä vanhempi merkki tulee. Ks. *Ginsburg* ym. 56–57. Samanaikaisesti suojalla on siis merkitystä sekä merkin haltijalle, kilpailijoille ja kuluttajille. Ks. myös *Chisum-Jacobs*, § 5A, joiden mukaan tavaramerkkisuojaa tulee tarkastella kuluttajien, merkinhaltijoiden ja potentiaalisten kilpailijoiden näkökulmasta. Huomioon tulee ottaa myös tehokkaan ja oikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän asettamat vaatimukset. Sovellankin tässä työssä ajattelua, jonka mukaan huomioon tulee ottaa kaikki relevantit intressit.

omaisesti ”lihaisaa ja maukasta”, niin makkara, joka on varustettu merkillä A2 voi olla vetistä ja mautonta[35].

> Toinen asia sitten on se, että tällaista teoriaa voidaan eri maissa soveltaa eri maissa eri tavalla. Eroja voi olla siinä, kuinka laajaa merkkien samanlaisuusvertailua sovelletaan ja kuinka rationaalisena kunkin tuotteen kohderyhmää pidetään. Yhteisöoikeudessa etsitään kuitenkin yhtenäisempää arviointitapaa ja tämä on omiaan lähentämään käsityksiä siitä, millä tavalla tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä ymmärretään.

Alkuperän oletetaan kuitenkin olevan siten *anonyymi*, ettei kuluttaja yleensä nimenomaisesti tiedä, mikä yritys merkin taustalla on. Tavaramerkin ilmentämää tiettyä laatua lainsäädäntö ei takaa. Tavaramerkinhaltija ei ole velvollinen säilyttämään samaa laatutasoa tavaroilla, joissa käytetään tiettyä tavaramerkkiä.[36] Elinkeinonharjoittaja voi siis muuttaa merkillä A1 varustetun lihaisen makkaransa vetiseksi.

> Tässä on syytä korostaa, että käytän rinnakkain termejä alkuperä ja erottaminen. Erottamisfunktio viittaa nimenomaan siihen, että merkki erottaa tuotteen *anonyymin* alkuperän. Kysymys ei ole siis siitä, että arvioitaisiin sitä, tietääkö kuluttaja, mikä nimenomainen yritys valmistaa viskiä BLACK & WHITE. Merkitystä ei ole sillä, että mainitun tuotteen valmistajan toiminimi on *James Buchanan & Co Ltd.*[37] Olennaista on se, että arvioidaan sitä,

---

[35] Pohjoismaisessa kirjallisuudessa tavaramerkkien alkuperä- ja erottamisfunktion merkitystä ovat korostaneet *Pehrson, Hakulinen, Castrén* ja *Haarmann*. Ks. *Pehrson* 1981, 31 ss. Hän kuitenkin lähinnä vain viittaa siihen, että tavaramerkin tehtävänä ei ole osoittaa tuotteen varsinaista alkuperää, vaan kyseessä on anonyymi alkuperä. Ks. myös *Castrén* 1998, 6–17, *Hakulinen*, 11 ss. sekä *Haarmann*, 205. *Haarmann* ei tosin puhu alkuperästä, vaan tuotteiden erottamisesta ja tavaroiden alkulähteestä.

Saksan kirjallisuudessa tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävän merkitystä on korostanut *Beier*, ks. esim. *Beier* 1995, 771–772. Englannin kirjallisuudesta ks. *Cornish* 1996, 527 ss. Amerikkalaisesta kirjallisuudesta ks. *McCarthy* 1984, 103 ss. sekä *McCarthy* 2001, § 3. Ks. myös *Wilkinson*, 109–113.

[36] Pohjoismaisten tavaramerkkilakien mukaan tavaramerkin lisensiointi on kuitenkin ollut sallittu ja näin ollen tavaramerkillä ei ole alkuperäfunktiota siten, että sama tavaramerkki ilmentäisi jatkuvasti tiettyä muuttumatonta alkulähdettä. Ks. *Tiili* 1972, 232 ss.

[37] Vrt. *Drockila* 1986, 48 ss. Hän korostaa sitä, että Suomen laki ”ei tunne alkuperäfunktiota”. Lisäksi hän on todennut: ”Suomen ja Ruotsin tavaramerkkioikeuden mukaan ei siis tavaramerkillä ole erottamistehtävää kaupallisen lähteen perustalta.” Perusteena hän viittaa muun muassa seuraaviin näkökohtiin. Ensinnäkin kuluttajan ei oleteta tietävän, kuka on tavaran valmistaja (esimerkiksi James Buchanan Co ltd.). Edelleen on tavallista, että samalta valmistajalta tulee markkinoille esimerkiksi viskimerkkejä täysin erilaisilla tavaramerkeillä. Lisäksi sama tavaramerkki voi kuitenkin ilmentää tuotteita, jotka ovat sopimusjärjestelyjen kautta peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Mainittu viskiyhtiö voi tuoda markkinoille täysin erilaisella tavaramerkillä varustetun viskin. Se voi myös myöntää lisenssin BLACK & WHITE -viskin valmistamiseen jollekin toiselle yritykselle. Nämä seikat pitävät ilman muuta paikkansa, mutta ne eivät tuo

käyttääkö kilpailija niin samankaltaista merkkiä, että merkit voidaan sekoittaa toisiinsa. Sekoittavatko kuluttajat merkin BACK & WHITE merkkiin BLACK & WHITE? Toisekseen anonyymin alkuperän arvioimisesta on kysymys, kun tarkastellaan sitä, syntyykö kuluttajille käsitys, että merkki BACK & BLUE peräisin samasta (anonyymistä) lähteestä kuin BLACK & WHITE ja olettavatko kuluttajat, että tästä yhteydestä seuraa se, että tuotteen laatutaso on samankaltainen kuin ensiksi mainitun tuotteen laatu on. Kuluttajat voivat esimerkiksi olettaa, että merkit ovat samaa "tuoteperhettä".

Edelleen anonyymin alkuperän arvioimisesta on kysymys (tosin hyvin laajassa mielessä), kun arvioidaan sitä, syntyykö viskiä ostaville kuluttajille käsitys, että mainittua BLACK & WHITE -tuotetta valmistava yritys on myöntänyt toiselle yritykselle lisenssin valmistaa BACK & BLUE -viskiä. Tälläinen arviointi suojaa sekä merkinhaltijaa että kuluttajia.

Mainonta- ja investointifunktio taas viittaa kysymykseen siitä, tuleeko merkinhaltijan intressejä suojata, vaikka kuluttajat mieltävät, että tuotteilla on erilainen anonyymi kaupallinen alkuperä. Vaikka kuluttajat eivät johtuisi harhaan, saattaa kilpailija alitajuisesti houkutella kuluttajia oman tuotteensa puoleen. Lisäksi aiemmin markkinoille tulleen merkin erottamiskyky ja merkin ainutlaatuisuus saattaa vähentyä ("vesittyä").

Yhteisöoikeudessa tavaramerkin perustehtäväksi on määritetty *Cornishin* luokittelun kaksi ensimmäistä kohtaa. Tämä on ollut yhteisöoikeuden lähtökohta jo HAG II-tapauksesta lähtien[38]:

"Trademark rights are, it should be noted, an essential element in the undistorted *competition* which the Treaty seeks to establish and maintain. Under such a system, an undertaking must be in a position to keep its customers by virtue of the quality of its products and services, something which is possible only if there are *distinctive marks which enable the customers to identify those goods and services*. For the trademark to be able to fulfil this role, it must offer a guarantee that all goods bearing it have been produced *under the control of a single undertaking which is accountable for their quality.*"..."the specific subject matter of trademarks is in particular to guarantee to the proprietor of the trademark that he has the right to use that trade mark for the

---

olennaista muutosta siihen, mitä tavaramerkin alkuperä- ja erottamisfunktiolla tarkoitetaan. Pidän tällaista erottelua alkuperä- ja erottamistehtävän välillä näennäisenä. Sekaannusvaara-arvioinnin kannalta sillä, että samasta yhtiöstä tulee nykyisin erilaisia merkkejä, ei ole merkitystä. Sekaannusvaara-arviointi koskee vain sitä, onko merkki X1 samanlainen kuin X2. Sillä, että samasta lähteestä voi olla peräisin erilainen merkki Y3, ei ole sekaannusvaara-arvioinnin kannalta merkitystä, vaikka merkki Y3 kilpailisi merkin X1 kanssa. Esimerkiksi Sprite- ja Coca-Cola-virvoitusjuomat ovat peräisin samasta lähteestä ja merkit kilpailevat keskenään. *Drockila* tarkoittanee sitä, että alkuperätehtävää ei voida ottaa kirjaimellisesti, vaan kyseessä on nimenomaan anonyymi alkuperä. Ks. myös *Pehrson* 1981, 33. Hän painottaa sitä, että merkin tehtävänä on erottaa tavaran kaupallinen lähde. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sen yksilöimistä, kuka on tosiasiallisesti valmistanut tavaran. Kyseessä on anonyymi lähde.

[38] *CNL Sucal v. Hag GF* (C-10/89).

purpose of putting the product in to circulation for the first time and therefore to *protect him against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trade mark by selling products illegally bearing the mark.*"…"the essential function of the mark"…" is to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or ultimate user by enabling him without any possibility of confusion to distinguish that product from other products which have another origin."[39]

Tarkastelen seuraavassa kysymyksiä, jotka koskevat nimenomaan *Cornishin* luokittelun kolmatta kohtaa (mainonta- ja investointitehtävä). Tämä kohtaa viittaa tavaramerkin itsenäiseen "brandifunktioon". Kysymys on siitä, tuleeko tavaramerkkiä itsessään suojata?

4. TAVARAMERKIN ITSENÄISESTÄ KOMMUNIKAATIOFUNKTIOSTA

4.1. Tavaramerkin mainontatehtävän perinteinen sisältö

Tavaramerkin mainosfunktiolla on perinteisesti tarkoitettu sitä, että merkki voi itsessään olla väline, jolla on elinkeinonharjoittajalle arvoa. Tällä tarkoitetaan sitä, että merkki *itsessään* vetää kuluttajia puoleensa. Kuluttajien keskuudessa syntyvä merkkitavarauskollisuus onkin usein sidoksissa paitsi tavaran laatuun, niin tavaramerkin mainosfunktioon ja merkkiin itseensä kohdistuvaan vetovoimaan.[40] Modernissa kirjallisuudessa on tunnistettu myös tavaramerkin rooli täysin itsenäisenä tuotteesta riippumattomana ilmiönä. Saattaa olla, että kuluttaja ostaa nimenomaan *itse tavaramerkkiä* esimerkiksi sen statuksen vuoksi. Kuluttaja haluaa identifioitua tietyn tavaramerkin kanssa riippumatta tuotteen ominaisuuksista tai hinnasta.[41] Erilaiset muoti- ja trendituotteet ovat esimerkkejä tästä.

---

[39] Kursivoinnit kirjoittajan.

[40] Ks. *Tiili* 1972, 232 ss.

[41] *Wilkof*, 34. *Wilkof* kuvaa tätä asiaa käsitteellä "merchandising function". Onkin todennäköistä, että kuluttajat ostavat esimerkiksi CALVIN KLEIN -tavaramerkillä varustettuja tai muita niin sanottuja trendituotteita usein nimenomaan merkin itsensä takia, riippumatta tuotteen laadusta. Nykyisin samalla merkillä voidaankin markkinoida laadultaan vaihtelevia tuotteita. Tuotteen laadulla ei ole välttämättä vaikutusta tuotteen hintaan, jos merkillä on korkea mielikuva-arvo.

4.2. Markkinointiajattelun muuttuminen

4.2.1. Mitä tarkastellaan?

Tarkastelen seuraavassa sitä, millä tavoin tavaramerkkien markkinointi on muuttunut ja millaisessa suhteessa tämä kehitys on tavaramerkin perinteiseen tehtävään yksilöidä tavaran anonyymi kaupallinen lähde kuluttajalle. Tutkin sitä, millaisia paineita kehitys tosiasiallisilla markkinoilla luo sille, että tavaramerkinhaltijan asemaa kehitetään. Tämän kehityksen pohjalta on usein edellytetty myös oikeudellisen tavaramerkkisuojan laajentamista suojaamaan itse merkkiä ja siihen uhrattuja investointeja sen sijaan, että huomio kiinnitettäisiin siihen, miten tuotteen tai palvelun kohderyhmä ymmärtää sen kaupallisen alkulähteen.

Kiinnitän seuraavassa huomiota myös sääntelyn tai sen tulkintakäytännön kehittämistarpeisiin. Tässä on syytä korostaa sitä, että keskustelu tavaramerkkien funktioiden kehittämisestä on korostetusti *oikeuspoliittista*. Kysymys on siitä, miten laajasti merkinhaltijan asemaa tulisi nykyisin suojata.

4.2.2. Markkinointiajattelun yleisiä muutoksia

Maailman ehkä tunnetuimman ja arvostetuimmin markkinointi/liiketaloustieteen tutkijan Philip *Kotlerin* mukaan markkinoinnilla tarkoitetaan taloustieteessä seuraavaa:

> *"Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and exchanging products*[42]*."*

Nykyisin markkinoinnin eri toiminnot nähdään lähinnä kilpailullisina välineinä *parannettaessa yrityksen kilpailuasemaa* markkinoilla. Tavaramerkit ovat tässä luonnollisesti tärkeässä asemassa.

Markkinointiajattelussa voidaan erottaa erilaisia lähestymistapoja. Voidaan erottaa tuotantokeskeinen, tuotekeskeinen, myyntikeskeinen sekä kuluttaja- ja asiakaskeskeinen markkinointi. Nykyisin painotetaan yhä enemmän asiakaskeskeistä ja markkinointiorientoitunutta ajattelua.[43]

Markkinointi ei ole aina ollut tärkeä osa yrityksien toimintastrategiaa. Ennen 1950-lukua markkinoinnin tehtäville ei annettu paljon huomiota. Maailmankaupan vapautuminen ja teollinen vallankumous 1800-luvun lopulla aloitti

---

[42] *Kotler*, 10.
[43] Ks. ibid. 12 ss.

tuotanto-orientoituneen liiketoiminnan. Se painotti *hyödykkeiden tuottamisen* tärkeyttä. Tämän kauden perustavaa laatua oleva ajatus oli se, että jos hyödyke on mahdollista tuottaa, se on myös mahdollista myydä. Tässä ajattelutavassa olettamana oli, että kuluttajat ovat kiinnostuneita vain tuotteiden saatavuudesta ja tuotteiden alhaisesta hinnasta.[44] Markkinoinnin itsenäisillä tehtävillä nykyaikaisessa mielessä ei ollut merkitystä.[45]

Tuote-orientoitunut markkinointiajattelu lähtee siitä, että hyvä tuote on (itsessään) se, joka myy. Yritys ponnistelee valmistaakseen mahdollisimman laadukkaita tuotteita ja markkinoi niitä esimerkiksi iskulauseella: "Teemme parhaat miesten puvut". Kuluttajat eivät kuitenkaan välttämättä vakuutu kyseisestä markkinoinnista (vaikka markkinointiväittämät eivät olisi harhaanjohtavia). Tässä ajattelutavassa yrityksen johto ikään kuin päättää kuluttajien puolesta, mitä he tarvitsevat, ja yrittää myydä sen sitten heille. Huomio keskittyy itse tuotteeseen eikä kuluttajien tarpeisiin.[46]

Asiakaskeskeinen markkinointiajattelu haastaa perinteiset markkinointimuodot. Sen mukaan markkinoinnin olennaisin tekijä ei ole myyminen. *Myymistä edeltävät lukuisat muut asiat. Tarvitaan muun muassa markkinointitutkimuksia, tuotekehittelyä, hinnoittelua ja jakelua. Jos markkinoitsija tunnistaa hyvin kuluttajien tarpeet, niin tuote myös myy.* Asiakaskeskeisen markkinoinnin keskeinen sisältö on se, että avain organisatoristen tavoitteiden saavuttamisessa on kohdemarkkinoiden tarpeiden määritteleminen ja niiden tyydyttäminen kilpailijoita tehokkaammin.[47]

Tällaisen markkinointiajattelun peruspilarit ovat *a) keskittyminen tietyille markkinoille b) markkinoinnin koordinointi c) kannattavuus d) asiakaskeskeisyys.*[48]

Ensimmäisen kohdan taustalla on ajatus siitä, että kukaan ei voi toimia kaikilla markkinoilla ja tyydyttää kaikkia tarpeita, vaan markkinoijan on keskityttävä tietyille kohdemarkkinoille ja räätälöitävä strategiansa sitä varten. Markkinoinnin koordinoinnilla tarkoitetaan sitä, että markkinoinnin eri tehtävät tulee nähdä riittävän tasavertaisina ja ne tulee koordinoida siten, että niitä tarkastellaan kuluttajan näkökulmasta. Asiakaskeskeisessä markkinoinnissa tuottavuuden tavoittelu tapahtuu luomalla asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaiden tarpeet määritellään heidän näkökulmastaan. Tyytyväinen asiakas:

---

[44] Tällaisella ajattelutavalla on merkitystä edelleen kahdessa tilanteessa. Ensinnäkin kehitysmaissa kuluttajat ovat kiinnostuneempia hankkimaan itse tuotteen kuin sen hyvistä ominaisuuksista. Toinen tilanne on se, kun tietyn tuotteen tuotantokustannukset ovat korkeat ja niitä on laskettava tuotannon lisäämisen avulla. Esimerkkinä tällaisesta *Kotler* mainitsee Texas-instruments-elektroniikkayrityksen sekä monet japanilaiset yritykset.

[45] Ks. *Kotler*, 12 ss.

[46] Ks. ibid.

[47] Ks. ibid.

[48] Ks. ibid. Ks. myös *Uusitalo*, 7–12 sekä *Ylikoski*, 15 ss.

1) Ostaa uudelleen
2) Puhuu muille myönteisesti yhtiöstä ja sen tuotteista
3) Kiinnittää vähemmän huomiota kilpaileviin tuotemerkkeihin (lojaalisuus)
4) Ostaa saman yhtiön muitakin tuotteita[49]

Tarkastelen seuraavassa tavaramerkin roolia asiakastyytyväisyysstrategiassa ja tämän oikeudellista merkitystä.

4.2.3. Tavaramerkkimarkkinoinnin roolin kasvua merkinneitä tekijöitä

Tavaramerkkien käytön ja niiden kilpailullisen roolin muuttumisen taustalla on useita erilaisia selitystekijöitä:

1) Tavaramerkkien globaali käyttö on lisääntynyt.
2) Kiristyvässä kilpailussa siirrytään yhä enemmän pois 1960-luvulle tyypillisestä massamarkkinoinnista. Merkit suunnataan yhä useammin erilaisilla spesifeille kohderyhmille. Tämä ei ole merkinnyt niinkään uusien tavaramerkkien lanseeraamista, vaan sitä että markkinoille tuodaan erilaisia tavaramerkkien variantteja, tuotesarjoja, joissa on mukana tietty yhteinen tuotenimi. Esimerkkejä ovat GALAXY CHOCOLATE, GALAXY MINSTRELS ja GALAXY CARAMEL. Tällaiset pienet markkinat tarvitsevat kuitenkin suhteellisesti suurempia investointeja kuin yhdet suuret markkinat. Tällainen strategia on toiminut menetystekijänä useissa suurissa yrityksissä kuten *Procter & Gamble* ja *Unilever.*
3) Vähittäismyynnin rooli on kasvanut. Lisäksi jälleenmyyjillä saattaa olla omia tuotemerkkejä (own-label brands).
4) Perinteisen mainonnan sijaan markkinointistrategiat keskittyvät yhä enemmän sponsorointiin ja suoramarkkinointiin. Näiden lisäksi erilaisista pakkauksista on tullut tärkeämpi tekijä ja niiden kustannus-tehokkuuteen on kiinnitetty huomiota. Kuluttajien suuremmista yksilöllisistä tarpeista johtuen niiden tyydyttäminen ei ole välttämättä mahdollista massamarkkinoinnin avulla.[50]
5) Markkinointiajattelu on muuttunut siten, että keskeiseen asemaan on noussut asiakaskeskeinen markkinointi, joka korostaa tuotemerkkiuskollisuuden ja asiakkaiden säilyttämisen merkitystä.

---

[49] Ks. ibid.
[50] Ks. *Hankinson-Cowking*, 241–243.

4.2.4. *Tavaramerkki itsenäisenä tuotekuvan ja asiakasuskollisuuden symbolina*

Oikeudellinen argumentaatio, joka painottaa sen merkitystä, että tavaramerkkiä tulee suojata sen perinteistä tehtävää laajemmin, rakentuu nykyisin yleensä ajatukselle siitä, että elinkeinonharjoittajan "markkinointi-intressille" ja merkin luomalla tavaramerkkiuskollisuudelle tulee antaa itsenäistä merkitystä.[51] Seuraavassa tarkastellaan sitä, mistä tällaisessa markkinointi-intressissä on kysymys. Erityistä huomiota kiinnitän kahden tunnetun tavaramerkkimarkkinoinnin tutkijan, *David Arnoldin* ja *David A. Aakerin,* käsityksiin modernista tavaramerkkimarkkinoinnista.

Kotlerin kirjoittama markkinoinnin perusteos määrittelee kaupallisen tuotemerkin (brand) seuraavasti: "nimi, käsite, symboli, kuva, tai niiden yhdistelmä, jonka tarkoitus on yksilöidä myyjän tai myyjäryhmän tavarat ja palvelut ja erottaa ne kilpailijoiden tarjonnasta."[52]

Tällainen tekninen selitys pitää *David Arnoldin* mukaan paikkansa yhdellä tasolla. Valmistuksessa ja jakelussa tapahtunut kehitys antaa kuluttajalle enemmän valinnanvaraa kuin koskaan. *Ostopäätökseen tulee näin mukaan jonkinlainen toimittajan tunnistaminen.* Moderni merkki on kuitenkin usein kasvanut ohi mekaanisen tuotteiden erottamisen.

Nykyiset *vahvat merkit* ovat *itsenäisiä tuotepersoonallisuuksia*. Kuluttaja ei kuvaa merkkituotetta yleensä käsittein, symbolein tai kuvin, vaan merkin ominaisuuksia kuvaavin laatusanoin. Merkit "ymmärretään" ja tunnistetaan tunnetasolla. Toisaalta niihin yhdistetään usein rationaalisempia ulottuvuuksia, esimerkiksi toiminnallisia hyötyjä[53].

Vasta viime vuosikymmenien aikana yritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota siihen, että *ytimen liiketoiminnan menestymiselle muodostavat sen "'pehmeämmät' tai vaikeammin mitattavat ainekset*, kuten laatu ja merkin imago." Kysymys on *asiakastyytyväisyyden (customer satisfaction)* tavoittelusta. Markkinoinnilla pyritään luomaan tavaramerkkiuskollisuutta. *Arnoldin* mukaan länsimaissa lähdettiin alunperin liikkeelle väärästä päästä. Huomiota kiinnitettiin menestyksen seurauksiin, kuten pääoman tuottoasteeseen. Sen sijaan huomiota ei kiinnitetty menestyksen aiheuttajiin, kuten siihen, miksi kuluttajat ostavat pääoman tuottamia tavaroita. Asiakaskeskeisen markkinoinnin myötä merkit nähdään nykyisin "voittogeneraattorina" eikä myyntikikkana.[54]

---

[51] Termiä markkinointi-intressi on käyttänyt *Tiili*. Ks. *Tiili* 1972, 231 ss.
[52] *Kotler*, 442.
[53] *Arnold*, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, 31.
[54] Ibid. 18–21.

Arnoldin mukaan markkinajohtajuuden ratkaiseva tekijä on se, kuinka asiakas kokee tuotteen laadun vastaavan hänen tarpeitaan. Perinteinen mikrotaloustiede taas painottaa alhaisen hintatason merkitystä myynnin kasvattajana. Tästä huolimatta huippumerkit pystyvät säilyttämään johtavan asemansa, koska kuluttajat ovat usein valmiita maksamaan enemmän laadukkaista tuotteista. Ostokäyttäytymisessä myös tuttu ja turvallinen tuote vetää enemmän puoleensa.[55] Näin ollen tavaramerkki on tärkeä sen haltijalle ja se suojaa häntä kilpailulta.

Vahvan merkin muodostamaa voimavaraa ja taloudellista arvoa yritykselle saatetaan luonnehtia uskollisuudeksi, maineeksi tai suosituimmuusasemaksi. Brandi-ajattelua tarkastelevan kirjallisuuden terminologian mukaan kysymys on *merkin liikearvosta* (brand equity).[56]

David Aakerin teoksessaan ”Managing Brand Equity” esittämän näkemyksen mukaan yritysten johtajat ovat havainneet, että merkkien arvo voi olla yrityksen ensisijainen resurssi ja kilpailustrateginen etu. Merkkien liikearvolla tarkoitetaan *Arnoldin* mukaan seuraavaa:

> ”The Goodwill that exists in the market for a brand as a result of a period of brand presence and consumer experience.”[57]

Merkkien liikearvo muotoutuu käytön, mainonnan ja jakelun myötä. Vakiintunut merkki puolustautuu kilpailijoitaan vastaan pääsiassa tunnettuisuudellaan. Kysymys on keskeisesti imagosta ja merkin persoonallisuudesta.[58] ”Brand equity” tarkoittaa toisin sanoen samaa kuin perinteinen käsite ”goodwill”.[59] Ero tähän perinteiseen käsitteseen on kuitenkin siinä, että merkkien liikearvon luominen tapahtuu nykyisin yhä suunnitelmallisemmin ja yhä suurempien investointien avulla.

Laajasti määriteltynä merkkien liikearvo (brand equity) on seuraavaa:

> ”a set of brand assets and liabilites linked to a brand, its name and symbol, that add to or subtract from the value provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s customers[60].”

---

[55] Ibid. 18–21.

[56] Ibid. 18–21. Ks. myös *Murphy*, 12 ss., jonka esitys tavaramerkkien roolista modernissa markkinoinnissa on erinomainen ja tiivis.

[57] *Arnold, The Handbook of Brand Management*, 247.

[58] *Arnold, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen*, 237 ss. Merkkien arvostus alkoi puolivahingossa puolustusreaktiona, kun taseet heikkenivät. Tasetta pystyttiin vahvistamaan merkkien avulla ja pankit saattoivat myöntää suurempia luottoja. Lisäksi merkkien arvostukseen liittyy se, että ne yhä enemmän irrotetaan yrityksen muusta omaisuudesta ja niitä käytetään kauppatavarana. Merkkien arvon määritys antaa myös tietoa yritysjohdolle.

[59] Ks. tästä käsitteestä esimerkiksi *Tiili* 1988, 655–663.

[60] *Aaker* 1991, 15.

Aakerin mukaan merkkien liikearvo koostuu neljästä kategoriasta:[61]

1. Merkkitietoisuus (brand awareness)[62]
2. Merkkiuskollisuus (brand loyalty)
3. Havaittu laatu (perceived quality)
4. Positiiviset assosiaatiot tuotemerkistä (positive associations)[63]

Tavaramerkkimarkkinoilla pyritään siihen, että merkkien kohderyhmä muistaisi ostopäätöksiä tehdessään tietyn tavaramerkin ja pysyisi uskollisena sille. Merkkitavarauskollisuutta luovat erityisesti tavaran laatu ja merkkiin assosioituvat positiiviset mielikuvat[64]. Kun merkille muodostuu liikearvoa, niin merkki itsessään on arvokas. Sillä ei pyritä vain erottamaan tuotteita toisistaan, vaan sillä on arvoa ja merkitystä yli tämän näkökohdan. *Merkki on itsenäinen tuotekuvan ja asiakasuskollisuuden symboli.* Mitä yksilöllisempi ja tunnetumpi tällainen merkki on, sitä merkityksellisempi ja arvokkaampi se on.[65] Tästä näkökulmasta tavaramerkkiä *tulisi oikeudellisesti suojata myös siltä, että merkin erottamiskyky ja merkkiin yhdistettävät positiiviset assosiaatiot eivät vesity. Myöskään ei tulisi hyväksyä, että merkin markkinointiarvoa hyödynnetään ilman, että kilpailija osallistuu markkinointikustannuksiin.*[66]

---

[61] Ks. *Aaker* 1996, 7 ss. Yhdysvalloissa kirjallisuudessa on esitetty, että tavaramerkkejä tulisi suojata tavaramerkkien liikearvoa ilmentävinä varallisuusoikeuksina. Ks. *Swann-Davis, Jr.,* 267–299. Kirjoittajien mukaan tavaramerkkien välittämät positiiviset assosiaatiot voivat muodostaa itsenäisen varallisuusoikeuden (property). Vahvaa merkkiä itsessään tulee suojata, vaikka tuotteen tai palvelun kohderyhmä ei erehtyisi siitä, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä tuote on peräisin.

[62] Merkkitietoisuus viittaa siihen, kuinka laajasti tietty merkki on tuttu kuluttajalle, ”kuinka laajasti se on hänen mielessään”. Ks. *Aaker* 1996, 7 ss.

[63] *Aakerin* mukaan nimenomaan positiiviset assosiaatiot ovat avainasemassa rakennettaessa vahvoja merkkejä. Assosiaatiot muodostuvat tuotemerkin identiteetin ja persoonallisuuden mukaan. Nämä assosiaatiot voivat muodostua esimerkiksi tuotteen ominaisuuksista tai sen kuuluisasta puolesta puhujasta. Ks. *Aaker* 1996, 7 ss.

[64] Sen ohella, että tavaramerkillä pyritään erottautumaan kilpailijoista, tuotteelle rakennetaan markkinointikonseptin avulla persoonallisuus, joka välittää emotionaalisia ja/tai informatiivisia viestejä. Keskeinen viestinviejä on nimenomaan tavaramerkki. Sen kautta viestit kommunikoituvat kuluttajalle. Merkin taustalle pyritään usein rakentamaan moniulotteinen viestien ja assosiaatioiden verkko. *Aaker* on lähtenyt siitä, että moderni kaupallinen tavaramerkki (brand) on assosiaatioiden verkko (”network of associations”). Ks. *Aaker* 1991. Ks. myös *Meyers-Levy*, 196 ss.

[65] Merkkien liikearvolla viitataan erityisesti vahvoihin ja vakiintuneisiin laajalti tunnettuihin merkkeihin. Sellaisia merkkejä, joilla on erityisen vahva liikearvo, ovat maailmanmerkit kuten McDONALD'S tai NOKIA. Lisäksi tällaisia merkkejä voivat olla sellaiset tunnukset, jotka on kohdistettu vain tietylle erityiselle kohderyhmälle jossakin maassa. Jos ne saavuttavat tuotemerkkiuskollisuuden näillä markkinoilla, niillä on itsenäistä liikearvoa.

[66] Oikeuskirjallisuudessa merkkien liikearvon merkitykseen ovat viitataan seuraavissa lähteissä: *Swann-Davis* 267–299 sekä *Pickering*, 50 ss. sekä *Belson*, 481. Kysymystä käsitellään näissä varsin yleisesti viittaamalla siihen, että nykyaikaisessa markkinointiajattelussa merkeillä pyritään rakentamaan itsenäinen tuotepersoonallisuus, johon kytkeytyy mielikuvia tuotteen laadusta ja/tai siihen liitettävistä positiivisista assosiaatioista. Tästä näkökulmasta alkuperä- ja erottamistehtävän suojaaminen ei ole riittävää, vaan myös merkkiä itsessään tulisi suojata.

> Näin ollen vaikka tietyn tavaran kohderyhmä mieltäisikin, että kilpailijan tavara, jossa käytetään merkkiä A2, ei ole peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin samankaltaisella merkillä A1 varustettu tuote, niin merkkiä A1 tulee suojata sen vesittymiseltä ja maineen hyödyntämiseltä, jos sille on kehittynyt vahva liikearvo.

Kun perinteisesti tavaramerkkeinä on käytetty erityisesti sanoja ja kuvioita, niin modernissa markkinointiympäristössä yhä erilaisemmat tunnukset voivat toimia tavaramerkkinä. Tuotteen tunnistamisen ja markkinointikommunikaation rakentamisen kannalta merkityksellisessä asemassa ovat erilaiset värit ja muodot sekä jopa hajumerkit ja äänimerkit.

Tämän ajattelutavan mukaan tavaramerkillä on itsenäinen *markkinointi-investointi- ja markkinointikommunikaatiofunktio*[67]. Merkki on itsessään arvokas, ja sillä kommunikoidaan sekä rationaalisia että emotionaalisia viestejä. Informaatio siitä, mikä on tuotteen anonyymi kaupallinen lähde, on vain yksi viesti.

4.2.5. Yhä pienempien kohderyhmien merkitys ja investointien riskialttius

Tavaramerkkien kohdistaminen yhä pienemmille kohderyhmille merkitsee tavaramerkin lanseeraajalle merkittäviä kustannuksia jo ennen tuotteen markkinoille tuloa. Tuote suunnataan ja räätälöidään tietynlaisille kuluttajille. Tämän suorittaminen edellyttää markkinatutkimuksien suorittamista. Uuden tavaramerkin perustamisen vaikeudet ovat kasvaneet, mikä rajoittaa merkkistrategioissaan intensiivisten yritysten kasvumahdollisuuksia. Perustaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on merkkituotteen vakiinnuttaminen ja lanseeraaminen. Tässä onnistumisen mahdollisuus on laskenut merkittävällä tavalla: kahdeksan kymmenestä merkkituotteesta katoaa markkinoilta kahden vuoden kuluessa. Suhteellisen harvoista tuotteista muodostuu läpimurtotuotteita. Tavaramerkin perustamisen toisessa vaiheessa merkki kommunikoidaan markkinoille ja kuluttajille. Kustannukset markkinoille tulosta ja kommunikoinnista ovat kasvaneet merkittävästi.[68]

Näin ollen tästä näkökulmasta tavaramerkkisuojan laajuuden jäsentämisessä tulisi ottaa huomioon merkinhaltijan investoinneista aiheutuneet kustannukset, investointien riskialttius ja suojata tehokkaasti merkinhaltijan liikearvoa.

---

[67] Termi "communication function" esiintyy tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa ensimmäisen kerran vuonna 1927 artikkelissa *Schechter*, The Rational Basis of Trademark Protection. Ks. *Schechter*, 334–352.

[68] *Melin-Urde*, 52–53.

5. TAVARAMERKKIEN ITSENÄINEN LIIKEARVO JA OIKEUDELLINEN KESKUSTELU

Ensimmäinen tavaramerkkien itseisarvoa ja perinteistä laajempaa suojaa korostanut tutkija oli yhdysvaltalainen *Frank I. Schechter*, joka esitti alla siteeratut teesinsä jo 1920-luvulla[69]. Artikkeli *"The Rational Basis of Trademark Protection"* lienee maailman tunnetuin tavaramerkkioikeudesta kirjoitettu artikkeli. *Schechter* lähti siitä, että "moderni" tavaramerkki on ensisijaisesti voimakas ase markkinoinnissa ja vasta toissijaisesti se identifioi tuotteen kaupallista lähdettä tai alkuperää. Hänen mukaansa tavaramerkin tehtävä symboloida tuotteen kaupallista lähdettä on vain historiallinen jäänne.

> "Four hundred years ago a trademark indicated either the origin or ownership of the goods to which it was affixed. To what extent does the trademark of today really function as either. Actually not in the least!"
>
> "His mark, as used by him, has given a reputation to his goods. His trade depends greatly on such reputation."[70]
>
> "It indicates, not that the article in question comes from a definite or particular source, the characteristics of which or the personalities connected with which are specifically known to the consumer, but merely that the goods in connection with which it is used emanate from the same – possibly anonymous – source or have reached the consumer through the same channels as certain other goods that have already given the consumer satisfaction, and that bore the same trademark."
>
> "The true functions of the trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate further purchases by the consuming public.[71]
>
> "Today the trademark is not merely the symbol of good will, but often the most effective agent for the creation of good will, imprinting upon the public mind an anonymous and impersonal guaranty of satisfaction, creating the desire for further satisfactions. The mark actually sells the goods. And, self-evidently the more distinctive the mark, the more effective is its selling power."[72]

Schechter lähti siitä, että tavaramerkin todellinen funktio on tuotteen identifioimisessa ja uuden ostopäätöksen stimuloimisessa. On otettava huomioon, että merkki itsessään luo (omaa) goodwilliä eikä vain symboloi anonyymiin kaupallisen lähteen goodwill-arvoa. Merkki liittää ihmisten mieliin kuvan nimettömästä ja persoonattomasta tyytyväisyyden takuusta, joka luo pohjaa sille, että

---

[69] *Schechter*, 334–352.
[70] Ibid. 335.
[71] Ibid. 337.
[72] Ibid. 337–338.

kuluttaja hankkii tuotteen uudestaan. *Schechter* jopa viittasi jo tuolloin moderniin käsitteeseen asiakastyytyväisyys.

Schechterin käsitys vastaakin pitkälti edellä tarkasteltua tavaramerkkimarkkinointiajattelua, jonka mukaan tavaramerkin liikearvo, asiakastyytyväisyys, positiiviset assosiaatiot ja tavaramerkkiuskollisuus muodostavat tavaramerkin taloudellisen arvon ja merkityksen.

> *Schechterin ajatusta seuraten (vahvasti erottamiskyinen[73], "ainutlaatuinen") merkki on itsenäinen symboli, jolla on itseisarvo. Merkkiä on suojattava vesittymiseltä, vaikka sekaannusvaaraa ei olisi ja vaikka tavaralaji ei olisi samankaltainen. Merkki toimii asiakastyytyväisyyden, informaation ja mielikuvien kanavana[74]. Se luo myös pohjaa tuleville ostopäätöksille ja asiakastyytyväisyydelle.*

Merkki kytkeytyy tiettyihin mielteisiin tuotteiden ominaisuuksista. Jos merkkiä voidaan käyttää tuotteissa, jotka eivät ole yhteensopivia näiden mielteiden kanssa, niin merkki menettää vähitellen ainutlaatuisuutensa ja myyntivoimansa[75]. *Schechterin* klassinen artikkeli on eräänlainen pohja merkkien liikearvokeskeiselle tavaramerkkiajattelulle, jossa merkinhaltijalle tunnustetaan tavaramerkin klassista oppia laajempi kielto-oikeus (tavaramerkin vesittymistä vastaan) silloin, kun tavaralaji ei ole samankaltainen eikä minkäänlaista sekaannusvaaraa esiinny. *Schechterin* mukaan tavaramerkkisuojaa tulisi tarkastella siten, että tavaramerkin yksilöllisyyden säilyttäminen (vesittymiseltä suojaaminen) muodostaisi perustan sen jäsentämiselle:

> "the preservation of the uniqueness of the mark should constitute the only rational basis for trademark protection".[76]

---

[73] *Schechter* viittasi vain käsitteeseen "uniqueness" ei "distinctiveness". Hän tarkoitti tällä ilmeisesti ainutlaatuisia fantasiasanoja ja muita hyvin vahvasti erottamiskykyisiä merkkejä.

[74] Amerikkalaisessa kirjallisuudessa tätä teoriaa on tulkittu muun muassa seuraavasti: "Schechter and his followers recognized that a trademark is an efficient way to convey large amount of valuable market information to the consumer. With the aid of modern marketing techniques, the trademark owner is able to transform its mark into symbolic expression of information about the character, price, quality and general desirability of its products, as well as its own general reputation. For the trademark owner, the chief value of the mark lies in its ability to associate favorable experiences or impressions with the product to which it is attached, not simply in its capacity to identify the source or sponsorshipof the product. For the consumer, the mark is valuable as an inexpensive and convenient source of information about products – information the consumer could otherwise aquire only through the expenditure of time and effort." *Ginsburg* ym., 57.

[75] Ks. *Schechter*, 345. Kirjoittaja viittasi merkkiä BLUE GOOSE käsitellessään seuraavaan: "This entirely arbitrary symbol would soon lose its arresting uniqueness and hence its selling power if it could be used on pianos, shaving cream, and fountain pens."

[76] Ibid. 345.

Schechterin teorian ongelmat ovat kuitenkin ilmeisiä:

1) *Schechter* kiinnitti huomion vain merkin haltijoiden asemaan ja tavaramerkin rooliin tavaramerkkimarkkinoinnissa. Hän ei sen sijaan kiinnittänyt huomiota koko markkinoiden toimintaan ja kaikkien markkinoilla olijoiden tarpeisiin kilpailla tietynlaisilla tavaramerkeillä ja tietynlaisilla tuotteilla. Hän ei myöskään kiinnittänyt huomiota siihen, millaisia negatiivisia kilpailullisia vaikutuksia tällaisella suojalla saattaa olla.
2) Historiallisesti huomio on kiinnitetty tilanteisiin, joissa tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia. Vastaava asia on ajankohtainen myös silloin, kun tavarat ovat tavaramerkkioikeudellisessa mielessä samanlajisia[77].
3) Tällainen teoria ei arvioi sitä, missä määrin perinteinen tavaramerkkisuoja suojaa riittävästi näitä funktioita ja millaisissa tilanteissa suoja ei olisi riittävä.

Pohjoismaissa *Marianne Levin* on 1990-luvulla korostanut tarvetta suojata laajemmin tavaramerkin kommunikaatiofunktiota[78]. Hänen mukaansa pohjoismaiset tavaramerkkilait antavat perustellun suojan tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävälle, mutta ne suojaavat puutteellisesti tavaramerkin kommunikaatiofunktiota, jolla hän viittaa tavaramerkin mainos- ja laatufunktioon. Hänen mukaansa:

> ”dagens kännetecknensrätt ännu inte ger full effekt åt kännetecknens viktiga funktion som kommunikationskanal till konsumenter och andra förbrukare.” ”Medan urprungsangivelsen, som egentligen blivit oväsentlig i sammanhanget, har ett starkt skydd, är skyddet för kommunikationen i form av de viktiga reklam- och garantiafunktionerna svagt.”[79]

Levin tarkoittaa siis sitä, että tavaramerkkien itseisarvoa tulisi suojata tehokkaammin. Suojan ei tulisi olla riippuvainen yksistään siitä, millä tavoin kuluttajat erottavat tavaramerkit toisistaan, vaan myös merkkeihin sijoitettuja investointeja ja yleensäkin merkkiä itsessään tulisi suojata laajemmin.

Levinin esitys on kuitenkin vain lähinnä keskustelun aloittamispuheenvuoro. Esitys ei sisällä täsmällisempää erittelyä siitä, millaisia konkreettisia ongelmia perinteiseen suojaan saattaa liittyä, millaisia uusia säännöksiä asiasta seuraisi tai millä tavoin EU:ssa on jo reagoitu tähän asiaan. Esityksessä ei ole myöskään arvioitu sitä, millaisen suojan tavaramerkin perinteiselle jäsennykselle rakentu-

---

[77] Ks. *Mostert* 1997, 20–26.

[78] Tarkastelen *Mogens Koktvedgaardin* ja *Virpi Tiilin* keskustelua tästä aiheesta luvussa V.

[79] *Levin* 1994, 528. *Levinin* esityksessä viitataan myös tavaramerkin ”markkinoita ohjaavaan” funktioon (”marknadstyrande funktion”). Sikäli kuin *Levin* ei täsmennä sitä, mitä hän sillä tarkoittaa, en pysty arvioimaan sen merkitystä.

va suoja tarjoaa. Esityksessä ei ole myöskään juuri viittauksia taloudellisiin ja kilpailullisiin näkökohtiin. Asiaa tarkastellaan pääasiassa yksinoikeuden haltijan näkökulmasta.

Benelux-maiden kirjoittajat ovat vastaavanlaisesti korostaneet tavaramerkin klassisesta sisällöstä poikkeavaa ”modernimpaa” merkitystä[80]. Heidän mukaansa tavaramerkin kommunikaatiofunktio on ensisijainen. Esimerkiksi *Charles Gielen* ajattelee pitkälti samoin kuin *Schechter. Gielenin* mukaan tavaramerkki on enemmän kuin pelkkä tuotteen alkuperän takaava tunnus ja ”merkinhaltijalle on tärkeää”, että merkin modernit funktiot suojataan. Hänen mukaansa Benelux-maissa on ollut yksi Euroopan moderneimmista tavaramerkkilainsäädännöistä ja se suojaa myös merkin moderneja funktioita. Merkin tehtävien muutokseen ovat vaikuttaneet jälleenmyyntikaupan lisääntyvä merkitys, tuotteiden laatu erot sekä elämäntyylimerkkien kehittyminen. Moderni näkökulma merkkeihin on niiden käsittäminen identifikaation ja kommunikoinnin välineiksi (identification and communication).[81]

Annette Kur on puolestaan painottanut samansuuntaisia asioita. Hänen mukaansa moderni merkki on kommunikaation väline, jolla voidaan välittää yleisölle erilaisia viestejä. Näin voidaan muodostaa kanava kuluttajien ja tavaramerkinhaltijoiden välillä. Moderneilla markkinoilla kuluttajien huomion tavoittaminen ei ole lainkaan helppoa. Tavaramerkin omistajan on sovitettava viestinsä sisältö yleisön tarpeisiin, toiveisiin ja jopa unelmiin. Tämä viittaa edellä tarkasteltuun asiakaskeskeiseen markkinointiin ja tuotepersoonallisuuksien rakentamiseen. Näin merkkien välittämät viestit ovat sisällöltään muuta kuin yksinkertaista tuoteinformaatiota. Sen sijaan ne välittävät usein emotionaalisia viestejä. Jos tämä kommunikaatio on menestyksellinen, viestin ja merkin välinen yhteys voi muodostua niin voimakkaaksi, että merkille syntyy itsenäinen oma identiteetti, joka ei ole välttämättä sidoksissa tiettyyn tuotteeseen. Tällaista merkkiä käytetään kommunikaatiossa, joka poikkeaa merkin perinteisestä tehtävästä toimia erottajana ja alkuperän osoittajana. Kilpailijat voivat hyödyntää tai vahingoittaa tällaista tavaramerkin kommunikaatiofunktiota.[82]

Kur toteaa myös, että mikä tahansa sana, nimi tai muoto voi onnistuneesti toimia merkkinä, vaikka sitä ei olisi alunperin ollut suunniteltu tavaramerkiksi. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi tietty sarjakuvasankari tai kuvitteellisen henkilön nimi. Perinteistä tavaramerkkioikeutta ei laadittu tällaista merkin käyttöä varten. *Annette Kur* näkee asiassa muutoksen piirteitä: perinteinen tavaramerkkioikeus tekee tilaa uusille prinsiipeille.[83]

---

[80] Ks. *Gielen* 1992, 262–269, *Kamperman Sanders*, The Wagamama Decision, 3–5 sekä *Vuk*, 861–931.
[81] *Gielen* 1992, 262–269.
[82] Ks. *Kur*, Borderline Cases of Trademark Protection, 501–502.
[83] Ibid, 502.

Keskustelua on kuitenkin käyty hyvin yleisellä tasolla. Mainituissa puheenvuoroissa ei ole kilpailullisten näkökohtien arviointia eikä konkreettisten ongelmatilanteiden tarkastelua.

6. MIHIN PERINTEISEN TAVARAMERKKISUOJAN KRITIIKILLÄ PYRITÄÄN?

Brandi-ajattelua ja tavaramerkkien muuttunutta roolia painottavat suuntaukset suosittelevat, että tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävälle annettaisiin vähemmän merkitystä. Perinteisen tavaramerkkisuojan kritiikki kytkeytyy ensinnäkin siihen, että modernissa toimintaympäristössä tavaramerkit ovat niiden haltijoiden mittavien investointien tuloksena syntyneitä varallisuusoikeuksia ja tuotepersoonallisuuksia. Vahvaa merkkiä tulisi itsessään suojata. Perinteisesti keskustelua on käyty siitä, miten laajasti merkinhaltija voi kieltää kilpailijaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Jos tavaramerkin loukkauksen kriteeriksi asetetaan vain se, millä tavoin kuluttajat mieltävät sen, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä merkki on peräisin, niin merkkien varallisuusarvoa ja niiden luomaa tavaramerkkiuskollisuutta saatetaan epäoikeudenmukaisesti hyödyntää ja niiden yksilöllisyys markkinoilla vesittyy, jos markkinoille on mahdollista tuoda useita samankaltaisia merkkejä.

Tavaramerkkisuojan tulisi suojata laajemmin merkinhaltijan luomaa tuotepersoonallisuutta ja tavaramerkkiuskollisuutta sekä tavaramerkkien välille syntyviä ”assosiaatioita” . Toisin sanoen suojaa tulisi antaa myös sitä vastaan, että merkki ei vesity tai että sen mainetta ei käytetä hyväksi. Lisäksi merkkiä tulisi riittävän tehokkaasti suojalla vesittymiseltä ja maineen hyväksikäytöltä, vaikka tavaralaji ei ole tavaramerkkioikeudellisesti samankaltainen.

Tavaramerkin suoja-alan lisäksi tässä tarkastelen sitä, miten laajasti merkinhaltijan on mahdollista monopolisoida erilaisia brandien rakentamisen kannalta keskeisiä elementtejä. Brandi-ajattelun näkökulmasta merkinhaltijalle olisi tärkeää, että hän voisi riittävän tehokkaasti suojata erilaisia brandien rakentamiseen käytettäviä elementtejä. Tästä näkökulmasta on mahdollista argumentoida, että suojaamisen kynnystä ei tule asettaa niin korkealle, että merkki yksilöi anonyymin kaupallisen lähteen. Tästä asiasta ei ole kuitenkaan kirjallisuudessa keskusteltu samalla tavoin, kuin tavaramerkkisuojan laajuudesta.

7. PELKKÄ MERKINHALTIJAN ASEMAN TARKASTELU EI OLE RIITTÄVÄÄ

Modernin tavaramerkkimarkkinoinnin lähtökohtien ymmärtäminen on paikallaan, jotta voidaan arvioida sitä, millainen merkitys useilla tavaramerkeillä on niiden haltijoille. Oikeudellisesta näkökulmasta tavaramerkkisuojan perinteistä jäsentämistä koskeva keskustelu koskee erityisesti vahvoja ja laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.

Selvää kuitenkin on, että tavaramerkkimarkkinoinnin näkökulma ja oikeudellinen näkökulma ovat kovin eri asioita. Tavaramerkkimarkkinoinnissa tarkastellaan sitä, millä tavoin tietty tuote kommunikoidaan markkinoille siten, että se saa mahdollisimman laajan huomion. *Oikeudellisessa näkökulmassa kysymys on taas siitä, millä tavoin eri intressiryhmien oikeudet ja velvollisuudet sovitetaan toisiinsa*. Olennainen kysymys on se, mikä on kilpailun ja yksinoikeuden välinen tasapaino. Lähden tässä työssä siitä, että tavaramerkkien liikearvo ja kilpailunäkökohdat on saatava oikeanlaiseen perspektiiviin. Yksinoikeuksien suojaa tulee analysoida ja punnita rinnakkain kilpailunäkökohtien kanssa. Huomioon tulee ottaa muitakin näkökohtia kuin yksinoikeuden haltijoiden intressit.

Seuraavassa tarkastelen kahta taloustieteessä vallitsevaa koulukuntaa. Ensin käsittelen koulukuntaa, joka suhtautuu kriittisesti siihen, että modernia tavaramerkkisuojaa laajennetaan vastaamaan edellä kuvattua kehitystä. Tämän jälkeen tarkastelen koulukuntaa, joka suhtautuu hyväksyvämmin tähän kehitykseen.

Ensiksi mainitun koulukunnan mukaan tavaramerkki on taloudelliselta luonteeltaan monopoli, joka luo keinotekoista tavaramerkkiuskollisuutta ja lisää elinkeinonharjoittajien markkinoille tulon kustannuksia (”negatiivinen monopoli”). Tämän vuoksi tavaramerkkien suoja-alan tulisi olla suppea. Vain sellaisia merkkejä, jotka auttavat kuluttajaa erottamaan tuotteita ja palveluita toisistaan tulisi suojata ja merkkien välillä tulisi sallia suuri samankaltaisuus.

Jälkimmäinen koulukunta korostaa sitä, että tavaramerkki on sekä taloudelliselta luonteeltaan elinkeinonharjoittajan varallisuusoikeus (”positiivinen monopoli”). Huomioon on otettava mielikuvakilpailu, merkinhaltijan investoinnit sekä yleensäkin se, että vahvoja merkkejä on perusteltua suojata laajasti.

III Tavaramerkit ja taloustieteen huomiot niiden taloudellisista dimensioista. Laaja vai suppea monopoli?

1. TAVARAMERKKIEN MONOPOLISTISIA VAIKUTUKSIA PAINOTTANEISTA SUUNTAUKSISTA

Taloustieteessä painotetaan toisinaan tavaramerkkien kilpailullisesti epäedullisia vaikutuksia. Yhdysvaltalaisen *Harvardin-koulukunnan* edustajat painottivat 1930-luvulla alkaneessa keskustelussa sitä, että tietyn standardisoidun tuotteen onnistuneella differoinnilla (näennäisten erojen luominen samankaltaisille tuotteille) ja merkkitavarauskollisuuden saavuttamisella hyödykkeen tuottaja voi eristää tavaran kilpailulta. Tällä tavoin voidaan luoda *"keinotekoisia"* esteitä markkinoille tulolle.[84]

> Jos esimerkiksi pesuainetta tai lääkettä markkinoidaan tavaramerkillä X, joka on luonut asiakaskunnassaan mittavan tavaramerkkiuskollisuuden, niin laadultaan täysin saman tuotteen Y, voi olla kallista tulla markkinoille, vaikka todellisuudessa tuotteet ovat laadultaan samanlaisia. Kuluttajat voivat olla haluttomia kokeilemaan tuotetta Y, koska tavaramerkkiuskollisuus on syntynyt tavaramerkillä X varustettuun tuotteeseen. Jos kilpailija voi käyttää samankaltaista tavaramerkkiä kuin merkki X, niin hänen voi kuitenkin olla helpompi houkutella kuluttajia kokeilemaan omaa tuotettaan.

Tavaramerkkeihin kriittisesti suhtautuvat painottavat sitä, että vaikka laaja valikoima erilaisia tavaramerkeillä varustettuja tuotteita on vastaus kuluttajien mieltymyksiin, saattaa tuotteiden differoiminen olla myös tahallinen yritys estää tai rajoittaa kilpailijoiden markkinoille tuloa. Erityisesti uuden yrittäjän saattaa tämän vuoksi olla vaikea tulla markkinoille. Mitä enemmän markkinoilla on differoituja tuotteita, sitä hankalampi kilpailijan on tulla markkinoille. Myös mainonta voi luoda ylimääräisiä kustannuksia toiminnan harjoittamiselle. Uusi markkinoille tulija, jolla on vähäinen myynti, mutta esimerkiksi mainontakustannusten vuoksi laajat toiminnan aloittamisen kustannukset, saattaa olla olennaisesti edeltäjiään huonommassa asemassa. Mainonta ja laaja tuotteiden differointi saattavat yhdessä muodostaa merkittävän markkinoille tulon

---

[84] Ks. *McClure*, 330. Tavaramerkkien tunnetuin arvostelija on ollut *Edward S. Chamberlin*. Ks. myös *Pickering*, 74 ss.

esteen samankaltaisillekin tuotteille.[85] Mitä laajempaa differaatio on, sitä enemmän siitä saattaa aiheutua kilpailullisesti epäedullisia vaikutuksia. Vaikka differaatiosta ja tavaramerkkien käytöstä seuraa hyötyjä, niin niihin liittyy myös monopolistisia vaikutuksia. Laaja tavaramerkkisuoja korostaa näitä piirteitä markkinoilla. Keinotekoisen differaation seurauksina on pidetty muun muassa korkeampia hintoja ja resurssien tuhlausta mainontakilpailuun. Erityinen huolenaihe on se, jos markkinointikilpailu saa liian paljon merkitystä markkinoilla.[86] Oikeudellisesta näkökulmasta huolenaihe on se, jos tavaramerkkisuoja on hyvin laaja.[87]

Kun modernissa tavaramerkkimarkkinointia käsittelevässä kirjallisuudessa painotetaan sitä, että tavaramerkin tarkoituksena on luoda tavaramerkkiuskollisuutta, niin tämä on näkökohta, jota taloustieteellisessä kirjallisuudessa on usein pidetty erityisen ongelmallisena.[88] Tätä on korostettu erityisesti kirjallisuudessa, joka painottaa ”täydellistä kilpailua”. Markkinoilla, joilla olisi tarjolla ”täydellisiä vaihtoehtoja”, jokainen hinnankorotus merkitsisi sitä, että kuluttajat vaihtavat edullisempaan vastaavaan tuotteeseen. Tällaisessa tilanteessa yhdelläkään merkinhaltijalla ei olisi markkinavoimaa nostaa hintaa yli kilpailullisen tason.[89]

Edelleen on viitattu tavaramerkkien ”imagoetuun”. Sitä on pidetty asymmetriana, joka saattaa muodostaa esteen uusien yritysten markkinoille tulolle. Se saattaa muodostaa esteen myös jo alalla oleville yrityksille, joilla ei ole vastaavaa etua. Tämä saattaa tuottaa ongelmia erityisesti pienille yrityksille. Kun asema kerran on saavutettu, hintoja saattaa olla mahdollista pitää yli kustannusten. Lisäksi tällainen asema saattaa kannustaa entistä tehokkaampaan mainontaan.[90]

---

[85] *Lipsey*, 249–250.

[86] ”Product differentation is both desirable and inescapable. Yet advertising and product proliferation can be overdone, and that is a cause for concern. Advertising campaigns can be carried far beyond the point where they are informative or add spice to consumption, serving merely to barrage the consumer with mutually conflicting or even misleading claims. Image differentation reinforced through intensive advertising can be an important barrier to entry, permitting the sustained realization of monopoly profits. Product varieties can be proliferated until launching costs outweigh the gains from the more complete satisfaction of diverse consumer demands. Thus, high prices, waste, resource misallocation, and income redistribution are the consequences of excessive product differentation.” *Scherer–Ross*, 610.

[87] Ks. myös *Chisum–Jacobs*, § 5 A, jonka mukaan laaja tavaramerkkisuoja rajoittaa markkinoille tuloa, vähentää kuluttajilla olevia tuotevaihtoehtoja ja nostaa hintoja. Kirjoittaja korostaa kuitenkin sitä, että kilpailu- ja kuluttajaintressejä tulee tarkastella yhdessä merkin haltijan intressien kanssa.

[88] Ks. esim. Economides, 535–537.

[89] *Lunney*, 367 ss. Kirjoittajan mukaan esimerkiksi COCA-COLA-tavaramerkki merkitsee sen haltijalle monopolia ja itsenäisiä markkinoita, koska kuluttajat saattavat olla haluttomia vaihtamaan lähes vastaavaan tuotteeseen, vaikka tuotteilla olisi hintaeroa.

[90] *Scherer–Ross*, 599.

2. MODERNI HARVARDIN-KOULUKUNNAN OIKEUDELLINEN SOVELLUS

Oikeudellisesti Harvardin-koulukunnan esittämät ajatukset merkitsevät sitä, että kilpailijoiden tulisi mahdollisimman vapaasti voida hyödyntää samankaltaisia markkinointielementtejä. Vaikka täysin skeptinen asenne tavaramerkkisuojaan on väistynyt, niin nykyisin kritiikin kohteena on tavaramerkkisuojan laajentaminen suojaamaan merkinhaltijan investointeja. Tämän suuntauksen johtava tutkija lienee yhdysvaltalainen *Glynn S. Lunney*.

Hänen mukaansa tulee erotella investointikeskeinen tavaramerkkioikeus (property-based trademark) ja kuluttajien harhaanjohtumiselta suojaava tavaramerkkioikeus (deception-based trademark). Vaikka hän soveltaa samaa ajattelua kuin edellä kuvattu Harvardin-koulukunta, niin hän ei kiistä tavaramerkkioikeuden investointikeskeistä luonnetta (property) sinänsä. Hänen mukaansa moderninkin tavaramerkkisuojan tulisi rakentua harhaanjohtumisnäkökohdille (deception), koska varallisuusoikeudellinen jäsennys johtaa korkeampiin hintoihin, markkinoille tulon esteisiin ja samankaltaistenkin tuotteiden keinotekoiseen differoimiseen.[91] Sen sijaan merkkejä itsessään ja niihin sijoitettuja investointeja ei tulisi suojata, jos kuluttajat kykenevät erottamaan tuotteet ja palvelut toisistaan. Esityksen tekee tosin ongelmalliseksi se, että hän ei määrittele sitä, mitä hän yllä mainituilla käsitteillä tarkoittaa. Ilmeisesti hän kritisoi sitä, että brandi-ajattelun merkityksen korostuttua, on yhä enemmän alettu suojata merkinhaltijan asemaa.

Lunneyn mukaan Yhdysvalloissa oikeuskäytäntö on modernin tavaramerkkimarkkinoinnin myötä kulkenut kohti sitä, että suojan kohteena ovat merkinhaltijan intressit ja investoinnit eikä se, miten kuluttajat erottavat tuotteita tai palveluita. Hänen mukaansa tästä seuraa monopolistisia vaikutuksia markkinoille.

> ”It substantially increases the costs and risks associated with entry, and by mandating differences between products, increases the extent to which consumers will be unwilling to substitute one product for another. For these reasons property-based trademark protection necessarily results in higher prices, more extensive deadweight losses, and inefficiently allocated resources.”[92]

---

[91] *Lunney*, 367 ss. Ks. myös *Cornish–Phillips*, 41 ss., jotka korostavat sitä, että tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä on merkin taloudellisesti rationaalinen ja hyödyllinen tehtävä, koska kuluttajille on hyötyä siitä, että he voivat erotella tuotteet ja niiden laadun toisistaan. Tasalaatuisten tuotteiden differoiminen on sen sijaan resurssien tuhlausta.

[92] Ks. ibid.

Hänen mukaansa selkein siirtymä kohti investointikeskeistä tavaramerkkioikeutta on erilaisten kolmiulotteisten muotojen suojaaminen tavaramerkkinä. Hänen mukaansa sellaisia merkkejä, joiden suojaamisella on merkitystä vain merkinhaltijalle (mutta ei kuluttajille), ei tulisi suojata tavaramerkkioikeudella. Näin ollen esimerkiksi värit, kolmiulotteiset muodot tulisi jättää merkkisuojan ulkopuolelle tai ainakin niiden suojaamiselle tulisi asettaa korkea kynnys[93]. Lisäksi sekaannusvaaran tulisi koskea vain tilanteita, joissa kuluttajat tosiasiallisesti sekoittavat merkit (actual confusion). Kilpailijoiden tulisi toisin sanoen voida laajasti käyttää samankaltaisia merkkejä.[94]

Tulkitsen *Lunneyn* esittämää siten, että hänen mukaansa brandi-ajattelulle ei tulisi antaa itsenäistä merkitystä. Sen sijaan, että painotetaan markkinointielementteihin suunnattuja investointeja tai mielikuvakilpailua, pitäisi huomio kiinnittää itse tuotteiden väliseen hintakilpailuun ja välttää keinotekoista differointia. Tavaramerkki tulisi hänen ajatuksiaan seuraten kategorisesti luokitella monopoliksi. Merkin rekisteröimisen edellytykset tulisi pitää korkeina ja suojaalan tulisi olla suppea. Merkkiä itsessään tai investointeja sellaisenaan ei tulisi suojata. Brandi-ajattelun korostuminen heijastuu siten, että markkinoille luodaan tarpeettomia kilpailun esteitä.

Tätä näkökulmaa voidaan kritisoida siitä, että se ei riittävästi analysoi erilaisia tilanteita eikä ota huomioon tosiasiallisilla markkinoilla vallitsevia olosuhteita. Positiivisena puolena näkökulmassa on taas se, että se palauttaa keskustelun tavaramerkin perustehtävään erotella tavaroita ja palveluita sekä merkkisuojan laajentamisen ongelmiin. Se on kuitenkin luonteeltaan yksipuolinen, yleistävä, ja se sisältää vain epämääräisiä viittauksia siihen, miten tavaramerkkisuoja tulisi tämän teorian valossa jäsentää.

3. MONIPUOLISEMPI KÄSITYS TAVARAMERKKIEN MERKITYKSESTÄ

3.1. Yleistä

Nykyisin sekä oikeudellisesti että taloudellisesti vallitsee yksimielisyys siitä, että tavaramerkkisuoja sinänsä on välttämätön. Myös täydellisen skeptinen

---

[93] Ks. ibid. *Lunneyn* esitys on kuitenkin hyvin epämääräinen eikä siinä täsmällisesti määritellä sitä, millä tavalla tavaramerkkioikeus tulisi jäsentää, jotta ”tavaramerkkimonopolit” vältettäisiin. Epäselväksi jää myös se, tarkoittaako kirjoittaja sitä, että värien yms. tulisi vakiintua markkinoilla, ennen kuin ne suojataan tavaramerkkinä, vai tulisiko ne kokonaan jättää tavaramerkkisuojan ulkopuolelle. Epäselvää on siis se, kritisoiko hän kolmiulotteisten muotojen suojaamista niiden alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella vai niiden suojaamista ylipäätänsä.

[94] Ks. ibid. Kirjoittaja ei kuitenkaan täsmennä tätäkään näkökohtaa.

asenne tavaramerkkien kilpailullisiin vaikutuksiin on lieventynyt[95]. Sen sijaan siitä, tuleeko tavaramerkkisuojan olla *laaja tai kapea*, vallitsee edelleen paljon erimielisyyttä. Seuraavassa tarkastellaan modernin taloustieteen huomioita tavaramerkeistä ja niiden hahmottamaa monipuolisempaa kuvaa merkkien taloudellisista dimensioista.

3.2. Tavaramerkkien kilpailua edistävät piirteet

3.2.1. Kuluttajille välittyvä informaatio ja etsintäkustannukset

Tavaramerkkeihin liittyy selkeitä kilpailullisia hyötyjä. Tavaramerkki on riidattomasti tarpeellinen siksi, että sen kautta kuluttajat voivat tunnistaa ja erottaa tuotteita. Tästä tavaramerkin funktiosta ei esiinny erimielisyyttä. Tavaramerkit helpottavat kuluttajien tuotevalintaa ja auttavat tekemään nopeita ostopäätöksiä. Ne myös välittävät tuotteiden ominaisuuksista erilaisia signaaleja.

Tavaramerkkien suojaamisen taustalla on kolme keskeistä tavoitetta, jotka liittyvät *informaatioon*:

1) Tavaramerkki kannustaa tuottamaan ja ylläpitämään tuotteiden hyvää laatua ja mainetta. Jos tavaramerkkejä ei olisi, olisi vaikea jäljittää tuotteen kaupallista lähdettä ja saattaa elinkeinonharjoittajaa vastuuseen esimerkiksi tuotteen virheistä. Jos kuluttaja ei voi luottaa saamaansa informaatioon, aiheutuu tästä helposti häiriöitä markkinoiden toiminnalle, koska kuluttajat saattavat siirtyä käyttämään huonompilaatuisia tuotteita[96].
2) Merkit vähentävät kuluttajien etsintä- ja ostopäätöskustannuksia. Informaatio ja sen keräämiseen käytettävä aika eivät ole kustannuksettomia. Tavaramerkkien avulla kuluttajan ei tarvitse välttämättä joka kerta ostopäätöstä tehdessään hankkia uutta informaatiota. Tuotedifferoinnin kautta välittyvä informaatio auttaa kuluttajaa valitsemaan korkealaatuisia ja luotettavia tuotteita. Lisäksi myös tuotteiden jakelu tehostuu.[97]

---

[95] Ks. *Landes–Posner*, 239. Kirjoittajien mukaan ekonomistit ovat kokonaan hylänneet "vihamielisen" suhtautumisen markkinointiin ja tavaramerkkeihin. Tämä on kuitenkin liioitteleva ja yksioikoinen toteamus. Nykyaikainen tavaramerkkimarkkinointi ja pyrkimykset laajentaa oikeudellinen suoja vastaamaan tätä kehitystä saattaa päinvastoin nostaa uudelleen esiin kysymyksen kilpailun ja tavaramerkkien välisestä suhteesta. Keskustelu ei suinkaan ole loppunut. Ks. esimerkiksi *Lunney*, 367 ss.

[96] *Cornish* 1996, 528.

[97] Ks. *McCarthy* 1984, 44 ss. sekä *McCarthy* 2001, § 2. Ks. myös *Scherer–Ross*, 577 ss. sekä *Landes–Posner*, 232 ss.

3) Tavaramerkkiin kytkeytyvä mainonta informoi (”kommunikoi”) uusien tuotteiden saatavuudesta ja auttaa innovaatioiden tekijöitä hankkimaan nopeammin markkinaosuuksia.[98]

Minimiedellytys kilpailullisille markkinoille on, että siellä on riittävä kuluttajainformaatio tuotteista ja niiden ominaisuuksista[99]. Kuluttajainformaatio on usein epätäydellistä myös niissä talousjärjestelmissä, joissa informaatiokanavat ovat suhteellisen kehittyneitä[100].

Tavaramerkit auttavat kuluttajaa valitsemaan laajasta valikoimasta erilaisia ja erilaatuisia tuotteita. Kun myyjillä on markkinoilla usein enemmän informaatiota myytävien hyödykkeiden ominaisuuksista, erityisesti sellaisista, joita ei voi havaita ostohetkellä, on seurauksena *informaation asymmetria*. Tuotteiden havaitsemattomilla ominaisuuksilla voi olla kuluttajalle ratkaiseva merkitys. Jos tavaramerkkejä ei olisi, voisi kuluttaja valita tuotteen vain hyvän onnen perusteella. Yritykset puolestaan tuottaisivat mahdollisimman halvalla ominaisuuksia, joita kuluttaja ei voi havaita. Tavaramerkin keskeinen taloudellinen rooli on näin auttaa kuluttajaa tunnistamaan tuotteista niiden havaitsemattomia ominaisuuksia (esimerkiksi tuotteen kestävyys). Tämä informaatio ei kuitenkaan välity kuluttajalle analyyttisesti vaan summaarisesti. Sellaisten tuotteiden käyttö, joita ostetaan yhä uudestaan, perustuu suoraan ostajan aiemmille ostokokemuksille. Kuluttajan kokemus tuotteesta muodostaa keskeisen informaation lähteen päättää rationaalisesti tulevista hankinnoista.[101] Kirjallisuudessa on myös viitattu, että merkkituotteiden korkeampi hinta on taloudellisesti perusteltu alhaisempien etsintäkustannusten perusteella.[102] Kuluttaja voi siis toisin sanoen löytää nopeammin tuotteen, jonka laatu ja ominaisuudet vastaavat hänen odotuksiaan.

---

[98] *Scherer–Ross*, 578.
[99] *McCarthy* 1984, 46.
[100] *McCarthy* 1984, 47.
[101] Economides, 523, 525–526 ja 528.
[102] *Landes–Posner*, 242–243. ”Firms with strong trademarks”…” will command higher prices for their brands not because any market power but because search costs associated with their brand are lower.” ”Trademarks lower search cost and foster quality control, rather than create social waste and deception”. ”Trademarks enable the consumer to economize on a real cost because he spends less time searching to get the quality he wants. If this analysis is correct, the rejection by trademark law of trademarks is actually a mark in favor of the economic rationality of that law.” Ks. myös *Huntley–Stephen*, 448 ss.

3.2.2. Mainonta ja informaatio

Myös mainonnalla on kilpailullisesti sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.

Mainonnan positiivisia taloudellisia vaikutuksia ovat seuraavat:

1) Mainonta antaa informaatiota. Jos kuluttajilla ei ole informaatiota hinnoista, niin kilpailija voi helpommin veloittaa korkeampia hintoja.
2) Mainonta saattaa informaation lisääntymisen myötä tehostaa hintakilpailua siten, että hinnat laskevat.[103]
3) Jos mainontaa ei olisi, niin markkinoille tuleva uusi elinkeinonharjoittaja ei voisi tiedottaa kilpailevasta tuotteesta.

Toisaalta mainonta voi olla "suostuttelevaa", jolloin "keinotekoisella differoinnilla" pyritään tekemään eroja laadultaan samankaltaisten tuotteiden välille. Markkinoilla on runsaasti mainontaa, joka sisältää vain vähän informaatiota itse tuotteiden ominaisuuksista. Mainontakilpailun korostuminen saattaa myös lisätä markkinoille tulon kustannuksia ja tuotteiden hintoja.[104]

4. TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA JA MARKKINOINTI-INVESTOINTIEN SUOJANA

Voimakkaimmin Harvardin-koulukunnan tavaramerkkeihin kohdistamaa taloudellista kritiikkiä ovat arvostelleet 1980-luvun lopulla eräät Chicagon-koulukunnan edustajat. Heidän mukaansa tavaramerkkiä ei tulisi käsittää sellaiseksi monopoliksi, jonka suoja-ala tulee rajoittaa mahdollisimman suppeaksi.

Kysymys on varallisuusoikeudesta, jonka luomiseen ja hoitamiseen liittyy myös relevantteja kustannuksia ja investointeja. Kirjoittajien mukaan tavaramerkkeihin kohdistettu kritiikki ei ole ollut vakuuttavaa, vaan Harvardin-koulukunta ei ole osannut erottaa tavaramerkkioikeutta kilpailuoikeudesta.[105]

Landes ja *Posner* kytkivät tavaramerkin *"economic theory of property"* -nimellä tunnettuun talousteoriaan. He kiinnittivät keskeisen huomion tavara-

---

[103] *McCarthy* 1984, 47.

[104] *Parr–Hughes*, 158.

[105] Kysymys on siis eräänlaisesta "positiivisesta monopolista". Ks. *Landes–Posner*, 230–232. "The short answer to these arguments is that they have gained no foothold at all in trademark law, as distinct from anti-trust law." Eurooppalaisessa kirjallisuudessa immateriaalioikeuksien investointikeskeistä luonnetta on painottanut *Lehmann*. Ks. *Lehmann* 1985, 525. Ks. myös *Maniatis*, 63 ss.

merkkiin liittyviin vapaamatkustaja ("free-riding") -ongelmiin[106]. Kirjoittajat korostivat: jotta tavaramerkki säilyttää varallisuus- ja informaatioarvonsa, kilpailijan ei tule voida käyttää merkkiä osallistumatta sen kustannuksiin. Jos laki ei estä tätä, merkin ansioton hyödyntäminen tuhoaa lopulta merkkiin sijoitetun pääoman, merkin kyvyn toimia kuluttajien etsintäkustannusten vähentäjänä sekä kannustimen pitää tuotteiden korkea laatu ennallaan. Jotta taas tavaramerkin informaatio- ja varallisuusoikeusarvo voidaan luoda, edellyttää tämä panostuksia tavaran laatuun, palveluun, mainontaan jne.[107]

Landes ja *Posner* lähtivät myös siitä, että tavaramerkkisuoja on taloudellisesti perusteltua ulottaa myös tilanteisiin, joissa merkin itseisarvoa vahingoitetaan vesittämällä merkkiä. Tältä osin kirjoittajat viittasivat vain yleisesti siihen, että tuotedifferointia ei enää taloudellisesti pidetä vahingollisena asiana. Kirjoittajat korostivat myös sitä, että tuotteiden välinen mielikuvakilpailu ("keinotekoinen differointi") on luonnollista. Kuluttajat eivät tee ostopäätöksiä pelkästään tuotteiden todellisten ominaisuuksien perusteella.[108]

Landesin ja Posnerin esitys ei kuitenkaan täsmällisesti analysoi sitä, millaisia oikeudellisia ongelmia tavaramerkkisuojan laajuuden jäsennykseen liittyy. Se vain yleisesti kuvaa tavaramerkkisuojan taloudellisia lähtökohtia. Erityinen huomio on kiinnitetty merkinhaltijan investointien taloudelliseen merkitykseen.

5. YHTEENVETOA

Tavaramerkkien taloudellisista funktioista esitettyjen teorioiden sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

Harvard

* Tavaramerkki on negatiivinen monopoli.
* Tavaramerkkisuoja lisää markkinoille tulon esteitä ja kustannuksia.

---

[106] "A firm is less likely to expend resources on developing a new product if competing firms that have not borne the expense of development can duplicate the product and produce it at the same marginal cost as the innovator; competition will drive the price down to marginal cost and the sunk costs of invention will not be recouped." "The incentive to incur this cost (in the absence of legal regulation) will be greater the stronger the mark". "The free-riding competitor will, at little cost, capture some of the profits associated with a strong trademark because some consumers will assume (at least in short run) that the free riders and the original trademark holders brands are identical. If the law does not prevent it, free riding will eventually destroy the information capital embodied in a trademark, and the prospect of free riding may therefore eliminate the incentive to developa valuable trademark in the first place." Ks. *Landes–Posner*, 230–231.

[107] Ibid. 233–234.

[108] Ks. *Landes–Posner*, 233–234 sekä 306–309.

* Markkinoinnilla ja mielikuvilla luotavat keinotekoiset erot tuotteiden välille ovat resurssien tuhlausta.
* Laaja tavaramerkkisuoja johtaa korkeampiin hintoihin.
* Tavaramerkkien ja markkinoinnin avulla merkinhaltija voi saavuttaa ”imagoedun” ja vaikeuttaa laadultaan samankaltaistenkin tuotteiden tai palveluiden tuloa markkinoille. Se lisää tuotteiden keinotekoista differointia ja tavaramerkkiuskollisuutta. Kuluttajat ovat haluttomia kokeilemaan uusia tuotteita. Esimerkiksi Coca-Cola -tuotteen kilpailijan on kalliimpaa ja vaikeampaa tulla markkinoille, vaikka itse tuote olisi samankaltainen.
* Brandi-ajattelu lisää markkinoille tulon esteitä ja keinotekoista differointia.

* Oikeudellinen sovellus: Merkkisuoja on pidettävä kapeana, jotta kilpailijat voivat tuoda markkinoille edullisempia tuotevaihtoehtoja. Keinotekoista tavaramerkkiuskollisuutta voidaan vähentää käyttämällä samankaltaisia merkkejä ja jäljittelemällä esimerkiksi markkinajohtajien merkkejä. Tavaramerkkisuoja olisi rajoitettava vain sellaisiin merkkeihin, jotka auttavat kuluttajia erottelemaan tuotteita. Merkinhaltijalla tulee olla kielto-oikeus samankaltaisen merkin käyttöön vain, jos kuluttajat todella erehtyvät siitä, kenen merkistä on kysymys.

Itse merkkiä ei tule suojata. Kilpailijoiden toimintavapauden tulee olla suurta ja sääntelyn vähäistä.

Chicago

* Tavaramerkit ja mainonta sisältävät taloudellisesti positiivisia piirteitä: oikeudellinen tavaramerkki on positiivinen monopoli.
* Tavaramerkki auttaa kuluttajia nopeasti löytämään haluamansa tuotteen ja antaa informaatiota tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksista.
* Tavaramerkillä suojataan sitä kilpailuetua, jonka merkinhaltija on saavuttanut markkinointi-investoinneilla ja onnistuneella markkinoinnilla (property right). Brandi-ajattelulla rakennetaan toisin sanoen vahvoja tuotepersoonallisuuksia ja strategista kilpailuetua. Tavaramerkkiuskollisuuden luominen on osa tätä prosessia.
* Tuotteiden välille tehdään eroja mielikuvamarkkinoinnilla ja tuotteita myydään itse tavaramerkillä. Kuluttajat eivät ole välttämättä kiinnostuneita tuotteen laadusta, vaan ostavat myös mielikuvia.
* Merkkien laaja jäljittely johtaa niiden markkinointi-arvon ansiottomaan hyödyntämiseen (free-riding) ja vesittymiseen (dilution).
* Vahvoja merkkejä on suojattava myös niiden vesittymiseltä ja markkinointiarvon ansiottomalta hyödyntämiseltä.

Taloustieteessä ei siis vallitse yksimielisyyttä siitä, tulisiko tavaramerkkisuojan olla laaja vai kapea. Chicagon-koulukunta puoltaa merkinhaltijan intressien suojaamista, kun taas Harvardin-koulukunta painottaa laajasta merkkisuojasta aiheutuvia kilpailullisia ongelmia.

Edellä tarkastellut suuntaukset ovat keskittyneet tarkastelemaan sitä, onko tavaramerkkisuoja lähtökohdiltaan taloudellisesti positiivinen vai negatiivinen

ilmiö. Chicagon-koulukunnan esittämä tutkimus on uraa uurtavalla tavalla selventänyt tavaramerkkisuojan positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi Chicagon-koulukunnan esitys kytkee tavaramerkkisuojan tarkastelun siihen, millainen merkitys erityisesti "vahvoilla brandeilla" on niiden haltijoille.

Toisaalta Harvardin-koulukunnan esittämä argumentaatio auttaa ymmärtämään niitä ongelmia, joita tavaramerkkisuojasta saattaa aiheutua erityisesti sellaisille elinkeinonharjoittajille, joilla ei ole mittavia resursseja markkinoida tuotteitaan. Näin ollen taloudellisesti rationaalisena lähtökohtana on se, että huomiota kiinnitetään sekä merkinhaltijan asemaan että markkinoille tulevien uusien kilpailijoiden intresseihin.

Lähtökohtana kuitenkin on, että edellä tarkastellusta taloustieteestä ja oikeustaloustieteestä ei *suoraan* saada tulkinta-apua konkreettisiin oikeudellisiin ongelmiin. Taloustiede tarkastelee asiaa eri näkökulmasta ja liian kategorisesti. *Erilaisia ongelmatilanteita joudutaan oikeudellisessa kontekstissa tarkastelemaan eritellymmin ja voimassa olevan sääntelyn valossa.*

6. TYÖSSÄ SOVELLETTU ARGUMENTAATIOTAPA JA TALOUDELLISTEN ARGUMENTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Oikeustieteessä mielenkiinto ei ensisijaisesti kohdistu sellaisenaan siihen, onko tavaramerkkisuoja taloudellisesti positiivinen vai negatiivinen ilmiö, vaan siihen, millainen sääntely tai sen tulkinta on taloudellisesti rationaalinen. Kun kysymys on voimassa olevan lainsäädännön tulkinnasta, niin sääntely rajoittaa merkittävästi sitä, millä tavalla se voidaan lukea. Taloudellisia argumentteja, jotka koskevat kilpailunäkökohtien ja yksinoikeuden tasapainottamista, voidaan käyttää vain reaalisina argumentteina, jotka täydentävät ratkaisuharkintaa tulkinnanvaraisissa tilanteissa.[109] Erityinen merkitys tällaisilla argumenteilla on tilanteissa, joissa uuden sääntelyn puitteissa kohdataan uusi linjanvetokysymys tai joudutaan pohtimaan sitä, voidaanko aiemmin noudatettua systematiikkaa tai käsitteistöä soveltaa uudentyyppiseen ongelmaan. Tällöin joudutaan arvioimaan sitä, millainen tulkintavaihtoehto ja sitä täsmentävä kriteeri valitaan oh-

---

[109] Ks. *Timonen*, 129–130, jonka mukaan taloustieteellä argumentoinnin todellinen käyttöala ja mahdollisuus on de lege ferenda -tutkimus eikä niinkään voimassa olevaa oikeutta koskeva tutkimus. Toisaalta, kuten *Timonen* toteaa, taloustieteeseen perustuvat kannanotot ovat oikeustieteen vakiintuneen terminologian mukaan reaalisia argumentteja.

Mitä kategorisempaa ja avoimempaa sääntely on, ja mitä enemmän se jättää lain soveltajan tehtäväksi täsmentää sen sisältöä, sitä enemmän korostuu mahdollisuus käyttää reaalisia argumentteja myös voimassa olevan sääntelyn tulkinnassa.

jaamaan myös myöhempää oikeuskäytäntöä.[110] Otan tässä työssä sääntelyn sanamuodon ja systematiikan lisäksi huomioon erilaiset reaaliset argumentit. Kiinnitän huomiota erityisesti erilaisten ongelmatilanteiden erityispiirteisiin sekä siihen, millainen tulkintavaihtoehto on markkinoilla toimiva[111]. Huomiota tulee toisin sanoen kiinnittää myös sääntelyn tavoitteisiin sekä erilaisten tyyppitapausten erityispiirteisiin.[112]

> Rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa *Nuutila* on tutkinut rikosoikeudellista huolimattomuutta jossain määrin samankaltaisista lähtökohdista käsin. Hänen mukaansa systematiikkaan palautuvalla ajattelulla on ilmeisiä etuja. Systemaattinen oikeus tuottaa sekä muodollista että sisällöllistä oikeusturvaa, ja se lisää ratkaisujen ennakoitavuutta. Lisäksi systematiikka voi yksinkertaistaa oikeudellista järjestelmää ja tehdä siitä helpommin sovellettavan. Toisaalta systematiikalla (tai oikeastaan sen merkityksen liiallisella korostamisella) voi olla myös selkeitä haittoja. Systemaattisiin pohdintoihin palautettu lainoppi joutuu usein sivuuttamaan sellaiset olosuhteet, jotka ovat relevantteja yksittäisissä tyyppitapauksissa. Lisäksi systeemiajattelu ja käsitteistä päätteleminen johtaa helposti ratkaisuvaihtoehtojen perusteettomaan vähentymiseen. Tällainen lähestymistapa voi jopa estää joidenkin ratkaisuvaihtoehtojen käyttämisen.[113] Lisäksi systemaattisissa pohdinnoissa jää hel-

---

[110] *Timonen* on väitöskirjassaan erotellut 1) reaalisten argumenttien hyödyntämisen konkreetin oikeusriidan ratkaisemisessa 2) niiden käyttämisen tutkijan tulkintakannanotoissa, jotka koskevat tulkintavaihtoehtojen arvioimista sekä 3) reaalisten argumenttien hyödyntämisen normi- ja sääntelykritiikissä. Hänen mukaansa kahdessa viimeksi mainitussa tilanteessa reaalisten argumenttien merkitys on suurempi kuin ensiksi mainituissa tilanteissa. Sekä oikeuskäytännössä että tutkijan työssä reaalisten argumenttien merkitys korostuu silloin, kun hahmotetaan sitä, millainen ennakkopäätöksen luonteinen linjanveto tehdään jonkin säännöksen tulkinnassa. Ks. sama teos, 109, jossa viitataan juuri tähän asiaan.

[111] Tällä tavoin voidaan normit nähdä siten, että niiden soveltamisella myös ohjataan kilpailua markkinoilla. Toiseksi tavoitteiden huomioon ottamisella on erityinen merkitys sen kannalta, että voidaan kontrolloida sitä, millaisia ratkaisuja tehdään. Toinen asia sitten on se, että reaalisiin argumentteihin nojaava tarkastelutapa ei pysty tarjoamaan yksiselitteistä vastausta siihen, mikä on tietyn säännöksen perusteltu tulkinta. Tällainen tarkastelutapa painottaa sitä, että tiettyä säännöstä voidaan tulkita useilla eri tavoilla ja tutkija esittää vain yhden, perustellun, tulkinnan. Mitä enemmän sääntely jättää tilaa tällaisille argumenteille, sitä enemmän tulkintavaihtoehtoja on. Toisaalta on tärkeää huomata, että erilaisten tulkintavaihtoehtojen hahmottamisella ja reaalisten argumenttien huomioimisella voidaan laajemmin ja avoimemmin tunnistaa se, miten säännöksiä voidaan tulkita ja millaisia ongelmia niihin liittyy.

[112] Se, millä tavalla tämä tapahtuu, on asiakohtaista. Yleistä teoriaa siitä, millainen merkitys mainituilla reaalisilla argumenteilla on, ei voida muodostaa.

[113] Systemaattiset painotukset muotoutuvat toisin sanoen helposti liian kaavamaisiksi ja staattisiksi. Vrt. *Saarenpää*, joka korostaa systemaattista tulkintaa, mutta puhuu hyvin tärkeästä asiasta, ”systeemien valinnasta”. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on usein mahdollista perustella useita valinnaisia systeemejä. *Saarenpää* korostaa kuitenkin sitä, että kasuistisen tulkinnan sijaan tulkinnan aukkoja voidaan paikata ja ristiriitoja voidaan poistaa nimenomaan ”systeemin muiden osien avulla”. Ks. *Saarenpää*, 271 ja 275.Voidaan kuitenkin kysyä mitkä nämä ”systeemin muut osat” ovat ja miten määritellään se, mitkä osat kuuluvat systeemiin ja mitkä eivät. Tähän tarkastelutapaan sisältyy helposti riski siitä, että systeemin sisältö lyödään lukkoon ilman, että

posti havaitsematta se, että uutta ongelmakenttää yritetään sovittaa vanhaan käsitteistöön[114]. *Nuutilan* lähtökohtana on se, että perusteltua on hahmotella metodia, jossa lainopillisena lähtökohtana on konkreettinen lainopillinen ongelma ja sen kriminaalipoliittisesti perusteltu ratkaisu. Rikoslainopin tehtäviin kuuluisi systematisoinnin ja tulkinnan ohella myös ”lainopillisten *ongelmien uudelleen muotoilu*, uudenlainen *systemaattisten yhteyksien osoittaminen,* ja niiden *näkökohtien kartoittaminen*, jotka näyttävät ongelman ratkaisussa relevanteilta.” Vaikka oikeudellinen ratkaisu sidotaankin perinteisiin oikeuslähteisiin, niin erilaiset ”tavoitteellis-pragmaattiset näkökohdat” muodostavat yhden keskeisen ratkaisuperusteen. *Nuutila* puhuu ”topiikasta”, jonka mukaan ongelmaan on haettava perusteltu ratkaisu kussakin asiayhteydessä.[115]

Topiikan lisäksi *Nuutila* painottaa tyyppitapaus- ja toimintaympäristöajattelun merkitystä. Tyyppitapauksilla hän tarkoittaa nimenomaan tiettyä tyypillistä ongelmatilannetta, ei tiettyä yksittäistapausta. Konkreettisessa lain tulkinnassa *Nuutila* tarkoittaa tyyppitapauksilla sitä, että ongelmallista tapausta verrataan niihin tapauksiin, joihin lain sovellusala ulottuu tyypillisesti.[116] Vastaavasti huomioon on (tarvittaessa) otettava se,

---

kaikki relevantit seikat on otettu huomioon. Mitä enemmän säännökset ovat kategorisia yleislausekkeita, sitä enemmän systeemivaihtoehtoja on. Niiden valinnassa joudutaan käyttämään erilaisia reaalisia argumentteja. Lisäksi asia on oikeudenalakohtainen. Markkinoita sääntelevässä oikeudessa taloudellisilla argumenteilla on toisenlainen merkitys kuin esimerkiksi testamenttioikeudessa. Toisaalta tässä on syytä korostaa, että olen *Saarenpään* kanssa samaa mieltä siitä, että kasuistisen lähestymistavan sijaan, tulee aina hahmotella erilaisia yleisiä suuntaviivoja ja mittapuita sekä kiinnittää huomiota erilaisiin standardivaihtoehtoihin. Standardit tulee kuitenkin muotoilla sitä väljemmiksi, mitä enemmän on tarpeellista antaa tilaa tapauskohtaiselle harkinnalle. Lisäksi ensisijaisesti kriteerit näille mittapuille on etsittävä sääntelystä, ei suoraan reaalisista argumenteista.

[114] Tässä työssä tämä näkökohta korostuu tarkasteltaessa tavaramerkkien suojaamisen edellytyksiä. Sana- ja kuviomerkkien suojaamista varten laadittuja käsitteitä pyritään nykyään soveltamaan erilaisiin epätavallisiin tavaramerkkeihin.

[115] *Nuutila*, 103 ss. sekä 128–129. *Nuutilan* mukaan topiikan mukaista metodia muistuttaa reaalisten argumenttien käyttö (129). Hänen mukaansa topiikka on ollut perinteisesti käytössä silloin, kun kyseessä ovat uutta systematisointia edellyttävät kasuistiset yleislausekkeet ja epätäsmälliset käsitteet (130).

Tapaustyyppejä ja tilanteiden erityispiirteitä huomioon ottava tarkastelutapa merkitsee objektiivisen teleologisen tulkinnan merkityksen korostumista. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa huomiota kiinnitetään lain objektiivisesti rationaaliseen tarkoitukseen. Ks. tästä myös *Nuutila*, 122–123. Tästä näkökulmasta normit eivät ole itsetarkoituksellisia eikä sääntelyn tulkinta ole sokeaa säännön seuraamista, vaan huomioon on otettava myös sääntelyn taustalla olevat tavoitteet. Erilaisia tulkintavaihtoehtoja on punnittava keskenään. Suomessa erityisesti *Klami* on korostanut sitä, että ”oikeusnormien avulla tehty päätös on viime kädessä riippuvainen niistä tavoitteista, joita päätöksenteon yhteydessä halutaan toteuttaa”. Ks. *Klami*, 217. Tässä tavoitteiden merkitys on siinä, että argumentoin sitä, mikä erilaisista tulkintavaihtoehdoista on kilpailullisesti toimiva ratkaisu. Lähden kuitenkin siitä, että tavoitteiden huomioon ottamisella vain täydennetään voimassa olevan oikeuden tulkintaa. Sääntelykritiikki on erotettava voimassa olevan oikeuden tulkinnasta.

[116] *Nuutila*, 160 ss. sekä 165 ss.

mikä merkitys on sillä, että erilaiset tilanteet syntyvät erilaisissa *toimintaympäristöissä*[117].

Olennaista on yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien paikallistaminen tapausten välillä. Tärkeää on siis, että tunnistetaan se, milloin erilaisia tilanteita tulee jäsentää eri tavoin.

Nuutilan esittämä lähestymistapa on osittain samankaltainen kuin se, millaista metodia käytän tässä työssä. Sen sijaan, että johtaisin ratkaisun suoraan sääntelyn sanamuodosta, perinteisesti sovelletusta systematiikasta tai käsitteistä, otan huomioon paitsi muuttuneen sääntelyn, niin myös kunkin tyyppitapauksen erityispiirteet sekä omaksuttavien linjausten vaikutukset markkinoiden toimintaan. Lähestyn oikeutta avoimesti erilaisten tyypillisten käytännön ongelmatilanteiden kautta ja pyrin hahmottamaan sitä, millaisilla standardeilla niitä tulee arvioida.

Toisaalta teen jäljempänä eron sen suhteen, onko kysymys voimassaolevan oikeuden tulkinnasta vai sääntelyn kehittämistarpeesta *de lege ferenda*. Reaalisilla argumenteilla ei voida sivuuttaa sääntelyä, vaan niillä voidaan vain täsmentää sen sisältöä. Lisäksi niiden avulla voidaan osoittaa teollisuuspoliittisesti problemaattisia näkökohtia, joiden vuoksi sääntelyn sisältöä on arvioitava kriittisesti.

Erikseen on aina arvioitava, kuinka suuri painoarvo reaaliselle argumentaatiolle voidaan voimassa olevan oikeuden puitteissa antaa. Tavaramerkkioikeudessa tyypillinen tilanne on se, että sääntelyn sisältöä on täsmennettävä erilaisilla alastandardeilla. Ne täsmentävät sitä, mitä tietty säännös tarkoittaa. Reaalisia argumentteja voidaan käyttää erityisesti siinä, kun tehdään valintoja erilaisten alastandardivaihtoehtojen kesken. Alastandardit voidaan tarvittaessa muokata sellaisiksi, että niiden avulla voidaan suorittaa kokonaisarviointi ja ottaa huomioon tilannesidonnaiset ja yksittäistapaukselliset olosuhteet.[118]

---

[117] Tavaramerkkioikeudessa toimintaympäristöllä on merkitystä erityisesti silloin, kun arvioidaan tavaramerkkisuojan laajuutta. Erilaisissa toimintaympäristöissä on sekaannusvaaraa arvioitava eri tavoin. Se, milloin toimintaympäristöajattelua tulee soveltaa, ajankohtaistuu asiakohtaisesti. Tietyn asian tarkastelu vaatii sitä, että erot toimintaympäristössä otetaan huomioon. Kyseessä on lähinnä reaaliseksi argumentiksi luonnehdittava asia. Vrt. *Pöyhönen*, 162 ss., joka pyrkii antamaan toimintaympäristölle merkitystä koko varallisuusoikeudessa. Mielestäni toimintaympäristöajattelu on kuitenkin korostetusti ongelmasidonnainen. Tietyn oikeudellisen ongelman jäsentäminen edellyttää tällaista ajattelua. Ks. myös *Wilhelmsson*, 233, jonka mukaan nykyisin ei voida enää uskottavasti etsiä yhtä "suurta systeemiä", vaan perustellumpaa on puhua "pienistä hyvistä kertomuksista". *Pöyhösen* ajattelu heijastelee enemmän ajatusta yhdestä suuresta systeemistä. Ks. myös *Bernitz* 1969, 64, joka suhtautuu kriittisesti siihen, että markkinaoikeudessa voitaisiin hahmottaa suuri systeemi ja koko alaa koskevat yleiset opit.

[118] *Pöyhösen* mukaan *Taxellin* ajattelun lähtökohtana oli se, että "lainopin tulokset on muokattava joustaviksi, usein yleislausekkeiden tyyppisiksi kannanotoiksi, joita soveltaessaan lainkäyttäjä voi ottaa asianmukaisella tavalla huomioon tapauksen erityispiirteet." Ks. *Pöyhönen*, 198. Juuri tämäntyyppinen ajattelu on oman tutkimustyöni lähtökohtana. Ks. kuitenkin s. 46, jossa viittaan *Helinin* esitykseen siitä, että *Taxellin* metodia on arvosteltu liiallisesta kasuistisuudesta ja liian väljistä tulkintaohjeista. Joustavia standardeja voidaankin käyttää eri tavoin. Olennaista on se, että standardit määritellään riittävän täsmällisesti. In casu -tyyppinen lähestymistapa on usein liian epämääräinen.

Tällaisia ala-standardeja ei tule sokeasti johtaa sääntelyn sanamuodosta tai systematiikasta, vaan erilaisia standardivaihtoehtoja tulee punnita keskenään. Huomioon tulee ottaa sääntelyn tavoitteet sekä se, millaisia taloudellisia vaikutuksia omaksutulla alastandardilla on[119].

> Reaalisten argumenttien käyttö on tarpeellista, jotta voidaan välttää liian yksinkertaistavia ja kaavamaisia lähestymistapoja oikeuteen. Pohjoismaissa reaalisten argumenttien merkitystä on painottanut skandinaavisena realismina tunnettu suuntaus. Se on liitetty nimenomaan käsitelainopillisen tarkastelutavan kritiikkiin. Kun kirjoittaja käyttää reaalisia argumentteja, niin hän joutuu ottamaan kantaa siihen, kuinka joustavaa tarkastelutapaa hän suosittaa. Tässä suhteessa valaiseva on *Helinin* väitöskirjassa analysoitu 1940-luvun keskustelu yleislausekkeiden tulkinnasta. Reaalisia argumentteja voitiin ensinnäkin käyttää siten, että pyrittiin mahdollisimman kasuistiseen tarkastelutapaan. Esimerkkinä *Helin* mainitsee *Taxellin*, jonka ideaalina oli yksittäistapausta varten räätälintyönä tehty ratkaisu. Hänen tulkintatuloksena olivat vain yleisiä suuntaviivoja *in casu*-harkinnalle. Eräät toiset kirjoittajat taas vieroksuivat näin voimakasta kritiikkiä kaavamaisuutta kohtaan. Tämä on perusteltua. Kaavamaisuuden ja kasuistisuuden välillä on tasapainoiltava. Vähemmän kasuistisen tarkastelutavan edustajiin kuului *Helinin* mukaan *C. H. Ek.* Hänen pyrkimyksensä tasapainoon mainittujen seikkojen välillä johti hänet päättelemään, että yleislausekkeiden täsmentämiseksi on kehitettävä *alastandardeja*. Nämä koskivat yleislausekkeiden alaan kuuluvia tyypillisiä tilanteita ja sisälsivät täsmällisempiä ohjeita niiden ratkaisemiseksi.[120] Sovellan tässä tällaista ajattelua.
>
> Keskeinen väite tässä onkin se, *että sääntökeskeisestä ajattelusta ollaan siirtymässä standardikeskeiseen ajatteluun*, jossa selkeiden sääntöjen sijaan oikeudelliset ongelmatilanteet ratkaistaan suuntaa antavien standardien nojalla, joita joudutaan konfliktitilanteissa usein punnitsemaan.[121] Tämä merkitsee myös sitä, että tapauskohtaisille eroavaisuuksille voidaan tarvittaessa antaa enemmän merkitystä.

---

[119] Näin ollen määritettäessä tavaramerkkisuojan edellytyksiä tai merkkisuojan laajuutta on arvioitava sitä, millä tavalla sääntelyn tulkinta vaikuttaa siihen, miten kilpailu toimii markkinoilla. Mitä enemmän kilpailullisia ongelmia on, sitä korkeammalle suojan kynnys on asetettava. Kynnyksen korkeutta ei kuitenkaan tule suoraan päätellä perinteisistä käsitteistä tai systemaattisista näkökohdista, vaan suorittamalla laaja kokonaisarvio.

[120] *Helin*, 374–376. Ekin tutkimustyössä alastandardit muotoiltiin pääasiassa oikeuskäytännön avulla. Onkin selvää, että jotta tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa erilaiset tyyppitapaukset, niin se on tehtävä nimenomaan oikeuskäytännön kautta. Modernissa siviilioikeudessa reaalisten argumenttien merkitystä on korostanut varsinkin *Mika Hemmo*. Ks. *Hemmo*, 41 ss., joka painottaa instrumentaalisten näkökohtien merkitystä.

[121] Ks. sääntöjen ja standardien erottelusta *Dworkin*, 22–28. Hänen ajatteluaan seuraten sääntöjä sovelletaan ”kaikki tai ei mitään” -hengessä. Standardeja taas (tai periaatteita, ”principles”, kuten *Dworkin* niitä myös kutsuu) sovelletaan siten, että ne antavat vain suunnan sille miten asia ratkaistaan, mutta ne eivät lyö lukkoon sitä, miten asia on. Standardeja voidaan joutua myös punnitsemaan.

Oikeudellisten ongelmien tarkastelu edellyttää paitsi tarkastelun sitomista lainsäädäntöön, niin myös *eritellympien, kutakin ongelmatilannetta koskevien reaalisten argumenttien käyttöä*. Tässä suoritettu taloustieteen tarkastelu onkin vain alustava pohja jäljempänä tapahtuvalle oikeudelliselle tarkastelulle. Kysymykset siitä, millä edellytyksillä tavaramerkkejä voidaan suojata tai mitä tarkoitetaan sekaannusvaaralla, ovat oikeudellisesti huomattavasti monisäikeisempiä, kuin se miten asia on taloustieteessä esitetty. *Konkreettisten oikeudellisten ongelmien tarkastelussa huomioon on otettava useammanlaisia näkökohtia kuin mihin taloustieteellisessä keskustelussa on viitattu.*

7. KYSYMYKSEN ASETTELUN TÄSMENTÄMINEN

Ensimmäinen olennainen kysymys, joka koskee tavaramerkin rekisteröimisen edellytyksiä, on rajanveto suggestiivisten ja deskriptiivisten sanamerkkien välillä. Kysymys on siitä, missä määrin tavaramerkkinä voidaan suojata sanoja, jotka kuvailevat esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksia, käyttötarkoitusta tai jopa itse tuotetta.

Tämä asia on sinänsä klassinen tavaramerkkioikeuden peruskysymys, mutta brandi-ajattelun myötä asia on saanut uutta ajankohtaisuutta ainakin seuraavien seikkojen vuoksi:

1) Markkinoille tulon kustannuksien kasvettua elinkeinonharjoittajilla on yhä suurempi tarve käyttää merkkejä, jotka suoraan kertovat siitä, mikä ja millainen tuote on kyseessä ilman, että tuotteen markkinointiin tarvitsisi sijoittaa huomattavia summia.
2) Tällaisilla merkeillä voidaan suoraan kuvata brandin persoonallisuutta sekä asiakkaiden odotuksia tuotteen ominaisuuksista. Tällaisia merkkejä käytetään yhä enemmän muiden merkkien ohella vaikkapa tietyn tuotesarjan nimenä (esimerkiksi ”AM Living Design” tai ”PAMPERS Baby-dry”). Tällaiset merkit ovat usein markkinoinnin kannalta hyviä ja vetovoimaisia merkkejä, vaikka niiden oikeudellinen suoja-ala olisi suppea.

Toinen olennainen kysymys on se, miten laajasti suojataan erilaisia ”epätavallisia” tavaramerkkejä. Modernissa kaupallisessa toimintaympäristössä on tunnistettu se, että kuluttajien ostopäätöksien ja tuotteiden kaupallisen menestyksen kannalta erilaisilla ”epätavallisilla” tunnuksilla on olennainen merkitys. Tuotteen persoonallisuus kommunikoidaan markkinoilla yhä useammin tietyllä värillä ja tuotteen pakkauksen muodolla. Kun merkkeihin ja markkinointiin investoiville yrityksille tällaisten tunnusten merkitys on suuri, niin joudutaan kysymään, missä määrin pakkausten muotoja ja värejä voidaan monopolisoida vapaalta kilpailulta. Pakkausten muotojen lisäksi on mahdollista suojata itse

tuotteen muotoja (shape of goods). Tämä johtaa helposti vielä suurempiin ongelmiin siinä, millä edellytyksillä tavaramerkkisuoja tulee kyseeseen. Näiden tunnusten lisäksi kuluttajan huomiota voidaan tavoitella myös äänimerkeillä tai jopa erilaisilla tuoksuilla.

Epätavallisten merkkien ongelmien tutkimisen jälkeen siirryn sekaannusvaaraopin tarkasteluun. Brandi-ajattelun korostumisen myötä tavaramerkinhaltijoiden intressissä on yhä useammin rajoittaa kilpailijoita käyttämästä samankaltaisia merkkejä, jotka assosioituvat esimerkiksi vanhempaan ja asemansa vakiinnuttaneeseen merkkiin, jonka markkinointiin on uhrattu huomattavia summia.

Toisaalta markkinoille tulon kustannukset kasvavat brandi-ajattelun korostumisen myötä. Erityisesti uusien yrittäjien tulo markkinoille on yhä vaikeampaa ja riskialttiimpaa. Tämän kehityksen seurauksena kilpailijoilla saattaa olla tarve käyttää samankaltaisia merkkejä, jotta he voisivat kilpailla tehokkaasti. Tästä näkökulmasta joudutaan kysymään, miten laaja kontrollioikeus merkinhaltijalla tulee merkkiinsä olla, kun otetaan huomioon sekä merkinhaltijan asema että kilpailulliset näkökohdat.

Brandi-ajattelu ja moderni tavaramerkkien käyttö on myös jossain määrin mullistanut tavaramerkkien merkityksen erilaisissa tavaralajeissa. Kun tietylle merkille on luotu tuotepersoonallisuus yhden tuotteen kohderyhmässä, niin tätä mainetta voidaan usein laajentaa muiden tuotteiden markkinointiin. Tunnettujen merkkien mainetta voidaan myös pyrkiä hyödyntämään ja merkinhaltijan intressissä on rajoittaa tällaista merkin käyttöä. Toisaalta kilpailijoilla on yhä suurempi tarve löytää vetovoimaisia merkkejä. Miten laajasti merkinhaltija voi rajoittaa merkin käyttöä erilaisissa tavaralajeissa ja mikä merkitys on sillä, että tunnettuja merkkejä voi muodostua hyvin pienissä kohderyhmissä?

IV Mitä voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä?

1. TAVARAMERKKISUOJAN SAAMISEN YLEISISTÄ LÄHTÖKOHDISTA ERI PERINTEISSÄ. REKISTERÖINTI/MERKIN KÄYTTÖ

Seuraavan kahden otsikon alla tarkastelen lyhyesti eräitä kysymyksiä, joiden yksityiskohtaisempi tarkastelu on tutkimuksen kohteen ulkopuolella, mutta joiden periaatteellinen merkitys on tärkeä.

Tavaramerkkisuojan oikeudellisessa tarkastelussa peruskysymyksiin kuuluu se, millä tavoin tavaramerkkisuoja saadaan. Kolme pääryhmää voidaan erottaa:[122]

1) Maat, joissa tavaramerkkisuoja perustuu rekisteröintiin. Esimerkkinä tällaisista maista voidaan mainita Ranska vuoden 1965 jälkeen sekä Benelux-maat.
2) Maat, joissa tavaramerkkisuoja perustuu siihen, kuka ensimmäisenä alkaa käyttää tavaramerkkiä. Näissä maissa tavaramerkin rekisteröinti on pelkästään deklaratiivinen[123].
3) Maat, joissa esiintyy yllä kuvattujen tilanteiden yhdistettyjä ratkaisuja. Tavaramerkkisuojan saaminen voi perustua joko käyttöön, rekisteröintiin tai merkin vakiintumiseen markkinoilla. Esimerkkejä tästä ryhmästä ovat USA, Englanti, Suomi ja Ruotsi.[124]

Yhdysvalloissa lähtökohtana on perinteisesti ollut se, että suojan voi saada pelkästään käyttämällä merkkiä ("Common Law mark") tai merkkioikeus voi perustua koko liittovaltiota koskevaan rekisteröintiin (Lanham Act -sääntelyn mukainen rekisteröinti). Lähtökohtana on kuitenkin se, että rekisteröinti on siellä deklaratiivinen. Tavaramerkki voi siis saada suojaa pelkän käytön perusteella, vaikka sitä ei ole rekisteröity tai se ei ole vakiintunut. Euroopassa tavaramerkkien suoja perustuu korostuneemmin ensi-

---

[122] *Holmqvist* 1971, 27.

[123] TRIPS-sopimuksen artiklasta 15(3) seuraa kuitenkin, että tavaramerkin käyttöä ei saa enää asettaa tavaramerkkisuojan saamisen nimenomaiseksi edellytykseksi.

[124] Ks. *Holmqvist* 1971, 27 ss.

sijaisesti rekisteröintiin. Jos merkkiä ei ole rekisteröity, niin pääsääntö on se, että suojaa voidaan saada vain vakiintumisen kautta.[125]

2. EU:N TAVARAMERKKIHARMONISOINNIN YLEISKUVA

Euroopan Unionin tavaramerkkioikeudellisen harmonisoinnin kulmakiven muodostaa yhteisön tavaramerkkiasetus (Community Trademark Regulation).[126] Yhteisötavaramerkin rekisteröi Euroopan yhteisön sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirasto (SMHV)127. Järjestelmää käyttämällä yritys voi yhdellä hakemuksella saada tavaramerkin koko Euroopan Unionin alueella.

Ennen yhteisötavaramerkkijärjestelmää sääntelyä oli yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektiivillä 89/104/ETY. Uuden sääntelyn tarve oli ilmeinen markkinoiden kehityksen valossa. Merkittävimpiä puutteita eurooppalaisessa sääntelyssä olivat nämä:

1) Edellytykset sille, mitä voitiin rekisteröidä tavaramerkkinä, olivat liian jäykät ja osittain vanhentuneet. Joissakin maissa ei voitu rekisteröidä kolmiulotteisia muotoja. Näin oli esimerkiksi Saksassa ja Englannissa.
2) Kaikki eurooppalaiset tavaramerkkilait eivät sisältäneet oikeutta lisensioida tavaramerkkejä. Näin oli esimerkiksi Saksassa. Toisaalta Beneluxmaita ja Pohjoismaita lukuun ottamatta muut Euroopan tavaramerkkilait eivät tarjonneet mahdollisuutta suojata tavaramerkkejä niiden ansiottomalta hyväksikäytöltä tai erottamiskyvyn vahingoittamiselta silloin, kun tavaralaji ei ollut samankaltainen. Tavaramerkkidirektiivissä tällaista sääntelyä ei kuitenkaan tehty pakolliseksi.
3) Osa eurooppalaisista tavaramerkkilaeista ei tunnustanut merkkien käyttöpakkoa.[128]

Direktiivillä uudistettiin ja yhdenmukaistettiin kattavasti eurooppalaista tavaramerkkioikeutta. Harmonisoituja kysymyksiä olivat:

1) Mitä voidaan suojata tavaramerkkinä? (2 artikla)
2) Absoluuttiset ja relatiiviset rekisteröintiesteet (3 ja 4 artikla).

---

[125] Periaatetta siitä, että tavaramerkkisuoja perustuu ensisijaisesti merkin käyttöönottoon, on kuitenkin harvoin löydettävissä "puhtaimmassa muodossaan". Myös esimerkiksi amerikkalaisessa oikeudessa tavaramerkkien rekisteröinnillä on käytännössä tärkeä merkitys. Ks. *Holmqvist* 1971, 27 ss.

[126] Yhteisön tavaramerkistä annettu neuvoston asetus 40/94.

[127] Viraston toiminta käynnistyi 1.4.1996.

[128] *Kur* 1997, 3–5.

3) Tavaramerkkisuojan tuottaman yksinoikeuden laajuus (5 artikla).
4) Tavaramerkkisuojan rajoitukset, kuten tavaramerkkioikeuden sammuminen, suostumukset, käyttöpakko ja merkkien vapaa käyttö eräissä tilanteissa (fair use) (6–11 artiklat).
5) Tavaramerkkien lisensiointi (8 artikla).
6) Tavaramerkkioikeuden kumoaminen (12 artikla).

Kohdilla 1–4 on merkitystä tässä työssä.

Harmonisoinnin ulkopuolelle jäi eräitä merkittäviä alueita:

1) Rekisteröintimenettely. Monissa Euroopan maissa laki takaa, että niin absoluuttiset kuin relatiiviset rekisteröintiesteet tutkitaan viran puolesta. Benelux-maissa, Saksassa ja Tanskassa taas viran puolesta tutkitaan vain absoluuttiset rekisteröintiesteet. SMHV ei myöskään ota huomioon kansallisia relatiivisia rekisteröintiesteitä.[129]
2) Rekisteröimättömien tavaramerkkien suoja.[130] Epäreilua kilpailua tai sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva sääntely on myös harmonisoinnin ulkopuolella.

Näin ollen tavaramerkkiharmonisointi on ollut vain osittainen. Useita olennaisia alueita on jäänyt sen ulkopuolelle. Tässä tarkasteltavan teeman kannalta huomionarvoisinta on, että pakkausten kokonaisvaikutelman suoja on harmonisoinnin ulkopuolella, jos tuotteen ulkoasua ei ole rekisteröity tavaramerkiksi.

3. BRANDI-AJATTELU JA TAVARAMERKIN ALKUPERÄINEN EROTTAMISKYKY

3.1. Huomion kohteena ovat tavaramerkkien alkuperäinen erottamiskyky ja funktionaalisuus

Tässä osassa työtä tarkastelen sitä, miten laajasti suggestiivisia sanamerkkejä sekä epätavallisia tavaramerkkejä tulisi voida rekisteröidä tavaramerkkinä niiden *alkuperäisen erottamiskyvyn* perusteella. Kuten olen luvussa I todennut, niin tavaramerkin *vakiintumisen* tarkastelu jää tämän työn ulkopuolelle. Vakiintumista joudutaan kuitenkin toistuvasti sivuamaan, koska olennaista on erottaa se, milloin merkki on alkuperäisesti erottamiskykyinen siitä, milloin tunnuksen suojaaminen edellyttää, että se on vakiintunut markkinoilla. Alkuperäinen erot-

[129] *Kur* 1997, 9–11.
[130] *Kur*, 9–11.

tamiskyky merkitsee brandi-ajattelun näkökulmasta kysymystä siitä, kuinka laajasti merkinhaltija voi rekisteröidä itselleen tietyn markkinointielementin ilman, että hän on käyttänyt sitä markkinoilla. Tällaisessa tilanteessa merkin rekisteröintiä hakeva elinkeinonharjoittaja ei ole välttämättä lainkaan investoinut merkin käyttöön, mutta hän aikoo ryhtyä investoimaan siihen. Huomio kiinnitetään tässä nimenomaan siihen kuinka matalalle erottamiskyvyn vaatimus asetetaan.

Brandi-ajattelun näkökulmasta tämä asia on erityisen ajankohtainen siksi, että erityisesti tavaramerkkimarkkinointiin panostavat elinkeinonharjoittajat haluaisivat nykyisin usein rekisteröidä yhä heikommin erottamiskykyisiä markkinointielementtejä ilman niiden vakiinnuttamista. Erityistä huomiota kiinnitän siihen, miten perinteisten sana- ja kuviomerkkien rekisteröimiseen sovellettavat kriteerit soveltuvat epätavallisiin merkkeihin. Arvioidaanko erottamiskykyä samalla tavalla?

Alkuperäisen erottamiskyvyn lisäksi tarkastelen epätavallisiin tavaramerkkeihin liittyviä rekisteröintiesteitä. Erityisenä huomion kohteena ovat tavaramerkkien funktionaalisuuteen liittyvät kysymykset.

3.2. Tavaramerkkien erottamiskyvyn erot sekä perinteisten sana- ja kuviomerkkien suoja

Ennen syventymistä konkreettisiin ongelmakysymyksiin on tarpeellista käydä läpi tavaramerkkien suojaamisen perusedellytykset. Tavaramerkkien erottamiskyky ja sen asteet ovat tavaramerkkioikeuden keskeisimpiä asioita. Kysymyksellä on olennainen merkitys sekä sen kannalta mitä voidaan suojata tavaramerkkinä että sen kannalta miten laajalle suoja ulottuu. Tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioimisessa on kaksi perusolettamaa:

1) Tavaramerkkien kohdepiirin tulee voida mieltää, että kyseessä on tavaramerkki, joka erottaa eri elinkeinonharjoittajien tavarat toisistaan.
2) Huomioon tulee ottaa muiden elinkeinonharjoittajien vapaus kuvata ja mainostaa tavaroitaan.[131]

Tältä pohjalta perinteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn asteet on perinteisesti jaettu viiteen luokkaan:

1) *Erittäin erottamiskykyiset merkit*. Tällä viitataan erittäin yksilöllisiin ja mielikuvituksellisiin fantasiasanoihin, joiden tunnettuisuus ja taloudellinen arvo on saattanut lisääntyä massiivisen mainonnan tuloksena.

---

[131] Ks. *Drockila* 1986, 212 ss.

2) Yleiskielen heikostikin omaperäiset *sanat, joita käytetään sellaisten tavaroiden yhteydessä, joita merkki ei kuvaa.*
3) *Suggestiiviset merkit.* Nämä merkit eivät suoraan kuvaa itse tuotteita, mutta ne herättävät mielteitä ja assosiaatioita niistä. Tällainen merkki on astetta omaperäisempi kuin deskriptiivinen merkki.
4) *Deskriptiiviset merkit.* Nämä merkit kuvailevat tavaran lajia, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa, valmistusaikaa tai paikkaa. Tällainen merkki kuvailee suoraan tuotteen ominaisuuksia tai siihen liitettäviä mielteitä ja toiminnallisia hyötyjä.
5) *Geneeriset termit.* Tällä tarkoitetaan tavaralajien yleisnimityksiä kahvi, saippua, tietokone jne. Kun deskriptiivisiin merkkeihin voidaan saada oikeus vakiinnuttamalla merkki, niin perinteisesti on katsottu, että geneerisiä termejä koskee absoluuttinen vapaanapitotarve[132] eikä niitä voida suojata tavaramerkkinä.[133]

Luokituksen tarkoitus ja merkitys on varsin ilmeinen. Mitä omaperäisempi merkki on ("vahva erottamiskyky"), sitä paremmin se kykenee yksilöimään anonyymin kaupallisen lähteen ja erottamaan tuotteet toisistaan. Mitä heikompi merkki on, sitä tärkeämpää on, että merkkiä voidaan vapaasti hyödyntää markkinoilla. Tällainen merkki ei voi ilman vakiintumista yksilöidä anonyymiä kaupallista lähdettä, vaan se kuvaa tuotteita tai niiden ominaisuuksia. Kyseessä on keskeisesti *kilpailusidonnainen* jäsennys. Sellaisia merkkejä, jotka eivät ole yksilöllisiä ja omaperäisiä, ei voida laajasti monopolisoida merkinhaltijan käyttöön. Toisaalta jäsennys on kohtuullisen looginen myös kuluttajan näkökulmasta. Mitä ainutlaatuisempi merkki on, sitä helpommin se kykenee yksilöimään anonyymin kaupallisen alkulähteen. Fantasiasanat EXXON tai KODAK identifioivat anonyymin alkulähteen tehokkaammin kuin sellaiset merkit, jotka kuvailevat tuotetta ja palvelua.

---

[132] Ks. *Holmqvist* 1992, 8–23. Sanamerkkien alueella vapaanapitotarve voi esiintyä vain niin sanottujen geneeristen merkkien alueella. Esimerkiksi kahvia ei voi rekisteröidä kahvin tunnukseksi. Suomen oikeuskäytännössä on ainakin yksi korkeimman oikeusasteen ratkaisu, jossa on viitattu tavaramerkin vapaanapitotarpeeseen. Ks. KHO 1696/3/98, 21.4.1999 (Seitsemän uutiset). KHO:n mukaan seitsemän uutiset-sanayhdistelmää ei voitu rekisteröidä tavaramerkiksi. Mitä tahansa kello seitsemän lähetettävää lähetystä voidaan kutsua seitsemän uutisiksi. Ilmaisun vapaanapitotarve edellyttää, että rekisteröintiä ei suoriteta, vaikka ilmaisu on tunnettu MTV3:n uutisten tunnuksena. Vrt. KHO 1985 II 123, jossa katsottiin, että ilmaisu "KYMPPIKUVA" voitiin rekisteröidä, kun se oli vakiintunut valokuvausalalla.

[133] Ks. *Drockila* 1986, 219 ss.

3.3. Suggestiivisten sanamerkkien ja iskulauseiden suoja

Perinteisten sana- ja kuviomerkkien alueella brandi-ajattelun tuomat muutospaineet ovat vähäisempiä kuin epätavallisten tavaramerkkien alueella. Nykyisin voidaan kuitenkin kysyä, tuleeko suggestiivisten sanamerkkien suojaamiseen tavaramerkkinä suhtautua suopeammin?

Tämä asia on herättänyt erityistä huomiota sovellettaessa yhteisötavaramerkkiasetusta. Lähden tässä myös siitä, että yhteisöjen tuomioistuimen linjauksilla yhteisötavaramerkkiasioissa tulee olla vaikutus myös kansallisen sääntelyn tulkintaan. Tätä voidaan perustella ainakin kahdella näkökohdalla:

1) Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto yhteisötavaramerkkioikeudelliseen asiaan merkitsee tosiasiallisesti kannanottoa myös tavaramerkkidirektiivin tulkintaan. Direktiivin ja asetuksen sääntely on joko identtistä tai hyvin samankaltaista. On epätodennäköistä, että yhteisöjen tuomioistuin tulkitsisi näitä normeja eri tavoin. Kun määrittelyn kohteena ovat tavaramerkin rekisteröintiä koskevat yleiset opit, joihin ei liity yhteisötavaramerkkioikeudellisia erityispiirteitä, niin on liki mahdotonta ajatella, että tulkinta olisi erilainen[134].
2) Jos kansallinen tulkinta tavaramerkkisuojan edellytyksistä on olennaisesti erilainen, niin tämä aiheuttaa häiriötä jäsenmaiden väliseen kauppaan.

Valituslautakuntien ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäisen asteen tuomioistuin) tuomioilla voi olla korkeintaan vihjearvo sille, miten kansallinen sääntely on tulkittava. Sen sijaan yhteisöjen tuomioistuimen selkeillä linjauksilla on tietysti suurempi painoarvo. Lähtökohtana tulee olla, että niissä tehdyt linjaukset otetaan huomioon kansallisen sääntelyn tulkinnassa.

Deskriptiivisen ja suggestiivisen termin välisestä rajanvedosta säädetään yhteisötavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa. Vastaava sääntely sisältyy vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 3 artiklaan.

> Article 7 : Absolute grounds for refusal
> 1. The following shall not be registered:
> (a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;
> (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
> (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

---

[134] Yhteisötavaramerkkioikeudellisia erityispiirteitä voi toki olla. Yhteisötavaramerkin tulee esimerkiksi olla erottamiskykyinen kaikissa jäsenvaltioissa. Kansallisesti taas tarkastellaan vain erottamiskykyä tietyssä jäsenvaltiossa. Näin ollen esimerkiksi tavaramerkin vakiintumista koskeva käyttönäyttö on esitettävä koko yhteisön alueelta. Ks. *Salmi* ym. 229.

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.

Kohdassa c puhutaan merkin deskriptiivisyydestä hyvin yleisesti. Siinä ei täsmällisesti määritellä sitä, millainen merkki on erottamiskyvytön. Siinä todetaan vain, että sellaista merkkiä, joka kuvaa yksinomaan tuotteen tai palvelun lajia tai laatua, ei voida rekisteröidä. Kohdassa b todetaan taas, että sama koskee merkkejä, jotka ovat kokonaan erottamiskyvyttömiä (esimerkiksi geneerinen tunnus). Sekä vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 3-artiklan 3. -kohdassa että yhteisötavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3-kohdassa viitataan kuitenkin siihen, että erottamiskykyä vailla oleva sanamerkki voidaan suojata, jos se on muuttunut erottamiskykyiseksi merkin käytön myötä (acquired distinctiveness). Huomattavaa on, että edes geneeristen termien rekisteröimistä ei ole nimenomaisesti suljettu pois, jos ne ovat markkinoilla saavuttaneet erottamiskyvyn.[135]

Yhteisöjen tuomioistuin on syksyllä 2001 ottanut kantaa rajanvetoon suggestiivisten ja deskriptiivisten merkkien välillä tapauksessa *Procter & Gamble Company v. SMHV, C-383/99 P* (BABY-DRY). Ennen tätä tuomiota yhteisötavaramerkkioikeudellinen käytäntö oli jossain määrin epäsystemaattinen. Ensimmäisen asteen tuomioistuin lähti muun muassa siitä, että sellaisia merkkejä kuin mainittu BABY-DRY (98/25-R35/1998-1, luokka 16 ja 25 muun muassa vaipat) tai COMPANYLINE (98/58-R72/1998-1, luokkaan 36, muun muassa vakuutustoiminta) ei voinut deskriptiivisinä rekisteröidä.[136] Ensiksi mainitussa tapauksessa tuomioistuin viittasi siihen, että termi kuvailee tuotteen käyttötarkoitusta. Jälkimmäisessä taas katsottiin, että sanat ”company” ja ”line” ovat yleisnimiä, jotka merkitsivät ainoastaan yrityksille ja palveluille tarkoitettua valikoimaa. Pelkkä sanojen yhdistäminen ei tee merkistä riittävän omaperäistä. Myös TRUSTEDLINK -sanamerkistä tehtiin vastaava arviointi. Tässä tapauksessa painotettiin sitä, että merkillä viitataan sähköisen kaupankäynnin tekniseen ominaisuuteen ja siltä toivottuun laatuun.[137]

Toisaalta sama tuomioistuin, mutta eri jaosto, on katsonut, että ratkaisevaa tulisi olla se, onko tavaramerkki yksinomaan (exclusively) deskriptiivinen (yhteisötavaramerkkiasetuksen 7 artikla, c –kohta). Suorapankkipalveluille haettua sanamerkkiä EASYBANK pidettiin erottamiskykyisenä, koska merkillä viita-

---

[135] Vrt. *Holmqvist* 1999, 117–119. *Holmqvist* painottaa, että geneeriset termit ovat erottamiskyvyttömämpiä kuin deskriptiiviset termit eikä niitä voida suojata tavaramerkkinä, vaikka ne eivät olisi vakiintuneita. Geneerisiä termejä koskee absoluuttinen vapaanapitotarve. *Holmqvist* ei kuitenkaan tarkastele yhteisöoikeutta, vaan Ruotsin oikeutta. Kun tämä kysymys liittyy läheisesti nimenomaan merkin vakiintumiseen, niin en tarkastele tätä asiaa lähemmin.

[136] *The Procter & Gamble Company v. SMHV, T-163/98, 8.7.1999. DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. SMHV, T-19/99, 12.1. 2000.*

[137] *Harbinger Corporation v. SMHV, T-345/99, 26.10.2000.*

taan pankkiin ainoastaan ”yleismerkityksessään”. Tuomioistuimen mukaan merkillä ei viitata konkreettisen pankkipalvelun suorittamistapoihin tai muihin pankkitoimien suorittamisen yksityiskohtiin.[138]

SMHV:n linja oli vastaavalla tavalla ollut epäselvä. Sen valituslautakunnat ovat katsoivat erottamiskyvyn puuttuvan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

REALTONE, luokka 9,16, erilaisia laitteita[139]
ULTRA MOIST, luokka 3, mm. puhdistusaineet[140]
TISSUE-GUARD, luokka 10, mm. kirurgiset laitteet ja välineet[141]

Myös seuraavia iskulauseita on pidettiin deskriptiivisinä: DEDICATED TO HELPING OUR CLIENTS TO PERSUADE DECISION MAKERS (luokat, 35 ja 42, mm. liikkeenjohtopalvelut) ja GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD (luokat 9,16, 42, muun muassa paperista tehdyt tavarat, kuten kirjat). Toisaalta virastossa on rekisteröity merkkejä, jotka vahvasti kuvaavat suoraan itse tuotetta tai palvelua. Esimerkiksi sanamerkki BIDWATCH on rekisteröity huutokauppapalveluille luokissa 35, 38 ja 42, OILGEAR on rekisteröity muun muassa hydraulisille pumpuille luokissa 7 ja 12.[142] Myös heikosti yksilöllinen termi kuten ”MEGATOURS” on rekisteröity.[143]

Suggestiivisina merkkeinä virasto on kuitenkin pitänyt esimerkiksi seuraavia:

TRANSEUROPA, luokka 16, 35, 39, 41, 42., mm. matkojen järjestäminen.[144]
VISION DIRECT, luokka 9, erilaisia laitteita .[145]
BEAUTY ISN’T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD, luokka 3, 42, mm. saippua ja hajuvedet .[146]

Näin ollen yhteisöoikeudessa noudatettu linja on ollut jossain määrin epäjohdonmukainen ja epätietoisuutta on esiintynyt siitä, missä kulkee raja siitä millaisia merkkejä suojataan. Epätietoisuus on vallinnut siitä, kuinka erottamiskykyinen merkin tulee olla, jotta se voitaisiin suojata. Onko merkki alkuperäi-

---

[138] Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, T-87/00.
[139] 99/5, R 149/1998-1.
[140] 98/53, R94/1998-1.
[141] 99/8, R28/1998-2.
[142] R 533/1999-1, R 36/1998-2.
[143] Ks. *Salmi* ym., 208. Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että kirja on käsikirja eikä siinä ole eroteltu oikeuskäytännössä olevia ristiriitoja ja siinä esiintyvää epäsystemaattisuutta.
[144] R 125/1998-3, 11.2.1999.
[145] R 190/1998-2, 26.3.1999. Valituslautakunnan mukaan merkki ei ole deskriptiivinen, jos se vain vihjaa tuotteiden laatuun, mutta ei kuvaa niitä.
[146] R/73/1998-2, 11.2.1999.

sesti erottamiskykyinen, vaikka se melko vahvasti kuvailisi sitä, millaisesta tuotteesta tai palvelusta on kysymys? Nimenomaan tästä asiasta oli kysymys mainitussa BABY-DRY-tuomiossa, jossa *Procter & Gamble* -yhtiö haki muutosta ensimmäisen asteen tuomioistuimen ratkaisuun. Mainittu yhtiö on suuri monikansallinen yhtiö, jonka keskeisenä liiketoimintastrategiana on panostaa brandien rakentamiseen ja tavaramerkkimarkkinointiin.

Ennen yhteisöjen tuomioistuimen tuomion tarkastelua on syytä käydä läpi sitä, miten julkisasiamies arvioi yhteisötavaramerkkiasetuksen edellyttämää erottamiskyvyn astetta. Hänen tulkintansa oli tässä asiassa hyvin keskeinen. Julkisasiamies *Jacobsin* mukaan eri jäsenmaiden välillä on ollut suuria eroja siinä, miten suggestiivisiin merkkeihin on suhtauduttu. Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkkisuojan ulkopuolella on pidetty kaikki deskriptiiviset termit, kun taas "moderneissa" maissa, kuten Ranskassa ja Benelux-maissa kuvailevina on pidetty vain termejä, jotka ovat yksinomaan (exclusively) kuvailevia.[147]

Jacobs asettui lausunnossaan puoltamaan "modernia" lähestymistapaa, jonka mukaan vain yksinomaisesti kuvailevat termit ja geneeriset termit eivät ole alkuperäisesti erottamiskykyisiä. Hänen mukaansa huoli siitä, että kuvailevia termejä monopolisoitaisiin, poistuu sillä, että yhteisötavaramerkkiasetuksen 12 artiklan c-kohdassa säädetään, että yhteisötavaramerkinhaltija ei voi kieltää kolmatta käyttämästä tavaramerkkiä, jos se on tarpeellista tuotteen käyttötarkoituksen osoittamisessa. Näin ollen merkinhaltija ei voisi kieltää esimerkiksi ilmaisua "keep your babies dry".[148] Julkisasiamiehen mukaan merkki on deskriptiivinen vain, jos se on selvästi ja yksiselitteisesti kuvaileva ("descriptive content is immediately, clearly and unmistakebly obvious from the application"). Hänen mukaansa ne valituslautakuntien ja ensimmäisen oikeusasteen tuomiot, joissa katsotaan, että on riittävää, että merkissä on vähäinen määrä "kekseliäisyyttä" ("at least an element of inventiveness") ovat perusteltuja.[149] BABY-DRY-sanamerkistä *Jacobs* totesi, että vaikka sanoja BABY ja DRY voidaan erikseen käyttää kuvaamaan vaippojen käyttötarkoitusta, niin hänen mukaansa voidaan epäillä, voisiko kukaan kohtuullisen tietoinen henkilö yhdistää mainitun *sanayhdistelmän* tähän tuotteeseen. Termillä ei hänen mukaansa tavanomaisessa kielenkäytössä viitata vaippoihin tai niiden käyttötarkoitukseen.

---

[147] Kohta 47. Ks. myös *McCarthy* 2001, § 11. USA:ssa tilanne on epäsystemaattinen. Toisinaan hyväksytään vahvasti kuvailevia merkkejä, kun taas toisinaan ei. Sielläkin trendinä näyttää kuitenkin olevan se, että yhä kuvailevampia samamerkkejä pidetään erottamiskykyisinä (tämä on oma kommenttini, ei *McCarthyn*, joka tyytyy kuvaamaan erilaisia ratkaisuja).

[148] Kohdat 77–81.

[149] Kohdat 93–96.

Yhteisöjen tuomioistuin seurasi syyskuussa 2001 antamassaan tuomiossa julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta[150]. Tuomion perustelut ovat seuraavat:[151]

1) Sanamerkin erottamiskyky tulee arvioida kokonaisuutena eikä erikseen yksittäisten sanojen osalta.[152]
2) Merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisötavaramerkkinä, jos se on "puhtaasti" deskriptiivinen yhdenkin jäsenmaan kielessä.[153]
3) "Sanamerkin Baby-dry erottamiskykyä tulee arvioida englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta. Tästä näkökulmasta katsottaessa, ja kun otetaan huomioon se, että kyseessä ovat vauvanvaipat, erottamiskyvyn arvioinnissa on ratkaisevaa se, ymmärretäänkö kyseessä oleva sanamerkki yleisessä kielenkäytössä normaaliksi tavaksi viitata kyseiseen tavaraan tai kuvailla tavaran oleellisia ominaisuuksia." Ratkaisevaa on siis tuomion mukaan se, käytetäänkö tiettyä ilmaisua normaalissa kielenkäytössä välittömästi kuvaamaan tavaraa tai sen ominaisuuksia.[154]
4) "Vaikka kumpaakin tämän kokonaisuuden muodostavasta sanasta voidaan käyttää sellaisissa ilmauksissa, joilla yleisessä kielenkäytössä kuvaillaan vauvan vaippojen tehtävää, näiden sanojen yhdistelmä, joka on rakenteeltaan epätavallinen, ei ole englannin kielellä tunnettu ilmaisu, jolla viitattaisiin näihin tavaroihin tai kuvailtaisiin niiden olennaisia ominaisuuksia."[155]

---

[150] *Procter & Gamble Company v. SMHV, C-383/99 P.*

[151] Kohdat 40–44.

[152] "As regards trade marks composed of words, such as the mark at issue here, descriptiveness must be determined not only in relation to each word taken separately but also in relation to the whole which they form. Any perceptible difference between the combination of words submitted for registration and the terms used in the common parlance of the relevant class of consumers to designate the goods or services or their essential characteristics is apt to confer distinctive character on the word combination enabling it to be registered as a trade mark."

[153] "It is true that Article 7(2) of Regulation No 40/94 states that Article 7(1) is to apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community. That provision, which was rightly cited at paragraph 24 of the contested judgment, implies that, if a combination of words is purely descriptive in one of the languages used in trade within the Community, that is sufficient to render it ineligible for registration as a Community trade mark."

[154] "In order to assess whether a word combination such as 'BABY-DRY is capable of distinctiveness, it is therefore necessary to put oneself in the shoes of an English-speaking consumer. From that point of view, and given that the goods concerned in this case are babies' nappies, the determination to be made depends on whether the word combination in question may be viewed as a normal way of referring to the goods or of representing their essential characteristics in common parlance."

[155] "As it is, that word combination, whilst it does unquestionably allude to the function which the goods are supposed to fulfil, still does not satisfy the disqualifying criteria set forth in paragraphs 39 to 42 of this judgment. Whilst each of the two words in the combination may form part of expressions used in everyday speech to designate the function of babies' nappies, their syntactically unusual juxtaposition is not a familiar expression in the English language, either for designating babies' nappies or for describing their essential characteristics."

Näin ollen, jos tietty vahvasti kuvailevakin ilmaisu on rakenteeltaan epätavallinen ja sisältää vähäisen määrän kekseliäisyyttä, sitä on pidettävä erottamiskykyisenä. Tuomioistuin arvioi asiaa korostetusti *semanttisena* kysymyksenä eikä se avoimesti tuonut esille reaalisia argumentteja siitä, millaisia kilpailullisia vaikutuksia omaksutulla tulkinnalla on.

Näin ollen sellaiset sanat kuin ”Baby-dry” eivät kokonaisuutena ole kuvailevia, vaikka sanat erikseen olisivatkin deskriptiivisiä. Sanayhdistelmä ilmentää uudissanaa. Tämän johdosta merkki on erottamiskykyinen. Siihen ei voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c-alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.[156]

3.3.1. Kommentti sekä tuomion suhde Suomen oikeuteen

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asettuu (tosiasiallisesti) tukemaan brandiajattelu keskeistä linjausta sen sijaan, että se painottaisi sitä, että kuvailevat termit on tarpeellista pitää vapaana kilpailulle. Lähtökohtaisesti tuomio on tervetullut vastaus siihen, millainen rooli heikosti erottamiskykyisillä merkeillä on nykyisillä markkinoilla. Tällaisten merkkien käyttötarve on yhä suurempi. Rekisteröinti mahdollistaa sen, että tällaiseen merkkiin voidaan investoida ilman riskiä, että kilpailija ottaa käyttöönsä siihen sekoitettavissa olevan merkin. Jos merkkiä ei voisi rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisenä, olisi kilpailijan mahdollistaa hyödyntää samaakin merkkiä siihen saakka kunnes vanhempi merkki saa suojaa markkinoilla tapahtuneen käytön johdosta.

Kun kysymys on sanamerkeistä, niin kilpailullisena lähtökohtana on se, että merkinhaltijoilla on käytettävissä erittäin laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja. Kilpailijoilla ei ole suurta tarvetta käyttää hyvin samanlaisia sanamerkkejä ellei kysymys ole sellaisesta merkistä, joka välittömästi kuvailee tuotetta tai sen perusominaisuuksia. Lisäksi suggestiivisten sanamerkkien suoja-ala on kapeampi. Lähtökohtaisesti yhteisöjen tuomioistuimen omaksuma matala erottamiskyvyn kynnys on perusteltu ja sopusoinnussa sen kanssa, millainen rooli tavaramerkillä on moderneilla markkinoilla.

Toisaalta voidaan kuitenkin kysyä, oliko BABY-DRY tapauksessa tehty arvio perusteltu?

Tehty linjaus on problemaattinen ainakin seuraavista syistä:

1) BABY-DRY sisältää sanayhdistelmän, joka erittäin vahvasti kuvaa itse tuotetta. Lisäksi se sisältää kaksi termiä, jotka ovat vaippojen markkinoinnissa käytettävää perussanastoa.

---

[156] ”Word combinations like 'BABY-DRY cannot therefore be regarded as exhibiting, as a whole, descriptive character; they are lexical inventions bestowing distinctive power on the mark so formed and may not be refused registration under Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94.”

2) Tämä linjaus vaikeuttaa rajanvetoa suggestiivisten ja deskriptiivisten merkkien välillä. Kynnys asetetaan niin alas, että on vaikea määritellä millaiset merkit jäävät suojan ulkopuolelle.
3) Tuomioistuimen tekemä arvio ei sisällä merkkisuojan laajuuden kilpailullisten vaikutusten erittelyä, vaan perustuu lähinnä semanttiseen arvioon siitä, miten tavanomainen kyseinen merkki on englannin kielessä.
4) Kynnyksen laskeminen näin alas, johtaa *pitkällä aikavälillä* siihen, että yhä useampi tuotetta kuvaileva sana on rekisteröity tavaramerkkinä. Tämä johtaa siihen, että uusien markkinoille tulijoiden voi olla yhä vaikeampi kilpailla tehokkaasti. Kun kynnys lasketaan hyvin alas, tämä johtaa helposti siihen, että markkinoille tulon kustannukset kasvavat.

Tuomioistuin näyttäisi korostavan sitä, että BABY-DRY on sanayhdistelmänä omaperäinen ”uudissana”, vaikka se sinänsä herättäisikin mielikuvia tuotteesta. Näin vähäisen omaperäisyyden edellyttäminen johtaa kuitenkin helposti siihen, että myös erittäin vahvasti kuvailevat termit on mahdollista rekisteröidä alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella.

Tässä on kuitenkin syytä korostaa, että mielestäni sanamerkkien erottamiskykyä ei tule arvioida ”konservatiivisesti” pitämällä kaikki deskriptiiviset termit rekisteröinnin ulkopuolella. Tämän kysymyksen arvioinnissa puollan ”modernia” brandi-ajattelukeskeistä tulkintaa. Ongelma on kuitenkin siinä, että yhteisöjen tuomioistuin ei millään tavalla tarkastellut sitä, monopolisoiko BABY-DRY-rekisteröinti myös näiden sanojen käytön erikseen.

Jotta yllä mainitut kilpailulliset ongelmat voitaisiin välttää, tulisi tällaisten rekisteröintien yhteydessä käyttää *erottamislausumaa. Rekisteröinnin ei tulisi tuottaa yksinoikeutta kuvaileviin sanoihin (siis tässä Baby ja Dry) erikseen, vaan pelkästään muodostettuun omaperäiseen sanayhdistelmään.* Erottamislausumaa käyttämällä on mahdollista poistaa ne merkkien väliset kilpailulliset ongelmat, jotka syntyvät siitä, että erottamiskyvyn saavuttamisen kynnys lasketaan hyvin alas. Jos kyseinen merkki rekisteröidään ilman erottamislausumaa, niin rekisteröinti saattaa taata kielto-oikeuden myös sellaisiin merkkeihin nähden, jotka eivät ole omaperäisiä uudissanoja. Tärkeää olisi, että rekisteröinnin yhteydessä selvennetään tällainen rekisteröinti ei rajoita sanojen baby ja dry käyttöä.[157]

BABY-DRY-tuomion valossa sellaiset merkit kuin COMPANYLINE ja TRUSTEDLINK näyttävät erottamiskykyisiltä ja SMHV joutunee yhdenmukaistamaan käytäntöään. Näyttäisi myös siltä, että merkit joissa niiden normaalia kirjoitusasua on muunneltu tulisi hyväksyä, jos ne eivät ole ”puhtaasti

[157] Englanninkielen sanat ovat tärkeitä kaikissa maissa, koska markkinat ovat nykyisin globaalit. Näin ollen englanninkielisiä sanoja ei tulisi Suomessa arvioida eri tavalla kuin suomalaisia termejä.

deskriptiivisiä"[158]. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka pitkälle heikosti erottamiskykyisten sanamerkkien suojaamisessa mennään.

Tuomion valossa näyttää selvältä, että omaksuttu tulkinta on lähtökohta myös direktiivin tulkinnassa. Tosiasiallisesti saattaa kuitenkin olla, että niissä maissa, joissa tätä linjausta ei pidetä oikeaan osuneena, ei haluta suoraan seurata sitä. Jos ja kun tämä on kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimen kanta, niin miten tämä vaikuttaa Suomen oikeuteen?

KHO on pääsääntöisesti tulkinnut tavaramerkkilain 13 §:n säännöstä siten, että se on pitänyt selvästi deskriptiiviset merkit suojan ulkopuolella.[159] Se on hyväksynyt merkit, jotka vain epäsuorasti kuvailevat tavaran tai palvelun ominaisuuksia. Vaikka Suomen oikeuskäytännössä suggestiivisen ja deskriptiivisen merkin erottamiskyvyn välinen rajanveto on joissakin tapauksissa ollut ongelmallinen, niin useissa tapauksissa linjanveto näyttää perustellulta.[160] Kaksi ennakkotapauksena annettua ratkaisua ovat erityisen huomionarvoisia. Esimerkiksi merkkiä MUSTA MAKIA ei pidetty deskriptiivisenä lakritsipatukalle (KHO 1994 A 42) ja merkki AUTOPHON (KHO 1977 II 1) voitiin rekisteröidä muun muassa autoradiopuhelimille, koska sana ei kuulunut suomen kielen yleissanastoon tai alan ammattisanastoon. Nämä tuomiot lienevät hyvin ajankohtaisia ja "moderneja". Tällaiset merkit antavat vihjeitä tavaran laadusta, mutta ne eivät ole puhtaasti deskriptiivisiä.

Sen sijaan selkeästi kuvailevia merkkejä ei ole hyväksytty. Näin ollen sellaiset merkit kuin STORA, SUPER 10 tai 1. LUOKAN KIRJE ovat olleet deskriptiivisiä. Näistä viimeksi mainittu on lähinnä geneerinen termi. Sen sijaan merkki KYMPPIKUVA (KHO 1985 II 123) on hyväksytty vakiintumisen perusteella.

Toisaalta KHO:n käytännöstä on löydettävissä myös ratkaisuja, joissa näyttäisi edellytetyn korkeampaa erottamiskykyä kuin mikä linjaus oli BABY-DRY-tapauksessa. Esimerkiksi sanamerkkiä MICRO COMPACT CAR (KHO 9.9.1999/1492) ei ole hyväksytty luokkaan 12 ajoneuvoille yms.[161] Voitaneen kysyä, onko tällainen merkki deskriptiivinen, koska Suomen kielessä sillä on omaperäisyyttä ja se tuskin välittömästi kuvaa tuotetta tai palvelua. Merkki ei ole "puhtaasti" deskriptiivinen.

---

[158] Sama koskee termejä, jotka muodostuvat vain muutamasta kirjaimesta. Ks. tästä myös *Holmqvist* 1996, 44 ss.

[159] Suomen tavaramerkkilain 13 §:ssä todetaan ensinnäkin, että rekisteröitävän merkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden joukosta. Lainkohdan mukaan merkki, joka yksinomaisesti tai vähäisin muutoksin tai lisäyksin ilmaisee tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa, valmistuspaikkaa tai -aikaa, ei ole erottamiskykyinen.

[160] Problemaattisista ratkaisuista ks. esim. tapaus US OPEN, luokka 25 (KHO 2029/4/95, 25.3.1996). Tapauksessa äänin 3–2 otettiin tuomion pohjaksi PRH:n valituslautakunnan lausunnossa esitetty. Siinä viitattiin siihen, että merkki viittaa korkeatasoisiin mestaruuskilpailuihin ja merkki ilmaisee tuotteiden käyttötarkoitusta. On kuitenkin huomattava, että tämänasteinen viittaus tuskin tekee merkistä deskriptiivisen. Kun merkki on selvästi vähintäänkin suggestiivinen, niin tuomio ei ole onnistunut. Tämä tapaus muodostanee poikkeuksen KHO:ssa noudatetusta linjasta. Merkki oli myös rekisteröity monissa muissa maissa.

[161] Ks. KHO:n käytännöstä *Salmi* ym., 54 ss.

Patentti- ja rekisterihallituksen käytäntö vaikuttaa varsin hajanaiselta. Esimerkiksi seuraavia merkkejä ei ole pidetty alkuperäisesti erottamiskykyisinä:

HOT SHOT, luokka 33, alkoholijuomat.[162]

FAVORITE PLACES, luokka 42, mm. Ravitseminen, kauneudenhoito[163]. Samat näkökohdat koskevat tätä merkkiä.

Toisinaan taas PRH:ssa rekisteröity hyvin kuvailevia merkkejä. Virasto on rekisteröinyt yllä mainitun BABY-DRY-merkin ja vahvasti kuvailevia merkkejä, jos niissä on omaperäinen väritys tai omaperäisiä kuvioita. Esimerkkejä tällaisista ovat BEST PRICE VIDEO- tai BABY'S BEST-yhdistelmämerkit (217591, 220834). Tällaiset rekisteröinnit ovat kuitenkin selvästi BABY DRY-tuomion hengen mukaisia. Viraston internet-sivulta saatavien tietojen mukaan näihin merkkeihin ei kuitenkaan liity sanamerkkiä koskevaa erottamislausumaa. Toisaalta useissa merkeissä erottamislausumaa on käytetty. Esimerkiksi yhdistelmämerkkirekisteröinti FAZERIN KAURAMURO VOILLA LEIVOTTU (94914) ei tuota yksinoikeutta sanoihin "kauramuro voilla leivottu". Mainittu ilmaisuhan on puhtaan deskriptiivinen. Tämä on perusteltu tapa rekisteröidä vahvasti suggestiiviset merkit.

Ks. myös KHO 29.12.2000/3411

Korkein hallinto-oikeus kumosi patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset hyväksyä Posti- ja telelaitoksen, sittemmin Sonera Oy:n, hakemuksen TELE-kuviotavaramerkin rekisteröimiseksi ilman TELE -sanan erottamislausumaa. Rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyvä sana TELE ei ollut alalla käytettävänä yleiskäsitteenä tavaramerkkilain 13 §:ssä edellytetyllä tavalla omiaan erottamaan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja muiden vastaavista. Kuvioon yhdistettynä se kuitenkin muodosti erottamiskykyisen ja siten rekisteröitävän kokonaisuuden. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että TELE-sanalla oli niin merkittävä asema kysymyksessä olevassa tavaramerkkikokonaisuudessa, että se tuli tavaramerkkilain 15 §:n 2 momentin nojalla erottaa suojasta. KHO:n tulkinnan mukaan TELE-sanaa ei ollut mahdollista rekisteröidä ilman kuviomerkkiä ja sanamerkkiä koskevaa erottamislausumaa, vaikka se oli vakiintunut. Sen mukaan kyseessä on siis geneerinen termi. *KHO painottaa, että semanttisen analyysin lisäksi huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tietty tunnus alalla tavanomainen.* Selvää on, että yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kiinnittää keskeinen huomio myös tähän näkökohtaan.

4. EPÄTAVALLISTEN TAVARAMERKKIEN SUOJA

4.1. Yleistä

Markkinointiympäristön ja markkinointiajattelun kehityttyä siten, että tuotteiden differoinnista markkinoinnilla on tullut yhä keskeisempää, on tämä muutta-

---

[162] 49/T/94, 2.2.1996.

[163] 170/T/97, 8.3.1999.

nut myös tavaramerkkien käyttöä ja merkitystä. Kun perinteisesti tavaramerkkinä on ensisijaisesti voinut toimia sana tai kuvio, on nykyaikaisessa tavaramerkkimarkkinoinnissa yhä suurempi merkitys sillä, miltä tuotteen pakkaus tai jopa itse tuote näyttää. Tällä tavoin pyritään tietylle tuotteelle tai sen pakkaukselle rakentamaan yksilöllinen imago ja ”tuotepersoonallisuus”, joka vetoaa kuluttajiin ja jonka avulla kuluttajat voivat tehdä nopeitakin ostopäätöksiä.

Seuraavat erityiskysymykset ovat olennaisia tarkasteltaessa epätavallisia tavaramerkkejä:

1) Miten epätavalliset tavaramerkit eroavat perinteisistä tavaramerkeistä? Miten ne yksilöivät anonyymin kaupallisen alkuperän?
2) Miten laajasti tällaisia merkkejä tulee suojata ja millaisia kilpailullisia ongelmia niihin sisältyy?

Uudessa eurooppalaisessa tavaramerkkisääntelyssä onkin lähtökohtaisesti tehty mahdolliseksi tällaisten elementtien suojaaminen. Epäselvää on kuitenkin, millä edellytyksillä ja miten laajasti suojaaminen on mahdollista.

Painotan tässä työssä sitä, että tällaiset tunnukset *ovat olennaisella tavalla toisenlaisia kuin perinteiset sana- ja kuviomerkit. Niitä koskevat lukuisat ongelmat verrattuna perinteisiin tavaramerkkeihin.* Keskeisimpiä ongelmia ovat seuraavat seikat:

1) Tällaisten markkinointielementtien valikoima on usein rajoitettu ja vähäisempi kuin sana- tai kuviomerkkien. Niiden kyky yksilöidä anonyymi kaupallinen alkuperä on myös usein vähäisempi. Näin ollen niiden tavaramerkkioikeudellinen suojaaminen rajoittaa myös enemmän kilpailijoiden toimintavapautta. Erityisesti kolmiulotteisilla merkeillä saattaa toisinaan olla relaatioita itse tavaran valmistamiseen (esimerkiksi LEGO-palikka).
2) Tavaramerkkisuojaa ei ole sidottu aikaan, vaan se voidaan uudistaa tietyin aikavälein. Kun kysymys on kolmiulotteisista muodoista, niin tällainen suoja johtaa helposti konflikteihin malli- tai patenttioikeussääntelyn kanssa, jotka ovat aikaan sidottuja määräaikaisia yksinoikeuksia.
3) Kun epätavalliset tavaramerkit voivat heikommin palvella tavaramerkin traditionaalista tehtävää toimia tuotteen kaupallisen alkuperän yksilöijänä, niin ensisijaisesti kysymys on yleensä nimenomaan tavaramerkinhaltijan investointien suojaamisesta. Tällaisella suojalla ei ole aina keskeistä merkitystä sille, miten kuluttajat erottavat tuotteet toisistaan. Perinteiset tavaramerkit, erityisesti sanamerkit, hyödyttävät taas säännönmukaisesti myös kuluttajia.

Toisaalta epätavallisten tavaramerkkien suoja kannustaa elinkeinonharjoittajaa suuntaamaan markkinointi-investointejaan tehokkaasti ja luomaan yksilöllisiä varallisuusoikeuksia yksinkertaisistakin elementeistä, kuten esimerkiksi väreistä tai kolmiulotteisista muodoista.

Tarkastelen epätavallisten merkkien suojaamista sekä lainsäädännön että yllä mainittujen reaalisten argumenttien näkökulmasta.

4.2. Aikaisemmin epätavallisia tavaramerkkejä ei kaikissa maissa voitu rekisteröidä *alkuperäisesti* erottamiskykyisinä

Joissakin maissa tavaran ulkoasun tai kolmiulotteisen muodon oli aiemmin mahdollista saada suojaa vain, jos merkki oli vakiintunut anonyymin kaupallisen lähteen tunnukseksi. Esimerkiksi Englannissa ja Saksassa suojaa ei ollut mahdollista saada alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella.[164] Yhdysvalloissa, Benelux-maissa ja Pohjoismaissa rekisteröinti alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella taas on ollut mahdollista.[165]

> Pohjoismaissa sääntely on sinänsä ollut varsin ”nykyaikainen”. Suomen tavaramerkkilain 7/64 1.2 §:n alkuperäisen sanamuodon mukaan tavaramerkkinä saattoi rekisteröidä kuvion, yhden tai useamman sanan, kirjaimia tai numeroita tai tavaran tai sen päällyksen ”erikoislaatuisen ulkoasun”.[166]

Tämä historiallinen tausta ei sellaisenaan ole kuitenkaan enää ajankohtainen enkä ryhdy tarkastelemaan sitä yksityiskohtaisemmin. Modernissa yhteisöoikeudellisessa sääntelyssä erilaisten markkinointikommunikaatiossa käytettävien elementtien rekisteröinti tavaramerkkinä on lähtökohtaisesti tehty laajasti mahdolliseksi.

Modernisoitu yhteisöoikeudellinen sääntely on saanut vaikutteita Benelux-maiden oikeudesta[167]. Kirjallisuudessa on kuitenkin, perustellusti, korostettu sitä, että kyseessä on *itsenäinen yhteisöoikeudellinen sääntely*. Sitä sovelletaan yhteisöoikeuden oikeuslähteiden mukaan. Tulkinta ei ole välttämättä yhdenmukainen sen kanssa, miten kansallinen laki on Benelux-maissa luettu.[168]

Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 2 artiklan sisältö on seuraava:[169]

---

[164] Ks. aikaisemmin voimassa olleesta Saksan oikeudesta, *Schricker*, Protection of Unregistered Marks, 615–623.

[165] Ks. *Levin* 1990, 159 ss. Ks. myös *McCarthy* 1984, 196 ss. sekä *McCarthy* 2001, § 7:53 ja 7:54.

[166] Ks. *Tiili* 1983, 173–198.

[167] *Strowel*, 154.

[168] *Kur* 1997, 18. *Kur* viittaa erityisesti kysymykseen LEGO -palikan rekisteröimisestä tavaramerkkinä. Benelux-maiden oikeuden kanta kysymykseen ei ole ratkaiseva, vaan asiaa arvioidaan itsenäisenä yhteisoikeudellisena kysymyksenä.

[169] Viittaan tässä ensisijaisesti itse direktiivin tekstiin. Sikäli kuin useimmat direktiivin säännökset ovat jäsenvaltioita velvoittavia, ei poikkeamille jäsenvaltioiden sääntelyssä ole merkittävästi tilaa.

> "A trademark may consist of any sign cabable of being presented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of the goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods and services of one undertaking from those of other undertakings."[170]

Suomen tavaramerkkilain 1.2 §:ssä säädetään puolestaan seuraavaa[171]:

> "Tavaramerkkinä voi toimia mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toistensa tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana, mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen päällyksen muoto."

Kuten sanamuodosta ilmenee, esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. Keskeisenä edellytyksenä on se, että kyseessä on graafisesti esitettävissä oleva tunnus, joka voi erottaa tavaroita ja palveluita. Tämän edellytyksen täyttävät myös värit ja äänimerkit, kun taas esimerkiksi tuoksumerkkien suhteen tilanne on epäselvempi.

4.3. Graafinen kuvaus ja kyky erottaa tuotteita ja palveluita

Merkin rekisteröinti edellyttää siis sitä, että se voidaan kuvata graafisesti. Tällä tavoin edistetään oikeusvarmuutta ja helpotetaan sen päättelyä, onko merkki suojaamiskelpoinen. Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin mukaan tavaramerkin tulee olla kykenevä erottamaan ("*capacity to distinguish*"). Vastaava edellytys sisältyy myös Suomen tavaramerkkilain 1 §:ään. Direktiivin asettamalla kriteerillä viitataan tavaramerkin historialliseen tehtävään osoittaa tuotteen tai palvelun anonyymi kaupallinen lähde[172]. Tavaramerkkisuojan tehtävänä ei ole säännellä tuotteen valmistamista, vaan yksilöidä ja erottaa tuotteita sekä palveluita.

Epätavalliset merkit ovat tässä suhteessa helposti ongelmallisia. Kun suojaalaa on sääntelyssä laajennettu, saattaa tämä *Cornishin* mukaan johtaa siihen, että tavaramerkkeinä saatetaan pyrkiä suojaamaan elementtejä, jotka eivät ole varsinaisia tavaramerkkejä, vaan ensisijaisesti *itse tuotteen ominaisuuksia*. Hä-

---

[170] Ks. Direktiivin laatimishistoriasta ja tulkinnasta *Gielen*, 1992, 262–263. *Gielen*, European Trademark Legislation, 83–89. Direktiivin ensimmäinen versio julkaistiin Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä jo vuonna 1980, mutta lopullinen versio hyväksyttiin vasta 1988.

[171] Tavaramerkkilain 7/64 1.2 § lailla 39/93 säädetyssä muodossa. Lain 1.3 §:n mukaan se, mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, soveltuu myös palveluihin.

[172] *Cornish* 1996, 582.

nen mukaansa silloin, kun tällaiset ominaisuudet ovat selvästi funktionaalisia ja ne ovat osa itse tuotetta, kuten "vesipannun vihellys", asia on selvä. Kyseessä on itse tuotteen ominaisuus, ei tavaramerkki. Samoin hajuveden tuoksu itsessään ei voine olla tavaramerkki, se on osa itse tuotetta. Toisaalta esimerkiksi puhdistusaineeseen lisätty tuoksu ei ole osa tuotetta, vaan se on "epäolennainen" lisäaine, joka taas voi tämän edellytyksen puolesta toimia tavaramerkkinä.[173]

Näin ollen vaikka useimmissa tilanteissa vaatimus graafisesta kuvauksesta tai erottamiskyvystä ei aiheuta ongelmia, niin epätavallisten merkkien alueella saatetaan kuitenkin joutua vaikeisiin rajanvetoihin sen suhteen, onko kysymys tavaramerkin suojaamisesta vaiko esimerkiksi itse tuotteen suojaamisesta.

5. VÄRIT

5.1. Suojan tarve ja merkitys

Väreillä voi olla erityisen keskeinen merkitys tavaramerkin liikearvolle. Värit ovat nimenomaan se keskeinen tekijä, jolla kommunikoidaan tuotteiden persoonallisuuksista ja mielikuvista. Brandi-ajattelun näkökulmasta värit saattavat olla merkinhaltijalle tärkeimpiä:

> "the colours you choose could become your strongest (brand) equity because they tend to give your product more personality than any other design feature."[174]

Väreillä ja muodoilla pyritään vetoamaan kuluttajiin ja luomaan myönteisiä assosiaatioita tuotteen imagosta ja käytännöllisistä hyödyistä. Värit voivat toimia myös osana tuotteen kokonaisilmettä, jolloin tuote voidaan nopeasti tunnistaa niiden avulla. Erityisesti värien yhteydessä voidaan perustellusti puhua tavaramerkkien *kommunikaatiotehtävästä*. Useat yritykset käyttävätkin aikaa ja investointeja kehittääkseen vetovoimaisen tuotteen ulkoasun, jolla nopeasti tavoitetaan kohderyhmän huomio ja jolla vedotaan asiakkaiden emotionaalisiin tai rationaalisiin ostotarpeisiin. Tällaisen löytäminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa ja tuotteiden lanseeraaminen epäonnistua. Lisäksi värien oikeudellinen suojaaminen kilpailulta saattaa olla vaikeaa. Kilpailijat voivat pyrkiä tuomaan markkinoille samankaltaisella värityksellä varustettuja tuotteita.

Värien rekisteröimisellä on esitetty olevan merkitystä myös markkinoilla yleistyneen "look-a-like" -ilmiön torjumisessa. Tällaisissa tilanteissa koko tuot-

---

[173] Ibid.
[174] Ks. *Lightfood-Gerstman*, 53.

teen ulkoasu voidaan kopioida lukuun ottamatta perinteisiä sana- ja kuviomerkkejä. Ilman yksittäisen värin tai väriyhdistelmän rekisteröintiä voi yhtiö, joka sijoittanut huomattavia investointeja tuotteen markkinointiin, olla kyvytön puolustautumaan sellaisia kilpailijoita vastaan, jotka pyrkivät orjallisesti jäljittelemään tuotteen ulkoasua.[175]

5.2. Värien suojaamiseen liittyvät kilpailulliset ongelmat

Värien suojaaminen tavaramerkkinä nostaa esiin klassisia kysymyksiä tavaramerkkien ja kilpailun suhteesta. Jos värien suojaaminen olisi laajasti mahdollista, niin kilpailijoiden olisi olennaisesti vaikeampaa ja kalliimpaa tuoda markkinoille tuotevaihtoehtoja. Lisäksi useat värit ovat tuotteen ominaisuuksia kuvailevia. Tietyllä värillä voidaan esimerkiksi kuvata sitä, onko kyseessä tuotteen mieto tai väkevä vaihtoehto. Monilla teollisuudenaloilla tietyiltä väreiltä puuttuu erottamiskyky siksi, että niitä käytetään yleisesti.[176] Esimerkiksi öljyteollisuudessa useat yritykset ovat käyttäneet tavaran ulkoasua, joka koostuu punaisen, valkoisen ja sinisen yhdistelmästä.[177] Useat värit ovat myös sellaisia ”perusvärejä”, että niillä on merkitystä useilla teollisuudenaloilla. Esimerkiksi punaista ja sinistä käytetään hyvin laajasti erilaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Väreihin liittyy myös erityisongelmia. Väreille on tunnusomaista se, että erilaisia värivaihtoehtoja on usein huomattavasti vähemmän käytössä kuin esimerkiksi sanamerkkejä. Jos tietty väri tai väriyhdistelmä osoittautuu vetovoimaiseksi markkinoilla, saattaa kilpailijoiden olla vaikea löytää korvaavia vaihtoehtoja, jotka olisivat vetovoimaisia ja tehokkaita.

Kilpailullisena ongelmana on pidetty myös sitä, että jos yksi elinkeinonharjoittaja voisi rekisteröidä yhden värin sen kaikissa sävyissä, niin värien valikoima kuluisi pian loppuun.[178] Väreihin liittyy myös täysin uudentyyppisiä ongelmia. Pelkästään se, että kilpailijoiden käytettävissä on erilaisia vaihtoehtoja, ei välttämättä merkitse sitä, että kilpailijoilla olisi käytettävissään runsaasti tehokkaita ja vetovoimaisia vaihtoehtoja. Kaikki värit eivät ole riittävän vetovoimaisia ja informatiivisia kyetäkseen kommunikoimaan itse tavaran omi-

---

[175] *Boad*, 1 ss.

[176] Perinteisesti erottamiskyvyn aste vaihtelee suuresti erittäin distinktiivisistä merkeistä suggestiivisiin merkkeihin. Ks. *Drockila* 1986, 219–226. Väri on useimmiten vain kuvaileva tai suggestiivinen merkki. Yksittäinen väri ei yleensä olla erittäin erottamiskyinen, fantasiasanaan rinnastuva merkki. Väri ei myöskään yleensä voi olla alkuperäisesti erottamiskykyinen merkki.

[177] *Boad*, 1 ss.

[178] Yhdysvalloissa näitä näkökohtia kutsutaan nimellä ”color depletion theory”. Ks. *Ebert*, 387 ss. Ks. myös *McCarthy* 2001, §7:39–7:52.

naisuuksista tai mielikuvista[179]. Kuluttajat saattavat myös mieltää, että juuri tietyt värit tai niiden yhdistelmät ovat tietynlaisten tuotteiden tunnuksia. Jos kilpailija voi käyttää samaa tai samankaltaista väriä tai väriyhdistelmää, niin hän voi tehokkaammin tuoda oman tuotevaihtoehtonsa markkinoille. Syystä tai toisesta jokin tietty väri tai värisävy saattaa joillakin teollisuudenaloilla vedota kuluttajiin erityisen tehokkaasti.

Seuraavassa tarkastelen erillisinä kysymyksinä yksittäistä väriä, ”yksinkertaista väriyhdistelmää” ja ”omaperäistä väriyhdistelmää”. Näkökulmana on nimenomaan se, missä määrin rekisteröinnin tulisi olla mahdollista värin *alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella*. Ennen yhteisöoikeudellisen käytännön käsittelyä käyn läpi kehitystä Yhdysvalloissa.

5.3. Kehitys Yhdysvalloissa

Ongelmallisin väreihin liittyvä kysymys on se, voidaanko tietty *yksittäinen väri* suojata tavaramerkkinä. Yhdysvalloissa asiasta on tuore korkeimman oikeuden kannanotto, jossa pohditaan varsin perusteellisesti tätä asiaa.[180] USA:ssa sääntönä oli aiemmin, että yksittäistä väriä ei voitu lainkaan rekisteröidä tavaramerkkinä. Ennen vuotta 1985 yksittäistä väriä ei ollut suojattu liittovaltion tuomioistuimissa, vaikka väri olisi vakiintunut tietyn elinkeinonharjoittajan tunnukseksi[181]. Sen sijaan väriyhdistelmän oli voinut suojata osana tuotteen kokonaisvaikutelmaa (”trade dress”)[182].

Tämän jälkeen osavaltioiden korkeimpien oikeuksien ratkaisuissa oli eroavaisuuksia. Vuonna 1995 Yhdysvaltain liittovaltion korkein oikeus teki uuden, tavaramerkinhaltijoiden intressejä myötäilevämmän linjanvedon tapauksessa *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co, Inc.*[183] Tapaus heijasteli selvästi värien kasvanutta merkitystä markkinointikommunikaatiossa.

Korkein oikeus totesi ensinnäkin, että Yhdysvaltain tavaramerkkilaki (1946 Lanham Act) ei estä sitä, että yksittäinen väri voisi toimia tavaramerkkinä. Yksittäinen väri voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä, jos se on vakiintunut (secondary meaning) tietyn elinkeinonharjoittajan (anonyymin) kaupallisen

---

[179] Ks. ibid.

[180] Tarkastelen ainoastaan liittovaltiokohtaisen Lanham Act -sääntelyn soveltamista.

[181] *Jordan-Jordan*, 369.

[182] Ks. *Ebert*, 387 ss. Teoria tarkoittaa sitä, että värien rajallisen valikoiman vuoksi värit kuluvat pian loppuun. Lisäksi värien rekisteröiminen johtaa värien sävyjen sekoitettavuuden arvioimiseen (shade confusion). Tämä merkitsee vaikeita rajanvetoja sen suhteen miten laajalle suoja ulottuu ja kuinka samanlaisen sävyn käyttäminen merkitsee oikeuden loukkausta.

[183] *Qualitex CO. v. Jacobson Products Co 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300.* Kysymyksessä oleva tuote oli ”press pads used in dry cleaning and laundry” ja väri oli ”green-gold”. Kantajayhtiö oli käyttänyt tiettyä värisävyä 1950-luvulta saakka.

lähteen tunnukseksi. *Alkuperäistä erottamiskykyä* ei sen sijaan hyväksytty suojaamisen perusteeksi.

Vastaaja painotti sitä, että värien suojaaminen aiheuttaisi monopolistisia vaikutuksia. Sen mukaan värien tulee olla vapaita kilpailulle ja niitä koskee *vapaanapitotarve*, vaikka tietty tunnus olisi vakiintunut tavaramerkiksi. Värien valikoima on rajattu. Jos värien suojaaminen sallitaan, niiden valikoima kuluu loppuun. Lisäksi vastaajan mielestä värien suojaaminen aiheuttaisi vaikeita tulkintatilanteita ja ongelmia oikeusvarmuudelle.

Tapauksessa tuomioistuin perusteli laajasti, miksi se ei katsonut vastaajan argumentteja vetovoimaisiksi. Tuomioistuin painotti sitä, että tietty väri saattaa ajan kuluessa vakiintua kuluttajien silmissä tietyn tuotteen tavaramerkiksi.

Oikeus totesi, että kilpailijoilla on yleensä vaihtoehtoisia värejä käytettävänään. Huomioon on kuitenkin otettava se, onko väri funktionaalinen. Jos tavaramerkki on olennainen tavaran käyttämiselle, käyttötarkoitukselle tai se vaikuttaa tavaran hintaan tai laatuun ja tällaisen tavaramerkin käyttäminen asettaisi kilpailijan merkittävästi huonompaan asemaan, tavaramerkkisuojaa ei voida myöntää. Tällöin väri tulee pitää kilpailulle vapaana (functionality doctrine).

Vakiintumisen edellyttäminen ja funktionaalisten elementtien rajaaminen tavaramerkkisuojan ulkopuolelle takaavat yleensä sen, että tavaramerkkien monopolisointiteorian mukaisia vaikutuksia ei synny. Oikeuden mukaan myöskään se, että värien suojaaminen saattaa johtaa siihen, että joudutaan arvioimaan eri värisävyjen sekoitettavuutta toisiinsa, ei ole ongelma. Tavaramerkkioikeudessa tuomarit ovat tottuneita arvioimaan vaikeitakin rajanvetoja. Näin ollen värien suojaamiselle ei ole *absoluuttista estettä.*

Toisaalta oikeuden mukaan värin suojaamisen kynnys on käytännössä korkea ja *värien valinta on useimmiten pitkään avoimena kilpailulle*. Kun edellytetään, että tietty yksittäinen väri (tai pikemminkin värisävy) on vakiintunut tietyn elinkeinonharjoittajan tunnukseksi, niin värin suojaamiselle tavaramerkkinä asetetaan niin korkea kynnys, että se voi ajankohtaistua vain varsin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Liittovaltion korkein oikeus lähti tässä tapauksessa kategorisesti siitä, että yksittäinen väri ei voi olla alkuperäisesti erottamiskykyinen. Näin ollen Yhdysvalloissa on epäselvää, edellytetäänkö *vakiintumista* aina, kun kysymys on väreistä:

> ”the Supreme Court has created controversy as to whether secondary meaning is always required in color trademark cases”[184].

---

[184] *Jordan-Jordan*, 397.

Myös väriyhdistelmien suojaamisessa yksittäisinä tavaramerkkeinä on säännönmukaisesti edellytetty väriyhdistelmän vakiintumista[185]. Tuotteen erottamiskykyisen kokonaisvaikutelman (trade dress) voi kuitenkin suojata ilman sen vakiinnuttamista markkinoilla[186].

5.4. Uusi eurooppalainen oikeuskäytäntö (SMHV)

5.4.1. Yksittäisten värien suojaaminen käytännössä.

Myös Euroopassa on kysymys yksittäisten värien suojasta ollut ajankohtainen. SMHV:n valituslautakunta on ottanut kantaa siihen, voiko tietty väri olla alunperin yksilöllinen ja erottamiskykyinen siten, että näyttöä vakiintumisesta ei tarvitsisi esittää.

WM. Wrigley Jr.-yhtiön kaksi hakemusta koskivat tiettyä keltaisen ja vaaleanvihreän värisävyä. Hakemukset koskivat luokkia 3, 5 ja 30 (mm. purukumi lääkinnälliseen tarkoitukseen).[187]

Hakija ei esittänyt näyttöä värien vakiintumisesta, vaan vetosi siihen, että kyseessä oli yksilöllinen värisävy. Se kiinnittää kuluttajan huomion puoleensa purukumia koskevissa nopeissa ostotilanteissa.

SMHV:n valituslautakunta totesi, että väri, per se, on rekisteröintikelpoinen yhteisötavaramerkki. Yhteisötavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaan mikä tahansa tunnus, joka voidaan esittää graafisesti, voi toimia tavaramerkkinä. Sanamuoto on tulkittava laajasti ja avoimesti ja siten, että se käsittää kaikenlaiset merkkien lajit mukaan lukien kolmiulotteiset muodot ja äänimerkit.

Valituslautakunta perusteli rekisteröinnin eväämistä koskevaa päätöstä viittaamalla värin heikkoon erottamiskykyyn. Valituslautakunta totesi, että yksittäinen väri ei yleensä kykene identifioimaan kuluttajille tietyn tuotteen kaupallista lähdettä. Toisaalta se painotti myös sitä, että värit eivät olleet yksilöllisiä, vaan ne olivat yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 artiklan tarkoittamalla tavalla tavanomaisia ja elinkeinoelämässä vakiintuneesti käytettäviä.[188] Näin ollen läh-

---

[185] *Ebert*, 382 ss.

[186] Ks. esim. *Welkowitz*, 289 ss. Elintarvikepakkauksen tai shampoo-pullon omaperäinen kokonaisvaikutelma voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä, vaikka se ei olisi vakiintunut markkinoilla. Ongelma on vain siinä milloin kokonaisvaikutelma on alkuperäisesti erottamiskykyinen. Tämä asia on varsin epäselvä myös Yhdysvalloissa. Huomioon otettavista kriteereistä on vireillä lainsäädäntöä. Ks. *Mitchell-Auslander*, 472–503.

[187] R 169/1998-3 (Yellow).

[188] "1. In general, a colour per se may be protectable as a Community trade mark under Article 4 CTMR. In that respect, even a colour per se, in the absence of a contour or a shape, is within the meaning of the wording `any signs' of that article. That wording is to be interpreted as a very broad, `open' and general term encompassing all conceivable types of marks (including, for

tökohtana on se, että rekisteröinnin edellytyksenä on se, että väri on vakiintunut.

Toisaalta SMHV:n käytännössä on kuitenkin todettu, että yksittäinenkin väri voi olla alkuperäisesti erottamiskykyinen, jos se on jollakin teollisuudenalalla *erittäin epätavallinen*:

> "Unless, however, the colour is extremely unusual in relation to the goods or services (e.g. black for detergent) a single colour will not normally be considered inherently distinctive and will require evidence that it has acquired distinctiveness through use pursuant to Article 7(3) CTMR.[189]"

Myös Saksan korkeimman oikeuden tuoreesta tapauksesta on nähtävissä viittauksia siihen, että väri voi olla alkuperäisesti erottamiskykyinen[190].

Amerikkalaisessa kirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota vastaavaan näkökohtaan ja kritisoitu tällä perusteella Yhdysvaltain korkeimman oikeuden edellä selostettua *Qualitex*-tuomiota. Kirjallisuudessa on viitattu siihen, että jos esimerkiksi perunalastu värjättäisiin purppuran punaiseksi, niin tällainen väri olisi alkuperäisesti erottamiskykyinen.[191]

---

example, sound marks and three-dimensional marks). A colour per se may be represented graphically, within the meaning of Article 4 CTMR, by means of a two-dimensional optical reproduction of the shade claimed, such as a stripof colour on a sheet of paper. Furthermore, a colour per se, considered generally and in abstraction, without reference to particular goods and services, is capable of performing the distinguishing function of a trade mark.

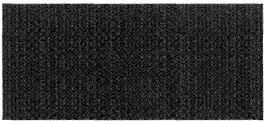
2. A colour per se, normally, is not distinctive and does not serve as an indication of origin under Article 7(1)(b) CTMR. Consumers are not accustomed to making an assumption about the origin of goods on the basis of their colour or the colour of their packaging, in the absence of a graphic or textual element, because a colour per se is not normally used as a means of identification in practice.

3. A colour per se will, generally, be precluded from registration and must be kept free for general use under Article 7(1)(d) CTMR. That article applies, in particular, to elements commonly used in advertising, which provide not so much a special descriptive statement but serve principally to attract customers. The colour yellow is commonly and effectively used in advertising and in trade as a basic colour, together with images, graphics or text. Accordingly, it is an indication which has become customary in the bona fide and established practices of the trade." Ks. Decision of The Third Board o f Appeal of 22 January 1999, Case R 169/1998-3 (Yellow).

[189] Decision of the third board of appeal of 22 January 1999, Case R 169/1998-3 (Yellow).

[190] Ks. tapaus "Colour Trademark Yellow/Black", Decision of Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) December 10, 1998-Case No. I ZB 20/96, IIC (1999) 809. Tapauksessa vahvistettiin, että myös Saksassa on mahdollista suojata yksittäisiä värejä tavaramerkkinä, jos väri täyttää tavaramerkkisuojan "normaalit" edellytykset. Kategorista vaatimusta värin vakiinnuttamisesta ei aseteta. Huomattavaa tosin on, että kysymys oli väriyhdistelmästä. Tapauksessa asian ratkaisu palautettiin alempaan oikeusasteeseen ja todettiin, että mikäli välttämätöntä, niin huomioon on otettava merkin vakiintuminen (eikä vain sen alkuperäinen erottamiskyky). Palauttaminen tehtiin siksi, että alempi tuomioistuin ei hyväksynyt sitä, että väriyhdistelmä olisi ollut mahdollista suojata sellaisenaan ilman sen käyttöä pakkauksessa.

[191] *Jordan-Jordan*, 396. Kirjoittajien mukaan tällaisen värin käyttö olisi tavanomaisen värin käyttämistä epätavanomaisessa yhteydessä (arbitrary mark), jolloin merkki on alkuperäisesti erottamiskykyinen. Kysymys on siis siitä, että väri on hyvin epätyypillinen mainitunlaisten tuotteiden tunnuksena.



Suomessa on toistaiseksi rekisteröity vain yksi yksittäinen värisävy: sininen, Pantone 280 C. Väri on rekisteröity luokkaan 30 (FAZERIN SININEN).[192] *Kun väri lienee tuttu liki kaikille suomalaisille, niin se on erittäin vahvasti vakiintunut. Kysymys ei ole alkuperäisestä erottamiskyvystä.*

5.4.2. Arvio yksittäisen värin suojaamisen kilpailullisista vaikutuksista

Selvä lähtökohta on, että tiettyä yksittäistä väriä ei tule suojata alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella. Jos väri voitaisiin rekisteröidä ilman, että se on vakiintunut markkinoilla, nostaisi tämä värien monopolisointiteorian mukaiset ongelmat esille. Värit kuluisivat loppuun sen mukaan kuka ensimmäisenä ehtisi rekisteröidä tietyn värin ja suojaaminen olennaisesti kaventaisi vetovoimaisten värien valikoimaa markkinoilla.

Sen sijaan täysin kriittinen suhtautuminen yksittäistenkään värien suojaamiseen ei ole perusteltua, jos väri todella aidosti ymmärretään tavaramerkiksi eikä se suoraan kuvaile tiettyä tuotetta tai sen ominaisuuksia. Tällöin elinkeinonharjoittaja on markkinointi-investoinneillaan rakentanut uuden varallisuusoikeuden. Sen avulla voidaan myös informoida kuluttajia siitä, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä tuote tai palvelu on peräisin.

> Kysymys on ensisijaisesti sen *arvioimisesta kuinka omaperäinen ja epätavallinen väri* on. Mitä erottuvampi se on, sitä vahvempi on sen kyky yksilöidä anonyymi kaupallinen lähde. Pelkästä alkuperästä puhuminen kuvaa epätäsmällisesti sitä, mistä tosiasiallisesti on kyse.

Kun vakiintuminen asetetaan värien rekisteröimisen edellytykseksi, niin *markkinoilla määräytyy* se, kuinka laajasti kilpailijoilla on tarve käyttää samaa tai samankaltaista väriä. *Jos tietty väri on tarpeellinen tuotteen tai palvelun tehokkaan markkinoinnin kannalta, niin se ei pääse muodostumaan omaperäiseksi ja epätavalliseksi.* Lähtökohtana on, että yksittäistenkään värien suojaaminen ei ole niin vahingollista, että niiden hyödyntäminen tulisi jättää kokonaan vapaaksi. Tätä korostaa erityisesti se, että vaikka tiettyjä perusvärejä on rajoitettu määrä, niin markkinoilla kilpailu perustuu yhä enemmän erilaisten *värisävyjen* hyödyntämiseen.

---

[192] Rekisterinumero on 220696.

Taloudelliset paineet rajoittavat yleisesti kilpailijoiden lukumäärää kullakin alalla. Todellisuudessa yrityksillä on usein valittavanaan runsaasti värejä, joita kilpailijat eivät käytä.[193] Uudella markkinoille tulijalla on yleensä käytettävissään vaihtoehtoinen värisävy. Silloin kun tavaramerkin vakiintuminen asetetaan tavaramerkkisuojan edellytykseksi, kuluu pitkä aika, kunnes tietyn värin jokainen sävy on vakiintunut jollekin elinkeinonharjoittajalle.[194] Käytännössä vain poikkeustapauksissa useat sävyt voisivat saavuttaa sellaisen omaperäisyyden, että se voi toimia tavaramerkkinä. Käytännössä pääsääntö on se, että vakiintuminen voi koskea vain jotain nimenomaisesti yksilöityä värisävyä.

Lähtökohtana on, että vakiintuneen yksittäisen värin rekisteröiminen tavaramerkkinä ei muodosta sellaista monopolia, että tätä kautta syntyisi merkittävä kilpailua rajoittava tekijä. Riittävää tulisi olla, että värisävy on tietyllä alalla muodostunut omaperäiseksi ja se mielletään tietyn anonyymin kaupallisen lähteen symboliksi.

Vakiintumisedellytys takaa sen, että silloin kun alalla on kova kilpailu ja suuri värien käyttötarve, niin yksi elinkeinonharjoittaja ei kykene monopolisoimaan itselleen tiettyä väriä tai edes värisävyä, joka on tarpeellinen tuotteen tai palvelun tehokkaassa markkinoinnissa. Onkin huomattava, että erityisesti niillä aloilla, joilla väreillä on suuri merkitys, kilpailijoilla on usein suuri tarve käyttää samoja tai samankaltaisia värejä. Mitä enemmän tietty väri on tietyn tuotteen tai palvelun markkinoinnissa käytettävä standardi, sitä suurempi tarve kilpailijoilla on käyttää kyseistä väriä. Esimerkiksi cola-juomien markkinoinnissa käytetään usein punaista. Kun alalla yleisesti käytetään tällaista väriä, niin tietyn sävynkin on vaikea vakiintua jollekin elinkeinonharjoittajalle. Jos taas tietyn tuotteen markkinoinnissa voidaan tehokkaasti käyttää erilaisia värejä, niin vakiintuminen on helpompaa eikä värin suojaaminen merkitse kilpailun olennaista rajoittumista.

> Tässä on vakiintumisen lähempi tarkastelu kuitenkin rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Tässä voidaan kuitenkin esittää hypoteesi siitä, että yksittäisenkään värin suojaamiselle ei tulisi asettaa poikkeuksellisen ankaraa vakiinnuttamiskynnystä. Suomessa on varmasti muitakin vakiintuneita yksittäisiä värejä kuin "FAZERIN SININEN". Selvää kuitenkin on, että yksittäisen värin suojaaminen on poikkeuksellista ja suojaamisen kynnys on korkea.

Kuten edellä todettiin, niin SMHV:ssa esille on nostettu myös sellainen tulkinta, että tietyissä poikkeustapauksissa yksittäinen väri voi olla hyvin epätavanomainen tietyllä alalla ja *alkuperäisesti erottamiskykyinen*. Tällaisessa tilan-

---

[193] *Master Distributors Inc. V. Pako Corp., 986 F.2d. 219 (8th circuit 1993).*
[194] *DAP products v. Color Tile Mfg., Inc. 821 F. Supp. 488 (S.D. Ohio 1993).*

teessa väri olisi erottamiskykyinen, vaikka sen käytöstä ja vakiintumisesta ei esitettäisi mitään näyttöä.

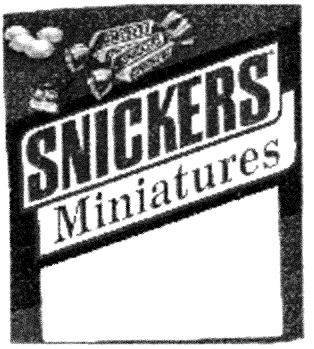
Tämä tulkinta on periaatteessa sääntelyn hengen mukainen: merkki voidaan rekisteröidä, jos se on kykenevä erottamaan. Sääntelyssä ei ole tehty eroja sen suhteen millaisesta merkistä on kysymys tai millaisia kilpailullisia vaikutuksia suojaamisesta seuraa.

Yksittäisten värien *alkuperäiseen erottamiskykyyn* voidaan suhtautua jossain määrin kriittisesti. Sääntelyä ei olisi tullut rakentaa tällä tavalla. Yksittäisiä värejä ei olisi tullut rinnastaa perinteisiin sana- tai kuviomerkkeihin, joita voidaan rekisteröidä alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella. Tämä saattaa nostaa edellä mainitut kilpailulliset ongelmat esiin. Vaikka tällainen epätavanomainen väri ei olisi ollut alalla aiemmin tärkeä, niin se saattaa muodostua hyvin tärkeäksi. Jos tällaisesta väristä tulee standardi tietyllä alalla, niin kilpailijoiden on huomattavasti vaikeampi markkinoida omia tuotteitaan. Lisäksi tällaisessa tilanteessa yksittäisen värin voisi suojata, vaikka siihen ei olisi investoitu lainkaan. On myös kyseenalaista, voidaanko yksinomaan alkuperäisesti erottamiskykyistä väriä ylipäätänsä pitää tavaramerkkinä. Tällainen väri ymmärrettäneen mieluummin osaksi tuotteen pakkausta tai itse tuotetta. Alkuperäiseen erottamiskykyyn perustuvassa suojassa on kyse tietynlaisen *markkinointi-idean* suojaamisesta. Kilpailullisesti rationaalista olisi, että yksittäisen värin suojaaminen edellyttäisi aina vakiintumista sekä sitä, että väri aidosti mielletään tietyn anonyymin kaupallisen lähteen symboliksi. Käytännössä ongelma ei kuitenkaan ole erityisen merkittävä siksi, että erottamiskyvyn kynnys on niin korkea.

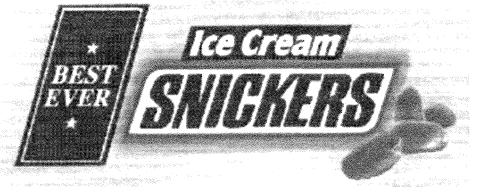
5.4.3. Usean värin yhdistelmä

Väriyhdistelmien suojaaminen saattaa useimmiten tulla kysymykseen kuviomerkkien yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa tilanne on usein kovin toisenlainen kuin silloin, kun kysymys on yksittäisen värin rekisteröimisestä tavaramerkkinä. Sekä SMHV että Suomen PRH ovat rekisteröineet useita tällaisia merkkejä alkuperäisesti erottamiskykyisinä siten, että merkkiin on sisällytetty väriselitys, jossa kuvataan merkin värit. Tätä käytäntöä on tuskin syytä pyrkiä problematisoimaan. Kun väriyhdistelmät ovat erottamiskykyisiä yhdessä kuviomerkin kanssa (omaperäisiä), niin vakiintumista ei ole syytä edellyttää, koska tällainen rekisteröinti ei sinänsä monopolisoi näiden värien käyttöä, vaan värit on suojattu osana kuviomerkkirekisteröintiä.

Ks. esimerkiksi seuraavat rekisteröinnit:



Yhteisötavaramerkki. Rekisteröity luokkaan 30.
Hakemusnumero: 001133750
Väriselitys: sininen, ruskea, keltainen, punainen.



Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinti 208061, luokka 30. Väriselitys: sininen, punainen, keltainen ja valkoinen.

Toisaalta huomattavaa on, että kirjallisuudessa on painotettu sitä, että tavaramerkki ”kannattaa” rekisteröidä mustavalkoisena, koska tällainen rekisteröinti kattaa kaikki värit[195]. Moderni brandi-ajattelun tuoma lähestymistapa tähän asiaan lienee kuitenkin se, että värit yksilöidään etenkin silloin, kun niillä on erityinen merkitys merkin rekisteröintiä hakevan elinkeinonharjoittajan käyttämässä markkinointistrategiassa.[196]

> Voidaan myös kysyä, miten tulee arvioida sitä, että mustavalkoinen rekisteröinti suojaisi esimerkiksi kuviomerkin kaikissa väreissä. Tämä ajatus ei näytä olevan sopusoinnussa värien suojaamisen peruslähtökohtien kanssa.

---

[195] *Salmi* ym. 33.

[196] Ibid. Kirjassa todetaan, että silloin, kun värit ovat tärkeitä ja ne jatkuvasti toistuvat markkinoinnissa, niin niiden yksilöiminen on paikallaan. Nykyisin kuitenkin värien käyttö on niin tavanomaista ja tärkeää, että niiden yksilöimisen tulisi olla pääsääntö eikä poikkeus.

Kussakin tilanteessa tulisi erikseen arvioida se, mikä merkitys on sillä, että kilpailija käyttää merkissään tiettyä samanlaista tai erilaista väriä. Mustavalkorekisteröinti-sääntö on vanhentunut. Nähtäväksi jää, millaiseksi sen asema tulee käytännössä muotoutumaan, kun yhä useammin rekisteröintihakemuksissa kuvaillaan merkin värit.

Kuviomerkkirekisteröintejä ongelmallisempi kysymys on se, miten suhtaudutaan sellaisiin värirekisteröinteihin, joissa väriyhdistelmä on hyvin yksinkertainen. Yhä useammin tuotteita ja palveluita markkinoidaan jollakin yksinkertaisella väriyhdistelmällä. Nähdäkseni tätä kysymystä tulisi arvioida samankaltaisesti kuin yksittäisen värin suojaamista. Lähtökohtana tulisi olla sen, että yksinkertainen väriyhdistelmä ei voi yleensä olla *alkuperäisesti erottamiskykyinen.*

SMHV:ssa tässä asiassa on esiintynyt erilaisia linjauksia. Useissa tapauksissa on lähdetty siitä, että alkuperäinen erottamiskyky ei tule kysymykseen[197]. Yksi SMHV:n valituslautakunta on kuitenkin katsonut, että vakuutus- ja rahoituspalveluille voitaisiin ilman vakiintumisnäyttöä rekisteröidä väriyhdistelmä, jossa keskellä on vihreä raita ja reunoilla on mustat raidat.[198]



Valituslautakunta kumosi tarkastajan (examiner) päätöksen. Tarkastaja oli hylännyt hakemuksen seuraavilla perusteilla:

1) Tällainen merkki ei ole erottamiskykyinen ilman vakiinnuttamista. Kuluttajat mieltävät, että tällaisia yksinkertaisia yhdistelmiä käyttävät useat yritykset.
2) Mustaa ja vihreää käytetään usein liiketoiminnassa. Mustaa käytetään usein painotekstiin (print) ja vihreää käytetään kuvaamaan luontoa.

Tarkastajan mielestä merkki ei siis ollut riittävän omaperäinen (”erottamiskykyinen”). Valituslautakunnan mukaan taas hakija ei kuitenkaan halua saavuttaa absoluuttista oikeutta näihin yksittäisiin väreihin vaan rekisteröidä kuvatun väriyhdistelmän. Se korosti sitä, että tällainen väriyhdistelmä on ”selvästi”

---

[197] Ks. ibid. 196
[198] R 136/1999-1.

erottamiskykyinen ilman vakiinnuttamista. Jos kyseinen tunnus esiintyy mainoslehtisissä, muistipaperissa, käyntikorteissa jne., niin kuluttaja mieltää helposti yhteyden tiettyyn yritykseen (siis ”anonyymiin alkuperään”). Tarkastajan viittaus painotekstiin ja vihreään väriin eivät ole relevantteja. Rekisteröinti ei estä yksittäisen värin käyttämistä eikä symboloituminen luontoon ole relevanttia tällä teollisuudenalalla.

Valituslautakunta korosti, että se on tietoinen väreihin liittyvistä kilpailullisista ongelmista. Koska värejä on vain rajoitettu määrä, niin yrityksillä on pääsääntöisesti vapaus valita, mitä värejä he haluavat käyttää. Tämä koskee erityisesti perusvärejä punainen, keltainen ja sininen. Tässä tapauksessa värien vapaanapitotarvetta ei kuitenkaan ole, koska ”näillä väreillä ei ole merkittävää yhteyttä vakuutus- tai rahoituspalveluihin”. Näin ollen valituslautakunta linjaa tässä hyvin tavaramerkinhaltija- ja markkinointi-investointikeskeistä linjausta, jossa väriyhdistelmä rinnastetaan sana- ja kuviomerkkien suojaamiseen. Erottamiskyvyn saavuttamiselle asetetaan kohtuullisen matala kynnys.

Tällaista linjausta voidaan kuitenkin kritisoida seuraavilla perusteilla:

a) Näin yksinkertainen väriyhdistelmä tuskin synnyttää elämystä palvelun anonyymistä alkulähteestä ilman merkin vakiinnuttamista. Raitayhdistelmä on äärimmäisen yksinkertainen yhdistelmä. Musta ja vihreä ovat sellaisenaan tavanomaisia värejä.
b) Vihreä väri on tuskin harvinainen rahoitus- ja vakuutusalalla. Tämä väri ei ole harvinainen esimerkiksi tämän alan yritysten internet-kotisivuilla. Suomessa esimerkiksi Tapiola-yhtiön väri on vihreä.
c) Kysymyksen arviointi oli niukkasanaista ja toteavaa, vaikka esimerkiksi Yhdysvaltain korkein oikeus on laajasti eritellyt kysymystä ja asia on siellä herättänyt keskustelua.

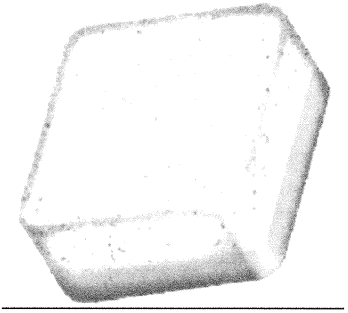
5.4.4. Arvio yksinkertaisen väriyhdistelmän suojaamisesta alkuperäisesti erottamiskykyisenä

Lähtökohtana on se, että yksinkertainenkin väriyhdistelmä, joka koostuu kahdesta tai kolmesta väristä, voi yksittäistä väriä helpommin olla jollakin alalla niin yksilöllinen, että se kykenee identifioimaan anonyymin kaupallisen lähteen ja toimimaan tavaramerkkinä. Jos väriyhdistelmä on omaperäinen tietyllä alalla, se ei kuvaile tuotteen tai palvelun ominaisuuksia eikä väreillä ole erityistä merkitystä tietyllä alalla, se voidaan rekisteröidä myös alkuperäisesti erottamiskykyisenä. Tulkinnanvaraista kuitenkin on se, kuinka suurta omaperäisyyttä tulisi edellyttää. Riittääkö pelkkä omaperäisyys vai tuleeko soveltaa *kvalifioitua omaperäisyysvaatimusta?* Pitääkö tällaisen väriyhdistelmän tulee olla hyvin omaperäinen, jotta se olisi alkuperäisesti erottamiskykyinen?

Edellä tarkastellun BABY-DRY-tapauksen valossa on hyvin epäselvää, miten värien rekisteröintiin tullaan yhteisöoikeudessa suhtautumaan. Sovelletaan-

ko matalaa erottamiskyvyn kynnystä myös väriyhdistelmiin vai koskeeko BABY-DRY-tapaus nimenomaan sanamerkkejä?

> Tuoreessa ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomiossa arvioidaan värin suojaa siitä näkökulmasta, kuinka ilmeinen ja tyypillinen tietty väriyhdistelmä on siinä tuotteessa, jolle rekisteröintiä haetaan. Jos värit ovat tavanomaisia tai ne viittaavat tuotteiden ominaisuuksiin, niin väri ei kykene yksilöimään tavaran kaupallista alkuperää. Alla oleva vihreän ja valkoisen yhdistelmä ei tuomioistuimen mukaan täytä erottamiskyvyn edellytyksiä. Se ei ollut erottamiskykyinen myöskään yhdessä kyseisen muodon kanssa. Tuomioistuin painotti myös muun muassa sitä, että vihreät rakeet ilmentävät pesuaineessa olevan erilaisia vaikuttavia aineita. Lisäksi tuomioistuimen mukaan vihreää väriä käytetään tyypillisesti pesuaineissa.[199] Tuomiossa tarkastellaan kuitenkin nimenomaan tätä yksittäistapausta eikä siinä tehdä linjanvetoa sen suhteen *kuinka omaperäisen* väriyhdistelmän tulee olla.



Matalaa erottamiskyvyn kynnystä ei tulisi asettaa. Jos yksinkertaisen abstraktit väriyhdistelmät voidaan laajasti rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisenä, seuraa tästä kilpailullisia ongelmia. Tällä tavalla rajoitettaisiin elinkeinonharjoittajien käytettävissä olevaa värivalikoimaa. Tiettyjen yksinkertaisten väriyhdistelmien käyttäminen on tarpeellista useiden tuotteiden ja palveluiden tehokkaan markkinoinnin kannalta. Lisäksi pelkän väriyhdistelmän kyky identifioida anonyymi kaupallinen lähde on heikko. Jotta se voi täyttää tämän tehtävän ilman tunnuksen vakiinnuttamista markkinoilla, sen tulee olla hyvin omaperäinen ja selvästi erota alalla tavanomaisesti käytetyistä väreistä.

Kilpailullisten ongelmien merkittävyys riippuu erityisesti siitä, millainen rooli tavaramerkeillä käytävällä kilpailulla on kullakin teollisuudenalalla. Niillä aloilla, joilla värien käyttö ei ole hallitsevassa asemassa, kilpailulliset ongelmat ovat vähäisempiä. Joillakin aloilla taas yksinkertaisillakin väriyhdistelmillä on suuri merkitys sen kannalta, kuinka tehokkaasti tuotteita voidaan markkinoida.

---

[199] *Procter & Gamble v. SMHV*, T-118/00, kohdat 61–65.

Esimerkiksi yksinkertaisten muotiväriyhdistelmien rekisteröinti alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella rajoittaisi olennaisesti kilpailua. Näin ollen erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, millainen merkitys tietyllä värillä ja värikilpailulla on kullakin alalla.

Sääntelyä tulisi tulkita siten, että yksinkertaisen väriyhdistelmän tulee olla erittäin omaperäinen, jotta se voidaan rekisteröidä *alkuperäisesti erottamiskykyisenä*.[200] Vain hyvin epätavallinen yksinkertainen väriyhdistelmä tulisi voida rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisenä. Lisäksi *normikritiikki* on tässä yhteydessä perusteltua. Sääntelyä ei olisi tullut kirjoittaa siten, että kaikenlaiset merkit voidaan rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisinä. Sääntelyn kategorinen muotoilu siten, että siinä ei ole tehty eroja sen suhteen millaisesta merkistä on kysymys, on liian kaavamainen. Sääntely olisi tullut kirjoittaa siten, että yksinkertainen väriyhdistelmä tulee vakiinnuttaa ennen kuin se voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä. Vaikka tietty väriyhdistelmä on aiemmin ollut tietyllä alalla ollut epätavallinen, se voi markkinoilla muotoutua erityisen vetovoimaiseksi jonkin tuotteen markkinoinnissa. Vakiinnuttamisedellytys takaisi sen, ettei tällaista monopolia muodostuisi.

Euroopassa tavaramerkkisuojan taloudellisia dimensioita arvioidaan huomattavasti pinnallisemmin kuin USA:ssa. Yhdysvalloissa on keskeinen huomio kiinnitetty siihen, millaisia kilpailullisia vaikutuksia omaksuttavalla tulkintastandardilla on: miten kilpailu toimii markkinoilla? Euroopassa sääntelyn tulkinta painottaa, ainakin toistaiseksi, enemmän sääntelyn sanamuotoa ja systematiikkaa. Lähtökohtana on, että kaikki rekisteröintikelpoiset tunnukset voidaan suojata alkuperäisesti erottamiskykyisinä. Sääntelyn lähtökohta on kuitenkin USA:ssa hyvin samankaltainen kuin yhteisötavaramerkkiasetuksessa. Yhdysvaltain liittovaltiokohtaisen tavaramerkkilain mukaan merkki on voitava rekisteröidä, jos se voi erottaa elinkeinonharjoittajien tavaroita tai palveluita (§ 1052 Lanham Act)[201]. Sitä on kuitenkin tulkittu siten, että yksittäinen väri tai yksinkertainen väriyhdistelmä voidaan rekisteröidä vain markkinoilla hankitun erottamiskyvyn perusteella. Tämä on taloudellisesti ja kilpailullisesti rationaalisempi lähtökohta.

---

[200] Kansallisella tasolla tämän kysymyksen ongelmallisuuteen on kiinnitetty huomiota Saksassa. ”a generally critical approach must be applied to the examination of the capability of colors to be registered as trademarks within the framework of Sec. 8 of the Trademark Act, since the acceptance without examination of colours – and even more so colour combinations – as trademarks would lead to the competitors of the holders of color trademarks being in principle prevented for an unforeseeable period of time from using certain colours that they may desire for a wide range of reasons for, or in connection with, their goods and services.” Tuomioistuin korostaa, että väriyhdistelmät voisivat olla alkuperäisesti erottamiskyisiä vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Decision of the Federal Patent Court (Bundespatentgericht) July 15, 1998 – Case No. 28 W ”Aral/Blue I”, IIC (1999) 812. Kysymys oli sinivalkoisen väriyhdistelmän suojaamisesta polttoaineille ja muun muassa eräille auton moottorin korjaus- ja huoltopalveluille. Huomattavaa on kuitenkin se, ettei kyseessä ole Saksan korkeimman oikeuden ratkaisu.

[201] § 1052 (Lanham Act) ”No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account”.

Värien käyttötarve ja merkitys määräytyy ensisijaisesti markkinoilla. Mahdollista kuitenkin on, että tämä tulkinta tulee myös siellä lieventymään siten, että hyvin omaperäiset yhdistelmät voidaan rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisinä.

6. KOLMIULOTTEISTEN MUOTOJEN SUOJAAMISEN LÄHTÖKOHDISTA JA USA:N OIKEUDESTA

6.1. Suojan tarve – investoijan näkökulma

Vaikeisiin kilpailullisiin rajanvetoihin joudutaan myös silloin, kun tarkastellaan kolmiulotteisten muotojen suojaamista tavaramerkkinä. Tavaramerkkisuojan kannalta relevantti kolmiulotteinen muoto voi esiintyä joko *itse tuotteessa* tai sen *pakkauksessa*. Muodoilla pyritään sekä erottamaan tuotteita että viestimään niihin kytkeytyvistä positiivisista assosiaatioista. Merkin rekisteröintiä hakevan elinkeinonharjoittajan näkökulmasta kolmiulotteisten muotojen suojaaminen on tarpeellista, jotta tuotteen markkinointiin voidaan riskittömästi investoida. Muotojen suojaamisella voidaan myös rajoittaa tuotteisiin kohdistuvaa jäljittelyä. Värien tapaan kolmiulotteinen muoto saattaa muodostaa olennaisen osan tavaramerkin strategista liikearvoa sen haltijalle. Kolmiulotteisilla pakkausmuodoilla saattaa olla merkitystä myös nopeissa ostotilanteissa, joissa osa kuluttajista saattaa tunnistaa tuotteen sen värin ja pakkauksen muodon perusteella. Kuten todettu, toisinaan myös itse tavaran muoto saattaa olla sellainen, että se mielletään tavaramerkiksi. LEGO-palikan muoto tai PHILISHAVE-partakoneen kolme ajopäätä ovat esimerkkejä tällaisista muodoista.

6.2. Kilpailulliset ongelmat

Kolmiulotteisten muotojen kilpailulliset ongelmat ovat osittain samankaltaisia kuin värien. Myös muotojen valikoima on usein rajoitettu ja niiden kyky identifioida anonyymi kaupallinen lähde ilman sana- tai kuviomerkkiä on toisinaan heikko. Kolmiulotteisten pakkausten suojaaminen tavaramerkkinä voi rajoittaa kilpailijoiden mahdollisuutta markkinoida tuotteitaan vetovoimaisilla pakkauksilla, lisätä kilpailijoiden markkinoille tulon kustannuksia ja tätä kautta nostaa hintatasoa.

Toiseksi useat muodot voivat olla tarpeellisia tai jopa välttämättömiä itse tuotteen valmistamisessa tai käyttämisessä. Kolmiulotteisten muotojen suojaaminen saattaakin helposti johtaa konflikteihin tekijän-, malli- tai patenttioikeuksien kanssa, joiden voimassaoloaika on sidottu määräaikaan.

Kun lainsäädännössä sallitaan kolmiulotteisten muotojen suojaaminen, niin olennainen kysymys on se, millaista kynnys niiden suojaamiselle asetetaan ja

missä tilanteissa suojalle on este, vaikka kyseessä olisikin muoto, joka mielletään myös tavaramerkiksi.

6.3. Tilanne Yhdysvalloissa

6.3.1. Yleistä

Yhdysvalloissa kategorisena lähtökohtana on ollut, että mikä tahansa design tai symboli voi toimia tavaramerkkinä, jos se kykenee identifioimaan tuotteen kaupallisen lähteen ja erottamaan tuotteen kilpailijoista. Kolmiulotteinen muoto ei pääsääntöisesti ole ollut poikkeusasemassa.[202]

> §1052 (Lanham Act) "No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account".
>
> Tähän sääntöön on kuitenkin useita poikkeuksia ja täydennyksiä. Olennaista tässä on se, että f-kohdan mukaan merkit, jotka ovat tulleet erottamiskykyisiksi niiden käytön myötä, on hyväksyttävä ellei merkki ole funktionaalinen.

Yhdysvalloissa hallitsevana näkökulmana on kuitenkin ollut kilpailun ja yksinoikeuksien välisen suhteen tasapainottaminen. Sellaiseen immateriaalioikeudelliseen suojaa, joka saattaa merkittävästi rajoittaa kilpailua, suhtaudutaan kriittisesti. Silloin, kun kysymys on alueesta, jolla kilpailulliset ongelmat ovat potentiaalisia, on suojan kynnys asetettu korkealle.

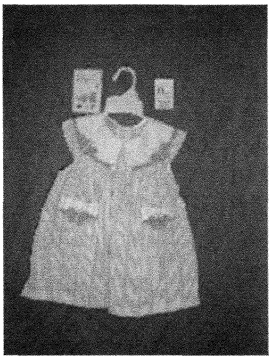
6.3.2. Pakkauksen muodon tai tavaran muodon suojaaminen (product shape)

USA:ssa tuore korkeimman oikeuden tuomio on muovannut uudelleen tavaramerkkisuojan perusteita. Yhdysvaltain oikeudessa tavaramerkkinä on jo pitkään voitu suojata myös itse tuotteen muotoa (product shape/product design), jos se on ollut niin erottamiskykyinen, että se yksilöi anonyymin kaupallisen lähteen. Tuomioistuimet ovat kuitenkin olleet erimielisiä siitä, voiko tällainen muoto olla alkuperäisesti erottamiskykyinen vai tuleeko aina esittää vakiintumisnäyttö (secondary meaning).[203]

Tuoreessa tapauksessa *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* otettiin kantaa tähän asiaan. Tapauksessa oli kysymys lasten vaatteen ulkoasun tavaramerkkioikeudellisesta suojasta.[204]

---

[202] *McCarthy* 1984, 193.
[203] Ks. *Mitchell-Auslander*, 480 ss.
[204] *49 U.S.P.Q. 2d 1260 (CA 2 1998).*



Kuvassa alkuperäinen Samara-vaate, jota kilpailija oli jäljitellyt.[205] *Vaikka tässä tapauksessa kyseessä ei ollut kolmiulotteinen muoto, niin korkeimman oikeuden antama Samara-tuomio koskee myös niitä. Tuomiossa puhutaan kategorisesti tuotteen ulkoasusta (product design) erottelematta sitä, onko kysymys kolmiulotteisesta muodosta tai esimerkiksi vaatteesta.*

Yhdysvaltain korkein oikeus myönsi vuonna 1999 valitusluvan seuraavan kysymyksen osalta: "mitä näyttöä tulee esittää siitä, että tuotteen muoto on erottamiskykyinen ilman sen vakiintumista markkinoilla?"[206]

Korkein oikeus teki tapauksessa eron *pakkausten* ja *tuotteiden muotojen* välille. Lanham Act -sääntelyä sovellettaessa jälkimmäisiä voidaan suojata vain, jos ne ovat vakiintuneita (secondary meaning) eivätkä ne ole funktionaalisia. Tuomioistuin rinnasti tuotteiden muodot väreihin ja totesi, että ne eivät ole *alkuperäisesti erottamiskykyisiä* tavaramerkkinä. Sen mukaan hyvin yksilöllinenkään tuotteen muoto, kuten pingviinin muotoinen cocktail-sekoitin, ei ole alkuperäisesti erottamiskykyinen tavaramerkkinä. Se pyrkii vetoamaan kuluttajiin käytännöllisten tai esteettisten ominaisuuksiensa perusteella. Tuomioistuin korosti tapauksessa myös kuluttajien intressiä hyötyä vapaasta kilpailusta.[207]

Tuomioistuin tarkoittanee sitä, että kuluttajat mieltävät muodon osaksi itse tuotetta eikä niinkään tavaramerkiksi. Toiseksi tuomioistuin viittasi kilpailullisiin ongelmiin, joita seuraisi siitä, että tuotteen muoto voitaisiin rekisteröidä alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella.

> Yhdysvaltain korkeimman oikeuden mukaan kuluttajien ei tule kärsiä siitä, että kilpailua rajoitettaisiin ennen tuotteen muodon vakiintumista. Näin ollen kilpailijoilla on mahdollisuus hyödyntää vastaavia muotoja ennen kuin vakiintuminen on tapahtunut. Tässä tapauksessa kilpailullisen analyysin taso ja laajuus oli kuitenkin huomattavasti suppeampaa kuin edellä selostetussa *Qualitex*-tapauksessa, joka koski yksittäisen värin rekisteröintiä tavaramerkkinä.

---

[205] Tämä kuva ei ole oikeudenkäyntiaineistosta.

[206] *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 120 S.Ct. 308 (Mem) U.S., 1999.* Ks. myös *McCarthy* 2001, § 7. *McCarthy* toteaa, että korkein oikeus lähti tapauksessa soveltamaan "ainutlaatuista design-politiikkaa".

[207] *Wall-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.120 S.Ct. 1339, U.S. 2000.*

Amerikkalaisessa kirjallisuudessa on voimakkaasti kritisoitu Yhdysvalloissa yleistynyttä tuotteen kokonaisvaikutelman suojaamista tavaramerkkinä (”trade dress”)[208]. Siellä on korostettu sitä, että useat yritykset pyrkivät suojautumaan kilpailulta, jotta olisi mahdollista kontrolloida hintatasoa. Tämä vaikuttaa yritysten mahdollisuuteen kilpailla tehokkaasti ja tästä saattavat myös kuluttajat kärsiä. Jotta tällaiset ongelmat vältetään, tulee suojaamisen kynnyksen olla korkea ja erityisesti konflikteja patenttioikeuden kanssa tulee välttää.[209] Yhdysvaltain korkeimman oikeuden *Samara*-tapaus on myönteinen palaute tällaiseen kritiikkiin.

Yhdysvalloissa onkin Lanham Actin soveltamisessa otettu askeleita taaksepäin ja kavennettu tavaramerkkioikeuden sisältöä. Jossain määrin tämä merkinnee myös sitä, että perinteinen vastakkainasettelu kilpailun ja yksinoikeuksien välillä on jälleen nostettu esiin. Ratkaisua on etsitty siitä, että suojan laajentamiseen suhtaudutaan kriittisesti, jos kyseessä ei ole ”aito ja todellinen” tavaramerkki, jonka kohderyhmä todella ymmärtää tietyn kaupallisen lähteen symboliksi. Tuotteen ulkoasu tai muoto saa suojaa vain, jos se on markkinoilla opittu mieltämään tavaramerkiksi ja se aidosti symboloi sitä, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä se on peräisin. Ennen merkin vakiintumista lähtökohtana on jäljittelyvapaus.

6.3.3. Funktionaalisuuden arvioinnin lähtökohdat Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa lähtökohta on, että tavaramerkkisuojan tarkoitus ei ole pidentää keksintöjen patenttioikeudellista suojaa. Tavaramerkkioikeuttahan ei ole sidottu aikaan, kun taas patenttioikeus on. Jos tietty muoto on funktionaalinen, niin jokaisella kilpailijalla tulee olla oikeus käyttää sitä omassa tuotteessaan.[210] USA:ssa kaksi oikeuskäytännössä luotua oppia rajoittaa kolmiulotteisten muotojen suojaamista: 1) utilitarian functionality 2) aesthetic functionality.

”Utilitarian functionality”-teorian mukaan tavaramerkkisuojaa ei voida myöntää, jos tietty muoto teknisesti sellainen, että sen suojaaminen rajoittaisi olennaisesti muiden elinkeinonharjoittajien toiminnanvapautta. Jos funktionaalisen muodon suojaaminen tavaramerkkinä rajoittaa merkittävästi kilpailijan mahdollisuutta kilpailla tehokkaasti tai muodon rekisteröinti rajoittaisi itse tuotteen valmistamista tai laatua, niin tavaramerkkisuoja ei tule kyseeseen. Näin on myös silloin, kun vaihtoehtoisen muodon käyttäminen lisäisi valmistamisen kustannuksia. Rekisteröintiä ei voida suorittaa, vaikka muoto kykenisi identifioimaan anonyymin kaupallisen lähteen.[211]

---

[208] Ks. *Bednarek*, 18–23.
[209] Ks. ibid.
[210] *McCarthy* 1984, 235–237. *McCarthy* 2001, § 7:63–7:66.
[211] *Fletcher-Kera*, 58.

Ratkaisevaa ei ole tietyn tuotteen toiminnallisuus sinänsä. Olennaista on, onko nimenomaan se muoto, jolle suojaa vaaditaan, ensisijaisesti funktionaalinen. Huomio kiinnitetään siihen, onko muoto sellainen, että tuotetta on helpompi pidellä, halvempi valmistaa, helpompi liikutella tai vahvistaako se tuotteen rakennetta. Keskeinen näkökohta on myös se, missä määrin kullekin ratkaisulle on varteenotettavia vaihtoehtoja.[212]

Silloin, kun kysymyksessä on muoto tai mekanismi, jota on aiemmin suojattu patentilla, ovat kilpailulliset ongelmat erityisen potentiaalisia. Oikeuskäytännössä funktionaalisuutta on tällaisissa tilanteissa testattu neljäosaisella testillä.

1) Did an expired utility patent disclose utilitarian advantages of the design?
2) Did advertising tout the utilitarian advantages of the design?
3) Were a reasonable number of design alternatives available?
4) Did the particular design result from a comparatively simple, cheap or superior method of manufacture?[213]

Jos tiettyä muotoa tai teknistä toimintoa on aiemmin suojattu patentilla, antaa tämä olettaman siitä, että muoto olisi funktionaalinen. Patentti ei kuitenkaan automaattisesti merkitse estettä tavaramerkkisuojalle. Mallisuoja (design patent) taas ei ole yhtä vahva merkki funktionaalisuudesta.[214] Asiaa on siis arvioitava kokonaisuutena mainittujen tulkintastandardien valossa.

6.3.4. Esteettinen funktionaalisuus

Toiminnallisen funktionaalisuuden lisäksi Yhdysvaltain oikeudessa on esiintynyt oppi esteettisestä toiminnallisuudesta (aesthetic functionality). Esteettinen funktionaalisuus on epämääräinen oppi, jonka sisältö on osittain kiistanalainen. Kun toiminnallinen funktionaalisuus koskee kysymystä siitä, missä määrin tietty käytännöllinen ominaisuus on tarpeellinen pitää kilpailulle vapaana, niin esteettinen funktionaalisuus koskee sitä, missä määrin ”esteettisesti miellyttävä” ominaisuus voidaan suojata tavaramerkillä.

Tapauksessa *Pagliero v. Wallace China Co.*[215] korostettiin sitä, että testinä esteettisen toiminnallisuuden havaitsemiselle tulisi olla sen ”onko tietty piirre tuotteen kaupallisen menestyksen tärkeä ainesosa”.[216] Mainitun tuomion mukaan tuotteita, joita ostetaan ensisijaisesti niiden esteettisen arvon (aesthetic value) vuoksi, ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi:

---

[212] *McCarthy* 1984, 238 ss.
[213] Ks. esim. *Leatherman Tool Group Inc. v. Cooper Industries Inc., 44 USPQ2d 1275(1996).* Ks. myös *Fletcher-Kera*, 59.
[214] *McCarthy* 1984, 257 ss. *McCarthy* 2001, § 7:79–7:83.
[215] 198 F.2d 339 C.A.9 1952.
[216] ”[I]s the particular feature is important ingredient in the commercial success of the product?”.

> "If the particular feature is an important ingredient in the commercial success of the product, the interest in free competition permits its imitation in the absence of a patent or copyright. On the other hand, where the feature or, more aptly, design, is a mere arbitrary embellishment, a form of dress for the goods primarily adopted for purposes of identification and individuality and, hence, unrelated to basic consumer demands in connection with the product, imitation may be forbidden where the requisite showing of secondary meaning is made."

Näin epäselvän kriteerin asettamista on sekä kirjallisuudessa että oikeuskäytännössä arvosteltu. Suurimmassa osassa tuomiopiireistä on luovuttu tällaisen testin käyttämisestä.[217] Kirjallisuudessa johtava kommentaattori *McCarthy* on viitannut siihen, että kirjaimellisesti otettuna mainittu kriteeri merkitsisi suojan eväämistä kaikilta tavaramerkeiltä. Hänen mukaansa todellinen huoli on siinä, onko *kysymys tavaramerkistä vai pelkästään itse tuotteen "koristeellisesta" ominaisuudesta*. Merkkisuojan ei tulisi koskea sellaisia elementtejä, joita ei mielletä anonyymin kaupallisen lähteen yksilöiviksi tavaramerkeiksi.[218]

Oikeuskäytännössä huomio on nykyisin kiinnitetty yhä enemmän siihen, missä määrin esteettiselle ominaisuudelle on kilpailijoiden käytettävissä olevia vaihtoehtoja, eikä esteettisiin ominaisuuksiin sinänsä. Testinä on yhä useammin ollut se, missä määrin tietty ominaisuus rajoittaa kilpailua sekä se, kuinka laajasti muodolle on vaihtoehtoja.[219] Koko opin asema on nykyisin varsin kyseenalainen ja epäselvä.

Korkein oikeus on myös viitannut siihen, että esteettisen funktionaalisuuden arvioinnin ei tulisi toimia siten, että se ei kannusta luomaan esteettisesti mielenkiintoisia tavaramerkkejä.

> "Where color serves significant non-trademark function, courts will examine whether its use as a mark would permit one competitor, or a group, to interfere with legitimate, non trademark-related competition through actual or potential exclusive use of important product ingredient; that examination *should not discourage firms from creating aesthetically pleasing mark designs*, for it is open to their competitors to do the same."[220]

---

[217] Ks. *Unikel*, 318 ss.
[218] *McCarthy* 1984, 247–248.
[219] Ks. *Unikel* 318 ss.
[220] *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 115 S.Ct. 1300 U.S. Cal., 1995.*

7. UUSI YHTEISÖOIKEUDELLINEN SÄÄNTELY JA KOLMIULOTTEISET MUODOT

7.1. Yleistä

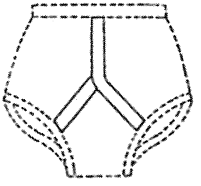
Euroopassa yhteisötavaramerkkiä on usein haettu erilaisille kolmiulotteisille muodoille. Tarkastelen seuraavassa sitä, millä edellytyksillä tuotteiden muotoja ja pakkausten muotoja tulisi suojata alkuperäisesti erottamiskykyisinä. Lisäksi tarkastelen funktionaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

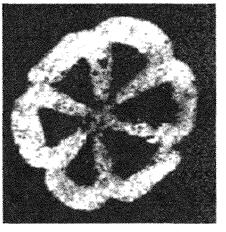
7.2. Tavaran muoto rekisteröidään alkuperäisesti erottamiskykyisenä

SMHV:n käytännön mukaan tavaran muoto voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella. Yhteisötavaramerkkiasetuksen 4 artiklan kategorisen sanamuodon mukaan tuotteen muoto voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, jos sillä on erottamiskyky. Absoluuttiset rekisteröintiesteet, jotka sisältyvät yhteisötavaramerkkiasetuksen 7 artiklaan ovat myös sisällöltään kategorisia.[221]

Sääntelyssä ei tehdä eroa siihen nähden, onko kolmiulotteinen muoto rekisteröintikelpoinen alkuperäisesti erottamiskykyisenä vai edellytetäänkö muodon vakiintumista markkinoilla. Sama lähtökohta on omaksuttu tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa.

SMHV edellyttää, että tuotteen muodon tulee olla niin omaperäisen, että se kykenee identifioimaan tavaran (anonyymin) alkuperän. Suojan kynnys on korkea. Seuraavia merkkejä on pidetty alkuperäisesti erottamiskykyisinä:[222]





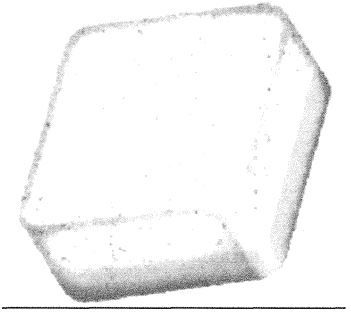
Oikealla oleva merkki esittää perunalastua.

---

[221] Yhteisötavaramerkkiasetuksen 4 artikla on seuraava:
A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such *signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings*. Kyseisen asetuksen 7.1 artiklan b- kohdassa säädetään absoluuttiseksi rekisteröintiesteeksi vain kategorisesti se, että merkiltä puuttuu erottamiskyky: "The following shall not be registered:" "(b) trade marks which are devoid of any distinctive character."

[222] Decision of the Third Board of Appeal of 29 May 2000 In Case R 608/1999-3. Decision of the First Board of Appeal of 15 December 1999 In Case R 467/1999.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen hiljattain antaman tuomion mukaan tavaran muodosta ja väreistä muodostuvia kolmiulotteisia tunnuksia ei kohderyhmässä hahmoteta samalla tavoin tavaramerkeiksi kuin sanamerkit ja kuviomerkit ymmärretään[223]. Tuomioistuin toteaa kuitenkin, ettei pelkästään se, että kilpailijoilla voi olla intressi saada vapaasti valita tuotteidensa muoto, ole esteenä rekisteröimiselle, jos tavaramerkin ulkoasu on sellainen, että sen perusteella voidaan erottaa erilaisista kaupallisista alkuperistä lähtöisin olevat tavarat[224]. Tuomioistuimen mukaan tavaran muoto, joka on ilmeinen ja tyypillinen, ei ole erottamiskykyinen.[225]. Näin ollen tabletinmuotoista pyykin- ja astianpesuainetta ei voitu tällä perusteella rekisteröidä tavaramerkkinä[226].



Ensimmäisen asteen tuomioistuimen mukaan täplien tai kerroksen lisääminen pesuainetablettiin, on yksi "ilmeisimmistä ratkaisuista". Lisäksi värilliset rakeet viittaavat tavaran ominaisuuksiin. Neliskulmainen muoto on tavanomainen ja tabletin kulmien pyöristäminen johtuu "käytännön syistä". Myös vihreä väri on sen mukaan tavanomainen pesuaineissa.[227]

Tuomiossa ei oteta kantaa siihen, *kuinka omaperäisen* muodon tulee olla, jotta se kykenee yksilöimään tavaran anonyymin alkuperän. Lähtökohtana tulisi olla sen, että muodon tulee selvästi erottua muodoista, joita tyypillisesti käytetään tietynlaisissa tavaroissa. Kyseessä tulisi olla niin epätyypillinen ja ainutlaatuinen muoto, että se kykenee yksilöimään anonyymin alkulähteen.

---

[223] *Procter & Gamble v. SMHV*, T-118/00. kohta 56. Kuten tässä on korostettu, niin myös pakkausten muotojen kyky yksistään symboloida anonyymiä kaupallista alkulähdettä on usein heikko ja niiden laaja suojaaminen aiheuttaisi kilpailullisia ongelmia. Myös niiden suhteen tulisi soveltaa edellä mainittua vaatimusta siitä, että ne ovat korostetusti omaperäisiä ja epätyypillisiä. Erottamiskyvyn tulee olla olemassa ilman muita tuotteessa olevia merkintöjä. Pakkausten muoto voidaan kuitenkin huomattavasti helpommin mieltää tavaramerkiksi kuin itse tavaran muoto.

[224] SMHV:n valituslautakunta oli korostanut tarvetta välttää tavaran monopolisointi ja perustellut sitä, että tästä syystä alkuperäisen erottamiskyvyn kynnys tulee asettaa korkeaksi. Ks. *Procter & Gamble v. SMHV*, T-118/00. kohta 74. Tämä on perusteltu lähestymistapa: huomioon tulee ottaa myös kilpailun toimivuutta koskevat reaaliset argumentit. Ensimmäisen asteen tuomioistuin pyrkii sen sijaan johtamaan päätelmiä suoraan alkuperä- ja erottamistehtävän käsitteestä ja sääntelyn sanamuodosta. Lopputulos on kuitenkin sama: erottamiskyvyn kynnys on korkea.

[225] *Procter & Gamble v. SMHV*, T-118/00. Kohta 74. Käytännössä tämä johtaa jonkinlaiseen uutuusarviointiin, jonka pitäisi ensisijaisesti kuulua malli- ja patenttioikeuteen.

[226] Ks. yllä mainitun tuomion kohdat 61–67.

[227] Ks. *Procter & Gamble v. SMHV*, T-118/00, kohdat 60–65.

Toisaalta tämäkin tulkinta, joka asettaa korkean kynnyksen alkuperäiselle erottamiskyvylle, on kilpailullisesti problemaattinen. Sääntelyn muotoileminen siten, että tuotteen muodon rekisteröimisen edellytyksenä ei ole sen vakiinnuttaminen markkinoilla, on altis kritiikille ainakin seuraavien seikkojen vuoksi:

1) Ajatus siitä, että tavaran muoto itsessään voi toimia tavaramerkkinä ilman, että se on vakiintunut markkinoilla, ei ole vakuuttava. Tuotteen muotoa ei yleensä ensisijaisesti mielletä tavaramerkiksi, vaan tuotteen ominaisuudeksi. Vain silloin, kun muoto on markkinoilla opittu tuntemaan tietyn anonyymin kaupallisen lähteen symbolina, voidaan se aidosti mieltää tavaramerkiksi.
2) SMHV:n omaksuma linja johtaa siihen, että se, joka ensiksi ehtii rekisteröimään tietyn muodon, saa siihen ”ikuisen mallisuojan”. Tällainen rekisteröinti johtaa suojaamaan itse tuotetta ja markkinointi-ideoita. Lisäksi tällainen se rajoittaa saman ja samankaltaisen tavaran valmistamista. Tätä ristiriitaa tosin vähentää se, että markkinoilla on usein käytettävissä erilaisia vaihtoehtoja sekä se, että alkuperäiselle erottamiskyvylle asetetaan korkea kynnys. Tällaisia muotoja tulisi kuitenkin ensisijaisesti suojata aikaan sidotulla malli- ja tekijänoikeussääntelyllä.[228]

Jos muodon vakiintuminen olisi edellytys sen suojaamiselle tavaramerkkinä, voisivat kilpailijat käyttää samaa tai samankaltaista muotoa siihen saakka, kunnes muoto aidosti mielletään tavaramerkiksi[229]. Yhdysvalloissa omaksuttu tulkinta, jonka mukaan tavaran muoto ei voi olla alkuperäisesti erottamiskykyinen, on paremmin sopusoinnussa sen kanssa, että tavaramerkkisuojan ensisijainen tarkoitus on yksilöidä tuotteen anonyymi kaupallinen lähde. Lisäksi USA:n korkeimman oikeuden tulkinta on taloudellisesti rationaalisempi eikä yllä kuvattuja kilpailullisia ongelmia ja konfliktia muiden immateriaalioikeuksien kanssa synny. Lähden tässä kuitenkin siitä, että tämä tulkinta ei ole ajankohtainen yhteisötavaramerkkiasetuksen tulkinnassa. Sen mukaan tavaran muoto voi olla alkuperäisesti erottamiskykyinen. *Sääntely olisi kuitenkin tullut kirjoittaa siten, että tämä ei tule kyseeseen*. Asetus olisi lisäksi tullut kirjoittaa siten, että erilaisia tavaramerkkejä suojataan eri tavalla. Siinä ei olisi tullut kategorisesti rinnastaa kaikkia merkkejä toisiinsa. Sääntely on epäonnistunut ja liian ”moderni”.

---

[228] Pohjoismaisessa kirjallisuudessa tavaramerkkioikeuden ja mallioikeuden erillisyyttä ovat korostaneet *Koktvedgaard* ja *Schovsbo*, kun taas *Marianne Levin* on puoltanut sitä, että tuotteen muoto tulisi suojata samoin edellytyksin kuin muut tavaramerkit. *Koktvedgaardin* mukaan mallisuojan ongelmat tulisi korjata kehittämällä mallisuojaa. Sekä *Koktvedgaard* että *Schovsbo* kritisoivat erityisesti sitä, että funktionaalisia muotoja suojattaisiin tavaramerkkioikeudella. Ks. *M. Koktvedgaard* 1983, 513–518 sekä *Schovsbo* 1997, 16–47. Vrt. *Levin*, Varumärkesrättsligt ”designskydd”, 297–309. *Koktvedgaard* ja *Schovsbo* puoltavat siis kilpailusidonnaisempaa näkökulmaa asiaan, kun taas *Levin* korostaa enemmän yksinoikeudenhaltijan intressejä.

[229] Muu immateriaalioikeus, kuten mallisuoja, voi kuitenkin tietysti rajoittaa muodon käyttämistä tietyn määräajan.

> Ensimmäisen asteen tuomioistuin on todennut, että yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 artiklan b-kohdassa ei tehdä eroa sen suhteen millaisesta ”tavaramerkkityypistä” on kysymys. Mainitussa asetuksen kohdassa vain todetaan, että merkkiä, joka ei ole lainkaan erottamiskykyinen, ei voida rekisteröidä. Ensimmäisen asteen tuomioistuimen mukaan huomiota on kuitenkin kiinnitettävä siihen, että tuotteen muotoja ei ymmärretä tavaramerkiksi samalla tavalla kuin sanamerkkejä[230].

Tässä on kuitenkin syytä painottaa sitä, että mahdollista on, että yhteisöjen tuomioistuimessa katsotaan riittäväksi se, että muoto on jossain määrin omaperäinen ja se kykenee erottamaan eri elinkeinonharjoittajien tuotteet toisistaan. Yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 b-artiklassa todetaan rekisteröinnin esteenä olevan, että merkillä ei ole *lainkaan* erottamiskykyä. Jos tämä luetaan kirjaimellisesti, niin sitä voidaan tulkita myös siten, että hyvin vähäinen erottamiskyky on riittävä. Esimerkiksi yllä mainitun pesuainetabletin erottamiskykyä voitaisiin arvioida siten, että se on kokonaisuutena jossain määrin omaperäinen ja kykenee yksilöimään anonyymin kaupallisen lähteen. En pidä kuitenkaan tällaista tulkintaa perusteltuna, koska tämä johtaa mainittuihin kilpailullisiin ongelmiin. Kuten todettu, tuotteen ulkomuoto tulisi ensisijaisesti suojata mallioikeudella eikä tavaramerkkioikeudella. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa huomioon tulee ottaa myös kilpailun toimivuutta koskevat reaaliset argumentit. Sääntelyn kategoriselle ja tulkinnanvaraiselle sanamuodolle ei tule antaa liian suurta painoarvoa. Alkuperä- ja erottamistehtävän käsitteestä tai sääntelyn systematiikasta ei myöskään tule suoraan johtaa päätelmiä.

7.3. Pakkauksen muodon suojaaminen alkuperäisesti erottamiskykyisenä

SMHV on lähtenyt siitä, että *pakkauksen* muoto voidaan suojata tavaramerkkinä myös alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella. Oikeuskäytännössä on kuitenkin jossain määrin eroja. Osa kolmiulotteisista muodoista on rekisteröity, vaikka ne ovat varsin heikosti omaperäisiä, kun taas useimmissa tapauksissa on edellytetty, että muodon tulee olla korostuneesti omaperäinen.[231] Tulkintaongelma kulminoituu siihen, tuleeko kolmiulotteisilta muodoilta edellyttää korkeampaa erottamiskykyä kuin perinteisiltä tavaramerkeiltä[232].

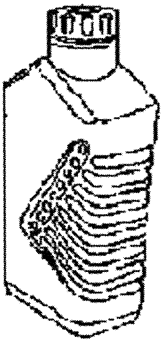
Yhden SMHV:n valituslautakunnan mukaan sellaisilta tunnuksilta, joilla on keskeinen käytännöllinen tarkoitus, tulee edellyttää korkeaa erottamiskykyä. Mitä enemmän tietyllä muodolla on käytännöllinen ja tavanomainen tarkoitus,

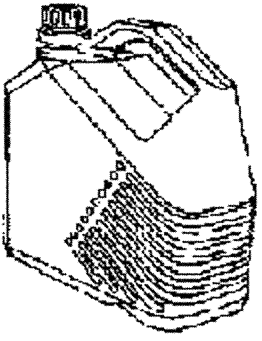
---

[230] *Procter & Gamble v. SMHV*, T-118/00, kohta 56.
[231] Ks. *Salmi* ym., 198 ss.
[232] Ks. tästä myös *Tiili* 1983, 176–177.

sitä korkeampi kynnys on.[233] Tämä tulkinta on oikeansuuntainen. Mallisuoja ja tavaramerkkisuoja ovat erillisiä kysymyksiä. Tavaramerkkisuojan tulisi koskea vain elementtejä, jotka selvästi symboloivat anonyymiä kaupallista lähdettä. Heikosti omaperäiset muodot tulisi vakiinnuttaa ennen niiden rekisteröintiä.

Mainitussa ratkaisussa kysymys oli alla olevista pakkauksista, joita SMHV:n käytännössä ei pidetty alkuperäisesti erottamiskykyisinä, vaikka eräissä jäsenvaltioissa pakkaukset oli rekisteröity tavaramerkkinä[234].





SMHV:n käytännössä edellytetään useimmiten sitä, että pelkästään se, että pakkauksen kolmiulotteinen muoto on jossain määrin omaperäinen, ei ole vielä riittävää sille, että se olisi alkuperäisesti erottamiskykyinen. Tämä on rationaalinen lähtökohta, kun kysymys on tavaramerkkisuojasta.

Jos tällaisten muotojen suojaamiselle asetetaan matala kynnys, merkitsee tämä sitä, että yhä useammissa tapauksissa mallisuojaa saattaisi olla mahdollista jatkaa tavaramerkkisuojan avulla. Lisäksi rajoitettaisiin kilpailijoiden mahdollisuutta kilpailla tehokkaasti varsin tavanomaisilla elementeillä. Edellyttämällä, että tällainen kolmiulotteinen muoto on korostuneesti omaperäinen (erottamiskykyinen), poistetaan kilpailullisia esteitä ja suojataan vain ”aitoja” tavaramerkkejä, jotka kykenevät yksilöimään anonyymin kaupallisen lähteen.[235]

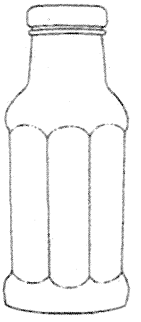
---

[233] ”Signs which consist of shapes of essential things of everyday use such as bottles and containers for liquids, should require a very high degree of distinctiveness to be entitled to registration.” Decision of the Second Board of Appeal of 14 December 1998, Case R 55/1998-2.

[234] Siitä, perustuivatko rekisteröinnit käyttönäyttöön vai alkuperäiseen erottamiskykyyn, ei ratkaisussa kuitenkaan mainita.

[235] Eri jäsenmaiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka suurta omaperäisyyttä edellytetään. Benelux-maissa on sovellettu lievää arvostelua, kun taas Yhdistyneissä kuningaskunnissa linja on konservatiivisempi. Ks. eri maiden välisistä eroista AIPPI 2000. Yhteenvedossa todetaan, että jäsenmaiden väliset erot kaipaavat lisää tarkastelua.

Pakkausten erottamiskykyvaatimusta valaiseva on myös SMHV:n valituslautakunnan päätös, joka koskee H.J. Heinz Company ltd. -yhtiön hakemusta luokkaan 30.[236] Tavaramerkkiä haettiin alla olevalle pullon muodolle. Valituslautakunta totesi, että pullo ei ole alkuperäisesti erottamiskykyinen ilman HEINZ -sanamerkkiä lukuun ottamatta sellaisia tuotteita, joita ei tavallisesti pulloteta (mm. kahvi, tee, sokeri ja riisi). Tämä on tavaramerkkioikeudellisesti varsin perusteltu arvio. Valituslautakunta kuitenkin korosti, että pullon tulee itsessään olla erottamiskykyinen. Erottamiskyky on arvioitava sen mukaan, millaisen vaikutelman itse (pakkauksen) muoto yksistään antaa ilman etikettiä yms.



Yhdysvalloissa samankaltaista tulkintaa on suosittanut *McCarthy*. Lisäksi hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että kolmiulotteisten muotojen erottamiskykyä tuskin voidaan arvioida samalla tavoin kuin sanamerkkien. Muodot eivät yleensä kuvaile tuotetta, vaan niiden suhteen on arvioitava sitä, kuinka omaperäinen muoto on markkinoilla ja kiinnittääkö se kuluttajan huomion puoleensa. ”The issue is whether the trade dress is of such an unusual design that a buyer will immediately rely on it to differentiate the source of the product.” *McCarthy* suosittaa alkuperäisen erottamiskyvyn arviointia seuraavasti: 1) Onko muoto tavanomainen ja yleisesti käytettävä vai onko se ainutlaatuinen tai epätavanomainen tietyllä alalla? 2) Onko kyseessä vain koristeellinen piirre, joka vain hienokseltaan eroaa tietynlajisissa tavaroissa käytettävästä ulkoasusta? Tämä arviointitapa kulkee nimellä *Seabrook-testi*.[237]

Tiili on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomessa PRH ei ole edellyttänyt sitä, että pakkauksen tai tuotteen muodon erottamiskykyä tulisi

[236] Decision of the Second Board of Appeal of 3 August 2000 In Case R 488/1999-2.
[237] *McCarthy* 2001, § 8:13.

arvostella ankarammin kuin yleensä[238]. Nähtäväksi jää mille kannalle yhteisöjen tuomioistuin asettuu tässä kysymyksessä. Jos se valitsee tässä puolletun "konservatiivisemman" linjauksen, tulisi sitä seurata myös Suomessa. Jos taas se seuraa BABY-DRY-tapauksessa omaksuttua "modernia" linjausta myös näissä tilanteissa, niin erottamiskykyä voidaan arvostella lievemmin ja yhä useampi kolmiulotteinen muoto voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä.[239]

Pakkauksenkin muoto on usein sellainen, että se ei ole alkuperäisesti erottamiskykyinen. Käytännölliset seikat määrittelevät usein tuotteen muotoa. Tietyllä alalla käytetään usein tavanomaisesti samankaltaisia muotoja. Jotta yhteentörmäys kilpailullisten seikkojen kanssa vältetään, tulisi heikosti erottamiskyinen? muoto vakiinnuttaa ennen sen rekisteröintiä. Lähtökohtana tulisi myös olla, että tällaisen muodon erottamiskyvylle asetetaan korkeampi vaatimus kuin esimerkiksi sana- ja kuviomerkkien suojaamiselle. Tässä suhteessa eri jäsenmaiden välillä on kuitenkin merkittäviäkin eroja.

8. KOKO PAKKAUKSEN ULKOASUN SUOJAAMINEN

Brandi-ajattelun valossa yksittäisten tavaramerkkien suojaamisen ohella yhä olennaisempi on kysymys siitä, missä määrin voidaan suojata esimerkiksi koko tuotteen ulkoasu. Tällöin erikseen erottamiskyvyttömät elementit saattavat yhdessä muodostaa erottamiskykyisen kokonaisvaikutelman. Tuotteen koko tuotteen ulkoasu yksilöi usein helposti anonyymin kaupallisen lähteen. Lisäksi tällainen rekisteröinti on kilpailullisesti ongelmattomampi kuin yksittäisten värien tai muotojen suojaaminen. Se ei sellaisenaan takaa yksinoikeutta tuotteiden ulkoasun yksittäisiin elementteihin, kuten väriin tai muotoon, vaan se suojaa kokonaisuuden. Näin ollen kokonaisvaikutelmien suojaamiseen tulisi soveltaa ajatusta siitä, että riittävää on se, että ulkoasu on siinä määrin omaperäinen tai epätyypillinen että tuotteet voidaan erottaa toisistaan sen avulla.

---

[238] *Tiili* 1983, 176–178.

[239] Esittämäni tulkintakannanotot koskevat ensisijaisesti sitä, minkä tulee olla rationaalinen yhteisöoikeudellinen tulkinta, jonka käytännössä linjaa yhteisöjen tuomioistuin. Samalla argumentoin kuitenkin myös sitä, millä tavalla Suomen tavaramerkkilaki olisi tulkittava. Käsitykseni mukaan PRH:n joissakin ratkaisuissa soveltamaa "liberaalia" tulkintakäytäntöä ei tulisi omaksua mittapuuksi sille, milloin kolmiulotteinen merkki on erottamiskykyinen. Jotta sellainen voi toimia tavaramerkkinä, tulee tunnuksen olla selvästi epätyypillinen muoto, joka identifioi anonyymin kaupallisen lähteen ilman etikettejä ja muita merkintöjä. Mallisuojan ja tavaramerkkisuojan edellytyksiä ei tule sekoittaa keskenään. Epäilen myös, että KHO ei hyväksyisi sitä, että erottamiskykyvaatimus on asetettu matalalle.

Suojan saamiselle ei tulisi asettaa erityisen korkeaa kynnystä. Lisäksi kokonaisvaikutelmien suojaamisessa voidaan käyttää erottamislausumia erottamaan sellaisia osia, jotka eivät yksistään täytä erottamiskyvyn asettamia edellytyksiä[240]. Tällainen voi olla esimerkiksi pakkauksessa esiintyvä muoto tai väri.[241]

> Yhdysvaltain oikeudessa kokonaisvaikutelman alkuperäistä erottamiskykyä arvioidaan useimmiten siten, että huomio kiinnitetään siihen, onko kokonaisvaikutelma tietyllä alalla ainutlaatuinen tai epätavallinen vai onko se tyypillinen ja tavanomainen tietyn tuotteen ulkoasu (*Seabrook*-testi). Tämän testin valossa riittävää ei ole, että toisissa tuotteissa ei käytetä täsmälleen samanlaista kokonaisvaikutelmaa. Tuotteen ulkoasun täytyy kokonaisuudessaan olla epätavallinen. Esimerkiksi tapauksessa *Turtle Wax v. First Brands* auton kiillotusaineen pakkausta ei pidetty alkuperäisesti erottamiskykyisenä, koska se koostui vain elementeistä, jotka olivat tuolla teollisuudenalalla tavanomaisia. Tuotteessa käytetty musta väri sekä kultaisen, punaisen ja valkoisen väriyhdistelmä oli äärimmäisen tavallinen. Alkuperäistä erottamiskykyä ei merkinnyt se, että täysin vastaavaa yhdistelmää ei käytetty muissa tuotteissa. Oikeus painotti sitä, että tällainen arviointi ulottaisi suojan jokaiseen uuteen yhdistelmään, joka markkinoille tulisi. Näin arvioituna tavaramerkkisuoja ulottuisi liian laajalle.[242] Tämä teoria on kuitenkin varsin monimutkainen ja mielestäni tarpeeton. Tällaisissa tilanteissa on kysymys siitä, että sana- tai kuviomerkki voi antaa heikosti erottamiskykyiselle kokonaisvaikutelmalle jonkinlaisen omaperäisyyden. Tavanomaiset elementit eivät yksistään voi olla suojattuja. Tällaisissa tilanteissa kokonaisvaikutelma voidaan rekisteröidä yksinkertaisesti siten, että erottamiskyvyttömät elementit erotetaan erottamislausumalla. Tällöin suoja-ala on kuitenkin hyvin kapea ja saattaisi koskea vain hyvin samanlaisen kokonaisvaikutelman tuomista markkinoille.[243] Käytännössä tällaisella rekisteröinnillä on siis vähäinen käytännöllinen merkitys merkinhaltijalle.

Tuotteen ulkoasu voidaan suojata kuviomerkkirekisteröinnillä tai kolmiulotteisella rekisteröinnillä:

---

[240] Toinen asia on kuitenkin se, että tällaisen rekisteröinnin suoja-ala saattaa olla hyvin kapea. Kilpailijoilla on oikeus käyttää sellaisia tunnuksia, jotka eivät yksistään ole erottamiskykyisiä.

[241] Ks. *Lassen*, 72 ss. sekä 337 ss. *Lassen* korostaa, että ulkoasun rekisteröinti on kyseessä vain, jos rekisteröinnistä ilmenee koko tuotteen ulkoasu (s. 342). Tällä hän tarkoittanee, että ulkoasun tulee ilmetä kolmiulotteisesti. Muutoinhan kyseessä on rekisteröinti kuviomerkkinä.

[242] *Turtle Wax v. First Brands, 22 U.S.P.Q. 2d 1013.*

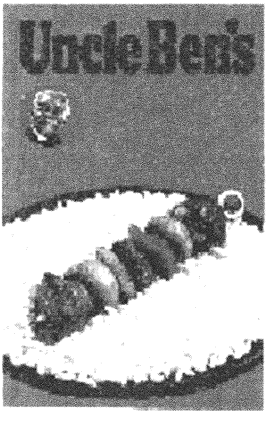
[243] Yhdysvaltojen osalta on muistettava, että siellä tavaramerkkiä ei tarvitse välttämättä rekisteröidä. Alkuperäisesti erottamiskykyiset merkit voidaan suojata ilman rekisteröintiä. Mainitussa tapauksessa kysymys oli siis tästä. Ulkoasua ei ollut rekisteröity.



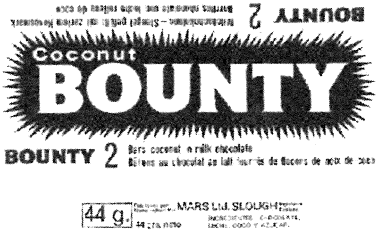
Kuviomerkki (yhteisötavaramerkki)
NIVEA sun CHILDREN SUN MILK
Hakemusnumero:
000012567
Väriselitys: Keskisininen, tumman sininen, oranssi, keltainen, limen vihreä, vaaleanpunainen, valkoinen.



Kolmiulotteinen yhteisötavaramerkki
TOBLERONE
Hakemusnumero:
000031203
Väriselitys:
Valkoinen, keltainen, punainen, sininen, musta.



Trade mark:
Uncle Ben's
Hakemusnumero:
000001751
Väriselitys: oranssi, sininen, punainen, ruskea, vihreä, valkoinen, hopea, musta.



Kuviomerkki Coconut BOUNTY MARS Ltd.(PRH)
Rekisterinumero:
66245
Väriselitys:
På vit botten taggigt fält i indigo, texten vit på indigo och indigo på vitt.



Kuviomerkki NIVEA BODY LOTION (PRH)
Rekisterinumero: 131591
Väriselitys:
Merkin värit ovat valkoinen, sininen ja hopea

9. REKISTERÖINTIESTEISTÄ

9.1. Tavaran muodosta koostuva merkki

Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan sekä yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 (e) i artiklan mukaan tavaran luonteenomaista muotoa ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi.[244]

Yhteisötavaramerkkiasetuksessa säädetään seuraavasti:

”The following shall not be registered:”

”(e) Signs which consist exclusively of:

”(i) the shape which results from the nature of the goods themselves”.

---

[244] Sivuutan tässä kysymyksen siitä millä tavalla eri maissa on implementoitu nämä rekisteröintiesteet. Näin siksi, että tapana on ollut, että eri maissa on käytetty pidättyvästi harkintavaltaa täsmentää tavaramerkkidirektiivin säännöksiä. Säännösten täsmentäminen on säännönmukaisesti jätetty yhteisöjen tuomioistuimen ja SMHV:n tehtäväksi. Toiseksi tarkastelen tässä ensisijaisesti tavaramerkkisuojan yleisiä oppeja, eikä sillä millaisia vivahde-eroja eri maiden lakien sanamuodoissa on, ole tässä olennaista merkitystä. En myöskään tarkastele sitä, millaisia virheitä lakien implementoinnissa on saattanut tapahtua. Ks. eri maiden sääntelystä kuitenkin AIPPI 2000.

Yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.3 artiklan ja tavaramerkkidirektiivin 3.3 artiklan mukaan rekisteröintieste on absoluuttinen. Edes muodon vakiintuminen ei mahdollista rekisteröintiä. Suomen tavaramerkkilain 13 §:ään sisältyy nykyisin maininta siitä, että tavaran ”luonteenomaisella” muodolla ei ole erottamiskykyä.

Tämän säännöksen sisältö ja merkitys lienee varsin selvä. Jos muoto liittyy tavaran käytännöllisiin ominaisuuksiin tai se on suorastaan itse tavaran tyypillinen muoto, sitä ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä. Sateenvarjon tai munakennon muotoa ei tietenkään voida sellaisenaan rekisteröidä tavaramerkkinä[245]. Kyseessä on lähinnä geneerinen tunnus. Jos muodossa on omaperäisiä piirteitä, niin tämä näkökohta ei estä rekisteröintiä. *Haarmann* toteaakin, että tavaramerkkilain tarkoitus ei ole suojata itse tavaraa[246].

Tapauksessa *Procter & Gamble v. Office for Harmonization in the Internal Market* (T-122/99) Euroopan yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuin viittasi siihen, että termiä yksinomaan on tulkittava suppeasti. Jos tietty muoto sisältää omaperäisiä piirteitä, niin se ei koostu yksinomaan itse tuotteen muodosta. Tuomioistuin totesi, että saippuan muoto, jolle rekisteröintiä haettiin, ei ollut standardi saippuan muoto. Markkinoilla oli saippuan muotoja, joissa oli toisenlaisia muotoja.[247] Se piti SMHV:n valituslautakunnan menettelyä virheellisenä, kun se oli hylännyt hakemuksen tällä perusteella.

Tämä tulkinta on varsin perusteltu. Lähtökohtana on se, että muotoa, joka on nimenomaan tyypillinen tavaran standardimuoto, ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä, vaikka se olisi markkinoilla opittu tuntemaan jonkin elinkeinonharjoittajan anonyymin kaupallisen lähteen symbolina. Jos muoto on kuitenkin jossain määrin omaperäinen, niin se voi toimia tavaramerkkinä. Laajaa absoluuttista estettä tavaramerkin rekisteröinnille ei tule asettaa. Pidän myös hyvin todennäköisenä, että yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta tästä asiasta on samanlainen kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen.

Huomattavaa on myös se, että vaikka tämä rekisteröinnin este peruste ei sovellu, niin mahdollista on, että kolmiulotteinen muoto ei ole riittävän erottamiskykyinen, jotta se voisi toimia tavaramerkkinä. Rekisteröinnin este ja erottamiskyky ovat eri asioita.

9.2. Toiminnallinen funktionaalisuus

Yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 (e) ii-artiklan (sekä tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan)

---

[245] *Strowel*, 157.
[246] *Haarmann*, 195.
[247] Rajanvetotilanteissa on siis olennaista tehdä vertailua muihin markkinoilla oleviin samanlaisen tuotteiden muotoihin. Jos muoto on jossain määrin omaperäinen, niin tämän rekisteröinnin esteen edellytykset eivät täyty.

"The following shall not be registered:"
"(e). Signs which consist exclusively of:
(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result"

Tämä poikkeus on huomattavasti tulkinnanvaraisempi kuin tavaran luonteenomaista muotoa koskeva säännös. Jo sääntelyn sanamuoto aiheuttaa useita tulkintaongelmia. Termi "yksinomaisuus" ("signs which consist *exclusively of*") tarkoittaisi sanamuotonsa mukaan sitä, että tunnuksen tulisi "yksinomaan" eikä siis esimerkiksi "pääasiallisesti" koostua muodosta, joka on välttämätön tietyn teknisen ratkaisun saavuttamiselle. Toisaalta tulkinnanvaraista on, kumpaa näistä termeistä sovelletaan.

Myös termi "välttämätön" on tulkinnanvarainen. Ainakin kolme erilaista tulkintavaihtoa voidaan esittää. Näistä ensimmäinen pohjautuu puhtaasti direktiivin sanamuotoon. Kaksi jälkimmäistä taas painottavat sitä, että huomioon tulee ottaa myös se, että tavaramerkkioikeudella ei suojata funktionaalisia ratkaisuja, joiden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti patentti- ja mallioikeuteen. Jälkimmäisten tulkintojen heikkous on kuitenkin siinä, että ne ovat vaikeasti sovitettavissa sääntelyn sanamuotoon.

Tulkintavaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat, jotka esiintyvät jäljempänä tarkastellussa oikeuskäytännössä:

1) Termi "yksinomaisesti" tarkoittaa sitä, että muoto perustuu yksistään tekniseen ratkaisuun. Käsite "välttämätön" puolestaan viittaa siihen, että jos sama tekninen tulos voidaan aikaansaada useammalla tavalla eli ratkaisulle on useampi kuin yksi vaihtoehto, niin suojalle ei ole estettä. Näin ollen tekninen ratkaisu ei yleensä voi estää tavaramerkkisuojaa, koska teknisille ratkaisuille normaalisti on vaihtoehtoja. Benelux-maiden oikeuskäytännössä on sovellettu tällaista tulkintaa.[248]
2) Jos tekninen tulos saavutetaan pelkästään tietyn kolmiulotteisen muodon avulla ja vaikka muodolle olisi vaihtoehtoja, niin muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiselle eikä sitä voida rekisteröidä tavaramerkkinä. Tällainen tulkinta on toistaiseksi ollut ajankohtainen Englannissa.[249]
3) Direktiivin sääntelyä voitaisiin tulkita myös siten, että huomio tulisi kiinnittää siihen, onko kilpailijalla käytettävissään tehokkaita vaihtoehtoja ja voiko hän kilpailla tehokkaasti. Tehokkaat vaihtoehdot ovat välttämättömiä teknisiä ratkaisuja. Tämä tulkinta on lähtökohtana Yhdysvalloissa, jossa funktionaalisuutta ei arvioida yksinomaan teknisen ratkaisun tuloksen saavuttamisen tai teknisen muodon esiintymisen näkökulmasta. Sitä tarkastellaan nimenomaan siitä perspektiivistä, merkitseekö muodon suojaaminen tehokkaan kilpailun estymistä.

---

[248] Ks. *Strowel*, 157–158.
[249] Ks. AIPPI 2000 (Great Britain). Ks. myös *Firth-Gredley-Maniatis*, 86–99.

Yllä mainituista kolmesta tulkintavaihtoehdosta mikään ei ole täysin tyydyttävä. Tulkinta 1 johtaa helposti teknisten ratkaisujen monopolisointiin tavaramerkkioikeudella. Tulkinta 2 ei ole täysin direktiivin sanamuodon mukainen. Myös tulkinta 3 on jossain määrin vaikeasti sovitettavissa sääntelyn sanamuotoon. Sääntely on myös hyvin niukkasanainen, ja se siirtää runsaasti harkintavaltaa tuomioistuimille.

Poikkeus on kuitenkin muotoiltu niin epämääräisesti, että on mahdollista, että direktiivin sanamuotoon perustuvaa tulkintavaihtoehtoa 1 ei hyväksytä yhteisöjen tuomioistuimessa, koska tämä tulkinta johtaa helposti teknisten ratkaisujen monopolisoitumiseen ja konfliktiin patenttisuojan kanssa.

9.3. Eurooppalainen oikeuskäytäntö – kaksi eri tulkintaa

Kun teknistä tulosta koskeva sääntely on avoimesti ja lyhyesti kirjoitettu, ei ole yllättävää, että eri maissa on esiintynyt erilaisia tulkintoja sen sisällöstä. PHILISHAVE-partakoneen ”kolmesta ajopäästä” on annettu erilainen ratkaisu Ruotsissa ja Englannissa. Ruotsissa lainsäädäntö tulkittiin sääntelyn sanamuotoa painottaen, kun taas Englannissa on painotettu tarvetta pitää tekniset ratkaisut tavaramerkkisuojan ulkopuolella.

Ruotsalaisessa tapauksessa kantajayhtiö Ide Line Aktiebolagin tarkoituksena oli tuoda maahan Japanissa valmistettu IZUMI-partakone, jossa käytetään kolmea ajopäätä.[250] Kantaja vaati tuomioistuinta vahvistamaan, että IZUMI-koneessa käytetyt ajopäät eivät loukkaa Philipsin kolmiulotteista tavaramerkkirekisteröintiä. Kantaja painotti, että kyseessä on muoto, joka on välttämätön tietyn teknisen tuloksen saavuttamisessa. Tämän vuoksi rekisteröinti vaadittiin julistettavaksi mitättömäksi.

Kantajayhtiön asianajaja totesi, että kyseessä oleva kolmiulotteinen muoto on sekä kokonaisuudessaan että yksittäisten osiensa osalta tekninen. Muodon keskeisenä tarkoituksena on ollut saavuttaa paras mahdollinen parranajon tulos. Kolme ajopäätä ovat testien mukaan nopeampia kuin kaksi. Philipsin käyttämä tekninen ratkaisu parantaa tuotteen ominaisuuksia, koska siinä voidaan käyttää yhtä moottoria.

Philips-yhtiön asianajajan mukaan vastaava tekninen ratkaisu voidaan saavuttaa muilla muodoilla, jotka ovat tehokkuudeltaan ja kustannuksiltaan yhtä edullisia. Vastaava tulos voidaan ajon nopeutta lukuun ottamatta saavuttaa myös kahdella ajopäällä. Kolme ajopäätä eivät ole välttämättömiä laadukkaan ajotuloksen saavuttamiseksi. Yhtä moottoria voidaan käyttää myös kahdessa ajopäässä.

---

[250] Stockholms Tingsrätt, 25.4.1997, tapaus T7-1316-94; T7-249–97.

Tuomioistuin ratkaisi asian vastaajan eduksi. Se totesi, ettei pelkkä muodon funktionaalisuus ole riittävä edellytys sille, että tavaramerkkirekisteröinti olisi julistettava mitättömäksi. Olennaista on pohtia sitä, mitä muita vaihtoehtoja tekniselle ratkaisulle on. Tuomioistuin totesi, että vastaava tekninen tulos voidaan yhtä tehokkaasti ja vastaavilla kustannuksilla saavuttaa useilla muilla muodoilla.[251] Tämä tulkinta vastaa edellä esitettyä tulkintavaihtoehtoa 1.

Tuomiossa esiintyi myös eriävä mielipide, jossa painotettiin, ettei "pelkästään" teknistä muotoa voida suojata tavaramerkkinä. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että ajopäiden lukumäärä vaikuttaa ajotulokseen. Lisäksi siinä todettiin, että kolmen ajopään mallissa hammaspyörien lukumäärä on vähäisempi ja ajopäissä on vähemmän liikuteltavia osia. Tämä mielipide vastaa tulkintavaihtoehtoja 2 ja 3.

Englannissa, tapauksessa *Philips Electronics NV v Remington Consumer Products,* vastaajan tarkoituksena oli niin ikään tuoda markkinoille kolmella ajopäällä varustettu parranajokone.[252] *Justice Jacob* asetti funktionaalisuuden testiksi sen, pyrkiikö muoto pelkästään saavuttamaan teknisen tuloksen ("does the shape solely achieve a technical result"). *Jacobin* mukaan tavaramerkkidirektiivin kanssa identtinen kansallinen implementointi (Trademarks Act 1994, 3.2 §:n b-kohta) tuli tulkita siten, että muoto on välttämätön, jos muoto pyrkii pelkästään ratkaisemaan tietyn teknisen ongelman. Toisin sanoen muotoa, joka on pääasiallisesti funktionaalinen, ei voitaisi suojata tavaramerkkinä. Tätä testiä soveltamalla tuomari päätteli, että muoto oli funktionaalinen ja tavaramerkin rekisteröinti oli julistettava mitättömäksi.[253]

---

[251] Ruotsissa on käräjäoikeudessa oikeudenkäynnin kohteena on ollut myös TRIPP TRAPP -lastentuoli, joka on muodoltaan varsin yksilöllinen.

Tuolin teknisille ominaisuuksille myönnetty patenttisuoja oli kulunut umpeen, mutta tekijänoikeussuoja oli edelleen voimassa. Tapauksessa viitattiin siihen, että mainittuja tuoleja valmistava yhtiö tekee useita erilaisia lastentuolimalleja ja niiden valmistamisen muodoille on useita erilaisia vaihtoehtoja. Tapauksessa ei tarkasteltu sitä, sisältääkö tuolin muoto jotain sellaista, mikä saa tuolin toimimaan paremmin tai joka vaikuttaa tuolin laatuun tai valmistamiskustannuksiin. Myöskään patenttisuojan umpeen kulumiseen ei kiinnitetty huomiota. Tapauksessa tavaramerkkisuoja hyväksyttiin vakiintumisen perusteella. Ljungby tingsrätt, 16 .6.1997 T 13/96 (tuomion lainvoimaisuudesta ei kuitenkaan ole tietoa). Myös tässä omaksuttiin edellä tarkoitettu tulkintavaihtoehto 1: pelkkä vaihtoehtojen esiintyminen on riittävää.

[252] [1998] RPC 283.

[253] PHILISHAVE-ajopäiden ohella toinen keskeinen ongelma on koskenut LEGO-rakennuspalikkaa. Palikan muoto ja palikoiden kiinnitysmekanismi ei ole ainoa muoto, jota voidaan käyttää lasten rakennuspalikoissa. Ks. *Gielen*, Three Dimensional Marks, 34. Artikkelissa viitataan Sveitsissä toimitettuun tekniseen asiantuntijalausuntoon, jossa todetaan, että LEGO-palikan muoto ei ole teknisesti välttämätön. Suurimmassa osassa Euroopan maita LEGO-palikan rekisteröinti on hylätty funktionaalisuuden vuoksi. Ks. Kur 1997, 18.

Ruotsissa 1980-luvun lopulla Ruotsin korkein oikeus eväsi Lego-palikan rekisteröinnin, Ks. NIR 1988 32 ss. Tuomioistuin totesi muun muassa seuraavaa:

Justice Jacobin esittämä testi, joka vastaa edellä esitettyä tulkintavaihtoehtoa 2, ei kuitenkaan näytä olevan täysin sopusoinnussa tavaramerkkidirektiivin ja sen kanssa identtisen kansallisen lain sanamuodon kanssa. Testi näyttäisi viittaavan laajaan teleologiseen tulkintaan, joka painottaa sitä, että funktionaaliset muodot tulee pitää tavaramerkkisuojan ulkopuolella.

Tavaramerkkidirektiivin kriteerihän ei ole se, että muoto on pelkästään tekninen ("solely technical"), vaan se, että se on välttämätön tietyn teknisen ratkaisun saavuttamiselle ("necessary to obtain certain technical result"). Nämä ovat eri asioita. *Remington*-tapauksesta on kuitenkin pyydetty ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta. Tämä merkitsee sitä, että asia saa pian ainakin oikeuskäytännön kannalta merkityksellistä lisävalaisua[254].

9.4. Yhdysvalloissa pelkkä vaihtoehtojen esiintyminen ei ole riittävää

Yhdysvalloissa omaksuttua "kolmatta tietä" (edellä tarkoitettu tulkintavaihtoehtoa 3) kuvaa hyvin LEGO-palikkaa koskenut ratkaisu, joka on tosin alimmalta oikeusasteelta.[255] Siinä LEGO-palikkaa pidettiin funktionaalisena, vaikka sille on vaihtoehtoja. Kiinnitysmekanismin suojaaminen tavaramerkkinä haittaisi kilpailijan mahdollisuutta kilpailla tehokkaasti. Yhtä vetovoimaisia vaihto-

---

"Det förhållandet att en teknisk utformning kan varieras mer eller mindre utan att den avsedda funktionen går förlorad saknar härvid betydelse. En teknisk funktion, som inte är skyddad av ett patent, måste vara allmänt tillgängligt även om alternativa tekniska lösningar står till buds. En varuutstyrsel, som i sin helhet är huvudsakligen funktionellt betingad, kan således inte blir föremål för ensamrätt, och de oavsett om utstyrseln blivit inarbetad."

Tapauksessa, joka on ajalta ennen uutta tavaramerkkilainsäädäntöä, painotettiin, että pelkästään tekniseen tulokseen tähtäävään muotoon ei voi saada tavaramerkkirekisteröintiä. Ks. tapauksesta *Pehrson* 1988, 378–395. *Pehrson* pitää tapauksessa omaksuttua ratkaisua hyvin perusteltuna.

Alunperin LEGO-rakennuspalikka oli suojattu tavaramerkillä muun muassa Hollannissa. Myöhemmin on kuitenkin myös siellä julistettu LEGO-palikan rekisteröinti tavaramerkkinä mitättömäksi, mutta suojaa jäljittelyltä on ainakin toistaiseksi annettu alimmalla oikeustasolla epäreilua kilpailua koskevan sääntelyn perusteella. Ks. World Intellectual Property Report 4/99, 120 (lainvoimaisuudesta ei ole tietoa). Perusteluissa viitattiin "sekaannusvaaraan" pakkauksen avaamisen jälkeen (ns. post-sale confusion) sekä siihen, että markkinoilla on muita vaihtoehtoja rakennuspalikoille. Vastaavanlainen ratkaisu on tehty myös Tanskassa, ks. *Lego Systemer A/S v. Byggis AB. Sjø- og handelsrett 23. Juni 1993, Ufr 1995:92*. Tapauksessa katsottiin, että tavaramerkkisuoja ei tullut kyseeseen, koska palikkaa hallitsi pääasiallisesti sen tekninen funktio. Tästä huolimatta kielto katsottiin voitavan antaa markkinointilainsäädännön perusteella, koska palikan mainetta oli käytetty "sopimattomasti" hyväksi. Ks. myös *Schovsbo* 1997, 16–47 sekä *Schovsbo*, Varemaerkeretlig beskyttelse af industriellt design, 53–68.

[254] Ks. otsikko 9.5.

[255] *Lego Systems, Inc. v. Tyco Industries, Inc. 109 S.Ct. 392 (Mem)* U.S.,1988. Valituslupaa ylempiin oikeusasteisiin ei myönnetty.

ehtoja ei ollut useita, ja palikan kiinnitysmekanismi paransi tuotteen toimivuutta.[256] LEGO-tuomiossa todettiin muun muassa seuraavasti:

> "Thus, a functional feature is 'an important ingredient in the commercial success of the product,' not simply one adopted for the primary purpose of identification."
>
> "Applying these principles to the evidence in this case, this Court concludes that the Lego block is wholly functional. The stud and tube system referred to previously not only accomodates the interlocking function as Lego claims, but it "contribute[s] to the effectiveness and performance of the blocks". This is also true of the shape of the block. *Simply because other configurations are available or feasible does not render the block non-functional*" (kursivointi kirjoittajan).
>
> "If Lego's proposed alternates cannot in practice be molded as advantageously by competitors, then they are not acceptable as alternates, even if Lego could make them."
>
> "Lego has not convincingly established that there are numerous acceptable alternates available. As Lego admits, the existence of only a few alternates is insufficient for trademark purposes, because other competitors could still be restricted from entering the marketplace."

Amerikkalaisessa kirjallisuudessa kolmiulotteisten muotojen suojaaminen tavaramerkillä on toisinaan nähty kilpailullisesti hyvin ongelmallisena asiana. *Bednarekin* mukaan sen, että tietty muoto on vakiintunut markkinoilla ja sille on olemassa vaihtoehtoja, ei tule olla riittävä edellytys tavaramerkkisuojalle, kun kysymys on funktionaalisen tuotteen muodon suojaamisesta. Erityinen ongelma seuraa siitä, että tällaiset muodot saattavat olla tietyllä teollisuuden alalla standardeja. Erityisesti tämä on ongelma silloin, kun muotoihin liittyy kysymys yhteensopivuudesta (compatibility) tai kyseessä ovat varaosat.[257]

9.5. Julkisasiamiehen lausunto *Remington*-tapauksesta

Julkisasiamies *Ruiz-Jarabo Colomer* on *Remington*-tapauksesta antamassaan lausunnossaan puoltanut edellä tarkoitetun tulkintavaihtoehdon 2 omaksumista[258]. Julkisasiamies esittää ratkaisuehdotuksenaan, että vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 3.1. (e) ii-kohta on tulkittava siten, että *mikä tahansa muoto,*

---

[256] *Tyco Industries, Inc. v. Lego Systems, Inc. 1987 WL 44363 D.N.J.,1987.*

[257] Ks. *Bednarek*, 21–22. Ks. myös *Bednarek-Peterson*, 31 ss. Toisin *Schovsbo*, joka painottaa sitä, että yhteensopivuus saattaa korostaa sitä, että mainetta käytetään epäoikeudenmukaisesti hyväksi, ks. *Schovsbo* 1997, 16–47.

[258] *Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer, delivered on 23 January 2001. Case C-299/99. Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited.*

jonka olennaiset piirteet palvelevat tietyn teknisen tuloksen saavuttamista, täytyy katsoa muodoksi, joka on välttämätön. Näin on, vaikka tietty tulos voidaan saavuttaa käyttämällä muita muotoja (vaihtoehtoja).[259] Julkisasiamiehen mukaan säännöksen tarkoituksena on välttää se, että tavaramerkkioikeutta käytettäisiin sellaisten oikeuksien säilyttämiseen, joille on lainsäädännössä säädetty vanhentumisajat. Tällaisia oikeuksia ovat patenttioikeus ja mallioikeus. Hänen mukaansa ajatus siitä, että muodon on oltava absoluuttisen välttämätön, on relevantti mallioikeudessa. Funktionaalinenkin malli voi siis saada mallilain mukaista suojaa. Tavaramerkillä on taas tarkoitus identifioida tavaran (anonyymi) alkuperä sekä tämän kautta välillisesti suojata goodwill-arvoa.[260] Jos teknisten vaihtoehtojen merkitystä painottava teoria hyväksyttäisiin, niin mikään ei estäisi yritystä rekisteröimästä tavaramerkiksi kaikkia ajateltavissa olevia muotoja, joilla tämä tulos voidaan saavuttaa[261].

Julkisasiamies tuo ratkaisuehdotuksessaan esiin myös mielenkiintoisen näkökulman: huomiota on kiinnitettävä siihen, millaisia vaihtoehtoja *oikeuksien haltijoilla* on. Hänen mukaansa oikeuksien haltijoilla on muita tehokkaita keinoja suojella merkkejään. He voivat esimerkiksi lisätä niihin omaperäisiä osia, jolloin funktionaalisuus ei muodostu ongelmaksi.[262] Näkökulma on tervetullut. Yleensä huomio on kiinnitetty vain siihen millaisia vaihtoehtoja kilpailijoilla on.

Julkisasiamiehen sanoma lienee ymmärrettävä siten, että teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätöntä muotoa ei itsessään voida rekisteröidä tavaramerkiksi (esimerkiksi kannun nokka sellaisenaan), vaikka se olisi vakiintunut tavaramerkiksi. Hänen esittämänsä tulkinta on selkeämpi ja yksinkertaisempi lähestymistapa tähän asiaan kuin Yhdysvalloissa sovellettu testi, jonka yhtenä osana on tehokkaiden vaihtoehtojen arviointi. USA:ssa sovelletun arvioinnin puitteissa voi olla vaikea vetää rajaa siihen, milloin tehokkaita vaihtoehtoja on olemassa. Kun sellaista muotoa, joka yksinomaan pyrkii tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseen, ei rekisteröidä tavaramerkkinä, niin tällaista rajanvetoa ei ole tarpeen tehdä.

Voidaan kuitenkin kysyä, onko julkisasiamiehen omaksuma tulkinta sopusoinnussa direktiivin tekstin kanssa. Julkisasiamies toteaa, että direktiivin sanamuoto ei aiheuta ongelmia, koska hänen mukaansa vaihtoehtotestiä ei esiinny direktiivissä[263]. Lisäksi esitettyyn tulkintaan voidaan hänen mukaansa päästä

---

[259] Kohta 54.

[260] Kohdat 30, 34 ja 38.

[261] Tältä osin on kuitenkin huomattava se, että tällaiset muodot eivät yleensä ole alkuperäisesti erottamiskykyisiä eikä niitä yleensä voida rekisteröidä ilman niiden käyttämistä markkinoilla. Näin ollen julkisasiamiehen esittämä ongelma voi olla käytännössä harvinainen.

[262] Kohta 40.

[263] Direktiivin tekstissä ei siis nimenomaisesti viitata vaihtoehtoihin, vaan siinä puhutaan välttämättömästä muodosta. Muotohan ei sinänsä ole välttämätön, jos sille on vaihtoehtoja. Välttämätön muoto olisi esimerkiksi jalkapallon muoto, koska pyöreälle ei ole vaihtoehtoja.

teleologisella tulkinnalla, joka ottaa huomioon sääntelyn tarkoituksen.[264] Tulkinnan suhde sääntelyn sanamuotoon on hieman hatara, kun taas kilpailupoliittinen ja tavaramerkkioikeuden tarkoitusta koskeva argumentaatio on korkeatasoista.

Mielestäni sääntely olisi tullut kirjoittaa olennaisesti selvemmin. Tavaramerkkioikeudella ei tulisi keinotekoisesti jatkaa patenttisuojan voimassaoloaikaa. Pääasiallisesti funktionaalisia muotoja ei tulisi voida rekisteröidä tavaramerkkinä, koska tällä tavalla voidaan saavuttaa ikuisen patenttisuojan kaltainen oikeus. *Sääntelykritiikki* onkin tässä asiassa paikallaan. Sääntely on kuitenkin kirjoitettu siten, että sanamuoto varsin selvästi viittaa siihen, että muodon tulee olla välttämätön. Tämä viittaa ensisijaisesti vaihtoehtotestiin[265]. Jos muodolle on vaihtoehtoja, se ei ole välttämätön. Julkisasiamiehen tulkinta pitää sisällään myös sääntelykritiikkiä. Voidaan kysyä, onko sääntelyä mahdollista tulkita niin laajasti, kuin julkisasiamies tekee? Kysymys näyttää olevan myös sääntelystä aiheutuvien negatiivisten kilpailullisten vaikutusten arvostelusta. Kun sääntely ei ole yksiselitteinen ja sitä voidaan tulkita useammalla eri tavalla, niin tässä ole mahdollista ennakoida sitä, mille kannalle yhteisöjen tuomioistuin asettuu.

10. MUOTO, JOKA "VAIKUTTAA TAVARAN ARVOON"

Myös Euroopassa on ajankohtainen asia, jota Yhdysvalloissa kutsutaan nimellä "esteettinen funktionaalisuus". Yhteisöoikeudellisessa sääntelyssä käytetään kuitenkin erilaista terminologiaa:

Yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 (e) iii-artiklan (sekä vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan) mukaan:

"The following shall not be registered:"

"e. Signs which consist exclusively of:

iii. The shape which gives substantial value to the goods."

Suomen tavaramerkkilain 13 §:ään on vuonna 2000 lisätty maininta siitä, että muoto, joka korottaa tavaran arvoa, ei ole erottamiskykyinen[266].

---

[264] Kohta 29. Julkisasiamies korostaa, että tuomioistuintoiminnalle on ominaista, että oikeussääntöä täydennetään sen "tarkoitusta kunnioittaen".

[265] Epäselvää on kuitenkin se, onko pelkkä vaihtoehtojen esiintyminen riittävää vai onko olennaista se, että kilpailijalla on tehokkaita vaihtoehtoja, joiden käyttämisellä ei ole vaikutusta siihen, kuinka hyvin tuote toimii tai millaiset ovat sen valmistamiskustannukset.

[266] Huomattavaa kuitenkin on, että yhteisötavaramerkkiasetuksessa ja direktiivissä tarkoitetaan absoluuttista rekisteröintiestettä eikä erottamiskykyä. Yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.3 artiklassa todetaan, että rekisteröinti ei tule kyseeseen edes markkinoilla hankitun erottamiskyvyn kautta. Rekisteröinnin este ja erottamiskyky ovat eri asioita.

Euroopassa tällaisen sääntelyn alkuperä on Benelux-maissa. Siellä poikkeuksen tarkoituksena on ollut rajoittaa konflikteja malli- ja tekijänoikeuslainsäädännön kanssa. Benelux-maiden aiemmin voimassa olleen sääntelyn esitöissä annettiin joitakin esimerkkejä sääntelyn tarkoituksesta.

Niiden mukaan kristallivaasin muoto on "osa tuotteen olennaista arvoa" eikä tällaista voida suojata tavaramerkillä. Toisaalta suklaan muoto ei yleensä anna olennaista arvoa itse tuotteelle, vaikka muoto olisi "vetovoimainen".[267]

Toisaalta Benelux-maiden oikeuskäytännössä huomiota on kiinnitetty siihen, miksi kuluttajat ostavat tiettyä tuotetta. Jos kuluttajat ostavat esimerkiksi jäätelökakun sen "maun eikä sen muodon perusteella", tavaramerkkisuoja voidaan myöntää jäätelökakun muodolle. Jos taas kuluttajat ostavat tietyn esineen sen kauneuden ja viehättävyyden takia, tavaramerkkisuojaa ei voi saada. Oikeuskäytännössä on kuitenkin viitattu myös siihen, että ratkaisevaa on se, perustuuko muodon viehättävyys muodon maineeseen tavaramerkkinä vaiko sen esteettiseen viehättävyyteen sellaisenaan[268].[269]

Benelux-maiden oikeuskäytännössä on usein viitattu siihen, että olennaista on arvioida sitä, millainen merkitys tietyn muodon viehättävyydellä ja kauneudella on kuluttajien ostopäätöksiin tai millä perusteella kuluttajat ostavat tuotteita. Tällainen arviointitapa on samankaltainen, kuin mitä on "esteettisen funktionaalisuuden" arvioinnissa kritisoitu Yhdysvalloissa, ja joka on siellä nykyisin yleensä hylätty[270].

Huomion kiinnittäminen siihen, mikä merkitys tietyllä vetovoimaisella ja kauniilla muodolla on tavaran arvolle, johtaa ongelmiin siinä, että joidenkin tavaramerkkien kohdalla tällainen arviointi on toimiva (kristallivaasi), kun taas joidenkin ei (esimerkiksi vetovoimainen suklaan muoto). Kaikkien muotojen tehtävänä on antaa tuotteelle lisäarvoa. Merkinhaltijan tavoitteena voi olla, että kohderyhmä hankkisi tuotteen nimenomaan sen muodon perusteella eikä niinkään tavaran todellisten ominaisuuksien perusteella. Myös jäätelö tai suklaa tai mikä tahansa tuote voidaan hankkia sen vetovoimaisen muodon eikä niinkään tuotteen ominaisuuksien perusteella. Hyvä tavaramerkki nimenomaan antaa lisäarvoa tuotteelle. Mainittu testi on siis kömpelö eikä sovellu asian rationaaliseen tarkasteluun.[271] Ymmärtääkseni sääntely tarkoittaa sitä, että korujen, kristallivaasien yms. tuotteiden muotoa ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä edes

---

[267] Ks. AIPPI Reports 2000 (Netherlands).

[268] Johtava tapaus lienee Burberrys I vuodelta 1989, jossa viitattiin siihen, että olennaista ei ole se, antaako muoto sinällään tavaralle vetovoimaa ja arvoa, vaan se, onko siitä mainonnan kautta tullut erottamiskykyinen tunnus. Toisin sanoen olennaista on se, onko kysymys tavaramerkiksi miellettävästä tunnuksesta vai ei. Ks. *Gielen*, Three Dimensional Marks, 34.

[269] Ks. Benelux-maiden oikeudesta *Gielen*, Three Dimensional Marks, 34. Ks. myös *Strowel*, 160.

[270] Ks. edellä olevaa kuvausta esteettisen funktionaalisuuden asemasta Yhdysvalloissa, 84 ss.

[271] Suomessa tähän testiin ovat viitanneet *Salmi* ym., 214 ss.

markkinoilla hankitun erottamiskyvyn kautta. Sen sijaan sillä ei tarkoiteta sitä, että esimerkiksi suklaan tai virvoitusjuoman pakkausta ei voitaisi rekisteröidä tavaramerkkinä, jos se on erityisen vetovoimainen muoto. Käsittääkseni säännös ei koske lainkaan pakkauksia, vaan nimenomaan itse tavaraa ("goods").

> Tuoreessa eurooppalaisessa kirjallisuudessa todetaan, että huomio tulisi kiinnittää tiettyihin tuoteryhmiin: "attention might inevitably be focused on certain categories of goods that are essentially decorative or marketed primarily for their aesthetic appeal"[272]. Tämän tulkinnan mukaan rekisteröinnin este on olemassa, jos tuotetta markkinoidaan ensisijaisesti sen esteettisen tai koristeellisen vetovoiman perusteella. Tämä tulkinta on ymmärrettävämpi ja suositeltavampi kuin kuluttajien ostokäyttäytymisen tarkastelu.

Myös tämä säännös ansaitsee kuitenkin osakseen sääntelykritiikkiä. Olennaista ei ole arvioida sitä, millä perusteella kuluttajat tekevät ostopäätöksiä, vaan ennen muuta sen arviointi, *toimiiko tietty muoto tavaramerkkinä*, joka on jonkin elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan symboli vai onko se esimerkiksi koristeellinen osa tiettyä esinettä.[273] Myös tämän asian tarkastelu tulisi *sitoa tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävään*. Näin ollen esimerkiksi korun tai patsaan muoto, jota ei sen koristeellisuuden vuoksi voida ymmärtää tavaramerkiksi, ei voi toimia tavaramerkkinä.

Paikallaan olisi ollut säätää, että koristeellinen muoto voidaan rekisteröidä vain, jos se saavuttanut erottamiskyvyn markkinoilla tapahtuneen käytön kautta ja se ymmärretään tavaramerkiksi. Koristeellinenkin muoto voi muuttua tavaramerkiksi käytön myötä. *Nyt voimassa oleva kategorinen kielto on liian laaja.* Se rajoittaa korun tms. muodon rekisteröinnin tavaramerkiksi, vaikka tietty muoto olisi markkinoilla muodostunut sellaiseksi, että se ymmärretään tietyn anonyymin kaupallisen lähteen symboliksi. *Koristeellisten muotojen suojaaminen ei eroa muunlaisten tuotteiden muotojen suojaamisesta.* Sillä, suojataanko korun muotoa vai perunalastun muotoa, ei ole mitään eroa. Nykyisen sääntelyn puitteissa voi kuitenkin vain viimeksi mainitun rekisteröidä tavaramerkkinä, jos se on erottamiskykyinen.

---

[272] *Firth-Gredley-Maniatis*, 94.

[273] HE:ssä 133/1999, 5 todetaan, että huomiota on kiinnitettävä siihen, palveleeko tällainen muoto muuta tarkoitusta kuin olla tavaran tunnusmerkki. Tällä tarkoitettaneen sitä, että muodon tulee olla sellainen, että mielletään tavaramerkiksi. Toisaalta HE:ssä viitataan esimerkiksi siihen, että materiaalin kalleus saattaisi vähentää erottamiskykyä. Näillä viitattaneen siihen, että esimerkiksi kultakorut yms. kuuluisivat tähän ryhmään. *Haarmannin* mukaan esitöiden lausumalla tarkoitettaneen esimerkiksi kristallia, ks. *Haarmann*, 195.

11. ÄÄNI- JA TUOKSUMERKIT

11.1. Suojan tarve

Modernissa markkinointiympäristössä myös esimerkiksi ääni tai jopa tuoksu saattaa toimia tavaramerkkinä. Tietyillä aloilla tällaiset tunnukset voivat olla suhteellisen tavanomaisia. Äänitunnuksia käytetään yleisesti media- ja telekommunikaatioaloilla.

Tuoksujen käyttö on taas tavanomaista esimerkiksi puhdistusaineissa tai voiteissa. Lisäksi esimerkiksi tietty liikeympäristö, kuten makeiskauppa, voidaan varustaa tietyllä tuoksulla. Toisinaan myös tuotteen pakkaukseen on saatettu liittää jokin tuoksu. Näin ollen tällaisten merkkien suojaamiselle on selvästi tilausta markkinoilla. Kuten seuraavasta ilmenee, niin sekä Euroopassa että USA:ssa tuoksumerkit ovat kuitenkin harvinaisia, kun taas äänimerkit ovat yleisempiä. Näiden merkkien suhteen epäselvin kysymys on se, *milloin tällainen merkki yksilöi tuotteen tai palvelun anonyymin kaupallisen alkuperän* ja miten näiden merkkien suojaamiskelpoisuus eroaa perinteisistä tavaramerkeistä.

11.2. Kilpailulliset ongelmat ja suojan edellytykset

Ääni- ja tuoksumerkit etääntyvät usein yhä enemmän tavaramerkin traditionaalisesta tehtävästä yksilöidä tuotteen tai palvelun kaupallinen lähde. Kysymys on sellaisista tunnuksista, joiden suojaamisella on usein vain vähäinen merkitys sen kannalta, miten kuluttajat erottelevat tuotteita tai palveluita.

Äänimerkit ovat huomattavasti ongelmattomampia kuin tuoksut. Sitä, että äänitunnus voidaan rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisenä, ei ole syytä kritisoida. Sen sijaan *sääntelykritiikkiä* voidaan kohdistaa siihen, että esimerkiksi yhteisötavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa lähdetään kategorisesti siitä, että erottamiskykyiset tunnukset tulee kuvata nimenomaan *graafisesti*. Muunlainen kuvaus ei ole mahdollinen. Tämä on tuoksujen kannalta problemaattinen lähtökohta. Lisäksi yhteisötavaramerkkiasetuksen 7 artiklan tai vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan sääntelyssä puhutaan funktionaalisuudesta vain kolmiulotteisten muotojen yhteydessä. Myös esimerkiksi äänimerkki voi olla funktionaalinen.

> Oma lukunsa on HARLEY DAVIDSON -moottoripyörän äänen rekisteröiminen tavaramerkiksi Yhdysvalloissa. Kirjallisuudessa on viitattu siihen, että tällaisen merkin avulla merkinhaltijan pyrkii monopolisoimaan moottoriteknologiaa. Suojan pitävyys yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa voi olla kyseenalainen funktionaalisuusongelmien vuoksi.[274] Huomattavaa on myös,

[274] Ks. *Sapherstein*.

että tällainen merkki voi olla vaikea kuvailla graafisesti ja merkin suojakelpoisuus Euroopassa on siksi epäselvä. Sääntelyssä ei olisi tullut sitoa merkin kuvaamista graafiseen esittämiseen, vaan paikallaan olisi ollut sallia esimerkiksi ääninauhan käyttö. Graafisen kuvauksen vaatimus on liian kaavamainen.

Äänimerkkien alkuperäistä erottamiskykyä arvioitaessa ei tule arvioida sitä, kuvaileeko se itse tavaraa. *Kysymys on siitä, onko tunnus sillä tavoin yksilöllinen ja epätavanomainen markkinoilla, että se voi kiinnittää kuluttajan huomion puoleensa ja yksilöidä anonyymin kaupallisen lähteen.* Tällaisten merkkien erottamiskykyä joudutaan väistämättä arvioimaan eri tavalla, kuin esimerkiksi sanamerkkien suojaamisen edellytyksiä.[275]

Nämä tunnukset eroavat perinteisestä tavaramerkeistä etenkin siinä, että ne voivat mieluummin olla osa itse tuotetta eikä niinkään varsinainen tavaramerkki. Tämä näkökohta on ajankohtainen esimerkiksi hajuvesissä. Lisäksi tuoksu ei ole välttämättä kuluttajan havaittavissa ostohetkellä, vaan se voi esimerkiksi olla pakkauksen sisällä[276]. Epäselvää tosin on, mitä näkökohtaa soveltamalla tällaisen merkin rekisteröinti evättäisiin, jos tuoksu olisi vakiintunut markkinoilla. Ilmeisesti kysymys olisi yhteisötavaramerkkiasetuksen 7.1 artiklan b-kohdan tarkoittamasta erottamiskyvyn puuttumisesta, vaikkakin kysymys lienee mieluummin funktionaalisuudesta. Kun yhteisöoikeudellisesta sääntelystä puuttuu funktionaalisuusoppi, joka koskee muita tilanteita kuin kolmiulotteisia muotoja, niin muut funktionaalisuustilanteet ovat epäselviä[277].

Euroopassa tuoksumerkit ovat toistaiseksi olleet harvinaisia. Yhdysvalloissa sen sijaan sekä tuoksu- että äänimerkkien rekisteröinti on sinänsä ollut pitkään sallittua. Tuoksun tulee kuitenkin identifioida anonyymi kaupallinen lähde ja erottaa elinkeinonharjoittajien tavarat toisistaan. Tuoksumerkkejä on kuitenkin Yhdysvalloissakin haettu hyvin vähän. Amerikkalaisessa kirjallisuudessa on esitetty, että tällaisten merkkien suojaamiselle olisi enemmän tarvetta kuin perinteisesti on totuttu ajattelemaan. Sanottu koskee esimerkiksi voiteita ja puhdistusaineita.[278]

---

[275] Vrt. *Tuominen*, 25–26. Kirjoittajan mukaan äänimerkin erottamiskyky on hyvä, koska ääni harvoin kuvailee itse tuotetta. Tuotteen kuvailuvaatimus sopii kuitenkin heikosti äänimerkkien erottamiskyvyn arviointiin. Pelkästään se, että ääni ei kuvaile tuotetta, ei voi olla erottamiskyvyn edellytys. Silloin lähes mikä tahansa ääni olisi erottamiskykyinen. Toisaalta *Tuominen* viittaa siihen, että jos ääni syntyy tuotteen käytöstä, niin sillä ei olisi erottamiskykyä. Tällöinhän se voi olla osa tuotetta eikä tavaramerkki. Ks. Yhdysvaltain kirjallisuudesta *Baroni*, 187 ss.

[276] *Burton*, 382.

[277] Ks. kuitenkin *Tuominen*, 25–26, joka viittaa siihen, että tavaramerkkidirektiivin 3.1 artiklan e-kohdan tarkoittamaa säännöstä (teknisesti tuloksen kannalta välttämätön muoto) voitaisiin soveltaa myös muihin merkkeihin kuin kolmiulotteisiin merkkeihin. Tällä kirjoittaja viittaa ilmeisesti analogiatulkintaan. Kirjoittajan kanta perustuu *Annette Kurin* luennoilla esittämään käsitykseen. Luennot on pidetty Suomessa vuonna 2000.

[278] Ks. *Hammersley*.

Yksi SMHV:n valituslautakunta on tehnyt tuoksuja koskevan ratkaisun, jossa rekisteröinti hyväksyttiin tunnuksen alkuperäisen erottamiskyvyn perusteella. Tapauksessa kysymys oli ”vastaleikatun ruohon tuoksusta” tennispalloille luokassa 28. Tapauksessa valituslautakunta suhtautui hakemukseen varsin liberaalisti. Se ei edellyttänyt täsmällistä graafista kuvausta merkistä eikä kiinnittänyt huomiota siihen, onko merkki kuluttajan havaittavissa ostohetkellä[279]. Perusteena tuoksun erottamiskyvylle se esitti seuraavaa:

> ”The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences.”
>
> ”The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR.”[280]

Sen, että merkki ei ole kuluttajan havaittavissa tuotteen ostohetkellä, ei tulisi estää tuoksun rekisteröimistä tavaramerkkinä, vaikka tällaisella tunnuksella on vain vähän tekemistä tavaramerkin perinteisen alkuperä- ja erottamistehtävän kanssa. Nykyaikaisessa ympäristössä tavaramerkillä voi perustellusti olla merkitystä elinkeinonharjoittajan itsenäisenä varallisuusoikeutena ilman, että sillä olisi suurta merkitystä sen kannalta miten kuluttajat erottelevat tavaroita ja palveluita. Tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävästä puhuminen tarkoittaa tällaisissa yhteyksissä vain lähtökohtaa siitä, että tuoksun tulee olla niin epätyypillinen, että se kykenee erottamaan tuoksun muiden elinkeinonharjoittajien käyttämistä tuoksuista. Kynnys tulee tätä kautta asettaa korkealle, jotta tasapaino kilpailun ja yksinoikeuksien välillä säilyy. Näin ollen tavaramerkkinä tulisi voida suojata esimerkiksi tuoksuja, jotka ovat pakkauksen sisällä.[281]

> Kaikki merkit, joita tässä on kutsuttu epätavanomaisiksi, ovat sellaisia, että niiden suojaamisella ei ole ensisijaista merkitystä sen kannalta, miten kuluttajat voivat erottaa tuotteita ja palveluita. Niitä suojataan siksi, että ne ovat tärkeitä työkaluja modernissa tavaramerkkimarkkinoinnissa. Alkuperä- ja

---

[279] Tennispallojahan myydään usein metallisessa pakkauksessa. Tuoksu saattaa kuitenkin olla mahdollista liittää myös pakkaukseen, jolloin se on kuluttajan havaittavissa. Tämä erottelu on kuitenkin hieman keinotekoinen. Tuoksumerkillä ei ole juuri yhteyttä kuluttajien rationaalisiin ostopäätöksiin. Kuluttaja ei nojaudu pelkkään tuoksuun ostopäätöstä tehdessään. Tällaisen elementin suojaamisessa kysymys on merkinhaltijan itsenäisen markkinointi-intressin suojaamisesta. Alkuperäkriteeri on tekninen apukäsite, jolla pyritään määrittelemään se, kuinka omaperäisen tuoksun tulee olla.

[280] Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 In Case R 156/1998-2.

[281] Toisin *Burton*, 378–384, joka korostaa sitä, että merkin tulee olla kuluttajan havaittavissa ostohetkellä. Tällaisen käsityksen taustalla on toive pitää tuoksut tavaramerkkisuojan ulkopuolella ja niiden hyödyntäminen avoimena kilpailulle.

erottamistehtävästä puhuminen on pitkälti teknistä. Kysymys on siitä, että tietyn muodon, värin tai tuoksun tulee olla niin epätyypillinen, että se erottuu muiden elinkeinonharjoittajien käyttämistä tunnuksista. Kyseessä tulee myös olla niin epätavanomainen tunnus, että sen suojaaminen ei kohtuuttomasti rajoita kilpailijoiden toimintavapautta. Tuoksuja ei tule asettaa eri asemaan sillä perusteella, että niillä on vielä vähemmän merkitystä kuluttajille kuin väreillä tai kolmiulotteisilla muodoilla.

Selvää on kuitenkin se, että yhteisötavaramerkkiasetuksen 4 artikla on yksiselitteinen siinä, että merkin tulee olla graafisesti esitettävissä. Julkisasiamies *Ruiz Jarabo-Colomer* lähtee ratkaisuehdotuksessa saksalaisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön siitä, että vaikka tuoksumerkki voi toimia tavaramerkkinä, niin rekisteröinti ei tule kyseeseen, koska tällaista merkkiä ei voida riittävästi kuvata graafisesti. Hän ei kiistä sitä, että tuoksu voidaan kemiallisella kaavalla kuvata kirjallisesti, mutta hänen mukaansa tuoksua ei voida kuvata elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille riittävän selvästi ja yksiselitteisesti, jotta rekisteröinti tulisi kyseeseen.[282]

Tämä ratkaisuehdotus antaa aiheen kahteen kommenttiin:

1) Kemiallisen kaavan esittäminen on tuoksun graafinen kuvaus. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus pitää sisällään sääntelykritiikkiä. Hänen mukaansa graafinen kuvaus on tuoksujen suhteen liian epäselvä.
2) Vaikka tuoksun suojaamisesta aiheutuu oikeusvarmuusongelmia ja epätietoisuutta siitä, mikä tuoksu on suojattu ja miten laajalle se ulottuu, tulisi tuoksu suojata, jos se kuvataan graafisesti. Vaikeat rajanvedot ovat tavaramerkkioikeudelle tyypillisiä. Tuoksujen suojaaminen ei eroa niin paljon muista tavaramerkkioikeudellisista konflikteista, että tuoksut tulisi jättää kokonaan suojan ulkopuolelle. Elinkeinonharjoittaja voi kemiallisen kaavan perusteella selvittää sen, millainen tuoksu on suojattu. Se, että kemiallisen kaavan sisällön selvittäminen saattaa olla monimutkaista, ei ole lainkaan uskottava peruste jättää tuoksut tavaramerkkisuojan ulkopuolelle. Tuleehan elinkeinonharjoittajien olla selvillä muistakin monimutkaisista asioista, kuten esimerkiksi siitä, millaisia keksintöjä on patentoitu. Sillä, että tavaramerkkirekisteröinnin ymmärtäminen voi olla epäselvää kuluttajille, ei tulisi olla mitään merkitystä. Miksi tavalliset kuluttajat tutkisivat tavaramerkkirekisteriä? On myös huomattava, että tällaiset rekisteröinnit ovat harvinaisia eikä niistä aiheudu mittavaa selvitystarvetta.

Sääntelyssä ei olisi tullut kategorisesti lähteä siitä, että merkki on kuvattava nimenomaan graafisesti. Tuoksu tulisi voida kuvata muulla tavoin, kuten esimerkiksi näytteellä siitä. Lisäksi sääntelyä voidaan kritisoida siitä, että tuoksu-

---

[282] *Schlussanträge des Generalanwalts Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer vom 6. November 2001 (1), Rechtssache C-273/00 Ralf Sieckmann gegen Deutsches Patent- und Markenamt*, kohdat 41–47.

merkki on mahdollista rekisteröidä *alkuperäisesti erottamiskykyisenä*. Tuoksun suojaamiselta olisi tullut edellyttää sen vakiintumista markkinoilla. Tällä tavoin suojattaisiin sellaisia tunnuksia, jotka on markkinoilla aidosti opittu mieltämään tavaramerkiksi. Kun tuoksujen suojaaminen tavaramerkkinä saattaa myös johtaa konfliktiin patenttisuojan kanssa, vähentäisi vakiintumisen edellyttäminen tätä ristiriitaa.

12. MUITA TILANTEITA

Yhdysvalloissa tavaramerkkisuoja on Eurooppaan verrattuna edennyt hyvin pitkälle. Kuten edellä on jo mainittu, lähtökohtana siellä on, että mikä tahansa symboli voi toimia tavaramerkkinä, jos se kykenee identifioimaan tietyn yksilöllisen kaupallisen lähteen. Yhdysvaltalaisessa oikeuskäytännössä onkin tavaramerkkisuoja ulotettu koskemaan esimerkiksi ravintolan sisustusta[283], vaatteiden ulkoasua[284] sekä erilaisia rakennusten muotoja[285]. Epäselvää on, valitaanko Euroopassa pidättäytyvä suhtautuminen tällaisiin suojamuotoihin vai hyväksytäänkö myös tällaiset merkit. Kun uusi yhteisöoikeuteen nojautuva sääntely perustuu siihen, että graafisesti kuvattavissa olevat merkit ovat suojattavissa, niin estettä suojalle ei näyttäisi olevan. Kun vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivissä käytetään ilmaisua "any sign", tarkoittaa tämä selvästi sitä, että hyvin monet erilaiset tunnukset voivat toimia tavaramerkkinä, kunhan ne vain voidaan esittää graafisesti ja ne täyttävät tavaramerkkisuojan yleiset edellytykset[286].

13. JOHTOPÄÄTÖS

Edellä tarkastellun perusteella voidaan tehdä seuraavat yleiset päätelmät:

1) Yhteisöoikeudessa on voimakkaasti korostunut se, että yrityksillä on yhä enemmän intressi suojata sekä heikosti erottamiskykyisiä sanamerkkejä että epätavallisia tunnuksia, jotka ovat tarpeellisia modernissa tavaramerkkimarkkinoinnissa.
2) Erilaiset merkkityypit identifioivat tavaran tai palvelun anonyymin kaupallisen lähteen eri tavoin. Sanamerkkien rekisteröimiselle asetetaan olennaisesti matalampi kynnys kuin niin sanotuille epätavallisille merkeille, kuten yksittäisille väreille ja kolmiulotteisille muodoille. Lisäksi

---

283 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 112 S Ct2753, 23 USPQ2d 1081 (1992).*
284 Ks. esim. *Samara Brothers, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc. 49 U.S.P.Q. 2d 1260 (CA 2 1998).*
285 Ks. *McCarthy* 1984, 272 ss. *McCarthy* 2001, § 7:100–7:105.
286 Ks. Explanotary Memorandum to draft CTM Regulation COM (80) 635.

erilaiset merkit ovat korostetusti erilaisia siinä, kuinka kilpailullisesti ongelmallista niiden suojaaminen on. Epätavallisten merkkien rekisteröiminen on olennaisesti pulmallisempaa kuin sanamerkkien suojaaminen.

3) Kilpailullisia ongelmia voidaan usein vähentää erottamislausumalla.
4) Tavaramerkkien alkuperä- ja erottamistehtävästä ja kaupallisen lähteen identifioimisesta puhuminen on osittain vaikeasti avautuvaa. Kysymys on sen oikeudellisesta määrittämisestä, miten laajasti elinkeinonharjoittajat voivat rekisteröinnillä monopolisoida itselleen erilaisia tunnuksia. Kun kysymys on sanamerkeistä, kiinnitetään huomio siihen, kuinka paljon merkki kuvailee itse tuotetta tai palvelua. Lisäksi arviointi kohdistuu siihen, ymmärretäänkö tietty sana tai sanayhdistelmä siten, että se on normaali tapa viitata tavaran tai palvelun ominaisuuksiin tai kuvailla niitä. Sen sijaan epätavallisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa huomio kohdistuu siihen, kuinka epätyypillisiä ja epätavanomaisia tunnukset ovat kyseessä olevan tuotteen markkinoinnissa.
5) Yhteisöoikeudellinen sääntely, jossa lähtökohtana on se, että kaikentyyppiset merkit voidaan rekisteröidä alkuperäisesti erottamiskykyisinä, on osittain taloudellisesti epärationaalinen. Lähtökohtana tulisi olla, että yksittäisiä värejä, yksinkertaisia väriyhdistelmiä, tavaran muotoa ja tuoksuja ei voi rekisteröidä ilman niiden vakiinnuttamista markkinoilla. Lisäksi teknisesti funktionaaliset muodot olisi tullut selvästi jättää tavaramerkkisuojan ulkopuolelle. Funktionaalisuudesta olisi tullut säätää myös haju- ja tuoksumerkkien osalta. Nyt sääntely koskee vain kolmiulotteisia muotoja. Yhteisöoikeudellisen lainsäädännön näkökulmasta sanottu merkitsee kuitenkin *sääntelykritiikkiä* eikä voimassa olevan sääntelyn tulkintaa. Sääntelyä laadittaessa huomioon olisi tullut korostetummin ottaa *epätavallisten tavaramerkkien suojaamisen erityispiirteet sekä tavaramerkkisuojan suhde muihin immateriaalioikeuksiin.* Vallitseva sääntely johtaa konflikteihin malli- ja patenttioikeuden kanssa. Sääntely on liian kategorinen.
6) Sääntely on liian tulkinnanvaraista ja niukkaa. Se siirtää runsaasti harkintavaltaa tuomioistuimille ja edistää sitä, että eri maissa sääntelyä voidaan tulkita eri tavoilla.
7) Sääntelyn taloudellista rationaliteettia koskevaa argumentaatiota voidaan ensisijaisesti käyttää sääntelykritiikkiin. Sen sijaan sen hyödyntäminen voimassa olevan oikeuden tulkinnassa on rajoitettua. Tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä sääntelevät normit määrittävät rajat sille, millaiset tulkintavaihtoehdot ovat mahdollisia. USA:ssa on kuitenkin taloudellisille näkökohdille annettu enemmän merkitystä. Tämä merkitsee kuitenkin helposti sitä, että tuomioistuimet ottavat lainsäätäjän roolin ja politisoivat sääntelyn soveltamisen.

V Tavaramerkkisuojan laajuuden lähtökohdista eri oikeudellisissa perinteissä

1. TARKASTELUN KOHTEESTA

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, miten laajasti rekisteröidyn tavaramerkinhaltija voi rajoittaa kilpailijaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Ennen yhteisöoikeudellisen oikeuskäytännön tarkastelua käyn läpi sitä, miten laaja rekisteröidyn merkinhaltijan kielto-oikeus on perinteisesti ollut Englannissa, USA:ssa, Saksassa, Benelux-maissa ja Suomessa. Tarkastelen lyhyesti myös sitä, millä tavalla kussakin maassa suojataan tunnuksia, joita ei ole rekisteröity.

Olen valinnut nämä maat tarkastelun kohteeksi sillä perusteella, että ne antavat monipuolisen kuvan eri oikeustraditioista ja valaisevat ristiriitoja, joita yhteisöjen tuomioistuimen tarkastelemiin tapauksiin liittyy. Olen tietoisesti valinnut tarkastelun kohteeksi sellaisia maita, joissa rekisteröidyn tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuden laajuudessa on ollut eroja. Ääripäitä tässä suhteessa ovat Englanti ja Benelux-maat.

Tarkastelen vertailevassa jaksossa seuraavia asioita:

a) Millä tavoin kilpailun ja tavaramerkkien väliseen suhteeseen asennoidutaan eri maissa? Pidetäänkö toivottavana laajaa vai kapeaa tavaramerkkisuojaa?

b) Miten laaja rekisteröidyn merkinhaltijan kielto-oikeus on ollut tarkastelun kohteena olevissa maissa? Tarkastelun kohteena on kuitenkin vain se, mitkä ovat olleet kielto-oikeuden laajuuden teoreettiset lähtökohdat. Erityinen huomio kiinnitetään siihen, millainen merkitys on annettu tavaramerkin alkuperäja erottamistehtävälle.

2. ENGLANTI

2.1. Yleistä

Englantilainen Common Law -oikeus perustuu *stare decisis* -järjestelmään, jossa korkeamman oikeusasteen tuomio muodollisesti sitoo alemman oikeusasteen tuomioistuinta. Millään tuomioistuimella ei Englannissa ole kuitenkaan samanlaista valta-asemaa kuin Saksan tai Yhdysvaltain korkeimmalla oikeudella. Etenkin mahdollisuus perustuslakien noudattamisen valvontaan puuttuu tuo-

mioistuimilta. Parlamentilla puolestaan on rajoittamaton lainsäädäntövalta. Yleisenä lähtökohtana on se, että tuomioistuimet ovat omaksuneet roolin, jonka mukaisesti ne tulkitsevat varsin pidättyväisesti säädännäistä oikeutta ja ovat "mustasukkaisia" Common Law-oikeudessa taattuja vapausoikeusoikeuksia kohtaan. Toisaalta huomattavaa on, että juridinen lähestymistapa säädetyn oikeuden tulkintaan vaihtelee eri oikeudenaloilla.[287]

> Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että jos integraatiokehityksen seurauksena voimaansaatetun kansallisen lainsäädännön on koettu johtavan liian laajaan tavaramerkkisuojaan, niin tuomioistuimet ovat saattaneet soveltaa sääntelyä siten, että sen sanamuodon sijaan on painotettu tarvetta ehkäistä liian laajan tavaramerkkimonopolin syntymistä. Toisaalta näiden tulkintojen yhteisöoikeuden mukaisuudesta on pyydetty ennakkoratkaisut yhteisöjen tuomioistuimelta.[288]

2.2. Englantilaisen tavaramerkkioikeuden kehitys ja peruspiirteet

2.2.1. Passing off

Teollistumisen ensimmäisinä vuosikymmeninä Englannissa ei ollut lainsäädäntöä tavaramerkeistä. Tuomioistuinkäytännössä suojaa annettiin tavaramerkkien jäljittelyä vastaan, jos kilpailija esitti toisen tuotteen omanaan (passing off). Vähitellen "tärkeät kaupalliset intressit" vaativat kuitenkin, että tavaramerkkien suojaksi olisi säädettävä ranskalaisen esikuvan mukaan laki. Tavaramerkkien suojaa alettiin näin järjestää myös lainsäädännöllä, jonka perusteella merkki oli mahdollista rekisteröidä.[289]

Englannin oikeudessa tavaramerkki on historiallisesti käsitetty nimenomaan *tunnisteeksi tietystä anonyymistä kaupallisesta lähteestä.* Common Law -oikeudessa lähtökohtana oli, että elinkeinonharjoittaja ei saa huijata yleisöä siten, että hän myy tuotteensa A siten, että yleisö virheellisesti luulee sen olevan samasta alkulähteestä kuin elinkeinonharjoittaja B:n tuote. *James L.J.* viittasi tapauksessa *Singer Manufacturing Co. v. Loog (1880)* siihen, että nimeen ei voi olla kenelläkään monopolia, vaan tiettyä nimeä saa käyttää tavaroidensa tunnuksena, kunhan elinkeinonharjoittaja ei virheellisesti esitä omia tuotteitaan toisen tuotteina. Myöhemmin on kuitenkin myös Englannin oikeudessa alettu ajatella, että tavaramerkki on eräänlainen rajoitettu monopoli, mikä suojaa myös elin-

---

[287] *Bankowski-MacCormick*, 393 ss.
[288] Ks. esim. *Arsenal Football Club PLC v. Matthew Reed 1997, High Court of Justice, Ch. D. Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products 1998, R.P.C. 283.*
[289] *Cornish* 1999, 598 ss.

keinonharjoittajaa ja hänen tuotteidensa goodwill-arvoa.[290] Suojaa ei kuitenkaan perinteisesti ole ajateltu annettavan merkille itsessään, vaan merkin edustamalle goodwill-arvolle, joka kytkeytyy kaupalliseen alkuperään[291].

Englannin oikeudessa erottelu rekisteröidyn tavaramerkin ja rekisteröimättömän tavaramerkin välillä on ollut perustavanlaatuista. Englannissa ei ole ollut koskaan epäreilua kilpailua koskevaa lainsäädäntöä. Rekisteröimättömien tavaramerkkien suoja perustuu edelleen passing off-oikeustapausoikeuteen. Jotta passing off -kanne voi menestyä, täytyy näyttää toteen, että tunnus on kaupankäynnissä tullut tunnetuksi tietyn elinkeinonharjoittajan erottamiskykyisenä tunnuksena. Vain tämän edellytyksen täyttyessä voi esiintyä harhaanjohtamista kaupallisesta alkuperästä.[292]

Passing off -opin perusteella merkinhaltijalle on toisinaan annettu suojaa myös tilanteissa, joissa *tavarat* eivät ole samanlaisia. Kilpailijaa on voitu kieltää käyttämästä merkkiä, jos se on synnyttänyt kuluttajille käsityksen siitä, että tavaroilla on sama kaupallinen alkuperä. Lukuisissa tapauksissa kantaja on kuitenkin hävinnyt.[293] Kyseessä on tullut olla varsin tunnettu tavaramerkki, joka on selkeästi aikaansaanut kuluttajille käsityksen yhteisestä kaupallisesta lähteestä, vaikka tavarat olisivat erilaisia.

2.2.2. *Rekisteröity tavaramerkki*

Vuoden 1938 tavaramerkkilaissa (Trademarks Act 1938) tavaramerkinhaltijan kielto-oikeus oli määritelty hyvin suppeaksi. Lain 4 (1) §:n mukaan tavaramerkinhaltijalla oli seuraavat oikeudet:

> "*The right to prevent the use of the same mark in relation to the same goods.
> *The right to prevent the use of a mark "so nearly resembling [the registered mark] as to be likely to deceive or cause confusion in relation to any goods in respect of which it is registered".

Merkinhaltijalla oli kielto-oikeus vain, jos merkki oli *rekisteröity* tiettyä tavaraa tai palvelua varten. Tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuteen ei kuulunut saman samankaltaisen merkin käyttämisen estäminen samankaltaisissa tavaroissa.[294]

Sekaannusvaaran arvioimisen kulmakivenä on pidetty *Pianola*-tuomiossa esitettyä:

---

[290] *White*, 1 ja 14–15.
[291] *Beier* 1975, 287.
[292] Ibid. 286–287.
[293] Ks. *Cornish* 1996, 549–550.
[294] *Rosenberg*, 18. Ks. myös esim. *Jaffey*, 172 ss.

> ”You must take the two words. You must judge of them, both by their look and by their sound. You must consider the goods to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must further consider what is likely to happen if each of those trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be confusion – that is to say, not necessarily that one man will be injured and the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public which will lead to confusion in the goods – then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case.”[295]

Tavaramerkin rekisteröinti oli aiemmin sallittu vain niille tuotteille, joilla elinkeinonharjoittaja kävi kauppaa. Tunnettujen (famous or well-known marks) tavaramerkkien erityistä suojaa ei tunnettu. Suojaa niille oli mahdollista saada vain Common Law’n passing off -kanteen kautta. Lisäksi vuoden 1938 tavaramerkkilain mukaan ”keksittyjä sanoja”[296] oli mahdollista suojata rekisteröimällä samankaltaisia nimiä (*defensive registrations*).[297]

3. YHDYSVALLAT

3.1. Yleistä

Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä on monimutkainen Common Law -järjestelmä, jossa osavaltioilla on omat tuomioistuimensa ja liittovaltiolla omansa. Tarkastelen tässä vain koko liittovaltiota koskevaa Lanham Act -sääntelyä.[298] Sen mukaan tavaramerkki on välttämätöntä rekisteröidä, jotta se takaisi suojan koko liittovaltion alueella. Toimivaltaisia tämän sääntelyn soveltamiselle ovat liittovaltion tuomioistuimet. Joissakin harvinaisissa tapauksissa oikeusjutut saattavat edetä liittovaltion korkeimpaan oikeuteen. Yleensä korkeimpina oikeusasteina toimivat liittovaltion vetoomustuomioistuimet.

Yhdysvaltain oikeudessa klassinen tavaramerkkioikeudellinen pääongelma on ollut intressikollisio subjektiivisen tavaramerkkioikeuden ja elinkeino-

---

[295] Pianocist CO’s Application 1906, R.P.C. 297. Lähtökohtana on ollut se, että vahvoille merkeille on annettu laajempi suoja. Ks. AIPPI 1995, 132–131. Epäselvää tosin Englannissa on raportin mukaan se, mikä merkitys tulee antaa sille, että toisinaan merkin vahva erottamiskyky saattaa tosiasiallisesti vähentää sekaannusvaaraa

[296] Kysymys oli siis keksityistä fantasiasanoista, kuten KODAK tai EXXON.

[297] *Cornish* 1999, 603.

[298] En siis käsittele kysymyksiä, jotka koskevat yksittäisten osavaltioiden lakeja tai oikeuskäytäntöä.

toiminnan vapauden välillä[299]. *McCarthyn* mukaan vapaa kilpailu on amerikkalaisen yhteiskunnan kulmakivi. Sen edistämistä ja kannustamista pidetään taloudellisesti ja sosiaalisesti tavoiteltavana. Kilpailu pitää hintatason matalana, joskin sellaisella tasolla, että yrittäjä saa itselleen kohtuullisen voiton. Vapaan kilpailun oletetaan myös pitävän paremmin yllä korkeatasoista tehokkuutta ja laatua sekä toisaalta vähentävän kustannuksia tehokkaammin kuin valtiokeskeinen tai monopolistinen talous. Kilpailutaloudessa vapaa kilpailu on pääsääntö ja immateriaalioikeus on poikkeus. Kilpailullisesti orientoituneessa yhteiskunnassa pääsääntönä on vapaa kopiointi (free copying). Lähtökohta on se, että liikeideat, kirjoitukset, symbolit ja innovaatiot ovat vapaasti kopioitavissa, ellei niitä ole poikkeuksellisesti suojattu immateriaalioikeudella.[300]

Oikeusvertailun teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan, että Yhdysvaltain oikeus on avoin reaaliselle argumentaatiolle (substantive reasoning) sekä arvo- ja politiikkasidonnaisille arvioinneille. Liittovaltion järjestelmässä tuomioistuinten tulkinnan painopiste on nykyisin vähemmän sääntelyn historiassa. Jos sääntely ei tarjoa tulkintaongelmaan selkeää vastausta, niin erityisesti korkein oikeus arvioi tapauksia laajan reaalisen argumentaation varassa.[301]

Nämä yleiset näkökohdat ovat keskeisiä myös tavaramerkkioikeuden alueella. Yhdysvalloissa tavaramerkkioikeuteen asennoidutaan dynaamisesti ja oikeuskäytäntöä pyritään kehittämään markkinoiden kehityksen ja tarpeiden mukaisesti.

Erityisesti Yhdysvaltain korkeimmalla oikeudella on laajat valtaoikeudet täydentää sääntelyn ”aukkoja”. Lisäksi erityisesti ylemmissä tuomioistuimissa on tavanomaista, että huomioon otetaan eri suuntaisia yhteiskunnallisia arvostuksia ja punnitaan niitä.[302] Tavaramerkkioikeudessa tämä merkitsee kilpailun ja yksinoikeuksien välisen suhteen tarkastelun arviointia.[303]

Yhdysvaltain oikeus on avoimesti arvosidonnaista, ja on tyypillistä, että eri tuomiopiireissä saattaa esiintyä erilaisia linjauksia samasta asiasta. Tässä vaiheessa korkein oikeus on toisinaan linjannut käytäntöä. Oikeuskäytännössä on aktiivisesti kehitetty erilaisia standardeja ja testejä, joiden avulla oikeuskysy-

---

[299] *Andreasen*, 32. *Andreasen* viittaa yleisesti ”vapaaseen merkin käyttöoikeuteen”.
[300] *McCarthy* 1984, 2. *McCarthy* 2001, § 1.
[301] *Summers*, 407–459.
[302] Ibid. 449, 453.
[303] Viime vuosina se on käyttänyt tällaista valtaa erityisesti edellä tarkastelluissa tapauksissa *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 120 S.Ct. 1339, U.S. 2000* sekä *Qualitex CO. v. Jacobson Products Co 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, U.S. 1995*. Ks. 68 ss. sekä 83 ss. Jälkimmäisessä se laajan taloustieteeseen nojaavan reaalisen argumentaation perusteella laajensi tavaramerkkisuojaa siten, että yksittäinen väri voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä, jos se on vakiintunut markkinoilla. Viimeksi mainitussa tapauksessa se taas muun muassa taloudellisten näkökohtien perusteella kavensi merkkisuojaa siten, että tuotteen muoto ei saa tavaramerkkisuojaa alkuperäisesti erottamiskykyisenä.

myksiä arvioidaan. Lainsäädäntö muodostaa tällaisille testeille vain lähtökohtaisen raamin. Yhdysvalloissa ei tunneta niin jyrkkää rajaa sen suhteen, mikä on voimassa olevaa oikeutta ja mikä ”oikeuspolitiikkaa”, kuin mannermaisissa oikeusjärjestelmissä.

3.2. Tavaramerkkioikeuden kehitys ja nykyinen sisältö

Yhdysvalloissa tavaramerkkioikeus on vain osa unfair competition -oikeutta. Vaikka varhainen tavaramerkkioikeus kehittyi osana tätä oikeutta, kysymys ei aluksi ollut immateriaalisten oikeuksien suojaamisesta. Alunperin tavaramerkinhaltijalla ei ollut lainkaan oikeutta vedota merkkinsä oikeudettomaan käyttöön. Oikeus vedota merkin käyttöön oli vain sellaisella yleisön jäsenellä, joka väitti, että häntä oli huijattu ostamaan tuote, jonka elinkeinonharjoittaja oli esittänyt kilpailijan tuotteena (passing off). Vähitellen tällaisessa tilanteessa myös tavaramerkinhaltijalle kehittyi kielto-oikeus. Tämä edellytti kuitenkin sitä, että merkinhaltija näytti toteen tosiasiallisen sekaannuksen (actual confusion).[304] Passing off -opin taustalla oli alunperin pyrkimys suojata kuluttajaa petokselta ja estää elinkeinonharjoittajia saamasta epäoikeudenmukaista hyötyä (unjust enrichment). Alkuperäinen passing off -oppi painotti rehellisyyttä ja reiluutta markkinoilla.[305] Näin ollen kysymys oli alunperin toisaalta kuluttajan suojaamisesta ja toisaalta markkinoilla noudatettavasta etiikasta.

Tavaramerkkioikeuden varhaisina aikoina merkin ajateltiin viittaavan vain tuotteen fyysiseen lähteeseen tai tuotteen sellaiseen alkuperään, joka oli yhteydessä tuotteen käyttöön. Tämän varhaisen ”lähdeteorian” valossa tavaramerkin lisensioinnin ajateltiin olevan mahdotonta, koska merkkiä käyttäisi luovutussopimuksen perusteella henkilö, jolla ei ollut yhteyttä siihen yritykseen, joka alunperin valmisti tuotetta. Tavaramerkin siirto oli sidottu siihen liikkeeseen, jonka tavaramerkistä oli kysymys. Vain koko liiketoiminta voitiin siirtää.[306]

Vähitellen yhdysvaltalaiset tuomioistuimet kuitenkin pehmensivät sekaannusvaarateoriaa (likelihood of confusion). Alettiin lähteä siitä, että kuluttaja olettaa tuotteen tulevan tietystä kaupallisesta lähteestä, joka on kuitenkin sillä tavoin anonyymi, ettei hän täsmällisesti tiedä mistä lähteestä on kysymys.[307] Amerikkalainen käsite ”likelihood of confusion” on erittäin joustava standardi, jolla suojataan sekä kuluttajia että elinkeinonharjoittajia. Kaksisuuntaisen klassisen tavaramerkkioikeuden tehtävät ovat:[308]

---

[304] Ks. *Ginsburg* ym. 56–60.
[305] *McCarthy* 1984, 134. *McCarthy* 2001, § 3:8–3:11.
[306] Ibid. 109–110.
[307] Ibid. 111 ss.
[308] *Ladas*, 967. Ks. myös *Beier* 1975, 286 ss.

1) Suojata tavaramerkinhaltijan liiketoimintaa, kauppaa sekä liikesuhteita asiakkaisiin.
2) Suojata kuluttajia siltä, etteivät he harhaanjohdu tavaramerkin ilmentämästä (anonyymistä) kaupallisesta lähteestä.

1930-luvulta alkaen tuomioistuimet tunnistivat myös tavaramerkin laatufunktion. Sitä ei kuitenkaan pidetty alkuperä/lähdeopista erillisenä, vaan funktiona, joka toimi alkuperäfunktion rinnalla siten, että tietty alkuperä viittasi myös tiettyyn laatuun. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, että tavaramerkki takaisi juridisesti tietyn laadun. Kysymys oli sen tunnistamisesta, että tietyt tavaramerkit tavanomaisesti symbolisoivat tiettyä laatutasoa, joka tosin voi muuttua ajan myötä. Jos kyse oli lisensioinnista, kuluttajan oletettiin ajattelevan, että tällöin lisenssinantaja valvoo tietyn laatutason täyttymisen. Tuotteen alkuperällä itsessään ei enää ollut merkitystä kuluttajalle. Katsottiin, että alkuperä- ja laatufunktio toimivat rinnakkain.[309]

Likelihood of confusion -doktriini on edelleen Yhdysvaltain tavaramerkkioikeuden peruslähtökohta. Tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuden laajuus mitataan Yhdysvalloissa oikeuskäytännössä kehitetyn laajan ja moniosaisen sekaannusvaaratestin avulla.[310] Federal Lanham Act 43 §:n sisältämä sääntely on sen sijaan niukka ja oikeus muodostuu pääasiassa oikeuskäytännössä kehitetyistä kriteereistä:

> "Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which – –
>
> (A)
>
> is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person".

Lanham Act 43 §:ää sovelletaan myös sellaiseen tuotteen ulkoasun kokonaisvaikutelmaan, jota ei ole rekisteröity (unregistered trade dress; "total impression of the package, size, shape, color and name")[311].

---

[309] *McCarthy* 1984, 111 ss. *McCarthy* 2001, § 3:8–3:11.

[310] *McCarthy* 1984, 42 ff . *McCarthy* 2001, § 24:1–24:3. Alunperin suojaa annettiin vain merkeille, jotka olivat kilpailullisessa suhteessa keskenään. Vähitellen suojaa on kuitenkin laajennettu siten, että vaikka kyseessä eivät olisi kilpailevat tuotteet, niin sekaannusvaara saattaa olla olemassa, jos nuorempi merkki antaa kuluttajille virheellisesti käsityksen, että sillä ja vanhemmalla merkillä on yhteinen anonyymi alkuperä. Tuomioistuinkäytännössä on katsottu muun muassa, että SPRITE-savukkeet (nuorempi merkki) ja SPRITE-virvoitusjuoma ovat tällaisessa suhteessa toisiinsa, vaikka ne eivät ole kilpailevia tuotteita ("related but non-competitive"). Ks. *McCarthy* 1984, 162 ss. sekä 202 ss.

[311] *McCarthy* 1984, 282. *McCarthy* 2001, § 8. *Mitchell-Auslander*, 472–503.

Yhdysvaltain tavaramerkkioikeudessa ajatellaan, että tuotteet tavallisesti hankitaan tavan, ostokokemuksen, tuotetyytyväisyyden, suositusten tai mainonnan perusteella. Samankaltaiset merkit luovat mahdollisuutta erehdyksille. Tavaramerkin sekoitettavuustesti tarkoittaa sen arvioimista, saattaako nuorempi merkki (”younger mark”) aiheuttaa sekaannusta tai johtaa harhaan tuotteen kaupallisesta alkuperästä, kun merkkiä verrataan vanhempaan merkkiin (senior mark). Aikaisempaa merkkiä verrataan keskimääräisellä kuluttajan (average consumer) muistissa olevaan epätäydelliseen mielikuvaan aikaisemmasta merkistä. Merkkien samanlaisuutta ei vertailla pelkästään abstraktisti rinnakkain, vaan niitä tarkastellaan nimenomaan siitä näkökulmasta, miten ne esiintyvät markkinoilla niissä tuotteissa, joissa niitä todella käytetään.[312]

Merkkien vertailussa asetetaan suuri merkitys sille, että todellisuudessa kuluttajat eivät usein näe merkkejä rinnakkain eivätkä tietoisesti vertaile niitä. Erehdyksiin johtavat assosiaatiot ovat usein alitajuisia ja tiedostamattomia. Merkkejä ei saa vertailla rinnakkain, ellei myös tuotteita myydä markkinoilla rinnakkain. Merkkien eri osia ei saa leikata. Merkeistä ei saa poistaa kirjaimia tai muita osia tai eikä yksittäisiä merkkien osia saa vertailla erikseen. Johtopäätöksiä eroavaisuuksista tai yhtäläisyyksistä ei saa mekaanisesti laskea yhteen (tabulate). Huomio on kiinnitettävä kokonaisvaikutelmaan eikä merkkien yksittäisiin osiin.[313]

Sekaannusvaaratestissä kiinnitetään huomiota seuraaviin yleisiin seikkoihin:[314]

1) Merkkien samanlaisuus, kun merkkejä verrataan kokonaisuutena. Huomioon otetaan se, miltä merkki kuulostaa (sound), ulkonäkö (appearance), sivumerkitys (connotation) ja kaupallinen vaikutelma (commercial impression). Arviointi tapahtuu kokonaisarviointina. Samanlaisuus yhdessä suhteessa saattaa kuitenkin olla riittävä. Jos merkit ovat yhdessä suhteessa samanlaisia, mutta toisessa erilaisia, niin huomiota on kiinnitetty merkin pääasiallisen käyttötapaan markkinoilla. Esimerkiksi merkkiä CUP-O-COLA on pidetty sekoitettavissa merkkiin COCA-COLA, koska foneettisella samanlaisuudella on olennainen merkitys virvoitusjuomien ostamisessa. Niitä ostetaan usein suullisesti pyytämällä. Jos taas ostopäätös syntyy pääasiallisesti visuaalisen havainnon perusteella, foneettisella samanlaisuudella on vähäisempi painoarvo.

2) Toiseksi huomioon otetaan se, ovatko samanlaisten tai samankaltaisten tuotteiden tavaralajit niin samanlaisia tai niin läheisessä suhteessa toisiin-

---

[312] AIPPI 1995, 103.

[313] Ibid. 103.

[314] Ibid. 103–104. AIPPI-raportti sisältää poikkeuksellisen korkeatasoisen kuvauksen tavaramerkkisuojan sisällöstä USA:ssa. Sekaannusvaaran arvioimisessa huomioon otettavat kriteerit on määritelty poikkeuksellisen kattavasti. Ks. myös *Ginsburg* ym., 613–619.

sa (related) että yleisö otaksuu niiden olevan peräisin samasta tai toisiinsa yhteydessä olevasta yrityksestä (kaupallisesta lähteestä). Jos tuotteet ovat erilaisia, niin arvioidaan sitä, onko todennäköistä, että vanhempi käyttäjä ryhtyy käyttämään merkkiään myös erilaisissa tuotteissa.

3) Mainostavan median, jakelukanavien ja myynnin samanlaisuus kyseessä olevien tuotteiden kohdalla.

4) Ostajien todennäköinen huolellisuusaste, erottelu-, arvostelu- ja huomiointikyky, kun otetaan huomioon tuotteen hinta, niiden normaali markkinointiympäristö ja kaupan ehdot.

5) Vanhemman merkin maine, jonka se on saavuttanut mainonnan ja myynninedistämisen kautta. Merkin maantieteellinen levittäytyminen ja merkin käytön laajuus.

6) Kolmansien käyttämien samankaltaisten merkkien lukumäärä ja merkitys (magnitude).

7) Tosiasialliset sekaannustapaukset (actual confusion).

8) Nuoremman merkin käyttäjän tarkoitus (vilpitön mieli).

9) Samankaltainen (kilpailijoiden) merkin käytön laajuus, joka ei aiheuttaa sekaannusta.

10) Erilaisten tuotteiden kirjon laajuus, joissa vanhempaa merkkiä käytetään tai joissa käytettäväksi se on lisensioitu.

11) Nuoremman merkin käyttö, jota ei ole vastustettu. Merkin käyttämiseen suostumista tai sen käytön rajoittamista koskevien sopimusten olemassaolo ja niiden ehdot.

12) Onko sekaannusvaara olennainen vai vähäinen?

Yhdysvalloissa merkin erottamiskyky vaikuttaa merkittävästi tavaramerkin suojan laajuuteen. Erottamiskykyiset fantasiamerkit ja merkit, joita tehokkaasti käytetään ja mainostetaan ovat merkkejä, joilla ajatellaan olevan taipumus aiheuttaa kestävämpi mielikuva yleisön tietoisuudessa. Näin myöskin samankaltaiset nuoremmat merkit helpommin assosioidaan niiden kanssa, vaikka tuotteet olisivatkin vähemmän samankaltaisia.[315] Sekaannusvaara-arvioinnissa otetaan huomioon laaja joukko erilaisia näkökohtia, jotka koskevat sitä, millä tavalla kunkin tuotteen ja palvelun ostajat näkevät merkit markkinoilla ja millaisia ostopäätöksiä he tavanomaisesti tekevät. Oikeuskäytännössä on sekaan-

[315] Ks. AIPPI 1995, 103–104 (USA).

nusvaaraa kuitenkin tulkittu usein varsin laajasti. Esimerkiksi seuraavien merkkien kohdalla on sekaannusvaara todettu:[316]

ARROW	AIR-O
AVEDA	AVITA
BECK'S BEER	EX BIE
BEE WEAR	B WEAR
BEEP	VEEP
BELLOWS	FELLOWS
CAT TRAC	KATRAK
CITIBANK	CITY BANK
CROWNSCRIBER	SOUNDSCRIBER
CYGON	PHYGON
DATSUN	DOTSON
DELL	BELL
DIAPARENE	DYPRIN
DRAMAMINE	BONAMINE
GRAND AM	GRAND SLAM
SMIRNOFF	SARNOFF
SNAPPER	SNIPPY
S.O.	ESSO
SQUIRT	QUIRST
SUAVELLE	SWAVEL
TELECHRON	TELICON
TEXTRON	TECTRON
T-FAL	TEPAL
TRAK	TRAQ
VAGITROL	VAGESTROL
YAMAHA	MAKAHA

Toisaalta tavaramerkin vahvasta erottamiskyvystä ei suoraan seuraa se, että aito sekaannusvaara olisi olemassa. Ratkaisevaa on nimittäin se, miten tuotteen tai palvelun kohderyhmä hahmottaa tavaran tai palvelun anonyymin alkulähteen. Lisäksi oikeuskäytännössä on sekaannusvaaraa laajentavasti ottamalla huomioon esimerkiksi "post-sale confusion", jolla tarkoitetaan sitä, että vaikka kuluttaja ei ostohetkellä harhaanjohtuisi tuotteen alkuperästä, niin ulkopuoliset saattavat luulla, että tuote on alkuperäistuote. Vaikka kuluttajat eivät erehtyisi

---

[316] Ks. esimerkkejä oikeuskäytännöstä *McCarthy* 2001, § 23. Oikeuskäytäntö on kuitenkin USA:ssa hyvin hajanaista ja epäsystemaattista.

siten, että he luulisivat ROLEX-kellon väärennöstä alkuperäistuotteeksi, niin merkinhaltijan goodwilliä suojataan "post-sale confusion"-opilla.[317]

Laajan "likelihood of confusion" -doktriinin ohella Yhdysvalloissa on hiljattain tullut voimaan sääntely, mikä suojaa kuuluisia (famous) tavaramerkkejä niiden vesittymiseltä sellaisissa tilanteissa, joissa sekaannusvaaraa ei ole (Federal Anti-Dilution Act of 1996). Tarkastelen tätä asiaa tarkemmin luvuissa VI ja IX.

4. BENELUX-MAAT

4.1. Merkin itseisarvon suojaa on perinteisesti korostettu

Belgialla, Luxemburgilla ja Hollannilla on yhtenäinen tavaramerkkilaki. Sen taustana on Benelux-maiden taloudellisen yhteisön (Benelux Economic Union) luominen vuonna 1958. Lainsäädäntö valmisteltiin 1950-luvulla ja tuloksena oli vuonna 1962 allekirjoitettu konventio (Benelux Convention Concerning Trademarks), jonka perusteella säädetty yhtenäinen Benelux-maiden tavaramerkkilaki (Uniform Benelux Law on Marks) tuli voimaan vuonna 1971. Uusi lainsäädäntö kumosi kaikki aiemmat 1800-luvulta peräisin olevat tavaramerkkilait.[318]

Aikaisemmin voimassa ollut Benelux-maiden tavaramerkkejä koskeva sääntely oli hyvin poikkeuksellinen. Merkkiä *itsessään* suojattiin laajasti. Sääntelyn lähtökohta ja oikeuskäytäntö oli hyvin brandi-ajattelukeskeinen.

Tavaramerkkisuojan laajuutta arvioitiin aiemmin 1970-luvulla oikeuskäytännössä kehitetyn samanlaisuus- ja assosiaatiotestin avulla.[319]

Benelux Trademark Act (BTMA) 13 A artikla sisälsi aiemmin seuraavan säännöksen. Rekisteröidyn tavaramerkinhaltija voi vastustaa:

> "(1) any use made of the mark or a similar sign for the goods or services in respect of which the mark is registered, or for similar goods or services;
>
> any other use of the mark or a similar sign made without valid reason under circumstances likely to cause prejudice to the owner of the mark."

Ensimmäinen kriteeri ei edellyttänyt lainkaan kuluttajien harhaanjohtumista tai merkin käyttöä tavaramerkkinä. Laissa viitattiin vain siihen, että minkä tahansa

---

[317] *Moskin*, 143–144.
[318] Ks. *Gielen-Strowel*, 543–544.
[319] *Gielen*, Recognition and Protection of Famous and Well-known Marks, 199–200.

merkin tai samankaltaisen tunnuksen käyttö kuuluu tavaramerkin oikeudenhaltijan kielto-oikeuden piiriin, jos tavarat ovat samoja, joille merkki on rekisteröity tai jos kysymys on samankaltaisista tavaroista. (2)-kohdassa puolestaan säädettiin, että jos kysymys on merkin käytöstä muissa kuin samanlaisissa tai samankaltaisissa tuotteissa, voi tavaramerkinhaltija kieltää merkin käytön, jos se todennäköisesti aiheuttaa hänellä vahinkoa. *Assosiaatiosuoja oli automaattinen ensimmäisessä kohdassa, mutta sidottu todennäköiseen vahingon aiheuttamiseen jälkimmäisessä kohdassa.* Merkkisuojan painopiste on merkinhaltijan suojaamisessa. Kilpailunäkökohdat eivät ole olleet samalla tavoin esillä kuin Englannissa ja Yhdysvalloissa. Yllä mainittu sääntely oli kuitenkin väljä ja sen täydentäminen jäi oikeuskäytännön varaan.

Tapauksessa *Union* määriteltiin yksinoikeuden laajuus merkkien samanlaisuuden ja assosiaatio-käsitteen avulla:[320]

> ”…when taking into account the particular circumstances of the case such as the distinctive power of the mark, the mark and the sign each looked as correlation, show such a resemblence phonetically, visually, or conceptually, that by this resemblance alone associations between the sign and the mark are evoked.”

Kehitelty näkemys oli kuitenkin varsin epämääräisellä pohjalla. Selkeitä standardeja suojan laajuuden arvioimiselle ei sovellettu. Edellytyksenä ei myöskään ollut se, että nuoremman merkin käytöstä olisi aiheutunut esimerkiksi vahinkoa vanhemman merkin erottamiskyvylle tai, että kyseessä olisi ollut merkinhaltijan maineen hyväksikäyttö. Assosiaatiosuoja on koskenut kuitenkin erityisesti tilanteita, joissa vanhempi merkki on vahva[321].

Kirjallisuudessa ”assosiaatiokäsitettä” on tarkasteltu analyyttisemmin. *Gielenin* mukaan käsite assosiaatiokäsite koski suurta joukkoa erilaisia tilanteita. Hänen mukaansa se kattoi ensinnäkin suoran sekaannusvaaran itse merkkien välillä. Tällä hän tarkoitti tilanteita, joissa kuluttaja sekoittaa itse merkit. Lisäksi käsite kattoi hänen mukaansa epäsuoran sekaannusvaaran (kuluttajat olettavat, että merkkien ilmentämien tuotteiden välillä on jonkinlainen yhteys esimerkiksi lisenssin tai muun sopimuksen kautta). Suoja ei kuitenkaan rajoittunut sekaannusvaaraan, vaan assosiaatiokäsite kattoi *Gielenin* mukaan vielä todennäköisyyden siitä, että merkkien välillä syntyy kuluttajille (alitajuisia) yhteyksiä tai assosiaatioita siten, että toinen merkki muistuu toisesta merkistä mieleen (”calls the mark on mind”).

Gielenin mukaan näin laaja suoja on tarjonnut ”modernin” lähtökohdan tavaramerkkisuojan laajuudelle. Se kattaa myös tavaramerkin ”modernit funk-

---

[320] *Benelux Court of Justice 5/1983, NJ 1984, 72, BIE 1984, 137.*

[321] Ks. *Gielen*, Recognition and Protection of Famous and Well-known Marks, 197–212.

tiot".[322] Tällä *Gielen* tarkoittaa selvästi brandi-ajattelun korostumista ja tavaramerkkimarkkinointiin panostavien yritysten tarpeita. Itse brandia suojataan myös esimerkiksi sen vesittymiseltä tai maineen hyväksikäyttämiseltä.

Kirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että "assosiaatio" on Benelux-maiden oikeudessa usein tarkoittanut samaa kuin epäsuora sekaannusvaara. Merkkien välinen samanlaisuus viittaa kaupalliseen yhteyteen niiden välillä, vaikka merkit olisivat sinänsä erotettavissa toisistaan. *Van de Kampin* mukaan ero Saksan oikeuteen on usein ollut lähinnä terminologinen.[323] Assosiaatiosuoja on kuitenkin merkinnyt sitä, että esimerkiksi reseptilääkkeiden tavaramerkkien suoja-alaa arvioitaessa huomiota ei ole tarvinnut kiinnittää siihen, että reseptin kirjoittava lääkäri on tarkkaavainen ammattihenkilö, joka kykenee rationaalisemmin erottelemaan tavaramerkit ja niiden ilmentämän kaupallisen lähteen.

Gielen on kirjallisuudessa esittänyt esimerkkeinä lääkkeiden tavaramerkkien sekaannusvaarasta tehtyjä arviointeja[324]:

LAURABOLIN = LAURACYCLINE
COMBICILLINE = COMBIMYCINE
EUSAPRIM = SEPTOPRIM
PANNOGEL = PANOXYL[325].
BONUSAN = BIOTISAN

BIOHORMA # BIO HARMONY
PARADONTAX # PARO DENT'OR[326]

Myös muihin tuotteisiin on sovellettu vastaavaa oppia:

ADROAD = ROADADVERTISING (mainospalvelut)[327]
RIAN RUCCI = LISA TUCCI (hajuvesi)[328]

---

[322] Ibid. 199–200.

[323] Ks. *Van De Kamp*, 366. Kirjoittajan mukaan monissa tapauksissa, joissa on todettu "likelihood of association", on ollut kysymys siitä, että näissä tilanteissa on vallinnut myös epäsuora sekaannusvaara ("likelihood of [indirect] confusion on the part of the public"). On kuitenkin huomattava, että termin "assosiaatio" potentiaalinen soveltamisala on laajempi kuin perinteisen sekaannusvaarakäsitteen eikä sen soveltaminen ole edellyttänyt huomion kiinnittämistä kuluttajien rationaalisuuteen, tavaroiden asetteluun markkinoilla tms. Ylipäätänsä siis sekaannusvaaran osoittaminen ei ole ollut välttämätöntä.

[324] Ks. *Gielen*, Likehood of Association, 23.

[325] *Court of Appeal Brussels May 1990, Revue de droit intellectuel 1990, 214.*

[326] Pelkkä "assosiaatio" merkkien välillä ei siis välttämättä ole ollut riittävää sille, että kyseessä on merkin loukkaus. Kun mitään selkeää teoriaa siitä, millainen merkkien samanlaisuuden tulee olla, niin "assosiaatioterian" merkitys on jäänyt hyvin epäselväksi.

[327] *President District Court Breda, May 1988, BIE 1989, 13.*

[328] *Court of Appeals Hertogenbosch, March 1990, BIE 1991, 36.*

Tärkeä ero saksalaiseen tai pohjoismaalaiseen oikeuteen Benelux-maiden oikeudessa on ollut siinä, että tavaramerkkiasioita ei voida käsitellä vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn mukaan, jos merkki on rekisteröintikelpoinen.[329] Tämä asia onkin selvästi ollut keskeinen tekijä sille, että rekisteröidyn tavaramerkin suoja on määritetty laajaksi.

5. SAKSA

5.1. Tavaramerkkioikeuden kehitys

Ennen vuoden 1874 tavaramerkkilakia Saksassa ei ollut mitään oikeuskeinoa tavaramerkkiloukkausten varalle. Saksassa ei ollut mahdollisuutta myöskään passing off -tyyppiseen kanteeseen, joka olisi koskenut rekisteröimättömiä merkkejä.

Vuoden 1874 tavaramerkkilain mukaan rekisteröimättömät merkit olivat edelleen suojaamattomia. Rekisteröinti sellaisenaan oli ainoa asia, jolla oli merkitystä. Tavaramerkin ensimmäisellä rekisteröijällä oli parempi oikeus, vaikka joku toinen olisi käyttänyt merkkiä jo pitkään ja merkille olisi kertynyt goodwill-arvoa. Neljä ensimmäistä vuosikymmentä kestänyt formalistinen suhtautuminen tavaramerkkioikeuteen sai runsaasti kritiikkiä osakseen kirjallisuudessa[330]. Vähitellen saksalaiset tuomioistuimet hylkäsivät kokonaan aiemman muodollisen suhtautumisen tavaramerkkioikeuteen. Tuomioistuinkäytännössä kehitettiin 1920- ja 1930-luvulla myös englantilaista passing off -oppia vastaava ”Ausstattung”-suoja, jonka perusteella suojattiin muun muassa tuotteiden ulkoasua, kolmiulotteisia muotoja (get-up) sekaannusvaaralta. Tämä suojamuoto on koskenut rekisteröimättömiä merkkejä ja edellytyksenä on, että tällainen ulkoasu on vakiintunut markkinoilla.[331]

Saksan oikeudessa painotetaan enemmän lainsäädäntöä, sen systematiikkaa ja erilaisia oikeudellisia käsitteitä kuin angloamerikkalaisen perinteen maissa. Saksalaisessa oikeudessa tärkeää on muodollinen oikeusvarmuus sekä yhteneväinen ja ennakoitava ratkaisulinja. Saksassa tavaramerkkisuojaa on tarkasteltu jossain määrin kaavamaisten oikeudellisten käsitteiden kautta.[332]

---

[329] AIPPI 1995, 183.

[330] *Beier* 1975, 299–300.

[331] *Beier*, 1975, 299–300. Ks. myös *Schricker*, Protection of Unregistered Marks and Get-up, 615–623.

[332] Ks. myös *Alexy-Dreier*, 73 ss. Teoksessa tarkastellaan Saksan oikeuden yleiskuvaa. Siinä korostetaan, että Saksan oikeudessa painotetaan käsitteellisiä perusteluja enemmän kuin useissa muissa maissa. Samankaltainen suhtautuminen on tyypillinen myös tavaramerkkioikeudessa.

5.2. Suojan laajuus ja arvioinnin lähtökohdat

Tavaramerkkioikeuden pääfunktio Saksan oikeudessa on perinteisesti ollut tavaramerkin erottamis- ja alkuperätehtävä. Tavaramerkin pääsääntöinen tehtävä on erottaa eri elinkeinonharjoittajien tuotteet toisistaan siten, että sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä ei synny. Tällä tavoin ajatellaan merkillä olevan myös laatufunktio. Kun kuluttaja voi erottaa tuotteen alkuperän, hän voi erottaa myös tuotteen laadun.[333]

Samankaltaisen tavaralajin yli ulottuvaa suojaa on joissakin tapauksissa annettu vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn perusteella kuuluisille ja laajalti tunnetuille merkeille[334]. Vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn perusteella on tällaisia merkkejä suojattu joissakin tapauksissa myös niiden goodwill-arvon epäreilulta väärinkäytöltä tai hyödyntämiseltä etenkin silloin, jos tavarat eivät ole olleet samankaltaisia.[335]

Saksan korkein oikeus Bundesgerichtshof (BGH) on sekaannusvaaran arvioinnissa kiinnittänyt perinteisesti huomiota seuraaviin käsitteisiin:

- Kennzeichnungskraft der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen
- Ähnlichheitsgrad
- Warennähe bzw. Branchennähe der beteiligten Unternehmen[336]

Tavaralajin samanlaisuuden arviointi ei aiemmin ollut osa sekaannusvaaraarviointia, kuten esimerkiksi USA:ssa, vaan ensiksi on määritelty se, onko tavaralaji samanlainen[337]. Jos tämä vastaus tähän oli myönteinen, niin siirryttiin tutkimaan sekaannusvaaraa[338].

Sekaannusvaaran olemassaololle on perinteisesti ollut riittävää, että sekaannusvaara syntyy joko visuaalisesta tai auditiivisesta havainnosta tai semanttisesta merkityksestä. Lähtökohtana on merkkien kokonaisvaikutelman arvioiminen. Sekaannusvaara yhdessä suhteessa (visuaalinen, foneettinen tai käsitteellinen samanlaisuus) on riittävää.[339] Tavaramerkin erottamiskyvyn asteella on erityisen suuri merkitys. Merkkisuoja on laajempi, kun tavaramerkillä on vahva erottamiskyky. Sekaannusvaarasuoja on ollut sitä laajempi, mitä erottamis-

---

[333] Ks. *Baumbach-Hefermehl*, 66 ss.
[334] Ks. *Schricker*, Protection of Famous Trademarks, 166–173 sekä *Baumbach-Hefermehl*, 850 ss.
[335] Ks. *Steckler*, 392–393.
[336] *Nordemann*, 224.
[337] Yhteisöoikeudellisen harmonisaation myötä tämä lähtökohta on kuitenkin muuttunut. Ks. *Fetzer*, 673 ja 795.
[338] Ks. *Drockila* 1986, 162–163.
[339] "Zur Bejahung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall genügt die Überinstimmung in einer der drei Richtungen."AIPPI 1995, 2–5. Sitaatti on sivulta 4.

kykyisempi merkki on. Sillä, tapahtuuko sekaannusta tosiasiallisesti, ei ole ollut merkitystä.[340]

Tärkeä on ollut myös niin sanottu yhtäläisyyssääntö. Tavaramerkkien yhtäläisyyksillä ajatellaan olevan suurempi merkitys kuin eroavaisuuksilla.[341] Huomiota on myös kiinnitetty ”tulosääntöön”: merkkien välillä voi olla enemmän samanlaisuutta, jos tavaralaji on vähemmän samankaltainen ja vanhemman merkin erottamiskyky on heikko. Arvioinnissa on myös otettu huomioon se, millaisesta kohderyhmästä kunkin tuotteen kohdalla on kysymys. Arviointi on kuitenkin suoritettu kaavamaisesti tulosäännön puitteissa. Jos merkit ovat hyvin samanlaisia ja tavaralaji on hyvin samanlainen, niin ammatti-ihminenkin saattaa sekoittaa merkit.[342]

Sekaannusvaaran arvioinnissa päähuomio on kiinnitetty yllä mainittuihin oikeudellisiin kriteereihin ja oikeuskäytännössä on sovellettu laajaa samanlaisuusvertailua. Sekaannusvaarasäännösten soveltamisella on tosiasiallisesti suojattu myös siltä, että merkinhaltijan merkki ei vesity. Tämä tekee Saksan oikeuden ymmärtämisen hyvin vaikeaselkoiseksi. Tätä korostaa se, että erilaisille käsitteille ja niistä tehtäville suorille päätelmille annetaan suuri merkitys. Sekaannusvaarasäännösten laaja soveltaminen takaa merkinhaltijalle laajan monopolin samankaltaisiin merkkeihin silloin, kun merkin erottamiskyky on vahva. Tämän asian dokumentoiminen on vaikeaa, mutta se käy selvästi ilmi esimerkiksi johtavassa kommentaariteoksessa esitetystä oikeuskäytännöstä[343].

Saksalaisessa oikeuskäytännössä esimerkiksi seuraavien merkkien kohdalla on todettu ”sekaannusvaara”:

BIONAPLUS = BICONA (farmaseuttinen valmiste)
ASPARICOR = ASPIRIN (lääke)
SALITRISAL = ITRIDAL (farmaseuttinen valmiste)[344]

Kur on internetistä löytyvässä dokumentissa todennut, että sekaannusvaaran arvioiminen ei Saksassa pyri aitoon kuluttajien näkökulmasta tapahtuvaan sekaannusvaara-arviointiin, vaan kyseessä on korostetusti ”oikeudellinen” arviointi:

”Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich der Eindruck des flüchtigen Verbrauchers. Die Verwechslungsgefahr ist je-

340 AIPPI 1995, 2 ss.
341 AIPPI 1995, 3.
342 Ks. *Fetzer*, 687.
343 Ks. ibid. 677 ss.
344 Ks. ibid. 739.

doch (jedenfalls nach deutscher Auffassung) nicht Tat-, sondern Rechtsfrage (BGH GRUR 1960, 133 – Sunpearl II; BGH GRUR 1968, Blunazit). Dies bedeutet, daß normative Aspekte schwerer wiegen als eine u.U. empirisch nachweisbare, "echte" Verwechslungsgefahr."[345]

Tämä lähtökohta poikkeaa Englannin ja USA:n oikeudesta, joissa lähtökohtana on realistisemman sekaannusvaaran hahmottaminen. Jotta sekaannusvaara olisi olemassa, tulee merkkien näissä maissa olla olennaisesti samanlaisempia. Lisäksi erityisesti USA:ssa annetaan runsaasti painoarvoa myös sille, millaisia kunkin tuotteen tai palvelun ostajat ovat ja miten kuluttajat todella näkevät ja käyttävät kutakin merkkiä. Saksan perinteisellä oikeudella ei näytä olevan juuri yhteyttä tähän näkökohtaan, vaan Saksassa merkkejä on korostetummin vertailtu rinnakkain ja vahvasti erottamiskykyisille merkeille on voitu taata hyvin laaja suoja.

6. SUOMEN OIKEUDEN LÄHTÖKOHDAT

6.1. Tavaramerkkioikeuden kehityksestä

Pohjoismaisen oikeuden lähtökohdat olivat ennen uutta eurooppalaista sääntelyä varsin yhteneviä ja tarkastelen tässä erikseen vain Suomen oikeuden kehitystä[346].

Moderni tavaramerkkioikeus kehittyi pohjoismaissa 1800-luvun loppupuolella. Ammattikuntalaitos lakkautettiin ja elinkeinovapaus toteutettiin 1800-luvun puolivälin jälkeen. Tavaramerkin käyttäminen muuttui vapaaehtoiseksi ja sen tehtäväksi tuli merkinhaltijan palveleminen "elinkeinokilpailussa". Vuoden 1879 elinkeinoasetuksessa oli jo joitakin säännöksiä merkin käytöstä. Pohjoismaisten tavaramerkkilakien perusta oli saksalainen WZG vuodelta 1874. Kussakin pohjoismaassa säädettiin 1900-luvun kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana myös laki vilpillisestä kilpailusta.[347]

---

[345] Kennzeichenrecht WS 1998/99 (*Annette Kur*). Täsmällisempää viitetietoa ei ole. Ks. myös *Fetzer*, 672–677.

[346] Ks. pohjoismaisesta kehityksestä *Pehrson* 1981, 123 ss. sekä *Bernitz* 1969, 52 ss.

[347] *Holmqvist* 1971, 46 ss.

6.2. Suojan laajuudesta

Tavaramerkin rekisteröinti tuli Suomessa mahdolliseksi vuonna 1889 annetulla asetuksella tavaraleimain suojelemisesta. Elinkeinoasetuksen säännökset jätettiin koskemaan edelleen rekisteröimättömiä merkkejä. Tavaraleima-asetus perustui alunperin rekisteröimisperiaatteeseen.[348]

Vuoden 1889 tavaraleima-asetuksen 1 §:n mukaan yksinoikeus käyttää tavaraleimaa käsitti kuitenkin *kaikki tavaralajit*, ellei rekisteröintiä ollut kohdistettu nimenomaan tiettyihin tavaralajeihin. Tavaraluokituksesta ei ollut mitään mainintaa kyseisessä asetuksessa. Näin ollen merkkioikeuden jäsennystä ei ollut sidottu kilpailunäkökohtiin, vaan rekisteröimisellä tavaramerkinhaltija sai varsin laajan ekslusiivisen suojan merkilleen.[349] Tavaramerkin rekisteröinti oli voimassa *"absoluuttisena immateriaalioikeutena"*. Merkinhaltija saattoi vedota kielto-oikeuteensa jokaista kohtaan.[350] Vuoden 1953 lainmuutoksella mainita tavaralajista sisällytettiin tavaraleima-asetuksen 4.1 §:ään. Selkeästi muutos toteutettiin kuitenkin vasta lain 7/64 yhteydessä. Pohjoismaiden lainsäädäntö oli Benelux-maiden sääntelyn ohella erikoislaatuinen siksi, että tavaramerkkilainsäädännössä säänneltiin tilanteista, joissa tavaralaji oli erilainen (6.2 §).

Sekä vuoden 1889 asetus tavaraleimain suojelemisesta että tavaramerkkilaki 7/64 sisälsivät 1 §:n, joissa todettiin, että tavaramerkin rekisteröimiselle merkinhaltija saa yksinoikeuden siihen, että hän voi erottaa omat tavaransa muiden tavaroista. Nykyisin voimassa olevan 1 §:n (56/00) mukaan "rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista." Tavaramerkkilain 4 §:ssä puolestaan todetaan, että kukaan muu kuin merkinhaltija ei saa "käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä".

Suomen kirjallisuudessa on esitetty erilaisia käsityksiä siitä, miten laajalle merkinhaltijan kielto-oikeus ulottuu ja mikä merkitys on tavaran tai palvelun alkulähteellä. *Castrénin* mukaan etenkin viime vuosikymmeninä esiintyneessä oikeuskäytännössä on usein viitattu siihen, että suojan laajuutta arvioidaan merkkien välisenä samanlaisuuselämyksenä ("identiteettielämys"). Kun lainsäädännössä tai sen esitöissä ei ole nimenomaisesti mainittu *alkuperä*tehtävää vaan lainsäädännössä on puhuttu "sekoitettavissa" olevista merkeistä, niin huomiota on hänen mukaansa usein kiinnitetty pelkästään siihen, ovatko merkit "sekoitettavissa toisiinsa" eikä huomioon ole otettu tilanteita, joissa nuorempi

---

[348] *Hakulinen*, 20 ss. Rekisteröimättömän tavaramerkin suojaa täydennettiin vuonna 1953 siten, että vakiintuneen tavaramerkin suoja tehtiin mahdolliseksi.
[349] Ks. myös *Hakulinen*, 86–87 sekä *Drockila* 1986, 138–139.
[350] *Hakulinen*, 25.

merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa siksi, että se antaa väärän kuvan sen taustalla olevasta yrityksestä.[351]

Identiteettielämys ei siis kattaisi tilanteita, joissa merkit ovat sinänsä toisistaan erotettavissa, mutta kuluttaja saattaa käsittää, että merkki on peräisin samasta yrityksestä. Tämä näkemys ei kuitenkaan ole täsmällinen tulkinta siitä, mitä *identtiteettielämyksellä* on kirjallisuudessa tarkoitettu. Sillä tarkoitetaan sitä, että sekaannusvaaraa on tulkittava laajasti, jos merkinhaltijan intressi vahvaan merkkiin sitä edellyttää. Kysymys on siis "assosiaatio-opin" kaltaisesta rakennelmasta. Sekaannusvaara-arviointi voi siis ulottua sekaannusvaaraakin laajemmalle, jos vanhempi merkki on vahva, vaikka kuluttajat ymmärtäisivät, että kyseessä on eri anonyymistä alkuperästä peräisin oleva merkki.

Identiteettielämyskäsitettä on suomalaisessa kirjallisuudessa käyttänyt *Tiili*. Hän on soveltanut termiä siten, että hän on kritisoinut niin sanottua "traditionaalista sekoitettavuusoppia". Hänen mukaansa sekoitettavuuskäsite on ymmärrettävä siten, että sillä suojataan elinkeinonharjoittajan markkinoimisintressiä eikä kuluttajia. Hänen mukaansa "sekoitettavuus alkuperää koskevana erehdyksenä ei vastaa realiteetteja". Tiilin mukaan "sekoitettavuutta koskevilla normeilla ei suojata kuluttajia, vaan elinkeinonharjoittajan yksinoikeutta."[352]

Tosiasiallisestihan yleisö ei välttämättä anna samaa merkitystä alkuperälle kuin oikeudellisesti annetaan:

a) Yleisö ei kiinnitä huomiota tavaran alkulähteeseen, eikä se merkkien perusteella tee johtopäätöksiä siitä, ovatko toisiaan muistuttavat merkit peräisin samasta yhtiöstä.
b) Ostavalle yleisölle on samantekevää, minkä elinkeinonharjoittajan merkkitavarasta on kysymys, kunhan se saa "parempaa tai yhtä hyvää tavaraa".[353]

Lisäksi *Tiilin* mukaan:

> "Sekoitettavuutta koskevilla normeilla tulisi suojata elinkeinonharjoittajan markkinoimis-intressiä suojaamalla tavaramerkin mainosarvoa."
>
> "Sekoitettavuutta koskevilla säännöksillä ostajat saavat vain toissijaisesti suojaa sen kautta, että merkinhaltijan yksinoikeutta suojataan. Merkin mai-

---

[351] *Castrén* 1998, 8 ss., erityisesti sivu 12. Ks. myös *Castrén* 2000, 314–325.

[352] Ks. *Tiili* 1972, 255–256.

[353] Ibid. 262. Toisaalta kysymys ei ole aivan näin kaavamainen. Yleisö ei ole lainkaan kiinnostunut siitä, mikä tehdas on valmistanut tuotteen tai mikä nimenomainen yritys markkinoi tiettyä tuotetta. Toisaalta se voi, tuotteesta riippuen, olla kiinnostunut siitä, onko kyseessä alkuperäistuote vaiko sen jäljitelmä. Joillekin kuluttajille on tärkeää, että tuote on nimenomaan esimerkiksi alkuperäinen ARMANI-puku. Se ei välttämättä osta samankaltaisella merkillä varustettua halpajäljitelmää, vaikka tuotteiden laatu olisi samankaltainen. Valitessaan taas makkaraa tai muita päivittäistavaroita tavaramerkillä ja varsinkaan sillä, mistä alkuperästä tuote on peräisin, ei ole kuluttajalle suurta merkitystä. Ensisijainen merkitys on tuotteen laadulla ja hinnalla.

nosarvon suojaamisen kannalta ei ole välttämätöntä operoida otaksumilla ostajien erehtymismahdollisuuksista."

"Vaikka ostajat eivät"... "erehdy mistään, aiheuttaa samankaltaisten merkkien ilmestyminen markkinoille tavaramerkin mainosarvon vähentymistä". *Tiili* viittaa merkkien vesittymiseen.[354]

Näin ollen merkinhaltijan kielto-oikeus kattaisi sekä merkkien keskinäisen samanlaisuuden, epäsuoran sekaannusvaaran sekä pelkän assosiaation merkkien välillä, jos vahvan merkin mainosarvon suojaaminen vesittymiseltä sitä edellyttäisi.[355]

Toisaalta *Tiili* kuitenkin totesi seuraavasti:

"Merkinhaltijalla on oikeus kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä hänen merkkinsä kanssa identtistä merkkiä tai merkkiä, joka niin paljon muistuttaa hänen merkkiään, että merkkien perusteella voi syntyä identiteettielämys eli, että merkit voidaan hahmottaa identtisiksi[356]."

Tämä toteamus viittaa taas sellaiseen suppeaan identiteettielämykseen, jota *Castrén* tarkoittanee. Merkin loukkausta ei olisi, jos merkit voidaan erottaa toisistaan. Kokonaisuutena luettuna *Tiili* ei kuitenkaan näytä tarkoittavan tällaista vaan sitä, että merkin haltijan kielto-oikeuden tulee kattaa merkin modernit funktiot. Suojan ei tule rajoittua pelkkään sekaannusvaaraan, vaan merkkiä on suojattava myös sen vesittymiseltä.

Tiili korosti, että hänen teoriansa perustui *Koktvedgaardin* tarkasteluun:

---

[354] Ks. Tiili 253, 262. Vrt. *Haarmann*, 205. "Tavaramerkkioikeudellinen sekoitettavuus on kyseessä vain silloin ja nimenomaan silloin, kun merkit antavat väärän kuvan tavaroiden kaupallisesta alkulähteestä. Tämä on ns. traditionaalinen sekoitettavuusoppi, jota on paljon kritisoitu, mutta jonka varaan tavaramerkkilain sekoitettavuutta koskevat säännökset on rakennettu." Ks. myös *Hakulinen*, 12–13. "Riittää, että sama merkki viittaa samaan alkulähteeseen, niin että tavaran voidaan edellyttää olevan peräisin saman tehtailijan tai kauppiaan liikkeestä, milloin sitä tarjotaan saman tehtaan- tai kauppamerkin suojassa."

[355] *Drockilan* mukaan *Tiilin* sekoitettavuuskäsite kattaa myös tilanteet, joissa yleisön harhaanjohtumisvaaraa tavaran tai palvelun alkuperästä ei ole. Ks. *Drockila* 1986, 121–122. Kirjallisuudessa *Tiili* onkin todennut, että pelkästään se, että nuoremman tavaramerkin käyttö degeneroittaa vanhempaa tavaramerkkiä, merkitsee sitä, että kyseessä on tavaramerkin loukkaus. Näin ollen "Familjens nya Rolls" -iskulause MAZDA-auton mainoksessa loukkaisi ROLLS ROYCE merkkiä. *Tiili* viittaa Ruotsissa tehtyyn alioikeustason tuomioon, jossa oli tällaisessa tilanteessa todettu merkin loukkaus. Ks. *Tiili* 1982, 175. Myös Benelux-maissa aiemmin voimassa olleen oikeuden mukaan tällaisessa tilanteessa olisi mitä ilmeisimmin ollut kysymys tavaramerkin loukkauksesta. *Tiili* soveltaa mainitussa tulkintasuosituksessa identiteettielämysteoriaa siten, että hän ei kiinnitä huomiota tavaran kohderyhmän havaintoon tavaran alkulähteestä, vaan pelkkä merkin erottamiskyvyn vahingoittaminen on riittävää. Sekaannusvaara voi kuitenkin olla eri asia kuin pelkkä degeneroituminen. Tällaisissa tilanteissa tulee nykyisin huomio kohdistaa siihen, voidaanko tavaramerkkilain 6.2 §:ää soveltaa analogisesti tällaisiin tilanteisiin. Ks. tästä luku VIII.

[356] *Tiili*, 1972, 262.

> ”Näin ollen voidaan hyväksyä edellä esitetty *Koktvedgaardin* analyysin tulos, jonka perusteella tavaramerkkioikeudessa tulisi sekoitettavissa olevien merkkien sijasta puhua pelkästään samoista ja samankaltaisista merkeistä, jotka saattavat havaitsijassaan synnyttää *identiteettielämyksen*[357].”

Myös *Drockila* viittasi 1980-luvulla siihen, että sekoitettavuus oli ymmärrettävä merkkien samanlaisuusarviointina kiinnittämättä huomiota sekaannusvaara-arviointiin:

> ”Kyseessä on oikeudellinen käsite, jonka tunnusmerkistö selittyy identtisten tai samankaltaisten merkkien ja tavaroiden samuuden taikka samankaltaisuuden pohjalta.” Samankaltaisten merkkien tulee muistuttaa niin paljon toisiaan, että niiden perusteella saattaa syntyä identiteettielämys.”[358]

Drockila painotti myös sitä, että Suomen tavaramerkkilain 1 §:n mukaan kaupallinen lähde ei ole lainkaan lakiin perustuva sekoitettavuuden arviointikriteeri. Hänen mukaansa laki ei vaadi, että tavaramerkin perustalta voidaan varmistua siitä, minkä elinkeinonharjoittajan tuotteet ovat kyseessä. Hänen mukaansa alkulähteellä ei ole samanlaista merkitystä Suomen oikeudessa kuin Saksan ja USA:n oikeudessa. Hän kysyi myös seuraavaa: ”eikö riitä, että kiinnitetään huomiota etupäässä merkkien keskinäiseen samankaltaisuuteen ja tähän arviointiin kytketään tuotteiden samankaltaisuuden tarkasteleminen”?[359]

> *Drockila* kritisoi liiaksi alkuperätehtävän merkitystä. Se tarkoittaa USA:n ja Saksan oikeudessa sitä, että sekaannusvaara on olemassa, jos merkistä X1 syntyy käsitys, että se on sama merkki kuin merkki X2 tai peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä. Sillä ei tarkoiteta esimerkiksi sitä, että merkin takaisi tuotteen laadun tai sen perusteella voitaisiin varmistua siitä, minkä nimenomaisen elinkeinonharjoittajan tuotteesta on kysymys. Alkuperä- ja erottamistehtävää ei ole tarpeen erottaa *Drockilan* tekemällä tavalla, koska kysymys on samasta asiasta. Toinen asia sitten on se, että Saksassa merkinhaltijaa suojataan Saksassa laajemmin kuin USA:ssa. Tosiasiallisesti Saksan oikeudessa on ollut kysymys laajasta identiteettielämysopin sovelluksesta: lähtökohtana on ollut, se että vahvoille merkeille taataan laajempi suoja.

Suomalaiset kirjoittajat kehittelivät *Koktvedgaardin* ajatuksia varsin pitkälle. *Koktvedgaard* ei tarkastellut sekoitettavuutta kovinkaan yksityiskohtaisesti. Hän painotti väitöskirjassaan sitä, että kaikille immateriaalioikeuksille yhtenäinen piirre ei ole niiden ”aineeton kohde” vaan samanlainen ”rakenne ja metodi”.

---

[357] Ibid.
[358] *Drockila* 1986, 134.
[359] *Drockila* 1986, 186–187.

Immateriaalioikeus on "enemmän tai vähemmän" kilpailunäkökohtien leimaama oikeudenala, joka yleisesti perustuu *vertailusääntöihin*, erityisesti samanlaisuuselämysten arviointiin.[360]

Tavaramerkkioikeutta *Koktvedgaard* tarkasteli kohtuullisen lyhyesti ja yleisesti. Hän painotti sitä, että tavaramerkkioikeus ei nykymuodossaan ole kuluttajien suojaksi laadittua lainsäädäntöä. Hän korosti, että ajatus siitä, että kuluttajat tekisivät rationaalisia valintoja ja erehtyisivät tavaran kaupallisesta lähteestä, on epärealistinen konstruktio, koska heihin vaikuttavat myös alitajuiset ja emotionaaliset seikat. Kuluttajien harhaanjohtumisella ei voida myöskään selittää sitä, miksi tavaramerkkejä suojataan. Tavaramerkkejä suojataan realiteettien maailmassa elinkeinonharjoittajien vaihdannan intressin perusteella (ei siis elinkeinonharjoittajan markkinointi-intressin perusteella, joka viittaa nimenomaan merkinhaltijan asemaan).[361]

> "Det er vigtigt at forstå, at den moderne varemærkeret ikke kan 'forklares' ved en formel henvisning til køberkredsens interesser (ønsket om ikke bli vildledt, garantisynpunkter o.s.v.) eller ved en argumentation udfra købernes fornuftsbetonade og bevidste reaktioner. Disse interesser og reaktioner udgør varemærkerettens klassiske og stærke kerne, men de kan hverken forklare, hvorfor varemærkerne rent faktisk benyttes i det praktiske erhvervsliv i det omfang tilfældet er, eller hvorfor retsordenen (domstolene) yder varemærkene den beskyttelse som faktisk gives. Man står sig da bedre ved at erkende, at varemærkerne er et vigtigt, men måske dunkelt led i den moderne afsætningsmekanisme, og at de fortrinsvis bør anskues udfra de erhvervsdrivendes synpunkter".
>
> "Konklusionen er da, at man ved drøftelsen af den moderne varemærkeretten bør fremhæve afsætningsintressen som det afgørende."[362]

Koktvedgaard ei kuitenkaan ottanut selkeää kantaa siihen, mitä tästä kritiikistä seuraa. *Koktvedgaard* näytti tarkoittavan sitä, että tavaramerkkien suojaaminen ja sekaannusvaarateoria ei ole yhdenmukainen sen kanssa, miten kuluttajat oikeasti reagoivat, vaan se on jäsennetty silmällä pitäen elinkeinonharjoittajien vaihdannan intressiä ja kilpailua. Lisäksi merkkien vertailu on korostetun oikeudellinen. Tuomioistuimilla ja viranomaisilla ei usein ole käytettävissään markkina-analyysejä kuluttajien käyttäytymisestä[363].

---

[360] Ks. *Koktvedgaard* 1965, 4. Ks. myös *Helin* 1978, 645 ss. sekä *Ross*, 321 ss. *Rossin* artikkeli toimi keskeisenä lähteenä *Kotvedgaardin* soveltamalle ajattelutavalle, jossa immateriaalioikeudellisen kohteen sijaan painotetaan immateriaalioikeudellisten ilmiöiden samanlaisuusvertailun merkitystä.

[361] Ks. *Koktvedgaard* 1965, 171.

[362] Ibid. 171 ss.

[363] Ibid. 178. *Koktvedgaardin* esitys olisi ollut ymmärrettävämpi, jos hän olisi erottanut sekoitettavuuden arvioinnin tuomioistuimessa ja rekisteröintiviranomaisessa. Erityisesti jälkimmäisessä merkkien vertailu tapahtuu usein nopeasti ja vertaamalla itse merkkejä toisiinsa.

Koktvedgaard puhui vain siitä, että tuomioistuinten tulee käyttää niin laajaa "vertailutekniikkaa", että "tavaramerkkioikeus" voi saa todellista merkitystä käytännön elämässä. Hän viittasi myös siihen, että merkinhaltijalle aiheutuu vahinkoa myös siitä, että hänen merkkinsä vesittyy, jos markkinoille tulee samankaltaisia merkkejä. Nämä olivat hyvin yleisiä toteamuksia.[364] *Koktvedgaardin* esityksessä pyrittiin selittämään tavaramerkkioikeuden sisältöä ja todellista luonnetta, mutta siinä ei otettu kantaa yksityiskohtaisiin tulkintakysymyksiin. Näin ollen se, mitä Koktvedgaard tarkoitti identiteettielämysopilla, jäi osittain hämärän peittoon. Hän ei selvästi määritellyt sitä, mitä hän erilaisilla käsitteillä tarkoittaa. Koktvedgaardin ajatteluun sisältyi kuitenkin selvästi hyvin moderneja piirteitä: pelkkä sekaannusvaaralta suojaaminen ei ole riittävää, vaan merkin haltijaa on suojattava myös hänen merkkinsä vesittymiseltä, jos vanhempi merkki on niin vahva, että se ansaitsee tämän.

Suomalaisten tutkijoiden esittämä identiteettielämysoppi kuvaa kuitenkin varsin realistisesti Suomen perinteistä oikeutta. Sekoitettavuutta on usein arvioitu siten, että arvioinnin keskipisteenä ei ole ollut se, miten tuotteen ostajat ymmärtävät tavaramerkin symboloiman kaupallisen lähteen, vaan se, *kuinka samanlaisia merkit ovat ja kuinka vahva on vanhemman merkin dominoivien osien erottamiskyky*. Vahvoille merkeille on annettu laajempi suoja. Merkkien ilmentämän alkuperän pohdintaa tapauksissa ei yleensä esiinny. Oikeuskäytäntö on kuitenkin usein ollut varsin hajanaista. Joskus on korostettu sitä, että merkit eroavat toisistaan, kun taas toisinaan on painotettu sitä, että merkeissä on samankaltainen vahva dominantti (vaikka merkit eroisivatkin toisistaan). Merkkien ulkopuolisiin seikkoihin, kuten asiakaskunnan koostumukseen, ei ole kiinnitetty huomiota lainkaan tai tällaista seikkaa on käytetty vain "apukäsitteenä" merkkien samanlaisuusvertailussa. Merkkien samanlaisuudelta on siis edellytetty enemmän, jos kyseessä on tarkkaavainen asiakaskunta.[365] Sekoitettavuus on yleensä ratkaistu merkkien visuaalisen ja foneettisen samankaltaisuuden kokonaisarviona[366].

Identiteettielämysopin sisällöstä voidaan todeta seuraavaa:

a) Identiteettielämysoppi kohdistaa huomionsa siihen, että sekaannusvaarasäännökset on laadittu suojaamaan elinkeinonharjoittajien välistä suhdetta eikä niinkään suojaamaan kuluttajien tosiasiallisia reaktioita. Tuotteen tai palvelun anonyymillä alkuperällä ei tosiasiallisesti ole kuluttajille aina samaa merkitystä kuin silloin, kun oikeudellisesti tarkastellaan merkkien välistä sekaannusvaaraa.

---

[364] Ks. *Koktvedgaard* 1965, 170 ja 179.
[365] Ks. oikeuskäytännöstä *Tiili* 1972, 262 ss. sekä *Drockila* 1986, 252 ss.
[366] AIPPI 1995, 111.

b) Kyseessä on brandiajattelun merkitystä korostava teoria, joka otti huomioon tavaramerkin modernit funktiot useita vuosikymmeniä sitten.
c) Identiteettielämysoppi korostaa sitä, että sekoitettavuusarvioinnissa päähuomio on kiinnitettävä merkkien erottamiskykyisten osien samanlaisuuden vertailuun. Muita näkökohtia voidaan käyttää apukäsitteinä tässä vertailussa.
d) Identiteettielämysoppi korostaa sitä, että sekaannusvaara-arviointi on oikeudellinen arviointi, jossa vahvoja merkkejä suojataan kaavamaisesti laajemmin kuin heikkoja.
e) Identiteettielämysoppi kattaa tilanteet, joissa kilpailijan käyttämä merkki antaa käsityksen siitä, että merkkien taustalla olevien elinkeinonharjoittajien välillä on yhteistoimintaa (epäsuora sekaannusvaara)[367]. Lisäksi *Tiili* tulkitsi tätä oppia siten, että se käsitti myös puhtaat assosiaatiotilanteet, jos merkin haltijan merkillä on vahva mainosarvo ja merkki ansaitsee suojaa sen vesittymiseltä.
f) Identiteettielämysoppi ei käsittele merkkien väliseen kilpailuun liittyviä kysymyksiä eikä sitä, että alkuperäopin soveltamisella painotetaan sitä, että merkinhaltijan ei tule saada merkkiinsä liian laajaa monopolia.

Suomessa on tavaramerkkilain ohella on muiden mannereurooppalaisten maiden tapaan erillistä sääntelyä, mikä koskee ”sopimatonta” menettelyä tai markkinointia elinkeinotoiminnassa. Suomessa annettiin ensimmäinen vilpillistä kilpailua koskeva laki 31.1.1930 (vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi annettu laki, VilpKilpL)[368]. Sen kumosi 1.1.1979 voimaantullut laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopmenL, 1061/78). Tämä lainsäädäntö koskee sellaisia tavaramerkkejä tai pakkausten ulkoasuja, joita ei ole rekisteröity.

7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Hyvin karkeasti yleistäen voidaan viitata siihen, että *manner-eurooppalaisissa* maissa merkinhaltijan aseman ja investointien tunnustaminen on ollut hyvin korostettua. Sekaannusvaaraa tai ”assosiaatiota” koskevilla säännöksillä on ensisijaisesti ajateltu suojattavan merkinhaltijaa. Tällainen on ollut tunnusomaista erityisesti Benelux-maille, mutta myös Saksalle ja Suomelle. Merkinhaltijaa on suojattu soveltamalla sekaannusvaarasäännöksiä laajasti silloin, kun

[367] Ks. *Drockila* 1986, 122.
[368] Ks. tästä *Aro*, 1–16.

vanhempi merkki on erottamiskyvyltään vahva.[369] Selvää on, että Saksassa on kuitenkin sovellettu olennaisesti laajempaa samanlaisuusarviointia kuin Suomessa. Lisäksi erityisesti Saksan oikeudessa on keskeistä ollut sekaannusvaaran arvioiminen siten, että päätelmiä tehdään suoraan erilaisista käsitteistä. Arviointi on siellä ollut korostetun abstrakti ja kaavamainen.

Sekä Yhdysvalloissa että Englannissa korostetaan mannermaisia maita enemmän merkkien välisiä kilpailunäkökohtia ja yksinoikeuksista seuraavien monopolien haitallisia vaikutuksia. Näissä maissa on painotettu enemmän sitä, *miten kunkin tuotteen tai palvelun kohderyhmä hahmottaa merkin kaupallisen lähteen, kun huomioon otetaan kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet sekä se, millä tavalla merkkiä tyypillisesti käytetään.*

Englannissa merkinhaltijalle taataan vain suoja, joka on välttämätön ja ansaittu. Liian laajaa samanlaisuusvertailua pyritään välttämään, jotta merkkimonopolia ei syntyisi. Yhdysvalloissa suojataan merkinhaltijan asemaa olennaisesti laajemmin kuin Englannissa. Tavaramerkkiä ei käsitetä samalla tavoin monopoliksi. Yhdysvalloissa kehitys on kulkenut kohti yhä laajempaa merkkien samanlaisuusvertailua. Yhä erilaisemmat merkit voivat muodostaa tavaramerkin loukkauksen. Lisäksi merkinhaltijaa on alettu suojaamaan myös sellaisissa tilanteissa, joissa "sekaannusvaara" syntyy vasta tuotteen ostamisen jälkeen. Suurimmat eroavaisuudet eri maiden välillä löytyvät Englannin ja Benelux-maiden väliltä.[370] Myös Saksan oikeudessa vallitsevat lähtökohdat poikkeavat suuresti Englannin oikeudesta.

Sopimatonta tai vilpillistä kilpailua koskevien lainsäädäntöjen välillä anglosaksisten ja mannereurooppalaisten maiden välillä on perustavaa laatua oleva ero. Anglosaksissa maissa ei ole koskaan ollut tällaista lainsäädäntöä, kun taas mannereurooppalaisissa maissa tämä on tavanomaista.

---

[369] Ks. myös *Beier* 1995, 769 ss. *Beier* toteaa, että EU:n komissio on kritisoinut sitä, että Saksassa sekaannusvaaraa tulkitaan liian laajasti.

[370] Englantilainen oikeus on perinteisesti ollut lähellä Harvardin-koulukunnan nimellä tunnettua taloustieteellistä suuntausta, kun taas Benelux-maissa ja USA:ssa oikeus on lähempänä Chicagon-koulukunnan nimellä tunnettua suuntausta.

VI Tavaramerkkisuojan laajuus yhteisöoikeudessa silloin, kun tavarat ovat samankaltaisia

1. YLEISTÄ

Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten sekaannusvaaran ja merkkien välisten "assosiaatioiden" välinen rajanveto on arvioitu yhteisöjen tuomioistuimen käytännössä. Olennaista on kiinnittää huomio seuraaviin seikkoihin:

1) Miten laaja kielto-oikeus merkin haltijalle myönnetään vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa? Mikä merkitys on sillä, miten yleisö hahmottaa tavaramerkin anonyymin kaupallisen alkuperän? Kuinka laajasti merkin haltija voi suojata "modernia kommunikaatiofunktiota"?
2) Millaisilla yleisillä opeilla täsmennetään direktiivin tulkinnanvaraista sisältöä?
3) Miten yhteisöjen tuomioistuimen tekemiä linjauksia on arvioitava?

Tarkastelen tässä yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä tapaus kerrallaan ja kuvaan sitä, millaisten ratkaisujen ja tulkintojen kautta linjaukset ovat syntyneet. Tarkoituksena on hahmottaa sitä, millä tavalla se rakentaa ratkaisunsa "palikka kerrallaan" ja miten se saattaa myöhemmässä käytännössään muuttaa tai täsmentää aikaisempia linjauksiaan. Tällaisella tarkastelutavalla selvennän myös käytännön tapauskeskeistä, ristiriitaista ja epäsystemaattista luonnetta.[371] Ennen tätä käyn kuitenkin läpi eräitä yleisiä näkökohtia.

Direktiivin 5.1. artiklan sääntely on seuraavanlainen:[372]

> "The *registered* trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights there in. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from *using in the course of trade*:
>
> a) any sign which is *identical* with the trade mark *in relation* to the goods or services which are *identical* for those which the trade mark is registered;

---

[371] Ks. myös *Wilhelmsson* 2001, 225, joka viittaa siihen, että erityisesti Saksassa on kritisoitu yhteisöoikeudellisen vahingonkorvausoikeuden epäsystemaattista luonnetta. Epäsystemaattisuus on yhtä lailla ajankohtaista tavaramerkkioikeudessa.

[372] Kyseessä on pakottava määräys. Jäsenvaltioilla ei ole harkinnanvaraa sen suhteen, saatetaanko kansallinen laki sopusointuun sen kanssa. Ks. *Tritton,* 166.

b) any sign where because, of its identity with, or similarity to, the trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark."[373]

Sivuutan tässä pääasiallisesti kysymyksen siitä, millä tavalla tämä säännös on implementoitu kansallisissa laeissa. Menettelen näin siksi, että kansallisissa laeissa on säännönmukaisesti seurattu tarkasti direktiivin pakottavia säännöksiä ja tulkinnanvaraisissa kysymyksissä vastausta odotetaan yhteisöjen tuomioistuimelta. En myöskään ryhdy tutkimaan sitä, millaisia puutteita ja epäkohtia kansallisissa implementoinneissa saattaisi olla. Tässä tarkastelun kohteena on nimenomaan se, miten yhteisöjen tuomioistuin linjaa tavaramerkkisuojan laajuutta koskevia yleisiä oppeja eikä niinkään se, miten kunkin kansallisen valtion lainsäädäntöä olisi tietyssä yksittäistapauksessa tulkittava.

Se EU:n jäsenmaa, jonka kansalliseen sääntelyyn on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, on Suomi. Suomen lakia ei ole toistaiseksi implementoitu direktiivin mukaiseksi. Siitä puuttuu tavaramerkkidirektiivin 5.1.-artiklan a-kohta. Lisäksi lainsäädännössä puhutaan sekoitettavissa olevista merkeistä, kun taas direktiivin 5.1. artiklan b-kohdan mukaan ratkaisevaa on se, että "yleisön keskuudessa aiheutuu sekaannusvaara, joka sisältää vaaran merkkien välisestä mielleyhtymästä". *Castrénin* mukaan kansallista sääntelyä olisi tarkennettava vastaamaan direktiiviä.[374]

Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä siihen, että yhteisöjen tuomioistuin on nimenomaisesti todennut, että kansallista lakia tulee tulkita yhteisön oikeuden ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa[375]. Suomen tavaramerkkilaki on niin väljästi kirjoitettu, että sen tulkinnassa voidaan huomioon ottaa sekä direktiivin teksti että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Selvää kuitenkin on, että tällaista asiaa ei tulisi jättää tulkinnan varaan, vaan sääntelyä olisi selvennettävä.

---

[373] Suomenkielisen version mukaan "tavaramerkinhaltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa: a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita ja palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. b) Merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja ja samankaltaisia tavaroita oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä." On huomattava, että suomennos ei ole täsmällinen eikä sitä tulisi ainakaan ensisijaisesti käyttää esimerkiksi kansallisen lain tulkintaa täydentävänä aineistona.

[374] *Castrén* 1998, 12 ja 16. Tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan "Elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla siihen mukaan luettuna suullinen käyttäminen."

[375] Kysymys nousi esille, kun Itävallan tavaramerkkilaista puuttui tavaramerkkidirektiivin 5.1.-artiklan a-kohta. Ks. *Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handellsgesellschaft*, C-355/96, kohdat 33–37.

2. TAVARAMERKIN KÄYTTÖ ELINKEINOTOIMINNASSA JA SEN KÄYTTÖ "TAVARAMERKKINÄ"

Kun tarkastellaan sitä, miten laaja kielto-oikeus tavaramerkin haltijalla on, niin ensimmäinen olennainen kysymys on se, millainen merkin käyttö muodostaa merkin loukkauksen.

Tässä yhteydessä kaksi seikkaa ovat olennaisia. Ensinnäkin tavaramerkin käytön tulee tapahtua elinkeinotoiminnassa ("use in the course of trade of a sign")[376].

Toinen, astetta epäselvempi kysymys on se, tuleeko merkkiä "käyttää tavaramerkkinä". Tätä kysyttäessä pohditaan sitä, miten suhtaudutaan tilanteisiin, joissa merkkiä käytetään muulla tavalla kuin tavaramerkkinä, joka erottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Selvää on, että merkin käyttö sanomalehtiartikkelissa tai sarjakuvassa ei ole merkin käyttöä tavaramerkkinä.

> Myös Suomen tavaramerkkilain 4.1 §:ssä mainitaan, että kukaan muu kuin merkin haltija ei saa "tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä"[377]. Siinä ainakin epäsuorasti viitataan siihen, että kyseessä tulee olla merkin "käyttö tavaramerkkinä".

Epäselvyyttä on kuitenkin aiheuttanut se, mitä merkitsee Suomen lakiin implementoimaton tavaramerkkidirektiivin 5.1 a-kohta, jonka mukaan sekaannusvaaraa ei edellytetä, jos merkki on identtinen ja rekisteröity identtisille tuotteille tai palveluille. Voidaanko tämän säännöksen nojalla kieltää myös sellainen tunnuksen käyttö, jossa sitä ei käytetä tavaramerkkinä erottamaan tavaroita ja palveluita, vaan muussa tarkoituksessa?

> Tätä voidaan selventää esimerkillä. Oletetaan, että esimerkiksi tavaramerkki BOSS on rekisteröity luokkaan 21 talous- ja keittiövälineille. Nyt markkinoille tulee toinen elinkeinonharjoittaja, joka ryhtyy markkinoimaan kahvikuppeja, joihin on merkitty teksti BOSS. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että tällä merkillä markkinoitaisiin näitä tuotteita, vaan sitä, että kyseessä on "pomon", esimerkiksi "perheenpään" kuppi. Tällainen käyttö ei ole merkin käyttöä tavaramerkkinä. Voiko merkin haltija kuitenkin kieltää tällaisen merkin käytön?

---

[376] Benelux-maissa on tämä edellytys on tulkittu varsin laajasti: esimerkiksi lääkärin reseptin kirjoittamisen on katsottu täyttävän tämän edellytyksen. *Gielenin* ja *Strowellin* mukaan tämä on luonnollista, koska lääkäri on "olennainen osa" tietyn lääkkeen jakeluketjua. Ks. *Gielen-Strowel*, 563. Tulkinnanvaraista kuitenkin on, katsotaanko elinkeinotoiminnaksi merkin käyttäminen toiminnassa, joka vain välillisesti liittyy elinkeinotoimintaan (esimerkiksi merkin käyttäminen sarjakuvassa). Kun tällaisissa tilanteissa merkkiä ei normaalisti käytetä erottamaan tavaroita ja palveluita elinkeinotoiminnassa, niin kysymys ei yleensä voi olla merkin tavaramerkkilain mukaisesta loukkauksesta.

[377] Ks. myös *Haarmann*, 204.

Yhteisöjen tuomioistuin on tuomiossa *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik*[378] todennut, että tavaramerkkidirektiivin 5.1. artiklan a-kohdan soveltamisala riippuu siitä, käytetäänkö merkkiä erottamaan ”tavarat ja palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, eli tavaramerkkinä, vai käytetäänkö sitä muihin tarkoituksiin.”[379] Kyseessä on siis oltava merkin käyttö tavaramerkkinä. Myös Suomen lain 4.1 § on tulkittava siten, että kyseessä on oltava merkin käyttö tavaramerkkinä.[380]

Epäselvää on kuitenkin toisinaan se, millainen käyttö on tavaramerkin käyttöä siten, että sillä pyritään erottamaan tavaroita ja palveluita. Yhteisöjen tuomioistuin joutuu ottamaan tähän täsmällisemmin kantaa, koska englantilainen *Justice Laddie* on pyytänyt ennakkoratkaisua englantilaisessa *Arsenal*-tapauksessa[381]. Vastaaja oli 30 vuoden ajan myynyt muun muassa kaulaliinoja ja pipoja, joihin oli painettu englantilaisen jalkapallojoukkueen *Arsenalin* nimi. Myynti tapahtui ulos pystytetystä kojurakennelmasta. Vastaajalla ei ollut lisenssiä merkin käyttöön. Rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksen osalta *Justice Laddie* totesi, että tavaramerkin loukkaus on kyseessä vain, jos *Arsenal*-merkkiä on käytetty ”tavaramerkkinä”. Tällä hän tarkoitti sitä, että tavaramerkkiä tulee käyttää osoittamaan tuotteen kaupallista lähdettä (”use which indicates trade

---

[378] Tuomio C-63/97.

[379] Ks. Tuomion kohdat 38 ja 42. Tuomioistuin toteaa että sekä 5.1. että 5.2. artiklaa sovelletaan vain tilanteisiin, joissa tunnusta käytetään tavaramerkkinä. Mainitussa tuomiossa todettiin, että BMW-merkin käyttäminen autojen myyntiä koskevissa ilmoituksissa oli merkin käyttöä tavaramerkkinä, mutta kilpailijan menettely oli 6.1. artiklan c-nojalla sallittu tapa osoittaa palvelun käyttötarkoitus, ellei tavaramerkkiä käytetä siten, että sen perusteella voi syntyä käsitys, että toisen yrityksen ja merkinhaltijan välillä on liikesuhde. Liikesuhde on tuomioistuimen mukaan kyseessä, jos syntyy käsitys, että yritys kuuluu merkinhaltijan jakeluverkostoon tai että merkinhaltijan ja toisen yrityksen välillä on erityinen suhde. Suomen tavaramerkkilaissa tästä asiasta säädetään lain 4.2 §:ssä.

Englannin oikeuskäytännössä on viitattu myös siihen, että merkin loukkauksesta ei ole kysymys, jos identtistä merkkiä ei käytetä tietyn tuotteen markkinoimiseen, vaan kuvaamaan sen sisältöä. Merkki WET WET WET oli rekisteröity kirjoille, mutta merkin loukkauksena ei pidetty sitä, että tunnusta käytettiin kirjan nimessä, joka kertoo tuon nimisestä musiikkiyhtyeestä. Ks. *Pickering*, 19–20, joka korostaa sitä, että Englannissa on useita tuomioita, joissa on todettu, että merkin käyttö tavaramerkkinä ei ole enää loukkauksen edellytys. Vrt. kuitenkin *Cornish* 1999, 717–718, joka korostaa sitä, että tendenssinä useissa eurooppalaisissa ratkaisuissa on ollut korostaa sitä, että kyseessä tulee olla merkin käyttö tavaramerkkinä. Tämä tendenssi on sopusoinnussa BMW-tapauksessa lausutun kanssa.

Merkin käyttö kirjan nimessä ei ole yleensä merkin käyttämistä tavaramerkkinä, vaan sillä yleensä kuvataan kirjan sisältöä. Merkillä ei eroteta kirjoja toisistaan eikä kysymys siksi ole tavaramerkin loukkauksesta. Myös Suomen laki on tulkittava tällä tavalla. Pelkkä identtisenkään tunnuksen käyttö samassa tai samankaltaisessa tavarassa tai palvelussa ei ole riittävää. Lisäksi huomioon on otettava vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 6 artikla.

[380] Jos tämä edellytys ei täyty, niin huomio on kohdistettava siihen, voiko kyseeseen tulla SopmenL:n soveltaminen.

[381] *Arsenal Football Club PLC v Matthew Reed, High Court of Justice, Chancery division, 6 April 2001.*

origin"). Hänen mukaansa pelkästään se, että merkkiä käytetään vaatteessa, ei vielä merkitse sitä, että kysymys olisi merkin käytöstä tavaramerkkinä vaatteille. Jos jalkapallopaidassa käytetään merkkiä JVC, niin kysymys ei hänen mukaansa ole tämän merkin käytöstä paidoille. Tämä on elektroniikkayhtiön mainonnan muoto (sponsorointi). Myöskään *Arsenal*-tapauksessa kysymys ei *Justice Laddien* mukaan ollut tuotteen alkuperän osoittamisesta, vaan "tuen ja uskollisuuden" osoittamisesta. Tässä suhteessa hän omaksui hyvin suppean ja ehkä hiukan persoonallisen tulkinnan. *Justice Laddien* mukaan hänen tulkintansa perustui Englannin perinteiseen oikeuteen sekä tarpeeseen välttää laaja monopoli, jonka uusi yhteisöoikeudellinen sääntely loisi, jos käyttöä tavaramerkkinä ei edellytettäisi.

Näin kategorisen tulkinnan menestyminen yhteisöjen tuomioistuimessa lienee kuitenkin hyvin epävarmaa siksi, että *Laddien* mainitsemissa tilanteissa merkkiä käytetään paitsi "tuen ja uskollisuuden osoittamiseen" (Arsenal) tai sponsorointiin (JVC), niin myös identifioimaan anonyymi kaupallinen lähde tai yritysten välinen yhteistoiminta. Mielestäni *Laddien* mainitsemissa tilanteissa kysymys on merkin käytöstä tavaramerkkinä[382]. *Arsenal*-nimeä käytetään nimenomaan siten, että tällä nimellä erotetaan kyseinen tuote *Tottenhamin* tai *Chelsean* jalkapallojoukkueiden kannattajille markkinoitavista huiveista. *Laddie* viittaa siihen, että yleisö on oppinut vuosien kuluessa tietämään, että mainitusta kojusta myytävät kaulaliinat eivät ole *Arsenal*-jalkapallojoukkueen virallisia fanituotteita, vaan että kyseessä ovat kojukauppiaan ilman lisenssiä valmistuttamat "epäviralliset" tuotteet, joita on perinteisesti myyty ilman, että merkin haltija olisi puuttunut asiaan[383]. *Laddien* ajatusta seuraten yleisö siis (tässä tilanteessa) ymmärtää, että *Arsenalin* virallisilla tuotteilla ja kojukauppiaan myymillä huiveilla ei ole sama anonyymi kaupallinen lähde. Tämä kysymys on kuitenkin luontevammin *sekaannusvaaran olemassaoloa* koskeva seikka. Tavaramerkkidirektiivin 5.1. artiklan a-kohta ei kuitenkaan edellytä sekaannus-

---

[382] Sekä vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa että Yhdistyneiden kuningaskuntien vuoden 1994 tavaramerkkilain 10 artiklassa todetaan seuraavaa: "*a sign* which is identical with the trade mark *in relation to goods or services* which are identical for those which the trade mark is registered." Sääntelyissä viitataan siihen, että tunnusta käytetään suhteessa (in relation) tuotteisiin ja palveluihin. Näin ollen direktiivi näyttäisi lähtevän siitä, että käyttöä tavaramerkkinä ei voida määritellä yhtä suppeasti kuin *Justice Laddie* teki mainitussa tapauksessa. Englantilainen näkemys asiasta lienee liian konservatiivinen. Yhteisöoikeudellinen tulkinta on luultavasti "modernimpi" ja se ottaa huomioon merkkien käyttötapojen muuttumisen. Olennaista on se, käytetäänkö merkkiä markkinoinnissa erottamaan tavaroita ja palveluita vai käytetäänkö sitä pelkästään kuvaamaan esimerkiksi tuotteen sisältöä. JVC-merkin käyttö ei ole viimeksi mainitunkaltaista käyttöä, vaan merkin sponsorointi tms. käyttöä, jonka tulee kuulua merkin haltijan kontrollioikeuden piiriin.

[383] Kantajan reaktio kuvaa tavaramerkkien roolin korostunutta merkitystä: vaikka aiemmin tällaista menettelyä oli katsottu läpi sormien, niin nyt tilanne on muuttunut ja merkin haltija haluaa mahdollisimman laajasti kontrolloida merkkinsä käyttöä.

vaaraa, jos kyseessä vain on merkin käyttö tavaramerkkinä. Pelkkä merkkien identtisyys on riittävää, kun *Arsenal*-merkki on rekisteröity näille tuotteille. Toinen asia sitten on se, että perusteltua olisi ollut säätää siitä, että direktiivin säännöksiä ei sovelleta taannehtivasti. *Laddien* tulkinta näyttää ensisijaisesti kritisoivan sääntelyä ja pyrkivän sen tulkinnalla korjaamaan siinä olevia ongelmia.

3. SEKAANNUSVAARAN JA ASSOSIAATION VÄLINEN RAJANVETO YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMESSA

3.1. Sääntelyn sisältö

Jos kyse on identtisestä merkistä, joka on rekisteröity identtiseen tavaraluokkaan, *ei sekaannusvaaraa edellytetä* (direktiivin 5.1. a-kohta).[384] Sillä ei ole merkitystä, miten tuotteen tai palvelun kohderyhmä ymmärtää merkin ilmentämän anonyymin alkuperän. Tulkinnanvaraista on kuitenkin se, kuinka tiukasti tai väljästi identtisyyden vaatimus tulkitaan. Tavaramerkithän eivät ole usein absoluuttisen identtisiä, vaan niissä on esimerkiksi pieniä eroavaisuuksia. Lähtökohta säännöksen soveltamisessa on, että merkkien tulee olla identtisiä. Jo yhden kirjaimen tms. vähäinenkin ero poistaa tämän edellytyksen. Julkisasiamies *Jacobs* on hiljattain antanut ratkaisuehdotuksen, jossa todetaan, että ainoastaan hyvin epäolennainen ero ei poista identtisyyden vaatimusta.[385]

Merkkien samanlaisuus ja sekaannusvaara tavaran alkulähteestä ovat eri asioita, vaikkakin melkein aina identtiset merkit aiheuttavat myös sekaannusvaaran[386].

Yllä mainitun direktiivin säännöksen soveltamisella saattaa olla erityistä merkitystä kahdessa tilanteessa:

1) Jos tällaista säännöstä ei olisi, tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan vastainen rinnakkaistuonti EU:n ulkopuolelta ei merkitsisi tavaramerkin loukkausta. Kun kysymys on rinnakkaistuonnista, sekaannusvaaraa kaupalli-

---

[384] Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 10 perustelukappale. Ks. myös *Cornish* 1999, 716.

[385] *Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 17 January 2002 (1) Case C-291/00, S.A. Société LTJ Diffusion v. SA SADAS,* Kohta 53: "The concept of identity between mark and sign in Article 5(1)(a) of Council Directive 89/104/EEC covers identical reproduction without any addition, omission or modification other than those which are either minute or wholly insignificant.".

[386] Ks. *myös Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 17 January 2002 (1) Case C-291/00, S.A. Société LTJ Diffusion v SA SADAS, kohta* 37 . "Where rigorously identical signs or marks are used in the course of trade for identical goods or services, it is difficult if not impossible to conceive of circumstances in which all likelihood of confusion could be ruled out. In such cases, it would be both redundant and extravagant to require proof of that likelihood."

sesta lähteestä ei voi olla. Tavara on samasta lähteestä peräisin oleva alkuperäistuote eikä jäljitelmä tai väärennös. Tapauksessa *Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handellsgesellschaft, C-355/96* yhteisöjen tuomioistuimelta kysyttiin voidaanko rinnakkaistuonti estää pelkästään tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaa vastaavan kansallisen implementoinnin nojalla, kun kansalliseen lainsäädäntöön ei (Suomen tavoin) ollut implementoitu direktiivin 5.1. artiklan a-kohtaa eikä kielto-oikeutta ollut ilman sekaannusvaaraa. Tuomioistuin totesi, että kielto-oikeutta ei voida perustaa yksistään 7 artiklan mukaiseen kansalliseen implementointiin, mutta kansallista lakia on toisaalta tulkittava direktiivin sanamuodon ja päämäärän valossa.[387]

2) Sekaannusvaaraa alkuperästä voi olla vaikea näyttää, jos esimerkiksi torilla myydään halpoja "ROLEX"-kellojen jäljitelmiä, joissa käytetään mainittua tavaramerkkiä[388]. Jos kelloja myytäisiin merkillä ROLLEX, niin säännös ei soveltuisi, koska merkit eivät ole identtisiä.

Direktiivin 5.1. b-kohta taas on luonteeltaan *relatiivinen* ja se edellyttää tiettyjen edellytysten täyttymistä:

- Merkkien identtisyys tai samankaltaisuus
- Rekisteröinti identtisille tai samankaltaisille tavaroille
- Toisen elinkeinonharjoittajan käyttämä merkki aiheuttaa sekaannusvaaran, joka sisältää vaaran merkkien välisestä assosiaatiosta ("likelihood of confusion which includes likelihood of association").

3.2. Direktiivistä seuraavista tulkintaongelmista

Direktiivin 5.1. b-kohdan tulkinnanvaraisuus on ilmeinen. Siinä puhutaan sekä Benelux-maissa sovelletusta assosiaatiosuojasta että sekaannusvaarasta. Mainittu assosiaatiosuoja takaa merkin haltijalle laajemman kielto-oikeuden kuin sekaannusvaarasuoja. Sekaannusvaara-käsite taas antaa suppeamman suojan merkin haltijalle, ja kilpailijoiden on mahdollista laajemmin hyödyntää samankaltaisia merkkejä. Sekaannusvaarakäsite edellyttää huomion kiinnittämistä siihen, miten yleisö havaitsee merkin ilmentämän kaupallisen alkuperän, kun taas assosiaatiokäsitettä sovellettaessa merkin loukkaus voi olla olemassa, vaikka yleisölle olisi selvää, että merkit eivät tule samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä. Ongelmaksi tällaisessa tilanteessa muodostui se, missä suhteessa nämä käsitteet ovat toisiinsa.

---

[387] Tuomion kohdat 33–37. Ks. myös *Pagenberg*, 19–28, jossa kritisoidaan sitä, että Itävallan lainsäädäntöön ei ollut implementoitu mainittua säännöstä.

[388] Ks. myös *Kur*, Borderline Cases, 485–503. *Kur* toteaa, että Saksan oikeuskäytännössä ROLEX-halpakelloihin on aiemmin sovellettu epäreilua kilpailua koskevaa lainsäädäntöä.

Direktiivissä ei myöskään määritelty sitä, miten sekaannusvaara tulkitaan. Kun esimerkiksi Englannin ja Saksan oikeudessa noudatettava sekaannusvaara-arviointi poikkeaa suuresti toisistaan[389], niin yhteisöjen tuomioistuimen tehtäväksi on jäänyt kannan ottaminen siihen, millaisia kriteerejä soveltamalla sekaannusvaara arvioidaan ja kuinka paljon painotetaan vapaata kilpailua suhteessa merkin haltijoiden intresseihin.

Tulkinnanvaraisuutta korostaa se, että lainsäädäntöteknisesti direktiivi kirjoitettiin suhteellisen avoimien yleislausekkeiden muotoon eikä sääntelyä täsmennetty tulkinnanvaraisia kohtia koskevilla alastandardeilla, vaan sen täydentäminen jätettiin yhteisöjen tuomioistuimen varaan. Perustellumpaa olisi ollut säätää täsmällisemmin siitä, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan ja mitä seikkoja tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan sitä, kuinka laaja oikeus merkinhaltijalla on. Todellisuudessa kuitenkin joudutaan tekemään poliittisia kompromisseja, jotta tietynlainen säädösteksti saadaan hyväksytyksi. Jo tästä syystä täsmällisempi tulkinta jää usein ennakkoratkaisupyyntöjen varaan.

3.3. *Puma v. Sabel* -tapaus

Direktiiviin kirjattiin siis kahden erilaisen perinteen omaksumat kriteerit tavaramerkin loukkauksesta. Kirjallisuudessa Benelux-maita edustavat kirjoittajat ovat korostaneet direktiivin vaikuttimena ja taustana olleen Benelux-maiden sääntelyn ja oikeuskäytännön. He ovat painottaneet sitä, että direktiivin tekstiin sisältyvä assosiaatiovaaran käsite viittaa näiden maiden lainsäädäntöön sekä oikeuskäytäntöön eikä direktiivissä enää edellytetä sitä, että sekaannusvaara tavaramerkin kaupallisesta alkuperästä vallitsisi.[390]

---

[389] *Koktvedgaard-Levin*, 348. Kirjoittajien mukaan tällaiset erot tulevat säilymään vielä pitkään harmonisoinnista huolimatta.

[390] Ks. *Gielen,* Harmonization of Trade Mark Law, 262–269. Kirjoittaja katsoo, että "Directive was heavily influenced by Benelux law" ja että assosiaatiokriteeri viittaa Benelux-maissa omaksuttuun tulkintaan. Ks. sivut 264, 266–267. Ks. myös *Gielen,* European Trade Mark Legislation, 87. Direktiivin valmistelun pöytäkirjoista ilmenee, että assosiaatiotermin kirjattiin tarkoittavan nimenomaan käsitettä, joka on kehitetty Benelux-maiden oikeuskäytännössä. Ks. myös *Kamperman Sanders,* The Wagamama Decision, 3–5 sekä samalta kirjoittajalta: The Return to Wagamama, 521–525. Ks. myös *Vuk,* 861–931. Ks. myös *Wagner*, 127–132. Näiden kirjoittajien mukaan pelkkä sekaannusvaara-arviointi ei ole riittävä suojaamaan merkin moderneja funktioita. Artikkeleissa ei kuitenkaan määritellä sitä, mitä tämä konkreettisemmin merkitsisi ja mitä assosiaatiolla lopulta tarkoitetaan. Pidättyväisempää kantaa on edustanut *Van de Kamp*, 364–370. Hänen mukaansa Benelux-maat yksin kannattavat assosiaatiosuojaa. Artikkelin sisältö jää kuitenkin varsin yleiselle tasolle eikä siinä tarkastella esimerkiksi sitä, tulisiko sekaannusvaara-arviointia joissakin tilanteissa esimerkiksi täydentää "assosiaatiosuojalla". Ks. myös *Wessman*, Förväxlingsläran, 486–497, joka yleisesti kuvaa yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä.

Kansallisella tasolla direktiivin sisällöstä oltiin kuitenkin hyvin erimielisiä. Englannissa ei hyväksytty käsitystä siitä, että direktiivi ei edellyttäisi sekaannusvaaraa.

Englannissa *Justice Laddie* korosti tapauksessa *Wagamama Ltd vs. City Centre Restaurants plc and City Centre Restaurants (UK) Ltd*[391], että direktiivi edellyttää sitä, että kohderyhmä sekoittaa joko itse merkit tai erehtyy luulemaan, että merkeillä on yhteinen (anonyymi) kaupallinen alkulähde. *Laddie* totesi, ettei pelkästään se, että nuudeliravintoloiden nimet WAGAMAMA ja RAJAMAMA "assosioituivat" toisiinsa, ollut riittävää tavaramerkin loukkaukselle. Laddie katsoi assosiaatiokäsitteen kuitenkin täydentävän sekaannusvaarakäsitettä siten, että huomioon tuli ottaa se, onko todennäköistä, että kuluttajat mieltävät, että RAJAMAMA-ravintolalla on sama kaupallinen alkuperä kuin WAGAMAMA-ravintolalla. Huomio tuli toisin kiinnittää myös siihen, mieltävätkö kuluttajat, että RAJAMAMA on esimerkiksi samaa ravintolaketjua.

Koska WAGAMAMA-merkin erottamiskyky oli korkea eivätkä kuluttajat olleet erityisen tarkkaavaisia, niin tavaramerkin loukkauksen katsottiin olevan olemassa. Justice *Laddie* totesi, että sekaannusvaaran käsitteestä on englantilaisessa oikeudessa oli omaksuttu laaja käsitys .Hän hyväksyi tavaramerkin loukkauksen klassisella perusteella ("on classical grounds"):

> "I have come to the conclusion that the defendant's mark, in either form, is so similar to the plaintiff's registered mark that in use there exists a substantial likelihood of confusion on the part of the relevant public. That confusion is likely to take the form that some members of the public as a result of imperfect recollection will think the marks are the same while others will think that *they are associated in the sense that one is an extension of the other* (cf. The 'Rus/Sunrus case...") *or otherwise derived from the same source.* It follows that the plaintiff succeeds on the issue of trademark infringement."

Benelux-maista kotoisin oleva *Kamperman Sanders* on korostanut, että merkin loukkaus olisi tullut todeta assosiaatiokäsitteen perusteella eikä sekaannusvaara-ajattelulle olisi tullut antaa merkitystä.[392] Tässä tapauksessa tällainen "koulu-

---

[391] [1995] FSR, 713.

[392] Ks. *Kamperman Sanders,* The Wagamama Decision, 3–5. Tällainen argumentaatio on brandiajattelupainotteista ajattelua, joka korostaa laajaa yksinoikeuden haltijan suojaa. Voimassa olevaa sääntelyä ei kuitenkaan tule ensisijaisesti lukea siten, että pääpaino asetetaan sille tavoitteelle, jonka tutkija ensisijaisesti mieltää perustelluksi. Tulkinnan lähtökohtana tulee olla sääntelyn sisältö. Tulkintaa voidaan kuitenkin täydentää reaalisilla argumenteilla. *Selvää on, että direktiivin sääntelyä ei ole kirjoitettu samalla tavoin kuin Benelux-maiden laki oli laadittu. Yhteisöoikeudellinen sääntely asettaa ensisijaiseksi kriteeriksi sekaannusvaaran olemassa olon. Pelkästään se, että assosiaatiokriteeri mainitaan direktiivissä,ei merkitse sitä, että se tulisi tulkita samalla tavoin kuin Benelux-maissa on tehty..*

kuntakiista" oli kuitenkin tarpeeton, koska merkin loukkaus oli olemassa myös sekaannusvaarateorian nojalla.

Justice Laddien mukaan direktiivissä ei kuitenkaan ollut tehty viittausta Benelux-maiden käytäntöön tarpeeksi selväksi. Tuomari piti assosiaatiokriteeriä "tautologisena" ja tarpeettomana toistona. Tällä hän viittasi siihen, että sekaannusvaara-arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös se, voiko merkkien taustalla olevien yritysten välillä olla jokin yhteys.

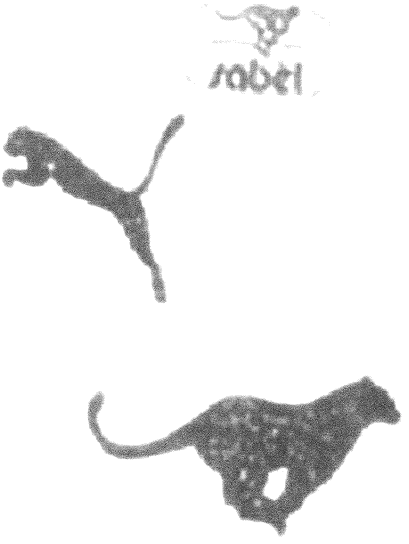
Direktiivin tekstin (ja sen kansallisen implementoinnin) ohella tuomari viittasi kilpailupoliittisiin näkökohtiin. Assosiaatiokriteerin soveltaminen antaisi tavaramerkin haltijalle liian laajan oikeuden, monopolin, tavaramerkkiin. Suojan kohteeksi tulisi itse tavaramerkki eikä tuotteiden ja palveluiden erottaminen toisistaan:

> "Monopolies are the anti-thesis of competition. Intellectual property rights such as patents, trade marks and copyright can create barriers to trade within the country. They can create barriers to trade between countries."
>
> "However both at the domestic level and at the international level monopolies can be tolerated or even encouraged if they assist the development of commerce in some other way."
>
> "If the broader scope were to be adopted, the directive and our act would be *creating a new type of monopoly not related to the proprietor's trade but in the trademark itself.* Such a monopoly could be likened to a quasi-copyright in the mark."

Laddie korosti, että jos tarkoitus olisi ollut saattaa Benelux-maissa käytetty kriteeri eurooppalaiseksi standardiksi, se olisi tullut kirjoittaa direktiiviin selvemmin sen sijaan, että siinä viitattiin vain "assosiaatioon, joka sisältyy todennäköiseen sekaannusvaaraan". Tuomari totesi myös, että kielellisesti olisi varsin erikoista, jos suppeampi käsite *"sekaannusvaara"* sisältäisi laajemman käsitteen *"vaara merkkien välisestä assosiaatiosta"*. Tämä onkin merkittävä huomio. *Direktiivin sanamuodossa assosiaatiota ei ole kirjoitettu pääsäännöksi, vaan poikkeukseksi, joka täydentää sekaannusvaara-arviointia.* Benelux-maiden tutkijoiden esittämä argumentaatio ei ole oikeudellisesti ollut lainkaan vakuuttavaa.

Vastaava lähestymistapa saavutti myöhemmin vastakaikua myös yhteisöjen tuomioistuimessa. Ratkaisulinja oli *Puma*-tapauksessa hyvin samankaltainen.

Tapauksessa *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95 Sabel*-yhtiö haki rekisteröintiä luokissa 18 ja 25 yhdistelmämerkille, jossa esiintyi sana SABEL ja kissaeläimen kuvio. Puma-yhtiö teki merkkiä vastaan väitteen, joka perustui sen puumaa esittävien kuviomerkkien rekisteröintiin luokissa 18 ja 25. Saksan patenttivirasto hylkäsi väitteen ja katsoi, että sekaannusvaaraa merkkien välillä ei ollut. Valituksen kautta asia siirtyi edelleen Saksan korkeim-



paan oikeuteen, joka puolestaan pyysi yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta ja nimenomaan assosiaatiovaaran käsitteen soveltamisesta direktiivin mukaan. Saksan korkein oikeus kysyi yhteisöjen tuomioistuimelta, oikeuttiko pelkkä merkkien välinen assosiaatio evää-mään SABEL-merkin rekisteröinnin.

Vastauksessaan Saksan korkeimmalle oikeudelle yhteisöjen tuomioistuin viittasi kahteen sekaannusvaaratilanteeseen erotukseksi ”assosiaation” vaarasta, joka on laajempi käsite:

1) *Suorassa sekaannusvaarassa* merkit ovat niin samanlaisia, että ne voidaan keskenään sekoittaa toisiinsa; (”where the public confuses the sign and the mark in question [likelihood of direct confusion]”).
2) *Epäsuorassa sekaannusvaarassa* merkit ovat erotettavissa toisistaan, mutta kun nuorempaa merkkiä verrataan vanhempaan merkkiin, niin syntyy vaikutelma siitä, että merkkien välillä on kaupallinen yhteys (”where the public makes a connection between the proprietors of the sign and those of the mark and confuses them [likelihood of indirect confusion or association]).
3) *Assosiaatiosuojassa* on taas kysymys siitä, että yleisö ymmärtää, ettei kyseessä ole sama tai samasta kaupallisesta lähteestä peräisin oleva merkki, mutta nuoremmasta merkistä tulee mieleen vanhempi merkki (”where the public considers the sign to be similar to the mark and perception of the sign calls to mind the memory of the mark, although the two are not confused (likelihood of association in the strict sense”).[393]

[393] Kohta 16.

Tuomioistuin viittasi tapauksessa joihinkin tavaramerkkisuojan sisällön arvioinnin suuntaviivoihin ja korosti sitä, että huomioon tulee ottaa kaikki relevantit seikat.[394] Linjanvedot olivat kuitenkin hyvin yleisiä.[395]

Tuomioistuin korosti myös, että sekaannusvaaran arvioinnin tulee tapahtua kokonaisarvioinnin pohjalta, jossa otetaan huomioon visuaalinen, suullinen tai käsitteellinen sekaannusvaara. Arvio ei voi toisin sanoen tapahtua vain muutamien peruskäsitteiden valossa, kuten merkkien välinen samanlaisuus ja vanhemman merkin erottamiskyky, vaan huomioon on otettava kaikki "relevantit" seikat.

Huomio on kiinnitettävä merkin dominoiviin ja erottamiskykyisiin (yksilöllisiin ja tavaraa kuvailemattomiin) osiin. Tuomioistuin korosti, että kuluttajan oletetaan (oikeudellisesti) käsittävän tavaramerkin kokonaisuutena, eikä hän ryhdy tutkimaan sen yksityiskohtia.[396]

Tuomioistuimen mukaan assosiaatiokäsite ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran soveltamiselle, mutta on mahdollista, että käsitteellinen samanlaisuus yksistäänkin johtaa sekaannusvaaraan, jos vanhempi merkki on hyvin erottamiskykyinen.[397]

Näin ollen huomio tulee kiinnittää erityisesti PUMA-kuviomerkin erottamiskyvyn vahvuuteen.

---

[394] Kohta 16.

[395] "The likelihood of confusion, the appreciation of which depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trademark on the market, [on] the association which can be made with the used or registered sign, [and on] the degree of similarity between the trade mark and the sign and between the goods or services identified, constitutes the specific condition for such protection. The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case." Ks. kohdat 9 ja 22. Sama ilmenee myös tavaramerkkidirektiivin 10. perustelukappaleesta.

[396] "That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The wording of Article 4(1)(b) of the Directive - '… there exists a likelihood of confusion on the part of the public…' - shows that the perception of marks in the mind of the average consumer of the type of goods or services in question plays a decisive role in the global appreciation of the likelihood of confusion. The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details." Kohta 23.

[397] "The concept of likelihood of association is not an alternative to that of likelihood of confusion, but serves to define its scope. The terms of the provision itself exclude its application where there is no likelihood of confusion on the part of the public."

"In that perspective, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public."

"Where the earlier mark is not especially well-known to the public and consists of an image with little imaginative content, the mere fact that the two marks are conceptually similar is not sufficient to give rise to a likelihood of confusion." Kohdat 18, 24 ja 25.

Onko se niin vahvasti erottamiskykyinen niille tavaroille, joille rekisteröintiä on haettu, että SABEL-yhdistelmämerkki synnyttää käsityksen, että merkkien taustalla olevat yritykset ovat yhteydessä toisiinsa ja SABEL-merkillä markkinoidaan tuotetta, joka on kuuluu esimerkiksi samaan tuotesarjaan kuin PUMA-merkillä markkinoitavat tuotteet? Tässä tapauksessa huomio tulee kiinnittää visuaalisen ja käsitteellisen samankaltaisuuden synnyttämään kokonaisvaikutelmaan.

Merkityksellisen (käsitteellisen) samankaltaisuuden osalta tuomioistuin näyttää edustavan seuraavaa kantaa: jotta käsitteellinen samankaltaisuus *yksistään* aiheuttaisi sekaannusvaaran, niin vanhemman merkin tulee olla hyvin erottamiskykyinen. Jos vanhemman merkin erottamiskyky on heikko, niin pelkästään merkkien samankaltainen aihe ei ole riittävä peruste siihen, että kyseessä olisi sekaannusvaara[398]. Mitä vahvempi vanhempi merkki on, sitä suurempi painoarvo sisällölliselle samankaltaisuudelle voidaan antaa.[399] Pelkkä assosiaatio sellaisenaan ei siis ole riittävää.[400]

Sabel v. Puma -tapauksessa tuomioistuin viittasi myös kysymykseen, jota saksalaisessa kirjallisuudessa on kutsuttu nimellä *motiivisuoja* (Motivschutz). Suomessa tällaista suojamuotoa on kannattanut saksalaisesta kirjallisuudesta vaikutteita saanut *Hakulinen.*

Hänen mukaansa ”motiivisuojalla” tarkoitetaan sitä, että ”tavaramerkin henkisen hahmon, idean, määräämiseksi on usein osattava tunkeutua merkin näennäistä hahmoa pitemmälle ja todettava, mikä on kuvion tai sanan tai niiden yhdistelmän herättämän mielteen käsitteellinen yleistys, merkin ’yleiskäsite’. Jokaisen tavaramerkin kohdalta suojataan merkin ideaa, mistä merkin toisintamisen kielto saa selityksensä.”

Motiivisuoja on *Hakulisen* mukaan ilmennyt saksalaisessa ratkaisussa, jossa gramofoni merkki (His Master’s Voice) on suojattu. *Hakulisen* mukaan sekaannusvaara ei poistuisi vain sen kautta, että jäljittelevässä kuviossa koira vaihdetaan johonkin toiseen eläimeen. Merkin ”perusaihe” vaikuttaa suojan alaan. ”Toista merkkiä, jossa on samanlainen perusaihe, ei saa rekisteröidä siinäkään tapauksessa, että kuuntelevana eläimenä on jänis, karhu tai lintu”.

---

[398] Ks. myös *Ullman*, 791–792. Saksan oikeuden mukaan silloin, kun merkin aihe on otettu luonnosta, merkin alkuperäinen erottamiskyky ei ole erityisen korkea. Tältä osin on kuitenkin muistettava, että erottamiskykyä on arvioitava suhteessa siihen tavaraan tai palveluun, josta on kysymys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, kuinka paljon merkki kuvailee rekisteröinnin käsittämää tavaraa tai palvelua sekä siihen kuinka tavanomainen tällainen merkki on kyseessä olevan tavaran tai palvelun tunnuksena.

[399] Ks. myös lyhyttä kommenttia tapauksesta: *Carboni*, 107–109. Kirjoittaja painottaa sitä, että tuomioistuin korostaa sekaannusvaaran merkitystä. Vrt. *Gielen*, A Benelux Perspective, 109–111, jonka mukaan tärkeää *Puma*-tapauksessa on se, että tuomioistuin korosti sitä, että sekaannusvaara on sitä laajempi, mitä erottamiskykyisempi vanhempi merkki on.

[400] ”The mere association which the public might make between two trade marks as a result of their analogous semantic content is not in itself a sufficient ground for concluding that there is a likelihood of confusion”. Kohta 26.

Hakulinen mainitsi vielä toisen esimerkin. Sellainen viinimerkki, jossa viinipullo olisi kuvattu taustanaan nukkuva kissa (Dubonnet), olisi perusaiheensa yhtäläisyyden vuoksi sekoitettavissa merkkiin, jossa pullon takana on nukkuva kaniini, mutta joka muuten olisi sommiteltu samanlaiseksi kuin toinen merkki.[401]

Merkkien samanlaisuuden kategorioiminen ja käsitteellistäminen Hakulisen tapaan ei kuitenkaan ole tarpeen, ja sellainen saattaa johtaa harhaan itse sekaannusvaara-arvioinnista. *Sabel v. Puma* -tapauksesta käy selvästi ilmi, että yhteisöjen tuomioistuin torjuu ajatuksen itsenäisestä ”motiivisuojasta”. Samankaltainen aihe joko johtaa käsitykseen samasta tavaramerkistä tai yhteisestä kaupallisesta lähteestä tai sitten ei.[402] Pelkkä käsitteellinen samankaltaisuus ei yksistään ole ratkaisevaa.[403]

Suomen kirjallisuudessa on korostettu, että tuomioistuimen sanoma merkitsee sitä, että käsitteellinen samanlaisuus ei yleensä yksinään ja sellaisenaan riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa, ellei vanhempi merkki ole korkeasti erottamiskykyinen. Merkityksellisen samankaltaisuuden aste voidaan kuitenkin ottaa huomioon osana sitä kokonaisarviota, joka merkkien visuaalisesta, foneettisesta ja merkityksellisestä samankaltaisuudesta tehdään.[404]

Sen sijaan se, että tuomioistuimen mukaan käsitteellinen samanlaisuus ei voi yleensä yksistään aiheuttaa sekaannusvaaraa, on jossain määrin kyseenalainen. Tuomioistuin ei ehkä ole tässä suhteessa täysin onnistunut sanomassaan. Huomioon tulisi ottaa sekä merkkien *samanlaisuuden aste* että erottamiskyvyn vahvuus. Jos merkit ovat identtisiä merkityksellisesti, niin tällöin tällaisella samanlaisuudella on suuri painoarvo, vaikka vanhemman merkin erottamiskyky ei olisikaan hyvin korkea. Käsitteellinen samanlaisuus voi yksistäänkin johtaa sekaannusvaaraan. *Haarmann* mainitsee pedagogisessa mielessä sanamerkit SUSI ja HUKKA sekä KETTU ja REPO[405].

Suomen osalta voitaneen viitata siihen, että nykyisessä globalisoituneessa markkinatilanteessa huomioon tulisi ottaa ainakin merkkien englannin- ja

---

[401] *Hakulinen,* 62–63.

[402] *Koktvedgaard* toteaa perustellusti, että motiivin yhtäläisyys koskee kysymystä siitä, kuinka laaja merkkisuojan tulee olla eikä sitä, että yhteisellä motiivilla sellaisenaan olisi ratkaiseva merkitys. Ks. *Koktvedgaard* 1965, 182.

[403] Benelux-maissa on ”assosiaatiosuojaa” voitu soveltaa varsin erilaisiin merkkeihin. Merkityksellinen samanlaisuus (assosiaatio) on havaittu esimerkiksi merkkien SAFARI ja KENIA välillä sekä merkin SAMBA on katsottu vastaavan merkkejä TANGO ja RUMBA, Ks. *Gielen-Strowel,* 569. Sekaannusvaarateorian näkökulmasta vanhemman merkin tulisi kuitenkin olla varsin vahva, jotta näin erilaiset merkit voisivat aiheuttaa käsityksen yhteisestä alkuperästä.

[404] *Salmi* ym. 235. Selvää on, että *yhteisöoikeudessa ei voida täsmällisesti harmonisoida sitä, millä tavalla merkityksellinen samankaltaisuus arvioidaan.* Kysymys sisältää runsaasti subjektiivisia ja arvostuksenvaraisia seikkoja. Mahdollista on ainoastaan luoda joitakin yleisiä suuntaviivoja. Jätänkin tässä tällaisten assosiaatiotilanteiden tarkastelun hyvin vähälle huomiolle.

[405] *Haarmann,* 206. Merkityksellisellä samankaltaisuudella voi olla keskeinen merkitys erityisesti silloin, kun samanlaisuuden aste on suuri ja/tai vanhempi merkki on hyvin erottamiskykyinen. ”SUSI” ja ”HUKKA” -tunnusten merkityksellinen sisältö olisi identtinen ja esimerkki on pedagogisesti perusteltu.

ruotsinkielinen merkitys. Pelkkä suomen kielen merkityksen huomioiminen ei ole enää riittävää.[406]

En ole löytänyt *Puma*-tapauksesta kansallisen tuomioistuimen ratkaisua. Pidän todennäköisenä, että valitus Saksan korkeimpaan oikeuteen on peruutettu, koska pelkkää assosiaatiosuojaa ei yhteisöjen tuomioistuimessa hyväksytty ja alemmat oikeusasteet olivat hylänneet valituksen sekä katsoneet, että sekaannusvaaraa ei ollut.

3.4. CANON-tapaus. Tavaramerkin erottamiskyvyn vaikutus tavaralajien samanlaisuuteen.

Myöhemmässä oikeuskäytännössä yhteisöjen tuomioistuin on edelleen täsmentänyt kantaansa sekaannusvaarateoriaan ja siihen kytkeytyviin yleisiin oppeihin.

Tapauksessa *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro- Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97* Saksan korkein oikeus pyysi ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta. Metro-Goldwyn-Mayer-yhtiö (MGM) oli hakenut rekisteröintiä tavaramerkille CANNON muun maussa videokaseteille[407]. *Canon*-yhtiö (CKK) puolestaan vastusti hakemusta ja viittasi siihen, että hakemus loukkasi sen sanamerkkiä CANON, joka oli rekisteröity muun muassa erilaisille kuvauslaitteille[408].

Ennakkoratkaisupyynnön taustana oli se, että perinteisen Saksan oikeuden mukaan sekaannusvaara arvioitiin siten, että ensin tarkasteltiin sitä, ovatko

---

[406] Merkitykselliseen samankaltaisuuteen on Pohjoismaissa suhtauduttu pidättyvästi. Ks. *Tiili* 1972, 291 ss. Nykyisin merkitykselliselle samankaltaisuudelle tulee antaa merkitystä ja kussakin tapauksessa arvioida se, mikä painoarvo tällaisella samanlaisuudella on. Mitä heikompi vanhempi merkki on, sitä konkreettisemman tällaisen samanlaisuuden tulee olla. Ks. myös AIPPI 1995, 111, 113. Raportin mukaan samankaltaiselle merkitykselle on Suomen PRH:n käytännössä annettu merkitystä vain rajanvetotapauksissa sekä silloin, kun kyseessä ovat olleet laajalti tunnetut merkit. Jos *Puma*-tapaus luetaan kirjaimellisesti, niin siinä viitataan juuri tällaiseen tulkintaan. Oma tulkintani on kuitenkin se, että käsitteellisen samanlaisuuden painoarvo on suuri, jos merkkien välinen samanlaisuusaste on korkea, vaikka vanhempi merkki ei ole olisi erityisen erottamiskykyinen. Jos merkit ovat merkityksellisesti identtisiä, niin sekaannusvaara on todennäköinen. *Lloyd*-tapauksessa todetaankin, että kussakin tapauksessa on määriteltävä käsitteellisen samankaltaisuuden painoarvo. Ks. *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C- 342/97*, kohta 27. Tulkintani mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos merkityssisältö on identtinen, vaikka vanhempi merkki ei olisi erityisen erottamiskykyinen ja vaikka merkit olisivat visuaalisesti ja foneettisesti erilaisia.

[407] "Films recorded on video tape cassettes (video film cassettes); production, distribution and projection of films for cinemas and television organizations." Kohta 5.

[408] "Still and motion picture cameras and projectors; television filming and recording devices, television retransmission devices, television receiving and reproduction devices, including tape and disc devices for television recording and reproduction." Kohta 5.

tavarat samankaltaisia. Jos vastaus tähän kysymykseen oli myönteinen, niin seuraavaksi siirryttiin tutkimaan sekaannusvaaraa.[409] Tavaroiden samankaltaisuus oli kuitenkin olemassa vain, jos tavarat olivat sellaisia, että keskimääräinen kuluttaja on voinut ymmärtää, että ne on *valmistettu samassa yrityksessä.* Vanhemman merkin erottamiskykyä ei otettu huomioon tässä arvioinnissa.[410]

Saksan korkein oikeus viittasi ennakkoratkaisupyynnössään siihen, että tavarat eivät olleet sillä tavoin samankaltaisia, että niiden oletettaisiin tulevan samalta *valmistajalta.* Se kuitenkin kysyi yhteisöjen tuomioistuimelta, *tuleeko tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa ottaa huomioon vanhemman tavaramerkin maine* ja erottamiskyky. Toisin sanoen: tuleeko kuvauslaitteet ja videokasetit määritellä samankaltaisiksi tavaroiksi, jos kuvauslaitteille rekisteröidyn merkin erottamiskyky on korkea ja merkin käyttö synnyttää käsityksen siitä, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen alkuperä?[411]

Kysymys on toisin sanoen siitä, arvostellaanko tavaroiden samankaltaisuus abstraktisti ja objektiivisesti vai suoritetaanko subjektiivisempi arvio, jossa huomioon otetaan merkin erottamiskyky sekä se, miten tavaran kohderyhmä ymmärtää vahvalla merkillä varustetun tavaran alkuperän. Kysymys on myös siitä, arvioidaanko tavaroiden samankaltaisuus sekaannusvaara-arvioinnin "esivaiheena" vai onko tavaroiden samankaltaisuuden arviointi osa sekannusvaaran määrittelyä. Mainittu subjektiivisempi arvio painottaa vähemmän sen merkitystä, mille tuotteelle merkki on rekisteröity. Se kiinnittää huomion siihen, millä tavalla tuotteen kohderyhmä näkee ja ymmärtää tietyn merkin symboloiman kaupallisen lähteen. Lisäksi se kiinnittää huomiota vahvan merkin haltijan intressiin saada riittävän laaja suoja merkilleen.

Tapauksessa CKK-yhtiön lisäksi Ranskan ja Italian hallitukset sekä EU:n komissio puoltivat laajempaa tulkintaa. Englannin hallitus taas puolsi suppeampaa "objektiivista" tulkintaa, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn ei tulisi laajentaa tavaroiden samankaltaisuuden arviointia.

Tuomioistuin viittasi *Puma v. Sabel* -tapauksessa omaksuttuun käsitykseen siitä, että sekaannusvaaran todennäköisyys on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi tavaramerkki on. *Tavaramerkit, joilla on huomattava erottamiskyky joko sellaisenaan tai niiden markkinoilla ansaitseman maineen vuoksi, ansait-*

---

[409] Suomen oikeudessa lähtökohta on ollut vastaavanlainen. Ks. Suomen tavaramerkkioikeudesta *Drockila* 1986, 150 ss.

[410] "The goods or services, having regard to their economic significance and method of use and, in particular, their usual place of manufacture and sale, were so similar that the average purchaser might form the opinion that they were *manufactured by the same enterprise* in so far as similar or supposedly similar distinguishing signs were used." Kohta 5.

[411] Ennakkoratkaisupyynnössä tosin kysyttiin nimenomaan sitä, tuleeko *erottamiskyky* ottaa huomioon tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa. Kysymys on siis siitä, otetaanko huomioon se, että vahvat merkit voivat esiintyä useissa erilaisissa tavaralajeissa ja luoda käsityksen siitä, että merkeillä on yhteinen kaupallinen alkuperä.

sevat laajemman suojan kuin merkit, joilla on heikompi erottamiskyky.[412] Tuomioistuin totesi myös, että tavaroiden samankaltaisuus voi olla pienempi, jos merkkien välinen samankaltaisuus on suuri.[413]

Tämän jälkeen tuomiossa viitattiin sekaannusvaaraopin laajaan sovellukseen. Tuomioistuin totesi, että tavaramerkin olennainen funktio on taata tavaramerkillä varustetun tuotteen kaupallinen alkuperä kuluttajalle tai loppukäyttäjälle.[414]

Tuomioistuin vahvisti sen, että huomioon tulee ottaa myös se, vallitseeko *epäsuora sekaannusvaara*[415].

Castrén on Saksan oikeuskirjallisuuden pohjalta eritellyt epäsuoran sekaannusvaaran täsmällisemmin siten, että hän on erottanut kysymyksen siitä, onko kyseessä *välillinen sekaannusvaara vai sekaannusvaara laajassa mielessä*. Edellisellä hän tarkoittaa sitä, että kohderyhmä mieltää, että kysymys on eri merkeistä, mutta niiden oletetaan olevan peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta. Kysymys voi olla siitä, että kyseessä on vanhemman merkin muunnos, joka kuuluu samaan "valmistesarjaan". Sekaannusvaara laajassa mielessä on taas kyseessä silloin, kun kohderyhmälle saattaa syntyä käsitys, että elinkeinonharjoittajien kesken on esimerkiksi tavaramerkin lisensiointiin perustuvaa yhteistyötä tai esimerkiksi emo- ja tytäryhtiösuhteelle tyypillisiä organisatorisia suhteita. Tällöin kohderyhmä tietää, että kysymys on ainakin muodollisesti eri elinkeinonharjoittajista.[416] Yhteisöoikeudessa ei täl-

---

[412] Kohta 17.

[413] Kohdat 9–13. Vrt. *Castrén* 2000, alaviite 39. Hänen mukaansa Canon-tuomio koskee nimenomaan "tulosääntöä.", jonka mukaan merkkien samankaltaisuus voi olla suurempi silloin, kun tavarat ovat hyvin samankaltaisia. Vaikka tuomion kohdassa 17 todettiin, että tulosääntö voidaan ottaa huomioon, niin varsinainen ennakkoratkaisupyynnön kohteena oleva kysymys oli kuitenkin se, miten vanhemman merkin *erottamiskyky* vaikuttaa *tavaroiden samankaltaisuuden* arviointiin. Tulosääntöä on Saksassa aiemmin sovellettu vasta sen jälkeen, kun tavaralaji on ensin (abstraktisti) todettu samankaltaiseksi. Tässä kysyttiin sitä, tuleeko tavaroiden samankaltaisuusarvioinnissa ottaa huomioon merkkien samankaltaisuus ja vanhemman merkin erottamiskyky. Ks. Saksan oikeudesta *Fetzer,* 686 ss. *Kysymys ei siis ensisijaisesti ole siitä, sovelletaanko tulosääntöä, vaan siitä tuleeko niin sanottua tuoteperheajattelua soveltaa tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseen.* Ks. tuoteperheajattelusta *Palm* 1997, 706 ss. sekä *Palm* 1998, 30 ss. Näkökulma näissä artikkeleissa on kuitenkin enemmän markkinaoikeudellinen kuin immateriaalioikeudellinen.

[414] "For the trademark to be able to fulfil its essential role in the system of undistorted competition which the treaty seeks to establish, it must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their quality." Kohta 28. Määritelmä ei ole lainkaan uusi yhteisön oikeudessa. Keskeinen tapaus opin muodostumiselle yhteisön tuomioistuimen käytännössä on ollut HAG II -tapaus *HAG GF* [1990] ECR I-3711.

[415] "The risk that public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion within the meaning of article 4 (1) b of the directive". Kohta 29.

[416] *Castrén* 1998, 11 ja 16. Ks. *Canon*-tapauksesta myös *Castrén* 2000, 322–324. Hänen mukaansa myös Suomen oikeudessa tulisi soveltaa käytäntöä, jossa välillisen ja laajan sekaannusvaaran tilanteet otetaan huomioon (s. 324). Tämä kanta on selvästi yhteisöoikeuden mukainen.

laisia saksalaisperäisiä erotteluja ole kuitenkaan tehty, vaan kysymys on niin sanotusta ”epäsuorasta sekaannusvaarasta”, joka kattaa nämä molemmat tilanteet.

Vastauksessaan Saksan korkeimmalle oikeudelle tuomioistuin totesi tavaramerkin erottamiskyvyn huomioonottamisesta:

> ”Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä.
>
> Direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara saattaa syntyä siinäkin tapauksessa, että yleisön käsityksen mukaan kyseiset tavarat ja palvelut tuotetaan eri paikoissa. Sekaannusvaaraa ei sitä vastoin ole silloin, jos on selvää, että yleisö ei oleta kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.”

Yhteisöjen tuomioistuin lähtee siis siitä, että merkkien samanlaisuus ja vanhemman merkin erottamiskyky tulee ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa. Se korosti kuitenkin sitä, että tavaroiden tulee olla samankaltaisia, vaikka vanhempi merkki olisi erittäin vahva ja yksilöllinen. Jos tavarat eivät ole samankaltaisia, niin asian arviointi kuuluu direktiivin 4 (4) a-kohdan (sekä 5.2) artiklan soveltamisalaan.[417] Pohjoismaissa toisin sanoen sovelletaan kansallisten tavaramerkkilakien 6.2 §:ää.

Silloin, kun kysymys on rajanvedosta sen suhteen, ovatko tavarat samankaltaisia, tulee tutkia merkkien samanlaisuuden aste sekä vanhemman merkin erottamiskyvyn vahvuus.[418] Sekaannusvaaran mahdollisuutta ei tule siis rajanvetotilanteissa sulkea pois sillä perusteella, että tavarat eivät ole samankaltaisia.[419] Tämä vahvistaa merkin haltijan asemaa ja on sopusoinnussa sen kanssa,

---

[417] Kohta 22.

[418] Vaikka tavarat eivät siis erikseen arvosteltuna olisi samankaltaisia, niin tavaramerkkien korkeasta samankaltaisuuden asteesta ja vanhemman merkin vahvasta erottamiskyvystä saattaa seurata, että sekaannusvaara on olemassa. Mitä erilaisempia tavarat ovat, sitä samanlaisempia merkkien tulee olla ja sitä vahvemman vanhemman merkin tulee olla, jotta sekaannusvaara olisi olemassa. Tuomiossa viitataan kuitenkin siihen, että nimenomaan vanhemman merkin *vahva erottamiskyky* laajentaa samankaltaisuusarviointia. Jos vanhempi merkki on alkuperäiseltä tai markkinoilla hankitulta erottamiskyvyltään heikko, niin voidaan soveltaa suppeampaa samankaltaisuusarviointia.

[419] Ks. myös *Fetzer*, 673 ja 795. Hän korostaa sitä, että nykyisin tavaroiden samankaltaisuuden arviointi on Saksan oikeudessa dynaaminen ja konkreettinen. Aikaisempi staattinen lähestymistapa on hylätty. Aikaisemmin ensin määriteltiin, ovatko tavarat samankaltaisia. Tavaramerkin erottamiskykyä ei otettu huomioon tässä arvioinnissa. Tavaroiden samankaltaisuuteen kiinnitettiin huomiota vain tulosäännön puitteissa.

että vahvoja tavaramerkkejä käytetään nykyisin mitä erilaisimmissa tuotteissa. Tuomioistuimen tulkinta korostaa siis brandi-ajattelun merkitystä. Rajanveto tulee kuitenkin suorittaa kuluttajan näkökulmasta: synnyttääkö nuorempi merkki vaikutelman siitä, että se tulee suoraan tai epäsuoraan samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä?

Seuraavat tapaukset kuvaavat hyvin tätä problematiikkaa. Englantilaisessa *British Sugar plc v. James Robertson and Sons*-tuomiossa *Justice Jacob* ei hyväksynyt sitä, että tavaroiden samankaltaisuusarvioinnissa otettaisiin huomioon vanhemman merkin erottamiskyky.[420]

Kyse oli tavaramerkistä TREAT muun muassa siirapin (vanhempi merkki) ja tavaramerkistä ROBERTSON'S TOFFEE TREAT toffee-levitteen tunnuksena. Vaikka molemmat tavarat kuuluivat luokkaan 30 niitä ei pidetty samankaltaisina. *Jacob* viittasi siihen, että tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnin tulee olla suppea, jotta tavaramerkinhaltija ei saavuta perusteettoman laajaa monopoliasemaa markkinoilla. Vanhemman merkin erottamiskyky tulee ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa.

Tämä on ajattelutapa, jonka yhteisöjen tuomioistuin on hylännyt. Canon-tapauksen valossa kyseessä olisi todennäköisesti ollut tavaramerkin loukkaus. TREAT-merkki oli vahvasti erottamiskykyinen ja tuotteet olivat varsin samankaltaisia.

Vastaavasti englantilaisessa tapauksessa *The Baywatch Production Company v. Home Video Channel Ltd.* arvioitiin tavaroiden samankaltaisuutta suppeasti.[421] Kun BAYWATCH-tavaramerkki oli rekisteröity luokkaan 9 videonauhoille, mutta ei luokkiin 38 ja 41 televisio-ohjelmille ja lähetyspalveluille, niin tavaroita ei pidetty samankaltaisina. Jos huomioon olisi otettu BAYWATCH-merkin erottamiskyky, niin tavaroita olisi luultavasti pidetty samankaltaisina.

Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin kysyä, syntyykö yleisölle käsitys siitä, että BABEWATCH ja BAYWATCH merkkien edustamat tuotteet symboloivat samaa anonyymiä kaupallista lähdettä. Kun BABEWATCH oli pornografinen parodia BAYWATCH-sarjasta, niin lienee selvää, että yleisö ei oleta, että merkeillä on sama kaupallinen alkuperä. Sen sijaan kysymys on BAYWATCH-merkin maineen vahingoittamisesta ja merkin vesittämisestä.[422]

---

[420] [1997] F.S.R 22. Ks. *James*, The Treat, 28–34. Ks. myös *Montagnon*, 401–402.

[421] [1997] 24 F.S.R. 22.

[422] Ks. kriittistä kommenttia *James*, Baywatch, 21–26. Ks. myös *Black*, 39 ss.

Kun tavaralajia ei pidetty samankaltaisena, niin tällaiseen tilanteeseen sovellettiin erilajisia tavaroita ja palveluita koskevaa laajennettua tavaramerkkisuojaa, ks. jakso X. Englannissa tässä tapauksessa omaksuttu tulkinta, jonka mukaan tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan kansallisen implementoinnin soveltaminen edellyttää sekaannusvaaran olemassa oloa, ei ole direktiivin mukainen. Pelkkä merkin erottamiskyvyn ja maineen vahingoittuminen on 5.2. artiklan mukaan riittävää. Vaikka kohderyhmä ymmärtäisikin, että BABEWATCH on BAYWATCH-merkin pornografinen parodia, joilla on erilainen anonyymi kaupallinen lähde, niin merkin loukkauksen voi muodostaa pelkästään se, että vanhemman laajalti tunnetun merkin erottamiskyky vahingoittuu (vesittyy) tai sen maine ”tahraantuu”.

Asiassa piilevä ongelma on kuitenkin erityisesti siinä, että CANON-tapauksen perusteella on vaikea päätellä, *kuinka laajalle samankaltaisuus voi ulottua.* Kirjallisuudessa on viitattu siihen, että asian arviointi kaipaisi lisää valaistusta tuomioistuimelta.[423] Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että asia arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Näin ollen tällaisessa tilanteessa tuskin voidaan antaa olennaisesti täsmentäviä standardeja. Toisekseen linjauksen idea on varsin selvä. Jos merkki on vahva, niin sekaannusvaara voi olemassa, vaikka tavarat eivät muutoin olisi samankaltaisia. Tämä kysymys ratkaistaan aina tapauskohtaisella argumentoinnilla. Ongelma on kuitenkin siinä, kuinka laajalle voidaan tavaroiden samankaltaisuutta tulkita? Selkeämpää olisi, jos rajanvetokriteeri olisi sekaannusvaara eikä tavaroiden samankaltaisuus. Sellaiset tuoteperhetuotteet, kuten PORSCHE-kellot tai MERCEDES BENZ -aurinkolasit tulisi samankaltaisiksi tavaroiksi autojen kanssa, jos ja kun merkkien perusteella syntyisi käsitys yhteisestä alkuperästä lisensioinnin yms. perusteella. (ks. tästä luku IX). Nykyisessä tilanteessa on vaikea määritellä sitä, miten pitkälle laajennettu samankaltaisuusarviointi ulottuu. Tässä mielessä CANON-tuomio ei ole täysin selkeä eikä siinä riittävästi selvennetty sitä, mikä on tuomion suhde vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaan, joka koskee tilanteita, joissa tavaralaji on erilainen.

3.5. *Lloyd* v. *Loint's* -tapaus

3.5.1. Tapauksen taustasta





Nämä kuvat ovat internetistä poimittuja esimerkkejä siitä miten merkkejä on käytetty markkinoilla. Visuaalisesti kysymys on varsin erilaisista merkeistä, mutta foneettisesti merkit ovat saksan kielessä samankaltaisia. "Aito ja todellinen" sekaannusvaara on tällaisissa tilanteissa epätodennäköinen, mutta Saksassa on sovellettu oppia, jonka mukaan sekaannusvaaran "mahdollisuus" saattaa olla riittävää sille, että kyseessä on merkin loukkaus, jos vanhemman merkin erottamiskyky on korkea. Angloamerikkalaisessa oikeudessa tällaista teoriaa ei hyväksytä. Pohjoismaiden oikeudessa sekaannusvaaraopin sisältöä ei ole tarkasteltu niin eritellysti, että täsmällistä kantaa tällaisiin kysymyksiin olisi muodostettu oikeuskäytännössä tai kirjallisuudessa.

---

[423] *Montagnon*, 401–404. Kirjoittajan mukaan linjanveto on epämääräinen. Erityinen pulma liittyy siihen, miten laajalle tuomioistuimen hyväksymä tuoteperheajattelu ulottuu.

Lloyd-tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin täsmensi edelleen kantaansa sekaannusvaara-arviointiin. Vaikka assosiaatio-oppi sellaisenaan hylättiin jo *Puma*-tapauksessa, niin yhteisöjen tuomioistuin on myöhemmissä tapauksissa tarkastellut sitä, miten sekaannusvaara arvioidaan ja miten laajasti sitä soveltamalla suojataan erityisesti laajalti tunnettujen merkkien välisiä assosiaatioita. *Lloyd*-tapauksessa esille nousi perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Ensinnäkin pulmaksi muodostui se, mikä merkitys on annettava sille, että merkit ovat foneettisesti samanlaisia, mutta muuten erilaisia. Lisäksi tapauksessa nousi esille kysymys siitä, miten tarkkaavaisena tuotteen kohderyhmää on pidettävä ja millaisiin muihin seikkoihin kuin itse merkkien samanlaisuuteen, on kiinnitettävä huomiota.

Nämä kysymykset ovat poikkeuksellisen tärkeitä tavaramerkin suoja-alan laajuuden kannalta. Mitä enemmän huomiota tulee kiinnittää merkkien samanlaisuuden kokonaisarvioon sekä itse merkkien ulkopuolisiin seikkoihin, kuten esimerkiksi kohderyhmän tarkkaavaisuuteen, tuotteiden markkinointiympäristöön, jakelukanaviin sekä tavaramerkin tyypilliseen käyttötapaan, sitä enemmän korostuu se, että tavaramerkkiä aidosti suojataan anonyymin kaupallisen alkuperän symbolina. Tarkastelun kohteena on korostetummin se, voiko tarkkaavainen kohderyhmä sekoittaa itse merkit tai voiko se ymmärtää, että niillä on yhteinen anonyymi kaupallinen lähde.

Koska mainitut kysymykset ovat olennaisia tarkasteltavan aihepiirin kannalta, niin tarkastelen seuraavassa varsin perusteellisesti LLOYD ja LOINT'S-merkeistä pyydettyä ennakkoratkaisua ja siihen annettua vastausta.

LLOYD-yhtiö oli markkinoinut miesten kenkiä vuodesta 1927 lähtien. *Klijsen*-yhtiö oli puolestaan markkinoinut LOINT'S-kenkiä Hollannissa vuodesta 1970 ja Saksassa vuodesta 1991. Viimeksi mainittuja kenkiä myytiin kaupoissa, jotka olivat erikoistuneet vapaa-ajan kenkiin. Yli 90 % myydyistä LOINT'S-kengistä oli naisten vapaa-ajan kenkiä. Vaikka tavaralaji oli sinänsä identtinen, niin tuotteet oli suunnattu toisenlaiselle kohderyhmälle.

Lloyd halusi estää LOINT'S-tavaramerkin käytön kengissä ja vaatteissa Saksassa. Se vetosi siihen, että merkit olivat foneettisesti samanlaisia. Lisäksi se painotti LLOYD-merkin korkean alkuperäisen ja markkinoilla hankitun erottamiskyvyn merkitystä.

Lloydin mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisessa ei ole syytä kiinnittää huomiota kaavamaisesti tiettyyn markkinatutkimuksen avulla saatuun prosenttilukuun, vaan on "laadullisesti" arvioitava kaikkia tekijöitä, joihin tavaramerkin maine perustuu.[424]

Vastaaja *Klijsen* puolestaan vetosi siihen, että merkkisuoja takaa kieltooikeuden vain sitä vastaan, että kohtuullisen huolellinen kuluttaja ostohetkellä sekoittaa itse merkit ja tekee virheellisen ostopäätöksen.

---

[424] Kohta 24.

Klijsen painotti, että huomiota ei olisi kiinnitettävä tiettyyn vokaaliyhdistelmään[425] vaan kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava kaikki asiaan vaikuttavat seikat. *Klijsen* korosti myös, että kenkien ostaminen tapahtuu visuaalisen havainnon perusteella ja vasta sen jälkeen, kun niitä on sovitettu. Tällaisessa tilanteessa tarkkaavainen ja kohtuullisen valistunut kuluttaja ei voi sekoittaa tavaramerkkejä.

Ennakkoratkaisua pyydettiin, koska aiemman saksalaisen käytännön valossa sekaannusvaara olisi todennäköisesti ollut olemassa, koska merkit olivat foneettisesti samankaltaiset ja vanhemman merkin erottamiskyky oli korkea. Kansallinen tuomioistuin oli kuitenkin epävarma siitä, onko aiempaa oikeuskäytäntöä edelleen noudatettava.[426] Tässä vastaaja painotti konkreettista sekaannusvaaran arviointia, kun taas kantaja korosti sitä, että merkkivertailu on abstrakti ja korostetun ”oikeudellinen”.

Tuomioistuimen mukaan ennakkoratkaisupyynnössä esitetyt kysymykset olivat osittain epäselviä, ja se joutui pohtimaan sitä mitä niillä tarkoitettiin. Tuomioistuimen tulkinnan mukaan Landgericht München pyysi asiassa ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:[427]

1) Mitkä ovat ne arviointiperusteet, joita on sovellettava arvioitaessa direktiivin 5 artiklan 1- kohdan b-alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
2) Miten on tulkittava direktiivin sanamuotoa, jonka mukaan sekaannusvaara sisältää ”vaaran mielleyhtymästä” aiemman tavaramerkin kanssa.
3) Mikä merkitys sekaannusvaaraa arvioitaessa on annettava sille, että tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen.[428]

3.5.2. Julkisasiamiehen kannanotto sekä vertailu angloamerikkalaisen ja saksalaisen perinteen välillä

Julkisasiamies Jacobs pohti sekaannusvaara-arvioinnin sisältöä laajemmin kuin tuomioistuin. Hän painotti sitä, että sekaannusvaaraa on arvioitava laajana kokonaisarviona eikä pelkän etäisen tai teoreettisen sekaannusvaaran tulisi

---

[425] Saksalainen tuomioistuin kysyi alunperin sitä, mikä merkitys on merkeissä olevilla yhtäläisyyksillä ja eroavaisuuksilla, kun vokaaliyhdistelmän alku on samanlainen ja loppu on erilainen muutaman kirjaimen osalta.

[426] Kohta 9.

[427] Tuomioistuin korosti sitä, että se ei tulkitse kansallista lakia, vaan tavaramerkkidirektiiviä. Se rajasi saksalaisen tuomioistuimen pyynnön alla mainittuihin kysymyksiin.

[428] ”-the criteria to be applied in assessing the likelihood of confusion within the meaning of Article 5(1)(b) of the Directive; – the significance to be attached to the wording of the directive, according to which the likelihood of confusion includes the 'likelihood of association' with the earlier mark; and – the effect to be ascribed, in assessing the likelihood of confusion, to the fact that the mark is highly distinctive.” Kohta 12.

muodostaa tavaramerkin loukkausta. *Jacobs* painotti siis angloamerikkalaista näkökulmaa tähän asiaan.

Julkisasiamiehen mukaan foneettisen sekaannusvaaran asteen lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös visuaalisen tai käsitteellisen sekaannusvaaran asteeseen (tai niiden puuttumiseen). *Silloin, kun visuaalista tai käsitteellistä sekoittamisvaaraa ei ole, tulisi huomio kiinnittää kaikkiin olosuhteisiin mukaan lukien tuotteiden laatu ja markkinointiympäristö ja arvioida, aiheuttaako pelkkä foneettinen samanlaisuus sekaannusvaaran.*[429]

Rajanvetotilanteissa tulisi toisin sanoen huomiota kiinnittää kaikkiin relevantteihin seikkoihin ja olosuhteisiin, ei vain siihen, että merkit ovat samankaltaisia ja vanhemman merkin erottamiskyky on korkea. Merkkien samanlaisuuden aste ja sen merkitys kussakin ympäristössä ja tuotteessa tai palvelussa tulisi ottaa huomioon. Toisaalta foneettinen samanlaisuus saattaa yksistäänkin johtaa sekaannusvaaraan.

Tämän jälkeen julkisasiamies siirtyi tarkastelemaan sitä, kuinka konkreettista sekaannusvaaraa edellytetään. Julkisasiamies *Jacobs* korosti lausunnossaan sitä, että kuluttajien epärationaalisuuden avulla konstruoidun ”hypoteettisen sekaannusvaaran” ei tule olla tavaramerkin loukkauksen kriteeri. Kyseessä tulee olla ”aito ja todellinen” sekaannusvaara, kun asiaa katsotaan kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmasta.

> ”the likelihood of confusion must be properly substantiated and genuine – it must not be merely hypothetical or remote.”
>
> ”the Court has taken into account the presumed expectations of an average consumer of the goods or services in question who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect.”[430]
>
> *Jacobs* näytti suhtautuvan kriittisesti siihen, että tavaramerkin loukkaus todettaisiin yksistään sillä perusteella, että merkit olivat Saksan kielessä jossain määrin foneettisesti samanlaisia, vaikka etenkin kohtuullisen rationaalinen ja informoitu kuluttaja ymmärtäisi, että kysymys on eri merkeistä. Myöskään merkin suullinen käyttö ei ollut tärkeimmässä asemassa. Merkit olivat kokonaisuutena varsin erilaisia. Ainoastaan vanhemman merkin vahva erottamiskyky ja jonkinasteinen foneettinen samanlaisuus puolsivat sitä, että merkin loukkaus olisi olemassa. *Loint's*-merkki ei myöskään ollut sellainen, että se pyrkisi käyttämään *Lloyd*-merkin mainetta hyväkseen. Näin ollen ”sekaannusvaara” oli varsin ”hypoteettinen”. Voidaan kysyä, ovatko merkit edes saksan kielessä niin samanlaisia, että muu kuin puhevikainen henkilö voisi lausua ne samalla tavalla? Suomen kielen mukaan lienee selvää, että foneettisesta sekaannusvaarasta ei ole kysymys.

---

[429] *Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 29 October 1998, Case Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel B.V. (C-342/97)* kohta 17.

[430] Ks. *julkisasiamies Jacobs* (Lloyd) kohta 20.

Äärimmäisenä esimerkkinä saksalaisesta käytännöstä julkisasiamies *Jacobs* maininnut tilanteen, jossa tavaramerkkien LUCKY WHIP ja SCHÖLLER-NUCKI katsottiin olevan ”sekoitettavissa”. *Jacobs* korostaa, että tällaisten tilanteiden eliminoiminen on yksi tärkeä seuraus siitä, että yhteisöjen tuomioistuin on aiemmassa oikeuskäytännössään viitannut kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmaan.[431]

> Eri maissa sekaannusvaaraa on arvioitu erilaisen kuluttajafiktion kautta. Lähtökohtana on se, että *angloamerikkalaisessa* oikeudessa on korostettu enemmän sitä, että pelkkä ”hypoteettinen mahdollisuus” siitä, että sekaannusvaara vallitsee ei ole riittävä, kun taas esimerkiksi Saksan oikeudessa riittävää on ollut se, että sekaannusvaara on ”mahdollinen”.
>
> Amerikkalaisessa kirjallisuudessa *McCarthy* on viitannut siihen, että Yhdysvalloissa termi ”likelihood” on synonyymi termille ”probable” (”luultava”). USA:n oikeuden mukaan pelkästään se, että on ”hypoteettisesti mahdollista” (”possible”), että kilpailijan käyttämä merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa välinpitämättömien ja heikosti tarkkaavaisten kuluttajien keskuudessa, ei ole riittävää sille, että merkin loukkaus on olemassa.[432] Sen sijaan tosiasiallista sekaantumista (”actual confusion”) ei USA:ssa vaadita. Lisäksi lähtökohtana on se, että vahvoja merkkejä suojataan laajemmin. Tosiasiallisten sekaantumistapausten empiiriselle näyttämiselle voidaan kuitenkin antaa merkitystä osana kokonaisarviointia.[433] Vastaava lähtökohta koskee myös Englannin oikeutta sikäli, että englantilaisessa oikeudessa painotetaan todennäköisen sekaannusvaaran (”likelihood of confusion”) aiheutumista. Tosiasiallisen sekaantumisen näyttämiselle annetaan merkitystä yhtenä seikkana.[434]
>
> Saksan oikeudessa taas silloin, kun vanhemmalla tavaramerkillä on korkea erottamiskyky, on ollut riittävää, että on ”mahdollista” (”*näheliegende Möglichkeit*”), että sekaantumista tapahtuu, vaikka se olisikin todellisuudessa epätodennäköistä. Tosiasiallisille sekaantumistapauksille ei taas ole annettu merkitystä vaan arviointi on ollut ”oikeudellinen”.[435] *Lloyd*-tapauksessa tuomioistuimelta (tosiasiallisesti) kysyttiin, kumpaa arviointitapaa tulee noudattaa?
>
> Mitä rationaalisemmiksi ja tarkkaavaisemmiksi kuluttajat oletetaan, sitä kapeampi on tavaramerkin haltijan kielto-oikeus. Englannin tavaramerkkioikeudessa ei ole kehitetty nimenomaisia standardeja, mutta USA:n oikeuskäytännössä on usein viitattu standardiin ”likelihood of confusion in the mind of an appreciable number of *'reasonably prudent*' buyers.” Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakkaan huolellisuus, huomiokyky ja havainnot tulee suhteuttaa niihin tuotteisiin ja valintoihin, joita hän kohtaa markkinoilla. Kun

---

[431] *Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 27 January 2000. Case C-425/98, Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV*, kohta 30.

[432] *McCarthy* 2001, § 23:3.

[433] Ks. esim. *Ginsburg* ym., 617. Jos tosiasiallisen sekaannusvaaran olemassa olo voidaan näyttää, se on vahva todiste myös siitä, että sekaannusvaara on olemassa.

[434] Ks. *Cornish* 1996, 546–547, 549–550.

[435] *Baumbach-Hefermehl,* 762 ss.

tuotteen tai palvelun valinta tapahtuu markkinoilla nopeasti, niin kuluttajilta edellytetään vähemmän tarkkaavaisuutta. Tällöin huomioon ei oteta sellaisia kuluttajia, joilla on erityistietoja tai -taitoja. Toisaalta huomiota ei kiinnitetä sellaisiin kuluttajiin, jotka ovat huolimattomia ja välinpitämättömiä tavaramerkkien suhteen. Jos taas kohderyhmä on tarkkaavainen, niin sekaannusvaaran näyttämiseltä edellytetään enemmän.[436] Saksassa puolestaan on oikeuskäytännössä joskus katsottu jopa, että kuluttajaa pidetään kouluttamattomana ja oppimiskyvyttömänä.[437]

Oikeuskirjallisuudessa on viitattu siihen, että eri käsitykset kuluttajien rationaalisuudesta eivät perustu siihen, kuinka huolellisina kuluttajia pidetään. Saksassa ei siis kuluttajien ajatella olevan heikommin tarkkaavaisia, kuin esimerkiksi USA:ssa. *Ero on siinä, kuinka laajasti pyritään takaamaan kilpailijoiden vapaus valita hyvä merkki verrattuna siihen, kuinka kattava suoja merkin haltijalle annetaan. Jaffeyn* mukaan "the difference instead reflects a different judgement of the importance avoiding even the smallest possibility of confusion, and of preventing dilution, as against the importance of maintaining the supply of registrable marks."[438] Saksan oikeudessa kuluttajia on siis pidetty heikommin tarkkaavaisina, jotta merkin haltijaa voidaan tarvittaessa suojata hänen merkkinsä vesittymiseltä. Vaikka tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta sekaannusvaara olisi epätodennäköinen, niin "oikeudellinen sekaannusvaara" on saattanut vallita. "Sekaannusvaarasta" puhuminen voikin olla hyvin vaikeasti ymmärrettävissä tällaisissa tilanteissa, kun tosiasiallisena tarkoituksena on suojata merkin haltijaa siltä, ettei hänen merkkinsä vesity.

3.5.3. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio

Tuomioistuin oli *Lloyd*-tapauksessa lähtökohtaisesti samoilla linjoilla julkisasiamiehen kanssa. Ensinnäkin tuomioistuin korosti, että tavaramerkin erottamiskykyä ei voida arvioida yksistään tietyn prosenttiluvun varassa, vaan on suoritettava laaja kokonaisarvio:

> "Tässä arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myös se, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, kuvailevia osia, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta)."

---

[436] *McCarthy* 1984, 124–129. *McCarthy* 2001, § 23:91–23:94.
[437] *Würtenberger*, 514.
[438] *Jaffey*, 165.

> ”Tästä seuraa, että sitä, missä tapauksessa tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen, ei voida ilmaista yleisluonteisesti eli esimerkiksi käyttämällä tiettyjä prosenttiosuuksia, joilla ilmaistaan tavaramerkin tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta).”[439]

Edelleen tuomioistuin ei hyväksynyt ajatusta huolimattoman kuluttajan asettamisesta sekoitettavuusarvioinnin mittapuuksi. Se totesi myös, että markkinointiympäristö ja kuluttajien tarkkaavaisuus vaihtelee:

> ”Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisen tyyppisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta). On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan.”[440]

Fiktiivisen kuluttajan mittapuuna ei pidetä huolimatonta tai asiantuntijakuluttajaa, vaan tavallista, kohtuullisen tarkkaavaista ja informoitua kuluttajaa, jonka tarkkaavaisuus vaihtelee markkinointiympäristön (ja tuotteen laadun) mukaan[441]. Tämän linjauksen perusteella sekaannusvaara on suurempi silloin, kun kuluttajalla ei ole mahdollisuutta verrata tuotteita rinnakkain ja ostaminen tapahtuu nopeasti.

---

[439] ”In making that assessment, account should be taken, in particular, of the inherent characteristics of the mark, including the fact that it does or does not contain an element descriptive of the goods or services for which it has been registered; the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been; the amount invested by the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant section of the public which, because of the mark, identifies the goods or services as originating from a particular undertaking; and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations (see Windsurfing Chiemsee, paragraph 51).” ”It follows that it is not possible to state in general terms, for example by referring to given percentages relating to the degree of recognition attained by the mark within the relevant section of the public, when a mark has a strong distinctive character (see, to that effect, Windsurfing Chiemsee, paragraph 52).” Tuomion kohdat 23–24.

[440] ”For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be *reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect* (see, to that effect, Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I-4657, paragraph 31). However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer's level of *attention is likely to vary according to the category of goods or services in question*.” Kohta 26.

[441] Foneettisella sekaannusvaaralla on enemmän painoarvoa silloin, kun tuote ostetaan suullisesti pyytämällä. Esimerkiksi hampurilaisten tavaramerkkien suhteen tällä kysymyksellä on erityinen merkitys.

Tuomioistuin viittasi siihen, että visuaalisen, foneettisen ja käsitteellisen sekaannusvaaran astetta on arvioitava kokonaisuutena ja niiden painoarvoa on arvioitava suhteessa tuotteen tai palvelun markkinointiympäristöön. Lisäksi huomioon on otettava erityisesti tavaramerkin erottamiskyvyn vahvuus ja tavaralajien samanlaisuus[442]. Tuomiossa lausuttiin seuraavaa:

> ”Sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet.”[443]

Tämän jälkeen tuomio muuttuu kuitenkin vaikeaselkoiseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Tuomioistuin korosti sitä, että on mahdollista, että pelkkä foneettinen samanlaisuus yksistäänkin saattaa aiheuttaa oikeudellisen sekaannusvaaran:

> ”Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla. Mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ja mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitä suurempi on sekaannusvaara.”[444]

---

[442] Julkisasiamiehen esittämään aitoon ja todelliseen (”proper and genuine”) sekaannusvaaraan tuomiossa ei kuitenkaan otettu nimenomaisesti kantaa puolesta tai vastaan.

[443] ”In order to assess the degree of similarity between the marks concerned, the national court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements, taking account of the category of goods or services in question and the circumstances in which they are marketed.” Kohta 27.

Kirjallisuudessa on painotettu sitä, että siinä on suuri ero, ostaako kuluttaja rutiininomaisesti päivittäistavaroita vaiko tuotteita, joiden hankkiminen edellyttää suurempia investointeja, kuten kelloja ja autoja. *Würtenberger*, 514. Kirjoittaja suhtautuu kuitenkin kriittisesti siihen, että kuluttajia pidetään kohtuullisen rationaalisina. Hänen mukaansa jo julkisasiamiehen linjaus siitä, että sekaannusvaaran tulee olla ”aito ja todellinen” ja sen tarkastelun tulee tapahtua kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmasta, antoi aihetta ”suureen huoleen” merkinhaltijoiden kannalta. Saksalainen kirjoittaja kritisoi sitä, että merkkisuojan laajuus perustuisi yksistään yleisön suojaamiseen harhaanjohtumiselta (deception). Kirjoittajan kantamaa huolta on kuitenkin vaikea ymmärtää. Miksi merkinhaltijan tulisi voida laajasti kieltää samankaltaisten merkkien käyttö, vaikka ne eivät aiheuttaisi selkeää haittaa merkinhaltijalle? Saksassa vallinnut sekaannusvaaran tulkinta on ollut tarpeettoman laaja. Toisekseen, jos kysymys on siitä, että merkkiä vesitetään, mutta sekaannusvaaraa ei ole, tulee tilannetta tarkastella tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan analogisena soveltamisena. Ks. tästä luku VIII. LOINT'S-merkki kuitenkin tuskin on tuskin on sellainen, joka pyrkii käyttämään LLOYD-merkin mainetta hyväkseen. Merkit ovat vain jossain määrin samanlaisia. Tällainen tilanne tulisi ratkaista normaalina sekaannusvaara-arviointina. Tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta on hyvin epätodennäköistä, että sekaannusvaara vallitsee edes Saksan kielessä.

[444] ”In the light of the foregoing, the answer to the questions referred to the Court must be that it is *possible* that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion

Siinä, että foneettinen samanlaisuus yksistäänkin voi merkitä sekaannusvaaraa, ei liene mitään mullistavaa. Sen sijaan tavaramerkkiteorian kannalta olennaista on se, mikä merkitys annetaan sille, kuinka vahva ja merkityksellinen tällainen samanlaisuus on. Lisäksi tärkeä kysymys on se, mikä merkitys on sillä, millaisia konkreettisia eroja tavaroiden samanlaisuudessa on. Tarkoitan tällä eroja tuotteiden kohderyhmässä (miehet, naiset, lapset), hinnassa, laadussa, jakelukanavissa sekä ylipäätänsä kaikissa seikoissa, jotka vaikuttavat siihen, millä tavalla kuluttaja hahmottaa tavaramerkin symboloiman kaupallisen alkuperän. Samaa tai samankaltaista tavaraa voidaan markkinoida hyvin erilaisille kohderyhmille.

Tuomion tulkinnanvaraisuus seurasi erityisesti siitä, että vastauksessaan kansalliselle tuomioistuimelle (päätelmälauseessa) ei puhuttu mitään kuluttajien rationaalisuudesta, markkinointiympäristöstä tai foneettisen ja visuaalisen sekaannusvaaran suhteesta. Siinä painotettiin sitä, että mitä vahvempi merkki on ja mitä samanlaisempi tavaralaji on, niin sitä suurempi on sekaannusvaara. Päätelmälauseessa lueteltiin kaikki seikat, jotka *Lloyd* oli esittänyt merkin loukkauksen tueksi, kun taas perusteluissa viitattiin myös näkökohtiin, joita vastaaja ja julkisasiamies oli painottanut.

Näin ollen tuomiota voidaan lukea kahdella tavalla eikä siinä otettu selvää kantaa kysymykseen siitä, miten menetellään tilanteissa, joissa merkki on samanlainen yhdessä suhteessa, mutta erilainen toisessa suhteessa. Tämähän oli se asia, mikä aiheutti tulkinnanvaraisuutta kansallisessa tuomioistuimessa.

> Voidaanhan argumentoida, että koska tavaralaji on identtinen (kyse oli kengistä), markkinointiolosuhteet ovat tyypillisesti samankaltaisia ja vanhemman merkin erottamiskyky on korkea, niin nämä seikat korostavat sitä, että kyseessä on tavaramerkin loukkaus. Silloin, kun kuluttajat ovat tarkkaavaisia, edellytetään merkkien väliseltä samankaltaisuudelta vähemmän. Huomiota ei kuitenkaan tarvitse kiinnittää siihen, millä tavalla merkki markkinoilla esiintyy, vaan vertailu voidaan suorittaa ”oikeudellisesti”. Toisaalta voitaisiin argumentoida, että vaikka tavaralaji sinänsä on sama, niin asiaa täytyy tarkastella eritellymmin siitä näkökulmasta, miten tuotteen tai palvelun kohderyhmä havaitsee ja käyttää merkkiä markkinoilla. *Loint's*-kengät ovat korostetusti naisten vapaa-ajan kenkiä eikä foneettinen samankaltaisuus ei ole hallitseva kuluttajan ostopäätöksen kannalta. Merkit ovat visuaalisesti erilaisia. Kuluttajat ovat kohtuullisen harkitsevia ja tarkkaavaisia. Myös jälleenmyyjät, tuotteiden tilaajat yms. ovat informoituja ammatti-ihmisiä. Foneettisen samanlaisuuden painoarvo on myös heidän näkökulmastaan luultavasti vähäinen, koska tuotteiden tilaus tapahtuu useimmiten kirjallisesti tietokonepohjaisesti. Mielestäni tämä arviointitapa on paremmin sopusoinnus-

---

within the meaning of Article 5(1)(b) of the Directive. The more similar the goods or services covered and the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion.” Kohta 28.

sa tuomioistuimen sanoman kanssa. Tuomio tulee lukea kokonaisuutena. Puollan tässä työssä konkreettista arviointitapaa, jossa huomioon otetaan *koko merkin käyttöympäristö, kohderyhmä ja yleensäkin kaikki relevantit seikat.*

Yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kuitenkin selventää sitä, miten sekaannusvaara sen mukaan tulee arvioida.

Ymmärtääkseni tuomiossa ei kokonaisuutena luettuna tarkoiteta, että merkkien foneettinen samankaltaisuus yksistään merkitsee tavaramerkin loukkausta, jos vanhempi merkki on erottamiskyvyltään vahva. Huomioon on otettava kaikki relevantit seikat, mukaan lukien tavaroiden samankaltaisuuden aste. Selkeämpää olisi myös ollut, jos tuomioistuin olisi lausunut, että erityisesti silloin, *jos merkki on yhdessä suhteessa samanlainen, mutta toisessa suhteessa erilainen, niin tällöin on arvioitava myös sitä, millä tavoin merkkiä tavanomaisesti käytetään.* Pelkän merkkien samanlaisuuden sellaisenaan tai "hypoteettisen ja etäisen" sekaannusvaaran ei tulisi rajanvetotilanteissa olla riittävää. Yleensäkin merkkien visuaalinen, foneettinen tai käsitteellinen samanlaisuus sellaisenaan on eri asia kuin sekaannusvaaran arvioiminen kaikkien näkökohtien valossa.

LOINT'S-merkki on tuomion antamisen jälkeen muutettu Saksassa muotoon LOONT'S. Kansalliselta tuomioistuimelta saamani ilmoituksen mukaan asia on sovittu eikä tuomiota ole annettu.

3.6. *Marca Mode* -tapauksessa todetaan, että laajalti tunnettujakaan merkkejä ei suojata ilman, että sekaannusvaara on olemassa

Vaikka yhteisöjen tuomioistuin korosti *Puma-* ja *Lloyd*-tapauksissa sitä, että sekaannusvaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi vanhempi merkki on, se on kuitenkin tapauksessa *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas* BV, C-425/98 suhtautunut tähän näkökohtaan pidättyvämmin.

Mainitussa tapauksessa oli kysymys oli "ADIDAS-kolme raitaa" -merkin jäljitelmistä. *Marca Mode* käytti urheiluvaatteissa kahta valkoista tai mustaa raitaa sekä kolmea mustaa raitaa. Adidas puolestaan oli rekisteröinyt kuviomerkin "kolme valkoista raitaa". Hollannista oleva kansallinen tuomioistuin kysyi, onko pelkkä assosiaation vaara merkkien välillä riittävää, jos sekaannusvaaran mahdollisuutta "ei voida sulkea pois". Sen mukaan tällainen tulkinta olisi erityisissä olosuhteissa perusteltu, jotta laajalti tunnettuja merkkejä voitaisiin suojata erottamiskyvyn vahingoittumiselta ja maineen hyväksikäytöltä myös silloin, kun tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia:

"Hoge Raad der Nederlanden katsoo, että edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion ja erityisesti sen 18, 22 ja 24 kohdan perusteella voisi olla

perusteltua päätyä siihen tulokseen, että jos erityisten olosuhteiden – kuten sen seikan, että tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa – perusteella on päädyttävä siihen, että sekaannusvaara ei ole poissuljettu, mielleyhtymää koskeva vaara voisi tällöin riittää riidanalaisten merkkien käytön kieltämisen perusteeksi."

"Hoge Raad der Nederlandenin mukaan tällaisella tulkinnalla voitaisiin laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta sovittaa yhteen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta, jossa jäsenvaltiolle annetaan oikeus myöntää laajalti tunnetuille tavaramerkeille suoja, jota sovelletaan silloin, kun kyse ei ole samankaltaisista tavaroista tai palveluista, milloin – – merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tällainen tulkinta tarjoaisi myös laajalti tunnetuille tavaramerkeille suojan sitä vastaan, että niiden erityisen vahvaa erottamiskykyä käytettäisiin hyväksi tai että niille aiheutettaisiin haittaa, kun kyse on samoista tai samankaltaisista tavaroista tai palveluista."

Kansallinen tuomioistuin viittasi ADIDAS-merkin yleisön keskuudessa nauttimaan maineeseen sekä siihen, että tuomioistuimen aiemman käytännön valossa vahvasti erottamiskykyiset merkit ansaitsevat laajemman suojan.[445] Tuomioistuin kysyi toisin sanoen yhteisöjen tuomioistuimelta, voidaanko tunnettuja merkkejä suojata vesittymiseltä, jos ei voida kokonaan sulkea pois mahdollisuutta siitä, että yleisö erehtyy siitä, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä merkki on peräisin. Onko pelkkä sekaannusvaaran "mahdollisuus" riittävä, jos kyseessä on tunnettu brandi?

Julkisasiamies *Jacobs* viittasi lausunnossaan aiempaa seikkaperäisemmin siihen, millaiseen teollisuuspoliittiseen linjaukseen tavaramerkkisuojan laajuuden arviointi yhteisöjen tuomioistuimessa perustuu. Hän totesi, että jos sekaannusvaaraa tulkitaan laajasti, niin tämä rajoittaa sisämarkkinoiden kauppaa. Yhteisön oikeuden tavoitteena on edistää tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Jos tavaramerkkejä suojataan liian laajasti assosiaatiovaaran perusteella, niin monia merkkejä on vaikea rekisteröidä yhteisön alueella. Hänen mukaansa on olennaista, että merkit ovat rekisteröitävissä, kun aitoa ja todellista ("proper and genuine") sekaannusvaaraa ei ole.[446] Hän korosti sitä, että

---

[445] Tuomion kohdat 10 sekä 14–15.

[446] *Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 27 January 2000, Case C-425/98.* Kohdat 33, 35. 8. Se, miten sekaannusvaara näytetään toteen, on kuitenkin kansallisten prosessioikeudellisten säännösten alainen asia: "It may be added that the 10th recital concludes with the words 'the ways in which likelihood of confusion may be established, and in particular the onus of proof, are a matter for national procedural rules which are not prejudiced by the Directive, thus confirming the need to establish a likelihood of confusion." Ks. kohta 28. Näin ollen esimerkiksi markkinatutkimuksille annettava painoarvo on prosessioikeudellinen, ei tavaramerkkioikeudellinen asia.

tarkkaavaisen kuluttajan käsitteen omaksuminen, merkitsee sitä, että riittävää ei ole se, että on mahdollista, että pienessä ryhmässä huolimattomia kuluttajia saattaa aiheutua sekaannusta[447].

Julkisasiamies viittasi myös siihen, että jokaisessa tapauksessa on erikseen arvioitava sitä, onko sekaannusvaara olemassa. *Vanhemman merkin erottamiskyvyn vahvuudesta ei voida suoraan päätellä, että sekaannusvaara on olemassa.*[448] Lisäksi sekaannusvaara ja merkin suojeleminen vesittymiseltä ovat eri asioita. Jos sekaannusvaaraa ei ole, kysymys merkin suojaamisesta sen vesittymiseltä.[449]

Julkisasiamies totesi kuitenkin tulkinnanvaraista olevan, voidaanko tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaa tulkita *analogisesti* merkkeihin, joiden tavaralaji on samankaltainen silloin, kun vanhemman merkin erottamiskykyä ansiottomasti hyödynnetään tai vahingoitetaan. Tätä asiaa ei kuitenkaan voitu käsitellä, koska kysymystä ei ollut ennakkoratkaisupyynnössä riittävän selvästi yksilöity. Julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa kohdassa 46, että tämä kysymys tulee herättämään mielenkiintoa akateemisessa kirjallisuudessa. Lisäksi julkisasiamies ennakoi, että tästä asiasta tullaan yhteisöjen tuomioistuimelta pyytämään ennakkoratkaisua.[450]

---

[447] Ibid. kohta 30. "It can no longer be relevant that a minority of particularly inattentive consumers might possibly be confused."

[448] Ibid. kohdat 42–43. "No principle of general application could reasonably be deduced from that statement."

[449] Ibid. kohta 44. "Granting yet further protection to marks with a reputation in the absence of confusion would amount to granting protection against dilution, namely the blurring of the distinctiveness of a mark such that it is no longer capable of arousing immediate association with the goods for which it is registered and used."

[450] Ks. ibid. kohta 46. "The question whether Article 5(2) is intended, as its wording states, to apply solely where the goods in question are dissimilar or whether it should be interpreted more extensively is an issue which has aroused – and continues to arouse – much academic interest. It is certainly an issue which will in due course call for resolution by the Court. However, in the present case the issue has not been fully canvassed in the observations submitted to the Court since the national court did not put a question about Article 5(2). Only Adidas gives the question its full attention: Marca Mode simply comments towards the end of its written observations that it sees no inconsistency between the differing scopes of Article 5(1)(b) and Article 5(2); the United Kingdom notes that the test in Article 5(2) is different from that in Article 5(1)(b), and that the terms of the latter cannot be rewritten for a particular group of trade marks; the Netherlands Government does not address the issue at all; and the Commission considers that it is not appropriate to deal with the apparent inconsistency between Article 5(1)(b) and Article 5(2) in this case. If the Court were to rule on Article 5(2), it would be doing so without the benefit of full observations, not only from the Commission and from those Member States which submitted observations in this case but very probably also from other Member States which, had they been on notice that the scope of Article 5(2) was in issue, might have availed themselves of their right to submit observations. In my view such a course of action by the Court would be neither appropriate nor equitable and the undoubtedly interesting question of the scope of Article 5(2) should await a case in which the national court expressly asks for guidance on that issue."

Yhteisöjen tuomioistuin tyytyi tapauksessa korostamaan sitä, että edellytyksenä on aina, että sekaannusvaara näytetään toteen. Vaikka merkki olisi laajalti tunnettu, niin riittävää ei ole se, että osoitetaan, että sekaannusvaaraa ”ei voida sulkea pois”. Yhteisöjen tuomioistuin lausui muun muassa seuraavaa:

> ”Tältä osin on heti aluksi todettava, että jopa Hoge Raad der Nederlandenin ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään esittämien tilanteiden kaltaisissa erityistilanteissa ei voida soveltaa oikeudellista olettamaa, jonka mukaan sekaannusvaara on olemassa.”
>
> ”Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on nimittäin tarkoitus soveltaa vain, jos se, että sekä kyseiset merkit että tavarat tai palvelut, joita varten merkkejä käytetään, ovat keskenään samoja tai samankaltaisia, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Tästä sanamuodosta ilmenee, että mielleyhtymän vaaran käsite ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle vaan sillä täsmennetään sekaannusvaaran käsitteen merkitystä. Jo tämän säännöksen sanamuodon mukaan on siis mahdotonta, että sitä voitaisiin soveltaa, jos yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa.”
>
> ”Adidas ei voi menestyksekkäästi vedota edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohtaan. 38. Kyseisen tuomion 24 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, ja lisäsi vielä, että näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että sisällöllinen samankaltaisuus, joka aiheutuu siitä, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joilla on sama merkityssisältö, voi aiheuttaa sekaannusvaaran siinä tapauksessa, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa.”
>
> ”Yhteisöjen tuomioistuin korosti näin ollen, että *aiemman tavaramerkin erityisen hyvä erottamiskyky voi lisätä sekaannusvaaraa*[451] ja että tavaramerkin ja merkin sisällöllinen samankaltaisuus voi myötävaikuttaa tällaisen vaaran aiheutumiseen. Edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohdassa käytetty negatiivinen muotoilu näin ollen ei voida sulkea pois pelkästään korostaa sitä mahdollisuutta, että vaara aiheutuu kahden tarkasteltavana olleen tekijän yhtymisestä. Tämä muotoilu ei mitenkään merkitse sitä, että siinä tilanteessa, että on olemassa mielleyhtymän vaara ilmaisun suppeassa merkityksessä, voitaisiin soveltaa oikeudellista olettamaa, jonka mukaan sekaannusvaara on olemassa. Tällaisella muotoillulla yhteisöjen tuomioistuin on implisiittisesti viitannut näytön arviointiin, joka kansallisen tuomioistuimen on suoritettava kussakin siinä vireillä olevassa asiassa. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole vapauttanut kansallista tuomioistuinta sen selvittämisestä, että kyseessä on sekaannusvaara, mikä juuri on näytettävä toteen.”[452]

---

[451] Kursivointi kirjoittajan.

[452] Ks. tuomion kohdat 33–34 sekä 37–39.

Yhteisöjen tuomioistuimen sivusi kysymystä tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan analogisesta soveltamisesta, mutta sen kanta tähän asiaan jäi kuitenkin täysin hämärän peittoon. Sen mukaan yllä selostettu tulkinta sekaannusvaarasta:

> ”ei ole ristiriidassa direktiivin 5 artiklan 2 kohdan kanssa; tässä kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta suojasta, jonka antaminen ei edellytä sekaannusvaaran olemassa oloa. Tätä säännöstä nimittäin sovelletaan tilanteisiin, joissa suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”[453]

Tavaramerkkidirektiivin 5.1. artikla soveltuu kuitenkin sanamuotonsa mukaan vain silloin, kun kyseessä ovat samat tai samankaltaiset tavarat. Kansallinen tuomioistuin kuitenkin sivusi ennakkoratkaisupyynnössään kysymystä siitä, voidaanko erityisissä olosuhteissa laajalti tunnettua merkkiä suojata esimerkiksi sen erottamiskyvyn vesittymiseltä, jos sekaannusvaaran aiheutumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Kysymys on siis siitä, että yleisön *harhaanjohtumisen* mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Kansallinen tuomioistuin on epäilemättä oikeassa. Direktiivin 5.1. artiklan b-kohdan ja 5.2. artiklan välillä on ilmeinen ristiriita, joka vaatii ratkaisua. Viimeksi mainittu artikla takaa merkin haltijalle laajemman kielto-oikeuden. Tätä ristiriitaa kärjistää toisinaan se, että sekaannusvaaraa tulee arvioida tarkkaavaisen kohderyhmän näkökulmasta. Pelkästään se, että huolimattomat ja välinpitämättömät kuluttajat saattavat johtua harhaan merkin ilmentämästä alkuperästä, ei ole riittävää. Näin ollen sekaannusvaara-arviointi voi toisinaan johtaa siihen, että sekaannusvaara on epätodennäköinen, vaikka esimerkiksi merkin vesittymisvaara on suuri.

Kokonaisuutena luettuna tuomiossa näkyy tarkoitettavan sitä, että silloin, kun tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, on kohtuullisen informoidun ja tarkkaavaisen yleisön harhaanjohtumisvaara näytettävä toteen. Huomioon on otettava kaikki relevantit seikat, jotka vaikuttavat siihen, miten kunkin tuotteen tai palvelun kohderyhmään kuuluva fiktiivinen henkilö hahmottaa merkit. Pelkkä vaara siitä, että merkki vesittyy, ei ole riittävä peruste sille, että *sekaannusvaara* on olemassa.[454]

---

[453] Tuomion kohta 36.

[454] Englantilainen asianajaja *Samantha Gibson* on todennut, että *Marca Mode* -tuomio merkitsee nimenomaan sitä, että sekaannusvaaran on oltava olemassa. Tämä johtaa siihen, että kilpailijat tuovat markkinoille erilaisia look-a like -tuotteita, jotka hyödyntävät vanhemman merkin arvoa. ”The loophole is this: when a third party uses the same or a similar sign on goods that are the same or similar, but no likelihood of confusion can be established by the registered proprietor,

Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä tavaramerkkidirektiivin 5.5. artiklaan, jossa todetaan, että tavaramerkkidirektiivin 5.1. artikla ei estä sitä, että tavaramerkkiä kansallisesti suojataan maineen hyväksikäytöltä tai sen erottamiskyvyn vahingoittamiselta. Näin ollen kansallisesti voidaan soveltaa sekaannusvaara-ajattelua laajempaa tulkintaa, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Ongelma on kuitenkin siinä, miten määritellään se, milloin laajennettua suojaa sovelletaan. Yhteisöjen tuomioistuimen tulisikin määritellä suuntaviivat tälle asialle. Oman ehdotukseni esitän luvussa VIII.[455]

4. YHTEENVETOA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN LINJANVEDOISTA

Tuomioistuimen edellä esitetyn käytännön merkitys on suhteellisen selkeä erilaisissa rutiinitapauksissa, joissa ei esiinny vaikeita rajanvetoja sekaannusvaaran ja ”pelkkien” assosiaatioiden välillä. Lähtökohtana on se, että vahvoja merkkejä suojataan laajemmin ja vaikka merkit eivät keskenään olisi samanlaisia, niin huomioon tulee ottaa myös epäsuora sekaannusvaara. Näin ollen ”assosiaatiolla” on erittäin tärkeä merkitys tuomioistuimen käytännössä. Merkin itseisarvoa ja merkin välittämiä mielikuvia suojataan myös vesittymiseltä, jos vain sekaannusvaarakin tuotteen tai palvelun kohderyhmän keskuudessa voidaan näyttää toteen.

---

there is no protection afforded under Article 5(1)(b) or Article 5(2). By contrast, the protection given against use of the same or a similar sign on dissimilar goods is wider because, in that instance, provided the registered mark has a reputation (which arises when the mark is known to a significant part of the population of the relevant member state) merely a likelihood of 'mis-association' is sufficient to get the proprietor past the post. *This loophole is heavily exploited by the makers of some 'lookalike' goods, where the signs used are slightly different such that there is often no certainty that the public will confuse them with the genuine product, but their similarity means that the public are likely to buy the goods on the assumption that they will have the same properties as the genuine goods whilst being cheaper.* Arguably this 'association' dilutes the integrity of the genuine marks and is just (if not more) likely to happen with similar than dissimilar goods. *The ECJ has stated that where a mark is distinctive, either inherently or because of its extensive use, the likelihood of confusion will be greater when a third party uses a similar mark (which would seem to bean attempt on its part to extend the protection afforded to such marks under Article 5(1)(b)). However, this still does not get over the gap remaining between the protection afforded by Article 5(1)(b) and Article 5(2).*” Ks. *www.ashursts.com.* Olen samaa mieltä *Gibsonin* kanssa, joskin erikseen on syytä tarkastella sitä, voidaanko tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaa vastaavaa kansallista implementointia soveltaa analogisesti tällaisiin tilanteisiin. Benelux-maiden tuomioistuimen olisi tullut kysyä tätä asiaa, eikä pyrkiä keinotekoisesti modifioimaan sekaannusvaarakäsitettä toivomaansa suuntaan. Huomattavaa on se, että kansallisesti ei ole velvollisuutta antaa sekaannusvaarasuojaa laajempaa suojaa. Näin ollen esimerkiksi Englannissa on ainakin toistaiseksi mahdollista pitäytyä konservatiivisen sekaannusvaarakäsitteen soveltamisessa. ”Modernimmin” ajattelevissa maissa on mahdollista soveltaa mainittua analogista tulkintaa, joka antaa suojaa itse brandille riippumatta sekaannusvaarasta. Ks. tästä luku VIII.

[455] Ks. tästä luku VIII, otsikko 4.

Tuomioistuimen mukaan sekoitettavuuden arvioinnissa tulee tehdä kokonaisarviointi ja erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin:

1) Vanhemman tavaramerkin erottamiskyky. Lähtökohtana on, että mitä vahvempi vanhemman tavaramerkin erottamiskyky on, sitä vähemmän samanlaisen nuoremman merkin tulee olla, jotta suora tai epäsuora sekaannusvaara syntyisi. Tätä näkökohtaa on kuitenkin arvioitava yhdessä muiden kriteerien kanssa.
2) Tavaralajin samanlaisuus sekä tavaramerkin erottamiskyvyn laajentava vaikutus tavaralajien samankaltaisuuden arviointiin. Mitä samanlaisempi tavaralaji on ja mitä samanlaisempia merkit ovat, sitä suurempi on sekaannusvaara. Tuomioistuimen lausumat voidaan tulkita niin, että tavaralajin samanlaisuuden määrittely on rajanvetotilanteissa tehtävä yhdessä merkkien samanlaisuuden asteen sekä vanhemman merkin erottamiskyvyn kanssa. Ensin ei tule lyödä lukkoon sitä, onko tavaralaji samankaltainen.
3) Merkkien visuaalisen, foneettisen ja merkityksellisen samankaltaisuuden aste. Huomio tulee kiinnittää merkkien dominoiviin erottamiskykyisiin osiin. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että sekaannusvaara voi syntyä sen seurauksena, että merkki on samanlainen vain yhdessä suhteessa. Myös pelkkä merkityksellinen tai foneettinen samanlaisuus voi aiheuttaa sekaannusvaaran etenkin, jos vanhempi merkki on erottamiskyvyltään vahva.
4) Kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kohderyhmän havainnot merkistä kussakin markkinointiympäristössä. Huomioon otetaan myös "epätäydellinen muistikuva" eli huomiota kiinnitetään siihen, että kohderyhmä voi vain harvoin nähdä merkit rinnakkain markkinoilla. Käytännössä tämä merkitsee ensinnäkin sitä, että merkkien samanlaisuutta vertailtaessa huomiota ei voida kiinnittää vain epäolennaisiin eroavaisuuksiin[456]. Lisäksi tilanteissa, joissa merkit esiintyvät markkinoilla rinnakkain, voi sekaannusvaara olla vähäisempi.

Tämä voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

a) Tavaralajin samanlaisuus
b) Merkkien samanlaisuus
c) Vanhemman merkin alkuperäinen ja markkinoilla saavutettu erottamiskyky
d) Kuluttajien tarkkaavaisuus ja merkkitietoisuus kussakin kohderyhmässä
e) Visuaalisen, foneettisen tai merkityksellisen samankaltaisuuden aste ja merkitys
f) Tuotteen tai palvelun markkinointiolosuhteet

Oma tulkintasuositukseni on se, että kutakin näkökohtaa on ensin pohdittava erikseen ja lopuksi asiaa on arvioitava kokonaisuutena. Huomattavaa on, että

---

[456] *Koktvedgaard-Levin*, 351.

nämä näkökohdat eivät välttämättä ole keskenään yhdensuuntaisia, eikä yksi seikka yksistään ole ratkaiseva, vaan on suoritettava kokonaisarviointi ja eri suuntaisia näkökohtia on tarvittaessa punnittava keskenään. Suurin painoarvo yllä mainituista tekijöistä on selvästi merkkien samanlaisuudella, tavaralajilla ja vanhemman merkin erottamiskyvyllä.

> Tässä yhteydessä joudutaan kysymään missä määrin tuomioistuimen linjauksia voidaan yleistää sovellettaviksi muissa samankaltaisissa tapauksissa. Tässä on selkeille linjauksille annettu suurehko painoarvo. Tämä johtuu siitä, että tuomioistuimelta on kysytty perustavaa laatua olevien tavaramerkkioikeudellisten oppien sisältöä, jotka koskevat tavaramerkkisuojan lähtökohtia yleensä eikä vain tulkintaa tietyssä yksittäistapauksessa. Tuomioistuin on ottanut kantaa sekaannusvaaraopin asemaan sekä siihen, millä tavoin sekaannusvaaraa arvioidaan. Se on joiltakin osin antanut varsin tarkkoja tulkintaohjeita.
>
> Jos näitä noudatettaisiin vain niissä tapauksissa, joissa ennakkoratkaisupyyntö on esitetty, niin koko järjestelmä olisi täysin absurdi. Oikeuksia olisi mahdollista saada vain sitä kautta, että kansallinen tuomioistuin pyytäisi ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta.[457] Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen antamille selville ja muihin samankaltaisiin tapauksiin soveltuville tulkintaohjeille on annettava niille kussakin tapauksessa kuuluva painoarvo. Tämä painoarvo on sitä suurempi mitä vakiintuneempi ja selkeämpi tuomioistuimen käytäntö on.
>
> Tässä on kuitenkin syytä korostaa sitä, että kukin tapaus on sidoksissa tiettyihin yksittäistapauksellisiin olosuhteisiin. Lisäksi jo se, miten ennakkoratkaisupyyntö on muotoiltu, vaikuttaa siihen, millaisen ja miten perusteellisen vastauksen yhteisöjen tuomioistuin antaa. Edelleen, kuten edellä on todettu, tuomiot sisältävät ristiriitaisia ja epäselviä lausumia, jotka saattavat luoda suurta epävarmuutta siitä, mitä ne tarkoittavat.

---

[457] Ks. myös *Anderson*, 315–316, joka toteaa, että lailliset oikeudet ja velvollisuudet eivät voi riippua siitä, onko henkilö vienyt asiansa tuomioistuimeen. Hänen mukaansa ennakkopäätökset tulee (soveltuvin osin) ottaa huomioon myös muissa maissa ja muissa tapauksissa.

VII Epäsuorasta sekaannusvaarasta oikeuskäytännössä

1. ESIMERKKEJÄ SEKAANNUSVAARA-ARVIOINTIA KOSKEVISTA RAJANVETOTILANTEISTA

Esitän seuraavassa esimerkkejä siitä, miten sekaannusvaaran laajalla tulkinnalla voidaan merkin haltijalle yleensä taata riittävän laaja suoja. Olen valinnut tapaukset sillä perusteella, että ne ovat onnistuneita sekä perusteltuja ratkaisuja ja ne istuvat hyvin siihen viitekehykseen, miten yhteisöjen tuomioistuin on sekaannusvaaran arviointia linjannut. Esimerkit ovat pääasiassa Suomesta ja Tanskasta. Niiden tarkoitus on tuoda konkretiaa teoreettispainotteiseen tarkasteluun. Tarkoituksena ei ole esittää tyhjentävää kuvausta eri maiden oikeuskäytännöstä.

KHO:
VISAR = VISA, 2446/3/97, 10.5.1999, luokka 9
PRH oli hyväksynyt VISAR-merkin. Motorola Inc. korosti vastineessaan sitä, että vanhempi merkki VISA on luottokortin tavaramerkkinä niin tunnettu, että vähäisetkin muutokset merkkien välillä havaitaan eikä kuluttaja voi sekoittaa merkkejä keskenään. KHO:n vastaus tähän argumenttiin ei ole yllättävä: sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi merkki on. VISAR-merkki on visuaalisesti ja foneettisesti hyvin samankaltainen kuin VISA-merkki.

Huomiota voidaan kiinnittää kuitenkin siihen, että KHO perustelee hyvin lyhyesti ratkaisujaan. Se ei myöskään tee eroa sen välillä, onko kyseessä vaara siitä, että merkit sekoittuvat toisiinsa vai onko kyseessä epäsuora sekaannusvaara. Erityisesti vaikeissa rajanvetotilanteissa tulee sekaannusvaara arvioida laajana kokonaisarviointina, jossa huomioon otetaan kaikki relevantit seikat. Vertailua ei tule tehdä pelkästään siten, että arvioidaan vain merkkien vahvasti erottamiskykyisten osien samanlaisuutta. Kun sekaannusvaara arvioidaan rekisteröintiviranomaisessa, joudutaan arvio kuitenkin tekemään kaavamaisemmin kuin silloin, kun tavaramerkkiasiaa käsitellään tuomioistuimessa. Rekisteröintiviranomaisessa huomio keskittyy väistämättä enemmän pelkkään merkkien samanlaisuuteen. Vanhemman merkin erottamiskyvystä ei myöskään suoraan voida johtaa sekaannusvaaran olemassa oloa, vaan sekaannusvaaraa on arvioitava nimenomaan kokonaisuutena. Argumentti siitä, että vanhemman

merkin vahva erottamiskyky *vähentäisi* sekaannusvaaraa on kuitenkin harhaanjohtava. Brandi-ajattelun korostumisen keskeisempiä seurauksia on ollut se, että samasta lähteestä tulee useanlaisia merkkivariaatioita.

> Tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa painotetaan toisinaan sitä, että merkkien jaottelu heikkoihin ja vahvoihin on epärealistinen, koska kuluttajien on vaikeampi muistaa ja erottaa heikkoja merkkejä, kun taas vahvat merkit ovat niin tuttuja, että ne on helpompi erottaa toisistaan. Näin ollen sekaannusvaara olisi vähäisempi, kun merkki on vahva ja suurempi, jos merkki on heikko.[458]
>
> Kirjallisuudessa *Roncaglia* on hiljattain painottanut sitä, että kuuluisat tavaramerkit ovat niin tunnettuja, että kuluttajat voivat erottaa jopa hyvin samankaltaiset tunnukset. Hänen mukaansa tuskin voidaan ajatella, että "ROLECKS"-kellon ostaja luulisi, että kyseessä on alkuperäinen ROLEX tai että "PEPZO"-virvoitusjuoman ostaja luulisi, että kyseessä on PEPSICO-yhtiöstä peräisin oleva tuote.[459]
>
> Teoria siitä, että tavaramerkin vahva erottamiskyky vähentäisi sekaannusvaaraa, ei ole perusteltu. *Vahvat merkit esiintyvät markkinoilla useilla eri tavoilla ja useina erilaisina variaatioina. Ne kiinnittävät kuluttajan huomion helpommin puoleensa, ja kuluttajat olettavat näkevänsä niitä kaikkialla.* Lähtökohtana on, että merkin vahvuus yleensä lisää sekaannusvaaraa paitsi oikeudellisesti, niin myös tosiasiallisesti. On huomattava, että vanhemman merkin vahvuus lisää epäsuoran sekaannusvaaran mahdollisuutta. Vaikka kohderyhmä voisi erottaa merkit toisistaan, niin tämä ei vielä poista sitä, että kohderyhmä saattaa olettaa alkuperän olevan saman siksi, että kyseessä on esimerkiksi samaa tuoteperhettä edustava merkki. Esimerkiksi jugurttituotteissa käytettävää DANONE-merkkiä käytetään samankaltaisissa tuotteissa useina erilaisina versioina, kuten DANETTE tai DANIO. COCA-COLA-tuotteita markkinoidaan myös esimerkiksi tunnuksella COKE. Jos kilpailija käyttäisi omassa samankaltaisessa tuotteessaan tällaista merkkiä, syntyisi paitsi oikeudellinen, niin myös tosiasiallinen sekaannusvaara.
>
> Lisäksi pitää muistaa, että kuluttajien tarkkaavaisuutta tulee arvioida suhteessa siihen, millaisesta tuotteesta tai palvelusta on kysymys ja huomioon tulee ottaa se, millä tavoin merkkiä tyypillisesti käytetään. Näin ollen esimerkiksi PEPZO-virvoitusjuoman merkki aiheuttaisi luultavasti tosiasiallistakin sekaannusvaaraa PEPSI-merkkiin, koska foneettinen samankaltaisuus on suurta. Virvoitusjuomien tilaamisessa suullisella pyynnöllä on suuri merkitys. Lisäksi PEPZO-merkin visuaalinen kokonaisvaikutelma luo helposti

---

[458] Suomen kirjallisuudessa tätä on korostanut *Tiili*, ks. *Tiili* 1972, 280–281. *Tiilin* mukaan heikot merkit jättävät huonomman muistikuvan ja ne ovat huomattavasti helpommin sekoitettavissa kuin vahvat merkit. Hänen mukaansa niiden suppeampi suoja johtuu siitä, että niiden mainosarvo on pienempi kuin vahvojen merkkien. Mainosarvon ja merkinhaltijan intressien suojaamiseen sijaan olisi kuitenkin perustellumpaa puhua kilpailusuhteesta, jossa heikkoihin merkkeihin ei voi saada laajaa monopolia. On myös muistettava, että sekaannusvaara-arviointi tulee tehdä "kohtuullisen informoidun ja tarkkaavaisen" kuluttajan näkökulmasta eikä muistamattoman ja huolimattoman kuluttajan perspektiivistä.

[459] Ks. *Roncaglia* 1998, 551–563.

käsityksen siitä, että kyseessä samaan tuotesarjaan kuuluva merkki, joka on peräisin samasta anonyymistä alkulähteestä. Vastaavasti, jos esimerkiksi ROLECKS-kelloja mainostettaisiin samankaltaisilla mainoksilla kuin alkuperäistuotteita, niin tällainen merkki aiheuttaisi väistämättä tosiasiallistakin sekaannusvaaraa alkuperäistuotteeseen, koska merkki on visuaalisesti hyvin samankaltainen ja foneettisesti identtinen. Pelkästään se, että ROLEX-merkki on tuttu ja tunnettu ei riitä poistamaan sekaannusvaaraa, vaikka kohderyhmä olisi merkkitietoinen.

Toisaalta on muistettava, että *Marca Mode* -tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin korosti sitä, että merkin vahva erottamiskyky ei automaattisesti luo olettamaa siitä, että merkin haltija voi kieltää merkin käytön. Sekaannusvaaraa on arvioitava viime kädessä kokonaisuutena, ei vain mekaanisesti siten, että vahvoja merkkejä suojataan laajemmin. Jäljitelmätuotteet saattavat merkkitietoisen kuluttajan näkökulmasta olla helpostikin erotettavissa alkuperäisistä tuotteista etenkin, jos sellaista myydään edullisesti halpahallissa. Huomattavaa onkin, että sekaannusvaara voi vähentyä hintaerojen ja jakelukanavien erilaisuuden vuoksi eikä vanhemman merkin tunnettuisuuden takia. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää siihen, onko tietyllä alalla tavanomaista ja uskottavaa se, että käytössä on useita erilaisia merkkivariaatioita. Erityisesti päivittäistavaroita markkinoidaan yhä useammin tällä tavalla.

HOPPA = ROBE DI KAPPA (Tanska)[460]

T-paidassa käytettiin ”HOPPA” merkin yhteydessä samankaltaista logoa kuin KAPPA-tuotteissa käytetään.

JACK = JACKPOT, JAC'P (vaatteet, luokka 25) (Tanska)[461]
Ratkaisussa kiinnitettiin huomiota siihen, että JACK-merkin typografia oli samankaltainen kuin vanhemmassa merkissä käytetty kirjoitusasu.

ANDAK = ZANTAC (lääkkeet, luokka 5) (Tanska)[462]

Kantajan tavaramerkki ZANTAC oli laajalti tunnettu tavaramerkki. Tuomioistuin viittasi siihen, että merkit ovat ”visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia” sekä siihen, että vanhemman merkin erottamiskyky oli korkea. ZANTAC-merkillä varustettua lääkettä myytiin sekä reseptillä että käsikaupassa.

MITELLA # MELITTA (Tanska)[463]

MELITTA-tavaramerkki oli Tanskassa rekisteröity muun muassa kahville. Belgialaiselta Ferrero-yhtiöltä ei kuitenkaan evätty oikeutta rekisteröidä tavara-

---

[460] *Vestre Landsrets 4. Afdelnings dom af 6. April 1987.* NIR 1990, 238.
[461] *Sjø- og Handelsrettens dom af 01.februar 1984.* NIR 1988, 574.
[462] *Glaxo Group Ltd v. Knoll Aktiengeschellsschaft. The Admiralty and Commercial Court of Copenhagen 2.7.1997. ETMR [1999] 358.*
[463] *Melitta v. Ferrero, 22.12. 1995, UFR 1996, 733.*

merkkiä MITELLA erilaisille kotitaloustuotteille, kuten maito- ja kaakaotuotteille. Tanskan Sjø- og Handelsrett katsoi, että merkit erosivat visuaalisesti ja foneettisesti toisistaan. Sillä, että Saksassa oli näiden merkkien välillä todettu ”sekaannusvaara”, ei ollut merkitystä. Toisaalta tuomioistuin kiinnitti huomiota myös siihen, että näyttö MELITTA-merkin laajalti tunnettuisuudesta oli puutteellinen.

Ratkaisu on perusteltu, kun otetaan huomioon merkkien samanlaisuuden aste ja tavaralajissa oleva eroavaisuus. Erittäin vahvankaan merkin haltijalla ei tule olla oikeutta rajoittaa näin erilaisten merkkien käyttämistä. Sekaannusvaara-arvioinnin tulee olla aito ja realistinen. Pelkän täysin hypoteettisen sekaannusvaaran ei tule merkitä merkin loukkausta.

SMHV:n väiteosasto:

TWIX = BIG TWIZZ, (luokka 30, mm. suklaa)[464]
TWIX ja TWIZZ-dominanttien visuaalinen ja foneettinen samankaltaisuusaste oli korkea ja vanhemman merkin erottamiskyky oli korkea.

Sekaannusvaaran arviointi muodostuu mutkikkaammaksi jouduttaessa arvioimaan sitä, mikä merkitys on sillä, että merkit ovat osaksi samanlaisia, mutta osaksi hyvin erilaisia. Jos merkeissä on yhteinen samankaltainen vahva dominantti, niin sekaannusvaara on usein olemassa. Tällöin nuorempi merkki synnyttää usein käsityksen siitä, että se on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.

Suomen kirjallisuudessa on viitattu siihen, että tällainen epäsuora sekaannusvaara on SMHV:n käytännössä ajankohtainen silloin, kun merkin haltija käyttää tavaramerkkisarjaa, joissa on sama etuliite tai ensimmäinen sana.

> ”Tällaisten merkin haltijoiden tulee kuitenkin pystyä osoittamaan merkkisarjan tunnettuisuus sekä se, että dominantti on juuri se osa merkistä, joka ilmenee molemmissa kilpailevissa merkeissä. Jos taas merkkien yhteinen osa ei ole kovinkaan dominantti, vaan dominantteja ovat merkkien muut osat, oletusta tavaramerkkisarjasta ei yleensä synny.”[465]

Vaikka usein tällainen hallitseva osa on etuliite tai ensimmäinen sana, niin se voi olla myös esimerkiksi takaliite.[466] Yleensäkin ratkaisevaa tulisi olla sen, millainen on nuoremmasta merkistä syntyvä kokonaisvaikutelma ja miten erottamiskykyinen yhteinen dominantti on eikä se, missä osassa merkkiä tällainen se esiintyy. Tällainen dominantti voi yhtä lailla esiintyä merkin alkuosassa,

---

[464] *Decision No. 618 / 1999 of 12/08/1999 Ruling on Opposition No. B 23822.*
[465] *Salmi* ym. 248.
[466] Tällaisiin esimerkkeihin viitataan myös teoksessa *Salmi* ym. 236.

loppuosassa tai keskellä. Lisäksi tätä kysymystä on arvioitava kaikkien relevanttien seikkojen valossa.

Silloin, kun yhteinen dominantti on heikko, niin tällaista elämystä ei oteta huomioon, vaan ratkaisevampaa on se, ovatko merkit keskenään erotettavissa. Jos merkin etu- tai takaliite on sellainen, että se kuvailee itse tuotetta tai on tavanomainen tietyllä teollisuudenalalla, niin elinkeinonharjoittajien väliset kilpailusuhteet edellyttävät sitä, että tällaiset tunnukset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Heikkoja etu- tai takaliitteitä ovat esimerkiksi seuraavat: *mycin, derm, tronic, lon ja text*[467]. Tällaisten dominanttien kyky yksilöidä alkuperä sekä kyky erottaa tuotteita ja palveluita on heikko, koska ne saattavat kuvailla tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ja tällaisia tunnuksia käytetään usein monissa samankaltaisissa tuotteissa.

Korkein hallinto-oikeus on hiljattain antanut hyvän ennakkoratkaisun koskien heikosti erottamiskykyistä dominanttia (11.10.1999/2767):

> DYNALINK # DYNANET
> ”Hakemuksen mukainen tavaramerkki Dynalink koski tiettyjä tavaroita luokassa 9 ja väitemerkki DYNANET koko mainittua tavaraluokkaa. Vastakkain olevien tavaramerkkien välillä vallitsi siis selvä tavarayhteys. Merkeissä oli yhteisenä etuliitteenä DYNA, joka oli luonteeltaan suggestiivinen viitaten merkitykseen voimakas, dynaaminen. Merkkien loppuliitteet LINK ja NET olivat kysymyksessä olevan tavaraluokan osalta varsin kuvailevia. Kokonaisuuksina molemmat merkit olivat siis suojapiiriltään heikkoja. Merkit erosivat kokonaisuuksina toisistaan foneettisesti ja merkityssisällöltään sekä haetun merkin stilisointikin huomioon ottaen visuaalisesti. Yhteinen etuliite oli hyvin yleinen kysymyksessä olevan luokan tavaroissa eri haltijoiden merkeissä. Yhteisestä etuliitteestä huolimatta haettu merkki ei siten ollut sekoitettavissa eikä synnyttänyt mielleyhtymää juuri väitteentekijän merkkiin.”[468]

Jos taas dominantti on vahva, niin sekaannusvaara on usein olemassa. KHO:n Burasan-ratkaisu on huomion arvoinen:

BURASAN = BURANA, BURACAPS, (luokka 5, 1140/3/98, 18.6.1999)

PRH oli hyväksynyt hakemuksen. KHO puolestaan hylkäsi sen. KHO:n mukaan etuliite BURA ei ole deskriptiivinen tai suggestiivinen. Sen sijaan loppuliitteet -SAN, -CAPS ja -NA ovat joko kuvailevia tai lääkemerkeissä yleisesti käytettyjä. Koska foneettinen pääpaino suomen kielessä (tai siis lähinnä näiden merkkien kohdalla) on ensimmäisellä tavulla, niin BURA etuliitteellä on rat-

---

[467] *Siponen*, 35.

[468] Ks. myös esimerkiksi PRH:n valituslautakunnan ratkaisu NITROVEN # NITRODERM, NITROMEX (luokka 5, 59/T/94, 2.2.1996).

kaiseva merkitys sekoitettavuusarvioinnissa. Tavaramerkkirekisterissä ei ollut niin suurta määrää BURA-rekisteröintejä, että alkuliite olisi vesittynyt. Lisäksi vanhempi merkki oli markkinoilla hankkinut korkean erottamiskyvyn.

KHO:n omaksuma lopputulos on perusteltu. Hakijan merkin kokonaisvaikutelma on hyvin samankaltainen ja etuliite BURA muodostaa osan Suomessa tunnettua ja vahvaa tavaramerkkiä.[469]

Vrt. kuitenkin vanhemmasta oikeuskäytännöstä oleva tapaus COSTES # LACOSTE (luokka 25)[470], jossa katsottiin, että merkkien "ei voitu katsoa olevan sekoitettavissa".[471] Tavaramerkkidirektiivin ja yhteisöjen tuomioistuimen käytännön valossa tulkinta on kuitenkin hyvin suppea, kun otetaan huomioon LACOSTE-merkin alkuperäinen erottamiskyky, maailmanlaajuinen tunnettuisuus ja visuaalinen samankaltaisuus. COSTES-merkki oli hyvin samankaltainen kuin LACOSTE-merkin dominoiva ja alkuperäisestikin erottamiskykyinen takaliite COSTE. Tämä samanlaisuus luo kokonaisvaikutelman siitä, että merkkien välillä on joko kaupallinen yhteys tai kyseessä on samassa tuotesarjassa käytettävä merkkivariaatio. Näin samankaltainen merkki luo myös merkkitietoiselle kuluttajalle vaikutelman siitä, että kyseessä on saman merkin "hienostunut" muunnelma, joka tulee samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä.

Tanskan oikeuskäytännössä MANCOST SPORTSWEAR ja MANCOST DENMARK -sanamerkkejä on pidetty sekoitettavissa LACOSTE-sanamerkkiin. Sanamerkin ohella käytettyä krokotiilikuviota ei kuitenkaan pidetty sekoitettavissa LACOSTE-krokotiililogoon, vaan tuomiossa todettiin, että ne "erosivat toisistaan".[472] Näissä molemmissa tilanteissa huomion kiinnittäminen pelkästään siihen, eroavatko merkit toisistaan, johtaa harhaan.

---

[469] Ks. myös KHO 1969 II 183 TOPILAR = TOPICIN, TOPIPAN ja TOPICEPT, jossa etuliite oli niin erottamiskykyinen, että sekaannusvaara oli olemassa. Yhteisöoikeudellisen terminologian mukaan kyseessä on epäsuora sekaannusvaara.

[470] KHO 2768/4/93, 19.5.1994.

[471] Vrt. tuoreempi KHO:n ratkaisu OLTTERI = OLTERMANNI, (luokka 29, 600/3/97, 10.5.1999). Mielestäni ratkaisu on erittäin perusteltu, koska "OLTTERI" on merkki, jota OLTERMANNI-tavaramerkin haltija voisi käyttää hieman toisen tyyppisessä juustossa. Sekaannusvaaraa ei poista se, että on mahdollista, että merkit ovat "erotettavissa toisistaan". Ratkaisevaa on se, minkä käsityksen nuorempi merkki antaa anonyymistä alkulähteestä. Tällaisessa tilanteessa voidaan puhua tuoteperheilmiöstä. Nuorempi merkki synnyttää käsityksen siitä, että se on samasta anonyymistä lähteestä peräisin oleva "tuoteperheen jäsen".

[472] *Sø- og Handelsrettens dom af 20. Oktober 1987.* NIR 1990, 250. Tässä tapauksessa kuviomerkkien välinen käsitteellinen samanlaisuus oli suhteellisen korkea ja kyseessä näytti olevan saman kuviomerkin sekaannusvaaraa aiheuttava muunnelma. Tuomioistuin viittasi kuitenkin siihen, että kuviomerkit olivat toisistaan "erotettavissa" ja niiden kokonaisvaikutelma oli erilainen. Tämä on tietysti subjektiivinen arvio. Nykyisen sääntelyn valossa tämä lienee kuitenkin liian suppea ja kaavamainen tulkinta. Huomioon tulee ottaa merkityksellinen samankaltaisuus sekä epäsuora sekaannusvaara. Merkin haltijan kielto-oikeuden tulisi ulottua tällaisiin tilanteisiin. Kuviomerkkejä tulisi arvioida samalla tavoin kuin sanamerkkejä. Olennaista on se, millaisen kokonaisvaikutelman nuorempi merkki luo, ei se, ovatko merkit toisistaan erotettavissa.

Myös dominoiva takaliite saattaa luoda käsityksen yhteisestä alkuperästä. Suomen korkein oikeus katsoi esimerkiksi ratkaisussa 1967 II 108 tavaramerkkien KORTASPIN, KODASPIN ja PRIMASPIN olevan sekoitettavissa tavaramerkkeihin ASPIRIN, CAFASPIN ja BONASPIN, koska ensiksi mainittujen merkkien katsottiin luovan käsityksen samasta alkuperästä vanhempien merkkien kanssa. Tätä perusteltiin erottamiskykyisten loppuliitteiden ”spirin” ja ”spin” luomalla vaikutelmalla.[473] Tämä ratkaisu on sikäli harvinainen Suomessa, että siinä puhutaan merkkien yhteisestä alkuperästä eikä esimerkiksi siitä, että merkit ovat ”toisiinsa sekoitettavissa”.

Ks. myös ratkaisu BABIVEA = NIVEA (Norja).[474] VEA-loppuliitteen katsottiin rekisteröintiviranomaisessa viittaavan siihen, että kyseessä on laajalti tunnetun NIVEA-tavaramerkin variantti.

> Oppi siitä, että merkin etuliite tai alkuosa on tärkeämpi kuin merkin muut osat, saa kuitenkin aika ajoin merkitystä oikeuskäytännössä.
>
> SMHV:n väiteosaston käytännössä on esimerkiksi viitattu siihen, että epäsuoran sekaannusvaaran soveltamisen edellytyksenä olisi se, että yhteisen dominantin tulee olla identtinen tai sijoitettu merkkiin samalla tavalla. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin korostanut kokonaisvaikutelman merkitystä eikä yksityiskohtia.
>
> Ratkaisussa BECK'S/ISENBECK (olut) väiteosasto viittasi seuraavaan: ”the principal component must be identical in both trademarks or at least be contained in both trademarks in the same way according to the nature of the component.” Kirjallisuudessa on todettu, että tämä on saksalaisessa oikeudessa omaksuttu lähtökohta[475]. Näin ISENBECK'S olisi luultavasti ollut sekoitettavissa, mutta ISENBECK ei ole. Kun väiteosasto vielä asetti varsin suuren painoarvon erilaiselle etuliitteelle ”ISEN” ja painotti sitä, että ”Beck” on tavanomainen sukunimi Saksassa, niin suoritettua arviointitapaa voidaan pitää varsin kyseenalaisena. Enemmän painoarvoa olisi annettava vanhemman merkin korkealle erottamiskyvylle, suoralle kilpailusuhteelle, tavaroiden samankaltaisuudelle ja sille kuinka paljon BECK-dominantti kuvaa nimenomaan kyseistä tuotetta. Huomioon tulisi ottaa myös se, onko dominantti jo vesittynyt markkinoilla vai ei.[476] Sillä, että BECK on tavanomainen

---

[473] Tälle tapaukselle tulisi kuitenkin ennakkotapauksena asettaa olennainen painoarvo ja se on edelleen hyvin ”moderni”. Huomattavaa on myös, että kyseessä oli samankaltainen takaliite. Ks. myös KHO 1953 II 85 HOMANDREN = PERANDREN. Tuomioistuin kiinnitti huomiota erottamiskykyiseen loppuliitteeseen. Kyseessä oli jo tuolloin hyvin ”moderni” tulkinta. Vrt. KHO: ROCK N BLUE # Scott N BLUE, (3040/3/97, 1694, 3.9.1998). Ks. myös PRH:n valituslautakunta PRISM = DATAPRISM (luokka 9, 16, 41, 42, 77/T/95, 18.2.1997) C FLO = PUREFLO (luokat 1, 30, 83/T/94, 29.3.1996) sekä CRUX AUSTRALIS = TERRA AUSTRALIS (luokka 33, 32/T/96, 12.6.1997). Yhteisöoikeudellista terminologiaa seuraten näissä tilanteissa tulee puhua epäsuorasta sekaannusvaarasta, ei merkkien ”sekoitettavuudesta toisiinsa”.

[474] Kjennelse av Styrets 2. avd. 30.5. i sak 4861. On myös huomattava, että tällaisen tuotteen kohderyhmä tekee ostopäätöksensä nopeasti ja silloin sekaannusvaara on suurempi.

[475] *Würtenberger*, 517.

[476] Decision no. 57/1998 of the Opposition Division of 6 August 1998 in Opposition Proceedings No.B 3477 and B 3493.

sukunimi, ei liene muuta merkitystä kuin se, että merkin alkuperäinen erottamiskyky ei ole niin korkea, että voitaisiin puhua fantasiasanasta. Erottamiskykyähän tulee tarkastella suhteessa kuhunkin tavaraan tai palveluun.

Vastaavaa, ymmärtääkseni tarpeetonta kaavamaisuutta, on esiintynyt Saksassa myös muissa samankaltaisissa tilanteissa. Saksalaisessa kirjallisuudessa on toisinaan korostettu, että merkkien ”alkutavuilla” on sekoitettavuusvertailussa erityisen tärkeä asema[477]. Saksalaisessa oikeudessa tällainen arviointitapa näyttäisi edelleen saavan kannatusta. Saksan korkein oikeus on hiljattain antanut tapauksen, jossa todettiin, että

a) kaksiosaisessa tavaramerkissä sen ensimmäiselle osalle annetaan tavallisesti enemmän merkitystä kuin jälkimmäiselle osalle, ellei ensimmäisellä osalla ole ”toissijainen merkitys”.

b) Edes ensimmäisen osan laaja maine ei voi johtaa sekaannusvaaraan, jos ensimmäinen osa ei ole kokonaisvaikutelman osalta hallitsevassa osassa.

Kysymys oli merkeistä *Alka-Seltzer* ja *Togal Seltzer*. Tapauksessa alempi oikeusaste oli päätynyt siihen, että Seltzer oli kokonaisvaikutelmaa hallitseva. Tässä ei voida arvioida sitä, oliko lopputulos perusteltu vai ei. Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää tuomioistuimen käyttämään kaavamaiseen arviointitapaan. Tällainen arviointitapa ei näyttäisi olevan sopusoinnussa yhteisöjen tuomioistuimen käytännön kanssa. Tuomioistuin on painottanut kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen arvioimista ja merkin erottamiskyvyn huomioonottamista. Pelkästään sen, onko kyseessä ensimmäinen vai jälkimmäinen sana, ei tulisi olla ratkaisevaa. Kyseessä on yksi arviointiin vaikuttava seikka.[478] Kokonaisvaikutelman ja kokonaisarvioinnin tulisi olla ratkaiseva. Alemman oikeusasteen tuomio vaikuttaa selvästi ymmärrettävämmältä. Yhteisöoikeudessa tulisi todeta, että näin kaavamaista vertailua ei tule soveltaa, vaan huomio on kiinnitettävä kaikkiin seikkoihin, jotka vaikuttavat siihen, millaisen vaikutelman nuorempi merkki antaa, kun sitä verrataan vanhempaan merkkiin.

Suhtaudun torjuvasti kaikkiin kaavamaisiin vertailusääntöihin, joista voitaisiin suoraan päätellä sekaannusvaaran todennäköisyys. Ei voida esimerkiksi sanoa, että pelkkä yhden kirjaimen ero ei vaikuta sekaannusvaaran arviointiin tai että merkin alkutavut ovat (aina) tärkeämpiä kuin lopputavut. Kysymys riippuu siitä miten eroavaisuus vaikuttaa merkin kokonaisvaikutelmaan. Esimerkiksi merkeissä TEMPUR ja TEMPUS visuaalinen ja foneetti-

---

[477] Ks. *Drockila*, 281–282. Kirjoittaja viittaa saksalaisen *Bussen* suorittamiin arviointeihin. *Busse* on todennut myös sen, että sanamerkkien ”äännearvo” jäisi voimakkaammin ”kohdepiirin” mieleen kuin ”kuva-arvo”. Visuaalisen tai foneettisen ilmiön merkitys saattaa vaihdella tilanteen mukaan. Jos tuote ostetaan suullisen pyynnön perusteella, foneettisella sekoitettavuudella on merkittävämpi painoarvo. Useimmiten tavaramerkin visuaalinen havainto on merkittävin ja mieleenpainuvin. Viittaus siihen, että foneettinen äännearvo olisi mieleenpainuvin on helposti harhaanjohtava, koska ensisijaisesti useimmat merkit hahmotetaan visuaalisesti. Toisaalta on kuitenkin selvää, että merkkejä käytetään yhä enemmän foneettisesti esimerkiksi mainonnassa. Tällöinkin merkki yleensä esitetään myös visuaalisesti. Olennaista on tehdä kokonaisarvio, jossa rajanvetotapauksissa kiinnitetään huomiota siihen, millä tavalla merkkiä tyypillisesti käytetään. Merkkejä ei tule vertailla abstraktisti rinnakkain eikä kaikkia merkkejä tule arvioida samalla tavoin.

[478] Decision of the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) June 18, 1998-Case No. I ZR 15/96. IIC 1999, 945.

nen kokonaisvaikutelma on hyvin samankaltainen eikä yhden kirjaimen ero vaikuta kokonaisvaikutelmaan. Jos taas kysymys olisi merkeistä TEMPUR ja AEMPUR tai TEMPUR ja TEM-PUB olisi kokonaisvaikutelma erilaisempi, vaikka määrällisesti merkeissä on vain vähäisiä eroavaisuuksia.[479]

Joissakin tilanteissa suhteellisen kaavamaisetkin vertailusäännöt ovat selvästi perusteltuja, joskaan tällaisiakaan tuskin tulisi sokeasti seurata. Esimerkiksi tilanteissa, joissa sanamerkki on sama tai samankaltainen, mutta kuviomerkki on erilainen, niin lähtökohta on, että erilainen kuviomerkki ei poista sekaannusvaaraa *Haarmann* toteaakin, että yhdistelmämerkeissä merkin sanaosalle on perinteisesti pantu paljon *painoa*[480]. Myös näissä tilanteissa tulee kysymyksen olla kokonaisvaikutelman arvioimisesta. Voi olla myös niin, että kuvio on hallitsevampi ja erottamiskykyisempi kuin sanamerkki.

Vaikka vanhempi merkki olisi sinänsä tunnettu, niin epäsuoralta sekaannusvaaralta ei välttämättä suojata, jos vanhemman tavaramerkin dominantti on heikko. Jos se kuvailee tuotteen ominaisuuksia ja tavaramerkkirekisterissä on vastaaville tuotteille rekisteröity muita samankaltaisia merkkejä, niin suojaamisen kynnyksen tulee olla korkeampi kuin silloin, kun dominantti on erottamiskyvyltään vahva. Viimeksi mainituissa tilanteissa merkki kykenee selkeämmin yksilöimään merkin symboloiman anonyymin alkuperän. Toisinaan tämä saattaa johtaa vaikeisiin rajanvetoihin alkuperäisen ja markkinoilla hankitun erottamiskyvyn välillä.

MULTITABS # MULTIPORE, (luokka 5, lääkkeet)[481]

Hovioikeus viittasi MULTITABS-tavaramerkin heikkoon erottamiskykyyn ja katsoi, että merkit eivät olleet sekoitettavissa. Kirjallisuudessa *Castrén* on todennut, että asiassa olisi tullut ottaa huomioon vanhemman merkin laaja tunnettuisuus, mainosarvo sekä se, että kuluttajat saattoivat olettaa, että kysymys oli saman tuotesarjan tuotteista.[482] Tämä huomio on sikäli paikallaan, että tällaisissa tilanteissa tulee huomiota kiinnittää merkin markkinoilla saavuttamaan erot-

---

[479] Vrt. *Tiili* 1972, 287–288, joka painottaa sitä, että kirjallisuudessa esitetyistä ohjeista, joiden mukaan huomiota tulee kiinnittää kirjainten lukumäärään, järjestykseen, alkutavuun, konsonanttien järjestykseen jne. ei ole paljon apua. Nämä ohjeet voidaan *Tiilin* mukaan kiteyttää seuraavaan: ”kaikkiin mahdollisiin seikkoihin merkeissä on kiinnitettävä huomiota”. *Tiili* viittaa myös siihen, että lopputavujen merkitys riippuu siitä, muodostavatko ne merkin dominantin. Vrt. *Salmi* ym. 234, jossa todetaan, että SMHV:n väiteosasto on yleensä todennut merkkien olevan sekoitettavissa, jos eroavaisuus koskee vain merkkien ensimmäistä kirjainta ja merkit ovat muutoin identtisiä. Toisaalta samassa teoksessa sivulla 246 esitetään ratkaisuja, joissa vastaavassa tilanteessa sekaannusvaaraa ei ole ollut. Ensiksi mainittu näkökohta on liian kaavamainen. Ensimmäinen kirjain joko poistaa tai ei poista sekaannusvaaraa. Ratkaisevaa on kokonaisvaikutelma ja kokonaisarviointi. Kaavamaiset vertailusäännöt tulee hylätä.

[480] *Haarmann*, 206.

[481] *Helsingin HO S93/2916 15.11.1994, nro 5407.*

[482] *Castrén* 1998, 13–14.

tamiskykyyn ja epäsuoran sekaannusvaaran mahdollisuuteen. Saattaahan olla, että MULTI-etuliite on markkinoilla saavuttanut niin vahvan erottamiskyvyn, että se vahvasti symboloi anonyymiä kaupallista lähdettä. Tuomioistuin painotti selvästi merkin *alkuperäisen* erottamiskyvyn merkitystä.

Viittaus heikkoon erottamiskykyyn on varsin perusteltu. MULTI-liite esiintyy patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisterissä luokassa 5 myös muiden elinkeinonharjoittajien tavaramerkkien tunnuksena. Edelleen MULTI-liitteellä viitataan usein siihen, että kyseessä on esimerkiksi monivitamiini. Lisäksi on muistettava, että viime kädessä merkkien samanlaisuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava se, erottaako suffiksi PORE-merkkien kokonaisvaikutelmat toisistaan[483].

Tällaisissa tilanteessa kantajan tulisi näyttää, että nimenomaan etuliite MULTI on markkinoilla muodostunut niin vahvaksi, että se yhdistetään kuluttajien keskuudessa MULTI-TABS-tuotteen taustalla olevaan "anonyymiin kaupalliseen lähteeseen". Jos MULTIPORE -merkistä syntyy yhteisen dominantin perusteella käsitys, että se on osa samaa tavaramerkkisarjaa, niin sekaannusvaara on olemassa. Käytännössä tällainen näyttö joudutaan tosin esittämään yksinkertaisesti näyttönä siitä, että vanhempi merkki on markkinoilla tunnettu. Todistelun esittäminen siitä, miten kuluttajat todella käsittävät merkkien väliset suhteet on usein vaikeaa ja epäluotettavaa. Tällaista näyttöä tulisi harkita osana kokonaisharkintaa, mutta itsenäistä ja ratkaisevaa merkitystä sillä ei voi olla. Sekaannusvaara tulee arvioida kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmasta. Lisäksi keskeinen huomio on kiinnitettävä vanhemman merkin erottamiskyvyn vahvuuteen. Todellisuudessa kuluttajat voivat olla huolimattomia ja välinpitämättömiä ja tehdä valintoja täysin epärationaalisesti. Sekaannusvaaran arviointi on kilpailusidonnainen vertailuprosessi eikä kuluttajien havaintojen suojaamiseen tähtäävä menettely.

> Pohjoismaissa tai Saksassa ei sekaannusvaara-arvioinnissa ole kiinnitetty huomiota empiiriseen näyttöön siitä, onko sekaannusta merkkien tai niiden alkuperien kesken tosiasiallisesti tapahtunut. Esimerkiksi Saksassa tavaramerkin loukkauksen arvioinnissa todistelulla ei ole ollut suurta merkitystä, vaan kysymys on ollut "tuomarin harkinnasta".[484] Pohjoismaisessa kirjallisuudessa *Koktvedgaard* on kategorisesti lähtenyt siitä, että empiiristä näyttöä sekaannusvaarasta ei voida ottaa huomioon, koska arviointi on luonteeltaan "oikeudellinen" ja tutkimukset ovat epäluotettavia.[485]
>
> Angloamerikkalaisissa maissa taas hyväksytään markkinatutkimusten käyttö, mutta niitä pidetään vain yhtenä osana näyttöä. Lisäksi huomiota

---

[483] Mitä vahvempi on tällaisen takaliitteen erottamiskyky, sitä enemmän se poistaa sekaannusvaaraa. Ks. *Tiili* 1972, 282.
[484] *Bastian-Knaak*, 168.
[485] Ks. *Koktvedgaard-Wallberg*, 27.

kiinnitetään siihen, miten luotettavasti tutkimus on suoritettu. Englantilaisessa oikeudessa painotetaan sitä, että tutkimuksen tulee olla metodisesti "oikein" suoritettu. Kysymykset eivät saa olla harhaanjohtavia tai johdattelevia, ja niiden tulee olla suoritettu oikeanlaiselle kohderyhmälle. Toisaalta tuomioistuimet eivät usein anna keskeistä merkitystä tällaisille tutkimuksille.[486]

Yhdysvalloissa aiemmin vallinnut skeptisyys tällaisia tutkimuksia kohtaan on väistynyt. Amerikkalaisessa oikeudessa markkinatutkimusten merkitys on lisääntynyt ja erilaisissa rajatapauksissa niillä on usein suuri merkitys, jos ne on tehty metodisesti "oikein".[487] Nykyisin tuomioistuimet ovat yhä useammin edellyttäneet, että myös tällaista näyttöä esitetään, jotta merkin loukkaus voidaan todeta.[488]

Täydellinen kielteisyys markkinatutkimuksiin on liioiteltu. Näyttöä tosiasiallisesta sekaannusvaarasta voitaisiin Suomessakin aivan hyvin arvioida osana kokonaisharkintaa, jos sekaannusvaara on oikeudellisten kriteerien valossa tulkinnanvarainen. Sen sijaan tällaisen näytön esittäminen ei ole ollut meillä välttämätöntä, eikä sen tule olla välttämätöntä. Ensisijaisesti sekaannusvaaran arviointi suoritetaan joka tapauksessa oikeudellisten kriteerien valossa. Näin se suoritetaan myös *angloamerikkalaisissa* maissa ja tästä johtuu se, että tutkimuksille ei sielläkään välttämättä anneta suurta merkitystä. Pelkkä empiirinen näyttö sekaannusvaaran olemassa olosta tai puuttumisesta ei ole riittävää. Jos asianosaiset kuitenkin haluavat esittää tällaista näyttöä, niin se tulisi ottaa huomioon osana kokonaisarviointia. Tällaisen näytön painoarvo voi kuitenkin usein olla suhteellisen vähäinen, koska oikeudellinen sekaannusvaaran arviointi on usein kaavamaisempi kuin se, miten kuluttajat tosiasiallisesti käyttäytyvät.

Mitä heikompi dominantin alkuperäinen erottamiskyky on, sitä vaikeampi epäsuoraa sekaannusvaaraa on näyttää. Huomattava on myös, että kysymys merkin loukkauksesta etenkin yleisissä tuomioistuimissa on hyvin suuresti riippuvainen siitä, millaista aineistoa tuomioistuimelle esitetään ja miten asiaa ajetaan. Tavaramerkkiteoriaa taas sovelletaan sen aineiston puitteissa, joka tuomioistuimelle esitetään[489].

Myös Tanskan oikeuskäytännössä on esiintynyt samankaltaisia tapauksia, joissa dominantti on hyvin heikko. Tanskan korkein oikeus on tässä tapauksessa todennut, että vaikka merkkiä ja sen kirjoitusasua tietoisesti jäljiteltiin (luokka 39, kuljetuspalvelut), niin sekaannusvaara ei ollut, koska yhteinen dominantti

---

[486] Ks. *Stephenson-Burton*, 28–31.

[487] *Bird*, 269–288.

[488] Ks. *Bagley*.

[489] KKO on esimerkiksi joutunut katsomaan, että LEVIS-farmareiden takataskutunnukset ovat tavanomaisia ja heikosti erottamiskykyisiä tavaramerkkejä. Ks. KKO 1996:25. Jos tuomioistuimelle olisi esitetty näyttöä merkkien markkinoilla saavuttamasta erottamiskyvystä, olisi tulkinta luultavasti ollut toisenlainen. Vrt. Helsingin HO, S 94/913 3.9.1996. Tuomiossa katsottiin, että esitetyn näytön perusteella LEVI'S takataskutunnus on laajalti tunnettu merkki.

CARGO kuvailee suoraan kyseistä alaa. Lisäksi myös kolmas elinkeinonharjoittaja käytti CARGO-dominantin sisältävää merkkiä.[490] Tällaisessa tilanteessa on tosin mahdollista, että vanhemman merkin omaperäinen kirjoitusasu olisi vakiintunut siten, että merkkien välillä on epäsuora sekaannusvaara. Selkeä lähtökohta lienee kuitenkin se, että CARGO-sana on niin heikko, että sekaannusvaaran osoittaminen olisi hyvin vaikeaa myös tällaisella perusteella.

Ks. myös CATZY VITAL # ELVITAL, EL'VITAL (Tanska)[491]

VITAL-dominantti oli liian heikko. On kuitenkin huomattava, että näyttö VITAL-tunnuksen markkinoilla saavuttamasta tunnettuisuudesta saattaisi muuttaa arviota.

Myös seuraavissa tapauksissa sekaannusvaaraa on tulkittu laajasti siten, että huomioon on otettu epäsuora sekaannusvaara.

SANA = SCHOSANA. Tapauksessa Saksan korkein oikeus viittasi siihen, että merkittävä osa väestöstä mielsi "SANA"-dominantin kytkeytyvän tiettyyn nimenomaiseen kaupalliseen alkuperään.[492]

Englannissa on myös useampia tapauksia:

DAIRY MAID = MILKMAID BRAND (tiivistemaito, Metcalf's T.M. [1886] Ch.D. 454).
GE = GENERAL ELECTRIC (energiayhtiö, GE's TM [1973] R.P.C. 297)
RUS = SUNRUS (tiiliskiviä, Ravenbread Brick Co. Ltd v. Ruabon Brick & Terra Cotta Co. Ltd [1937] 54 R.P.C. 341)
ERECTICO = ERECTOR (leluja, William Bailey Ltd's Application [1935] 52 R.P.C. 136).
RAJAMAMA = WAGAMAMA (ravintoloita, Wagamama v. City Restaurants [1995] F.S.R. 713).

2. JOHTOPÄÄTÖS

Kun sekaannusvaarateorian soveltamisessa asetetaan suuri painoarvo sille, että vahvoja merkkejä suojataan laajemmin, niin tämä teoria suojaa laajasti myös tavaramerkin haltijan intressejä ja merkin itseisarvoa. Lähtökohtaisesti tavaramerkkisuoja voidaan saattaa sopuun modernin tavaramerkkimarkkinoinnin ja merkkien käytön kehittymisen kanssa yksinkertaisesti *laajentamalla sekaan-*

---

490 *Ufr 1996.115H.*
491 *Sø- og Handelsrettens dom af 17.marts 1988.* NIR 1990, 98.
492 IIC 1995, 418.

nusvaarateorian soveltamisalaa. Modernissa tavaramerkkioikeudessa tulee erityinen huomio kiinnittää siihen, että vahvasti erottamiskykyiset merkit esiintyvät markkinoilla useina erilaisina variaatioina. Tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulma toimii selkeänä, ymmärrettävänä ja kohtuullisen neutraalina mittarina sille, miten lähelle kilpailija voi tulla samankaltaista merkkiä. Tällaista teoriaa soveltamalla voidaan pääsääntöisesti taata sekä merkin haltijan tarvitsema suoja että merkkien välinen toimiva kilpailu.

Suomen oikeuskäytännössä tulisi ottaa huomioon enemmän sekaannusvaaraopin kriteerejä. Huomiota ei tule kiinnittää pelkästään siihen, ovatko merkit ”sekoitettavissa toisiinsa” tai ovatko ne ”erotettavissa”. Esimerkiksi kohderyhmän tarkkaavaisuudesta, merkkitietoisuudesta yms. ei ratkaisuissa yleensä puhuta mitään. Oikeuskäytännössä tulisi myös selvemmin erottaa se, puhutaanko merkkien keskinäisestä samanlaisuudesta vai epäsuorasta sekaannusvaarasta. Tässä on kuitenkin syytä korostaa, että viimeaikainen KHO:n oikeuskäytäntö on mielestäni varsin onnistunutta ja se on tehty samassa hengessä, kuin mikä on yhteisöjen tuomioistuimen käsitys sekaannusvaaran laajuudesta. Perusteltua olisi kuitenkin avoimemmin tuoda esiin kaikki seikat, jotka vaikuttavat siihen, mikä lopputulos on omaksuttu. Tällä tavalla voitaisiin myös paremmin ohjata PRH:n oikeuskäytäntöä.

Seuraavassa luvussa tarkastelen tilanteita, joissa laajakaan sekaannusvaara-arviointi ei ole välttämättä riittävä merkin haltijan kannalta. Silloin kun sekaannusvaara arvioidaan laajan kokonaisarvion puitteissa ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kohderyhmän näkökulmasta, niin sekaannusvaaran osoittaminen voi nykyisillä markkinoilla olla toisinaan hyvin vaikeaa. Kysymys on siitä, että merkit ”assosioituvat” toisiinsa ja merkin haltijan merkki vesittyy.

VIII Laajennettu tavaramerkkisuoja, kun tavaralaji on samankaltainen?

1. YLEISTÄ

Yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä ja tavaramerkkidirektiivin sisältöä tarkasteltaessa on olennaista tehdä ero kahden asian välille: sekaannusvaara ja merkin vesittyminen/maineen hyväksikäyttö ovat erillisiä kysymyksiä.

Yhteisöjen tuomioistuimen käytännössä sekaannusvaaran arvioiminen on *harhaanjohtamisperusteinen.* Laajalti tunnettujenkin merkkien suoja sekaannusvaaralta on sidottu siihen, että kohderyhmä saattaa erehtyä merkkien kesken tai siitä, mistä kaupallisesta lähteestä merkki on peräisin. Merkkien vesittyminen liittyy puolestaan siihen, voidaanko laajalti tunnettuja merkkejä suojata laajemmin soveltamalla analogisesti tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan implementointia vastaavaa kansallista säännöstä. Lähden tässä siitä, että ensisijaisesti sekaannusvaara on arvioitava laajana ja realistisena kokonaisarviointina. Tämän jälkeen on arvioitava mainittua analogista soveltamista, joka voi tulla kyseeseen vain poikkeustilanteissa.

Erityisesti julkisasiamies *Jacobs* on korostanut sitä, että kyseessä tulee olla ”aito ja todellinen” sekaannusvaara. Merkkivertailua ei tule tehdä kohtuuttoman laajasti, ja huomio on kiinnitettävä siihen, millaisen käsitys kohtuullisen informoidulle ja tarkkaavaiselle kuluttajalle syntyy merkin edustamasta anonyymistä alkuperästä, kun huomioon otetaan kaikki relevantit seikat. Huomio on kiinnitettävä myös siihen, että merkkien välistä kilpailua ei rajoiteta liiaksi.

Fetzer toteaa Saksan kirjallisuudessa, että yhteisöoikeudessa on kysymys siitä, onko sekaannusvaara arviointi ”normatiivinen” vaiko ”empiirinen”, noussut julkisasiamies *Jacobsin* kannanottojen myötä ajankohtaiseksi aiheeksi. Saksan oikeudessa teoriaa ”aidosta ja todellisesta” sekaannusvaarasta ei haluta hyväksyä. Vahvoille merkeille halutaan taata laaja suoja, vaikka mitään realistista sekaannusvaaraa ei olisi. Saksassa korostetaan edelleen sitä, että sekaannusvaaran arviointi on korostetun abstrakti ja oikeudellinen. Suojan laajuus riippuu keskeisesti siitä, kuinka vahva merkin erottamiskyky on. Riittävää on, että on ”mahdollista”, että yleisö harhaanjohtuu tavaran alkuperästä.[493] Näin ollen on esimerkiksi mahdollista, että LOINT's merkki loukkaa LLOYD-merkkiä, vaikka tarkkaavainen kuluttaja ei erehdy merkkien kesken eikä hänelle

[493] Ks. *Fetzer*, 672–675.

synny käsitystä, että merkeillä olisi sama anonyymi kaupallinen alkuperä. *Jacobsin* mukaan tällaista teoriaa hypoteettisesta ja etäisestä sekaannusvaarasta ei siis tulisi hyväksyä.

Tästä kysymyksestä voidaan tässä todeta seuraavaa:

1) Saksassa sovellettu sekaannusvaarakäsitys takaa merkin haltijalle kohtuuttoman laajan kielto-oikeuden. Se on kilpailullisesti epärationaalinen ja vaikeasti ymmärrettävä. Se voi taata merkin haltijalle kielto-oikeuden, vaikka kilpailija vain vilpittömässä mielessä käyttäisi jossain määrin samankaltaista merkkiä eikä kysymys ole merkin maineen hyväksikäyttämisestä.
2) Kielto-oikeus on myös laajempi kuin esimerkiksi Suomessa sovellettu käsitys sekaannusvaarasta. Viime aikainen KHO:n ratkaisukäytäntö on ollut sopusoinnussa "aidon ja todellisen" sekaannusvaarakäsityksen kanssa. Merkin haltijan intressejä voidaan pääsääntöisesti suojata riittävästi soveltamalla tällaista sekaannusvaaraoppia.
3) Kun merkkisuojaa laajennetaan yhä enemmän siten, että huomioon otetaan myös niin sanottu epäsuora sekaannusvaara, niin on tärkeää, että huomiota kiinnitetään myös kilpailijoiden tarpeeseen käyttää samankaltaisia tavaramerkkejä. Huomioon on otettava sekä merkin haltijoiden että kilpailijoiden intressit. Huomio on kiinnitettävä kaikkien markkinoilla olevien toimijoiden tarpeisiin ja yleensäkin kilpailun toimivuuteen markkinoilla. *Brandi-ajattelun korostumisesta seuraava kehitys luo myös esteitä markkinoille tulolle eikä niitä tule lisätä kohtuuttoman laajalla sekaannusvaarakäsitteen tulkinnalla.*
4) Yhteisöjen tuomioistuimen tähänastisen käytännön valossa on epätodennäköistä, että pelkkä "mahdollinen" harhaanjohtuminen olisi riittävää. Sekaannusvaaran tulee todennäköisesti olla konkreettisempi. Pidän siis luultavana, että yhteisöjen tuomioistuin tulee hylkäämään tällaisen teorian.
5) Tilanteita, joissa ensisijaisena vaarana on sekaannuksen sijaan se, että merkin haltijan vahva merkki vesittyy, ei tule käsitellä yleisön harhaanjohtumisen näkökulmasta. Huomio tulee kiinnittää siihen, ansaitseeko merkin haltija "aitoa ja todellista" sekaannusvaaraa laajemman suojan. Merkin haltija ei kuitenkaan ansaitse suojaa, jos merkit ovat vain hypoteettisesti ja etäisesti samankaltaisia. Toisaalta pelkkä oppi sekaannusvaarasta tavaramerkin symboloimasta anonyymistä alkuperästä jättää huomiotta sen, että moderni kilpailu tapahtuu yhä enemmän nimenomaan itse merkkien avulla ja vahvat tavaramerkit voivat muodostua itsenäisiksi tuotepersoonallisuuksiksi, jotka itsessään ovat arvokkaita.

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KOHDERYHMÄ-SIDONNAINEN SEKAANNUSVAARAN ARVIOINTI SEKÄ POTENTIAALISET ONGELMATILANTEET MERKIN HALTIJAN KANNALTA

Perustelen seuraavassa sitä, että sekaannusvaara tulee ensisijaisesti arvioida ”aidon ja todellisen” sekaannusvaaran näkökulmasta. *Sitä ei tule arvioida pelkkänä merkkien välisenä abstraktina vertailuna vaan huomio tulee kohdistaa kaikkiin seikkoihin, jotka vaikuttavat siihen, millä tavalla tuotteen tai palvelun kohderyhmä hahmottaa tavaran kaupallisen alkulähteen.*

On kuitenkin selvää, että kaikkiin tilanteisiin tällainen arviointi ei sovi. Poikkeustapauksissa sekaannusvaaran arviointia tulisi laajentaa siten, että huomioon otettaisiin myös ”sekaannusvaara” ennen tuotteen tai palvelun hankkimista sekä se, että kolmannet henkilöt saattavat luulla jäljitelmätuotteita alkuperäisiksi. Tällä tavoin saadaan yksinoikeuden haltijan intressit ja kilpailunäkökohdat tasapainoon. Ensin on kuitenkin täsmennettävä sitä, miten ”aito ja todellinen” sekaannusvaara tulee arvioida ja millaisiin ongelmiin tämä johtaa.

Sekaannusvaaraopin taustalla on keskeisesti seuraavanlainen teoria, joka painottaa erehdystä tuotteen tai palvelun hankkimisessa. *Kuluttaja etsii tietyssä markkinointiympäristössä tavaramerkkiä, josta hänellä on aiemman ostokokemuksen perusteella ”epätäydellinen muistikuva”. Jäljitelmän nähdessään hän saattaa erehtyä merkkien kesken tai hänelle saattaa syntyä käsitys siitä, että samankaltaisella merkillä varustetut tuotteet ovat peräisin samasta anonyymistä alkuperästä.* Hän hahmottaa merkin kokonaisuutena eikä pysähdy analysoimaan sen yksityiskohtia. Kuluttaja, joka ostopäätöksiä tekee, on kuitenkin kohtuullisen tarkkaavainen ja informoitu, ”keskimääräinen kuluttaja”, jollaisen tarkkaavaisuus ja huomiokyky vaihtelee markkinointiympäristön ja tavaralajin mukaan. Tavaramerkkioikeudellinen sekaannusvaara on suurempi, jos merkkejä ei voida markkinoilla vertailla rinnakkain, ja vähäisempi, jos ne esiintyvät rinnakkain. Mitä heikompi vanhempi merkki on, niin sitä heikommin se yksilöi anonyymin kaupallisen lähteen. Vahvat merkit taas usein synnyttävät helpommin käsityksen siitä, että kyseessä on samasta lähteestä peräisin oleva merkki. Toisaalta merkin käyttö myös esimerkiksi mainonnassa, liikeasiakirjoissa yms. on otettava huomioon eikä sekaannusvaara-arviointia ole sidottu yksinomaan siihen, miten kuluttaja hahmottaa tuotteen tai palvelun sen ostohetkellä.[494]

Nykyisillä markkinoilla sekaannusvaaraopin asema ja sisältö on kuitenkin yhä ongelmallisempi. Moderneilla markkinoilla on useita erilaisia jakelukanavia, joiden kautta markkinoidaan samankaltaisia tuotteita, mutta erilaiselle

---

[494] *Haarmannin* mukaan merkkien muodostamaa kokonaisvaikutelmaa arvioidaan suhteessa asianomaisiin kuluttaja- ja elinkeinonharjoittajapiireihin. Kuluttajien havaintojen ohella huomioon tulee ottaa myös se, miten elinkeinonharjoittajat havaitsevat merkin. Ks. *Haarmann*, 205.

kohderyhmälle. Lisäksi markkinoilla on useita hinta- ja tuotevaihtoehtoja, jotka voivat koskea sinänsä samankaltaisia tuotteita, mutta kohderyhmä voi olla erilainen. Tällaiset seikat tulee ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa. Yleensä tällainen kokonaisarvio auttaa rajanvetotilanteissa tekemään perustellun ratkaisun. Toisinaan tällainen arvio saattaa kuitenkin johtaa merkin haltijan kannalta varsin ongelmalliseen tilanteeseen.

Vaikka itse tavaralaji olisi hyvin samankaltainen ja merkit olisivat samankaltaisia, niin tämä ei yksistään merkitse sitä, että aito ja todellinen sekaannusvaara olisi olemassa. Jo se, että tuotteiden jakelukanavat ja hinta poikkeavat merkittävästi toisistaan, saattaa johtaa siihen, että on hyvin epätodennäköistä, että kohtuullisen tarkkaavaiset ja informoidut kuluttajat erehtyisivät tavaran kaupallisesta lähteestä. Tämä korostuu silloin, kun kuluttajat ovat hyvin merkkitietoisia ja tarkkaavaisia. Sen sijaan kysymys on siitä, että merkit ”assosioituvat” toisiinsa.

> Ruotsin korkein oikeus on todennut, että vaikka vanhemman merkin mainetta olisi käytetty hyväksi, niin tämä ei vielä merkitse sitä, että kyseessä olisi sekaannusvaara. ”Vid bedömningen av förväxlingsrisken är det emellertid inte betydelsefullt om ett varumärke kan sägas snylta på ett annat varumärkets renommé. *Sådan snyltning kan mycket väl förekomma utan att det finns någon som helst risk för förväxling*.”[495]
>
> Tässä tuomioistuin soveltaa puhdasoppista ”aidon ja todellisen” sekaannusvaaran käsitettä. Vaikka kyseessä on merkin maineen hyväksikäyttö, niin ratkaisevaa on se, miten kohderyhmä mieltää tavaramerkin alkulähteen. Vanhemman merkin vahvasta erottamiskyvystä ei voida myöskään suoraan päätellä *sekaannusvaaran* olemassa oloa. Toinen asia sitten on se, että tällaisessa tilanteessa voi olla kysymys siitä, että merkki vesittyy ja sen mainetta käytetään hyväksi.

---

[495] *Sveriges Högsta Domstol 20.11.1995.* Ruotsin korkeimman oikeuden mukaan GAETANO ja GALLIANO merkkien välisessä vertailussa huomioon tuli ottaa se, että tuotteiden jakelukanavissa ja hinnoissa oli eroja. Sitä, että ulkomainen likööri valmistaja markkinoisi kotimaan markkinoilla likööriuutetta, pidettiin epätodennäköisenä. Vaikka kyseessä oli ”maineen hyväksikäyttö”, niin *sekaannusvaaraa* ja merkin loukkausta ei ollut. Toinen asia sitten on, että saattaa olla, että tuomioistuin painotti liikaa näitä seikkoja. Kun kyseessä on niinkin tunnettu merkki kuin GALLIANO, niin globaaleilla markkinoilla ei ole lainkaan epätavanomaista, että markkinoilla on tuotesarjoja, joissa käytetään tunnetun sanamerkin muunnelmaa. Oikeuden olisi tullut kiinnittää huomiota siihen, että kohderyhmä ei ollut erityisen rationaalinen sekä tarkastella vanhemman merkin erottamiskykyä sen omassa kohderyhmässä. Tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa tulee *Canon*-tuomion mukaisesti ottaa huomioon vanhemman merkin erottamiskyky. Tämä tuomio on kuitenkin jo vuodelta 1995, ja se on annettu ennen mainittua yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota. Jos sekaannusvaara on epätodennäköinen, niin luontevampaa on, että tällaisiin tilanteisiin sovelletaan analogisesti tavaramerkkidirektiivin 5.2. §:n kansallista implementointia. Huomioon tulee ottaa se, että tällaista merkkiä käyttämällä toinen elinkeinonharjoittaja voi kutsua kuluttajia tutustumaan omaan tuotteeseensa. Tämä tapahtuu hyödyntämällä vanhemman merkin mainetta. Ks. seuraavan otsikon alla esitetty ”kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen”.

Sillä, millaisessa toimintaympäristössä ja millaiselle kohderyhmälle tuotetta markkinoidaan, on olennainen merkitys sille, miten tavaramerkin symboloima anonyymi kaupallinen alkulähde ymmärretään.

Sen sijaan, että merkkejä vertaillaan abstraktisti rinnakkain, tulee soveltaa *toimintaympäristö- ja kohderyhmäsidonnaista kokonaisarviointia. Tämä koskee nimenomaan tilanteita, joissa merkin loukkausta arvioidaan tuomioistuimissa, ja huomio kiinnitetään siihen, miten merkki todella esiintyy markkinoilla.*[496]

Pöyhösen mukaan "uusi varallisuusoikeuden juridisten tilanteiden perusjäsennys" koostuu muun muassa toimintaympäristöstä. Vaikka *Pöyhösen* tarkastelu ja käyttämät esimerkit poikkeavat varsin paljon tässä tarkastellusta aihepiiristä, niin tiettyjä yhteisiä relaatioita voidaan nähdä. *Pöyhösen* mukaan varallisuusoikeudellinen arviointi on suoritettava suhteessa kuhunkin toimintaympäristöön sen sijaan, että käytettäisiin yhtä yhtenäistä standardiarviointitapaa. Esimerkiksi aseenkäsittelyn huolellisuusvelvollisuus arvioidaan suhteessa kuhunkin erityiseen toimintaympäristöön (metsästys, poliisitoiminta jne.) sen sijaan, että sitä arvioitaisiin yhdellä yhtenäiselle "aseenkäsittelystandardilla".[497]

Ymmärtääkseni *Pöyhösen* esittämä arviointitapa on erityisen ajankohtainen modernin sekaannusvaara-arvioinnin kannalta. Jotta sekaannusvaara-arviointi olisi sopusoinnussa markkinoilla vallitsevan todellisuuden kanssa, tulee sen *vaihdella toimintaympäristön mukaan ja sen tulee olla tilannesidonnainen.* Yleisellä tasolla tämä johtuu keskeisesti siitä, että toimintaympäristö ja käyttäytyminen markkinoilla on muuttunut ja eriytynyt. Jos arviointia ei suoriteta näin, niin sillä ei ole enää yhteyttä siihen, miten tavaramerkkejä käytetään ja havainnoidaan markkinoilla.

Ilman tällaista arviointia ei sillä ole enää yhteyttä myöskään siihen, miten elinkeinonharjoittajien kilpailusuhteet markkinoilla todellisuudessa muodostuvat. Kohderyhmäajattelun myötä merkitystä on annettava yhä enemmän sille, onko tuotteiden laadussa, kohderyhmässä, hinnoissa yms. seikoissa eroavaisuutta. Mitä vähemmän eroja on, sitä läheisemmässä kilpailusuhteessa elinkeinonharjoittajat ovat ja sitä todennäköisempää on, että samankaltainen nuorempi merkki loukkaa vanhempaa merkkiä.

---

[496] Hallintoviranomaisessa vertailu tapahtuu luonnollisesti abstraktimmin. Siellä ei ole mahdollista arvioida laajasti sitä, miten merkki esiintyy todellisilla markkinoilla. Rekisteriviranomaisenkin tulisi kuitenkin ottaa huomioon merkin tyypillinen käyttötapa ja kohderyhmä sen sijaan, että vain mekaanisesti arvioidaan itse merkkien keskinäistä samanlaisuutta. Myös rekisteröintiviranomaisessa tulee eri merkkejä arvioida eri tavalla.

[497] Ks. myös *Pöyhönen*, 162 ss. Hän korostaa, että toimintaympäristösidonnaisen tarkastelutavan oikeustieteessä on synnyttänyt huoli siitä, että eriytynyt juridinen arviointitapa etääntyy liian kauaksi todellisuudesta. Mekaaninen ja abstrakti merkkien samanlaisuuden vertailu etääntyy siitä, miten tavaramerkit markkinoilla havainnoidaan ja millainen merkitys niillä on elinkeinonharjoittajien välisen kilpailun kannalta.

Tarkoitan toimintaympäristösidonnaisella arvioinnilla sitä, että etenkin arvioitaessa tavaramerkin loukkausta tuomioistuimessa, tulee huomioon ottaa koko se toimintaympäristö, jossa merkkiä käytetään. Tuomioistuinten tulisi ratkaisuidensa pohjaksi kuvata kaikki merkkien käyttöympäristöön ja kohderyhmään liittyvät seikat ja ottaa nämä huomioon sekaannusvaara-arvioinnissa. Niiden ei tule lähteä suoraan arvioimaan merkkien tavaralajia, samanlaisuutta ja erottamiskykyä.[498]

> Toisaalta myös tässä yhteydessä on muistettava, että tuomioistuimet käsittelevät merkin loukkausta sen aineiston nojalla, joka heille esitetään. Jos näyttöä ja argumentteja muusta kuin merkkien samanlaisuudesta ei esitetä, niin arviointi rajoittuu väistämättä suppeammaksi ja kaavamaisemmaksi.

Sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon tulisi ottaa paitsi merkkien samanlaisuus, erottamiskyky ja kohderyhmän koostumus, niin myös tuotteen jakelukanavat, hinta- ja laatuerot, tuotteiden esillepano ja yleensäkin koko toimintaympäristö. *Tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnin tulee olla osa sekaannusvaaran arviointia.*

> Se, että tuotteita ei voida vertailla rinnakkain, lisää sekaannusvaaraa (muistikuvateoria). Toisaalta erilaiset jakelukanavat voivat olennaisesti vähentää sekaannusvaaraa. Näihin molempiin kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota ja tarvittaessa niitä tulee punnita keskenään[499].

Tälle näkemykselle on saatavissa tukea sekä yhteisöjen tuomioistuimen käytännöstä että oikeuskirjallisuudesta.

---

[498] Tässä on syytä korostaa sitä, että en tässä esitä kuvausta minkään jäsenvaltion oikeudesta enkä yksinomaan kuvaa sitä, mitä yhteisöjen tuomioistuin on sekaannusvaaran arvioinnista lausunut. *Hahmotan sitä, millä tavalla yhteisöjen tuomioistuimen tekemiä linjauksia tulisi edelleen selventää ja mikä olisi rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi tarkasteltavan asian jäsentämiselle.* Samalla kuitenkin argumentoin myös sitä, millä tavalla esimerkiksi Suomen tavaramerkkilain tulkintaa olisi kehitettävä. En siis tietenkään kuvaa sitä, millä tavalla sekaannusvaara nykyisin tosiasiallisesti Suomessa arvioidaan, vaan esitän laajemman kokonaisarvioinnin omaksumista. Suositan myös sitä, että Saksassa vallitsevaa lähestymistapaa ei hyväksytä yhteisöoikeudelliseksi standardiksi koska sekaannusvaara arvioidaan siellä liian laajasti ja kaavamaisesti. Käytän eri *maiden oikeuskäytäntöä ensisijaisesti esimerkkeinä niistä kysymyksistä, joihin yhteisöoikeudessa tulisi ottaa kantaa.*

[499] Vrt. KKO 1987:11. Tässä tapauksessa alempi oikeusaste (HO) kiinnitti huomiota vain siihen, että jakelukanava ei ole sama eivätkä kuluttajat voi vertailla tuotteita keskenään. Jos kuitenkin vastaaja viittaisi myös siihen, että erilainen jakelukanava vähentää sekaannusvaaraa, niin tämäkin seikka tulisi ottaa huomioon. Mitä heikommin jakelukanava sopii tietyn tuotteen imagoon, sitä vähäisempi on usein sekaannusvaara. Jos taas tietynlaisia tuotteita markkinoidaan mitä erilaisimpien jakelukanavien kautta, niin asialla on vähemmän merkitystä. Esimerkiksi shampoota myydään kaikenlaisten jakelukanavien kautta. Korkein oikeus ei mainitussa tuomiossa tarkastellut lainkaan toimintaympäristön merkitystä.

Paitsi, että *Lloyd*-tapauksessa todettiin, että tuotteiden markkinointiympäristö tulee ottaa huomioon[500], niin *Canon*-tapauksessa viitattiin lisäksi siihen, että tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnin tulee olla osa sekaannusvaaran arviointia ja huomioon tulee ottaa kaikki relevantit seikat, jotka koskevat tiettyä tapausta[501].

Pohjoismaisessa kirjallisuudessa sekä *Lassen* että *Koktvedgaard-Levin* ovat painottaneet sitä, että sekaannusvaaraa arvioitaessa tulee suorittaa laaja kokonaisharkinta ja huomioon tulee ottaa useita itse merkkien ulkopuolisia seikkoja[502]. Erityisesti silloin kun tavaramerkkiasiaa käsitellään tuomioistuimessa, tulee huomioon ottaa se, miten tuote todella esiintyy markkinoilla ja miten kohderyhmä havaitsee sen kussakin toimintaympäristössä. Tavaralajin samanlaisuuden ja merkkien samanlaisuuden kokonaisvaikutus on ratkaisevaa. Kaikkien seikkojen huomioon ottaminen on erityisen tärkeää erilaisissa rajanvetotilanteissa.

> Lassen mainitsee Norjan oikeuskäytännöstä esimerkkinä tapauksen, jossa CHAMPION-urheilukengän raidoitus (4 raitaa) ei ollut sekoitettavissa hinnaltaan kalliimman Adidas-kengän kolmeen raitaan. Kohderyhmä oli merkkitietoinen ja se oli näistä syistä erilainen kuin alkuperäisen ADIDAS-kengän kohderyhmä.[503] Tanskan oikeuskäytännössä on myös katsottu, että tavaramerkit MULTI-TABS ja MULTIMAX eivät olleet sekoitettavissa. Huomioon otettiin muun muassa se, että jälkimmäistä tuotetta myytiin erityisestä ketjuliikkeestä[504].

---

[500] *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C- 342/97,* kohta 27: "In order to assess the degree of similarity between the marks concerned, the national court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements, taking account of the category of goods or services in question and the circumstances in which they are marketed."

[501] "It is to be noted, first, that the tenth recital of the preamble to the Directive states that 'the protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, is absolute in the case of identity between the mark and the sign and goods or services; ... the protection applies also in case of similarity between the mark and the sign and the goods or services; ... *it is indispensable to give an interpretation of the concept of similarity in relation to the likelihood of confusion*". "Second, the Court has held that the likelihood of confusion on the part of the public, in the absence of which Article 4(1)(b) of the Directive does not apply, must be appreciated globally, *taking into account all factors relevant to the circumstances of the case* (Case C-251/95 SABEL v Puma [1997]." Ks. *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Myer Inc., C-39/97*, kohdat 15–16.

[502] Ks. *Lassen*, 365. *Lassenin* mukaan sekaannusvaaran arvioinnissa tulee ottaa huomioon tavaralaji, kuluttajien merkkitietoisuus, tuotteiden hintaerot ja tuotteiden jakelukanavat. Ks. myös *Koktvedgaard-Levin*, 347. He korostavat sitä, että sekaannusvaaran arviointi on suoritettava kokonaisuutena. Huomioon on otettava muun muassa kohderyhmän koostumus ja tavaroiden laji. Tavaroiden samankaltaisuuden arviointi ja sekaannusvaaran arviointi eivät ole erillisiä kysymyksiä. Tämä on loogista suhteessa siihen, että tavaramerkkioikeudessa ei ole kysymys siitä, että itse merkkiä suojattaisiin, vaan huomio kiinnitetään siihen, miten kohderyhmä ymmärtää tavaramerkin ilmentämän tuotteen kaupallisen lähteen.

[503] Ks. *Lassen* 367.

[504] Ks. AIPPI 1995, 61.

Englannin oikeuskäytännössä yhteisöjen tuomioistuimen antamat tulkintaohjeet on ymmärretty tässä sanotulla tavalla. *Premier Brands*-tapauksessa High Court of Justice-tuomioistuimen tuomari *Neuberger* korosti ensinnäkin sitä, että merkkien samanlaisuus on aivan eri asia kuin se, vallitseeko sekaannusvaara:

> *"the fact that a sign is similar to a mark is a distinct question from whether there is a likelihood of confusion."*

Neubergerin mukaan yhteisöjen tuomioistuimen käytännön valossa sekaannusvaaran arvioinnissa keskeiset periaatteet ovat: a) merkkien samanlaisuus b) mitä vahvempi merkki on, sitä suurempi on sekaannusvaara c) tavaralajin samanlaisuuden aste. Merkkien vertailu tulee suorittaa keskimääräisen kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan "silmin ja korvin". Tavaroiden samankaltaisuuden asteen määrittelyssä kiinnitettiin huomiota siihen, että kantajan keittiötavarat olivat suhteellisen kalliita. Huomioon otettiin myös sekä tuotteiden jakelukanavat että kuluttajien tarkkaavaisuus. Kun TY.PHOO-merkkiä ei myöskään ollut käytetty kyseisissä tavaroissa (kyseessä oli suojarekisteröinti), niin kokonaisuutena arvioituna sekaannusvaaraa ei ollut, vaikka TY.PHOO-merkki oli varsin samankaltainen kuin vastaajan TYPHOON-merkki.[505] Tämä arviointitapa on mielestäni oikea tulkinta yhteisöjen tuomioistuimen käytännön sisällöstä: pelkkä abstrakti sekaannusvaaran "mahdollisuus" ei ole riittävää, vaan on arvioitava siten, millainen sekaannusvaara on kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmasta. Huomioon on otettava kaikki seikat, jotka vaikuttavat tähän arvioon.[506]

---

[505] *High Court of Justice, Chancery Division 21.1.2000.*

[506] Myös Saksan kirjallisuudessa todetaan, että "staattinen" tavaroiden samankaltaisuuden arviointi ei ole enää voimassa. Aiemmin voimassa olleen WZG:n mukaan tavaroiden samankaltaisuuden arviointi ja sekaannusvaaran arviointi olivat kaksi toisistaan riippumatonta prosessia. Uuden sääntelyn ja yhteisöjen tuomioistuimen *Canon*-tapauksen myötä sovelletaan "dynaamista ja konkreettista" tavaroiden samankaltaisuuden arviointia. Sekaannusvaara muodostuu tavaroiden samankaltaisuuden ja merkkien samanlaisuuden yhteisvaikutuksesta (Gesamtwirkung). *Fetzer* korostaa kuitenkin sitä, että sekaannusvaaran arvioiminen on "normatiivinen", ei "empiirinen" prosessi. Ks. *Fetzer*, 672–673, 677–679 sekä 788–790. Sekaannusvaara voi toisin sanoen olla olemassa, vaikka olisi vain "mahdollista", että kuluttajat saattavat harhaanjohtua tavaran kaupallisesta lähteestä. Ks. *Fetzer*, 674–675. Näin ollen Saksan oikeuden mukaan saattaa olla, että esimerkiksi REVIAN-merkki viinissä loukkaa mineraalivedelle rekisteröityä EVIAN-merkkiä, kun viimeksi mainitun merkin erottamiskyky on korkea. Ks. mt. 790. Saksan korkein oikeus on todennut, että tällaisessa tilanteessa tavarat ovat samankaltaisia, vaikka ne olisi valmistettu eri paikoissa. Korkein oikeus palautti mainittujen merkkien välisen riidan alempaan tuomioistuimeen, koska se oli tulkinnut tavaroiden samankaltaisuutta liian suppeasti. Yhteisöjen tuomioistuinen antaman *Canon*-tuomion mukaan vanhemman merkin erottamiskyky ja merkkien samanlaisuuden aste tulee ottaa huomioon tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa. Mainitun tuomion valossa korkeimman oikeuden ratkaisu on selvästi perusteltu. Toinen asia sitten on se, onko sekaannusvaara olemassa, vaikka tavarat olisivatkin samankaltaisia siksi, että niiden käyttötarkoitus ja jakelukanavat ovat samankaltaisia.

Tässä sovelletun arviointitavan mukaan tällaisessa tilanteessa pelkkä "hypoteettinen" sekaannusvaaran mahdollisuus ei ole riittävää. Jotta merkin loukkaus olisi olemassa, tulisi kuluttajille

Toisessa englantilaisessa tapauksessa *Justice Pumfrey* on viitannut samaan asiaan. Kyseessä on laaja kokonaisarviointi, jonka puitteissa otetaan huomioon useita muita tekijöitä, kuin merkkien samanlaisuus:

"Under Art 5 (1) (b) the comparison is not straightforward mark for sign comparison. On the contrary it involves a global assessment of likelihood of confusion as to origin of the goods or services concerned. This involves an assessment of the distinctiveness of the mark, and involves many factors familiar in passing off cases".[507]

Suomen oikeuskäytännössä KKO on, tosin ennen Suomen jäsenyyttä EU:ssa, näyttänyt lähtevän siitä, että huomioon otettaisiin vain toimialan samanlaisuus, merkkien samanlaisuus ja vanhemman merkin erottamiskyky. Sen sijaan toimialan konkreettista samanlaisuutta, jakelukanavien samanlaisuutta, markkinointiolosuhteita, kohderyhmän tarkkaavaisuutta tai muita itse merkkien ulkopuolisia seikkoja ei ole arvioitu. Näin ollen tuomiossa 1987:11 arvioitiin vain kolmen ADIDAS-vinoraidan erottamiskykyä ja merkkien samanlaisuutta. Tällä tavoin ei kuitenkaan voida arvioida sekaannusvaaraa, vaan vertailu muodostuu helposti vain itse merkkien välisen samanlaisuuden arvioinniksi. Tässä tapauksessa osapuolet eivät kuitenkaan esittäneet argumentteja toimintaympäristön samanlaisuudesta/erilaisuudesta, ja tämä selittänee osaksi tuomioistuimen omaksumaa arviointia.[508]

Pelkkä realistinen sekaannusvaara-arviointi saattaa kuitenkin merkinhaltijan näkökulmasta johtaa toisinaan nurinkurisiin tilanteisiin. Mitä merkkitietoisempi tuotteen tai palvelun kohderyhmä on ja mitä kalliimmasta tuotteesta on kysymys, niin sitä vähäisempi saattaa olla sekaannusvaara kaupallisesta lähteestä.

---

syntyä realistinen elämys siitä, että mineraaliveden tunnettua merkkiä käytetään erilaisena variaationa viinissä. Sekaannusvaaraa on tarkasteltava siitä näkökulmasta, miten fiktiivinen, kohtuullisen informoitu ja tarkkaavainen kuluttaja havaitsee sen, mistä kaupallisesta lähteestä tietyllä merkillä varustettu tuote on peräisin. Kun mainitussa esimerkissä tuotteet eivät ole identtisiä ja merkeissä on selvä ero, tulisi EVIAN-merkin olla erottamiskyvyltään erittäin vahva, jotta tällainen ilmiö voisi realistisesti syntyä. Viini ja mineraalivesi ovat varsin erilaisia tuotteita ja mainituissa merkeissä on melko suuri eroavaisuus, jos niitä tarkastellaan siitä näkökulmasta, millainen kokonaisvaikutelma kuluttajille syntyy. Yhdenkin kirjaimen ero voi ratkaisevasti muuttaa kokonaisvaikutelman ja tämä voi olennaisesti vähentää sekaannusvaaraa, varsinkin jos tavarat ovat vain etäisesti samankaltaisia. Jos lähtökohdaksi asetetaan sen sijaan pelkkä abstrakti sekaannusvaaran "mahdollisuus", niin merkin loukkaus voi olla olemassa. Vastaavasti, jos merkkien samanlaisuutta arvioidaan mekaanisesti rinnakkain, niin merkit ovat varsin samanlaisia. Tällaisen arvion puitteissa on kuitenkin vaikea vetää rajaa siihen, milloin sekaannusvaara on olemassa ja milloin ei. Saksassa sovellettu arviointi ei ole mielestäni sopusoinnussa yhteisöjen tuomioistuimen käytännön kanssa, vaan se heijastelee sitä, millä tavalla siellä sekaannusvaara on perinteisesti arvioitu. Mainitussa tilanteessa on myös kyseenalaista, onko uskottavaa puhua siitä, että EVIAN-merkki vesittyy mainitunlaisen käytön johdosta. Voidaan kysyä onko REVIAN-merkin käyttämisestä viinissä vahinkoa tunnetun EVIAN-merkin haltijalle? Kokonaan toinen asia olisi, jos REVIAN-merkkiä käytettäisiin mineraalivedessä, jolloin sekaannusvaara olisi huomattavasti todennäköisempi. Lisäksi toinen asia olisi, jos viinin merkki olisi EVIAN.

[507] Ks. *Baloch*, 428.

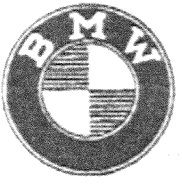
[508] Ks. myös KKO 1996:25, jossa markkinointiolosuhteisiin yms. ei kiinnitetty huomiota. Toisaalta tällaisiin seikkoihin ei ollut myöskään vedottu.

Teollisuudenaloilla, joilla tavaramerkillä on suurta merkitystä, tuotteet ovat usein suhteellisen kalliita ja kuluttajat merkkitietoisia. Kysymys on usein niin sanotuista ylellisyystuotteista. Hajuvedet, kellot, vaatteet ja autot ovat esimerkkejä tavaroista, joiden tavaramerkkien merkitys kilpailussa on usein suuri. Mitä suurempi merkitys tavaramerkillä on, niin sitä merkkitietoisempia kuluttajat usein ovat. Mitä suurempi tuotteiden välinen hintaero on, niin sitä vaikeampi saattaa olla näyttää toteen sitä, että kuluttajat johtuisivat harhaan siitä, mistä anonyymistä lähteestä tuote on peräisin. Erityisesti ylellisyystuotteiden tavaramerkkien loukkauksia arvioitaessa onkin tyypillistä, että oikeudenkäynneissä esille nousee argumentti siitä, että kuluttajat ovat niin merkkitietoisia, että harhaanjohtumisvaaraa ei ole[509].

Jos hinnaltaan olennaisesti kalliimman tuotteen tavaramerkin jäljitelmää myydään edullisesti erilaisen jakelukanavan kautta ”halpahallissa”, niin erehdystä kaupallisesta alkulähteestä saattaa olla vaikea näyttää toteen. Jos merkin loukkaus halutaan todeta, niin tuomioistuin joutuu ”manipuloimaan” sekaannusvaaran siten, että korostetaan sitä, että merkit ovat samankaltaisia ja vanhempi merkki on vahva.

Mitä enemmän kullakin teollisuudenalalla kilpaillaan differoinnilla ja mielikuvilla, sitä herkempi tuotteen imago on maineen ja mielikuvien vahingoittumiselle.[510] Hajuvesien maine on alttiimpi tahrautumiselle kuin rautanaulojen tai teollisuuskoneiden. Mitä rationaalisempia ja merkkitietoisempia kuluttajat ovat, sitä herkemmin he saattavat kiinnittää huomiota tällaisiin seikkoihin. Mitä enemmän merkinhaltija pyrkii säilyttämään merkkinsä yksilöllisyyden markkinoinnilla ja esimerkiksi selektiivisillä jakelujärjestelmillä, sitä vaikeampi voi olla näyttää sitä, että harhaanjohtumista tuotteen kaupallisesta alkuperästä tapahtuisi.

Tanskalaisessa AMW/BMW -tapauksessa merkin haltijan kielto-oikeutta tulkittiin hyvin laajasti.



Oheinen BMW-yhdistelmämerkki oli rekisteröity muun muassa varaosille luokassa 12. Italialainen hakija haki oheista AMW-kuviomerkkiä eräille erikseen nimetyille varaosille luokkaan 12.

---

[509] *Roncaglia*, 551.

[510] Ks. myös *Tiili* 1972, 256. *Tiili* korostaa muun muassa sitä, että useilla aloilla tavaramerkkikilpailu käydään ensisijaisesti mainontakilpailuna.



Rekisteriviranomainen hyväksyi AMW-merkin hakemuksen, koska sen mukaan merkit eivät olleet ”riittävän samanlaisia”. *Sjø- og handelsretten* arvioi sekaannusvaaran eri tavalla. Se korosti, että hakijan merkki oli maailmanmerkki, jolla oli merkittävä goodwill-arvo. Tuomioistuimen mukaan siihen oli pitkän ajan kuluessa sijoitettu merkittäviä investointeja ja merkki oli vahvasti vakiintunut. Tällaiselle merkille oli sen mukaan annettava laajennettu suoja maineen sopimattomalta hyödyntämiseltä sekä erottamiskyvyn vahingoittumiselta myös silloin, kun tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia. Kantajan asiamies viittasi jutussa siihen, että merkit olivat samanlaisia paitsi visuaalisesti, niin myös foneettisesti. Tuomioistuin totesi, että se oli vakuuttunut tästä arviosta. Mainituilla perusteilla kuluttajille saattoi syntyä käsitys siitä, että merkkien välillä oli kaupallinen yhteys ja tämä merkitsee vanhemman merkin maineen sopimatonta hyödyntämistä ja vahinkoa merkin maineelle ja erottamiskyvylle. Näin ollen kohtuullisen informoitu ja tarkkaavainen ostaja hankkisi kalliiseen BMW-autoonsa ”AMW”-osia, joiden hän olettaisi olevan suoraan tai epäsuorasti samasta anonyymistä lähteestä, mistä BMW-merkillä varustetut tuotteet tulevat. Kuten tuomioistuinkin toteaa, kyseessä ei ollut sekaannusvaaraopin soveltaminen, vaan vanhempaa merkkiä suojattiin sen vesittymiseltä.

Tapauksessa noudatettu argumentaatiotapa on kuitenkin osittain ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen esittämien näkökohtien kanssa. Vaikka *Canon*-tuomion mukaan merkin erottamiskyky on otettava huomioon tavaroiden samankaltaisuutta määritettäessä, niin siinä painotetaan sitä, että sekaannusvaaraa arvioitaessa huomion kohteena on nimenomaan se, miten kohderyhmä ymmärtää tavaran alkulähteen. Pelkkä merkkien välinen ”assosiaatio” ei merkitse sekaannusvaaran olemassa oloa, vaikka vanhempi merkki olisi erottamiskyvyltään vahva.

Tanskalaisessa tuomiossa ei myöskään erotettu maineen hyödyntämistä/vahingoittamista sekaannusvaaraopista. ”Sekaannusvaaraa” arvioitiin merkin haltijan investointien näkökulmasta. Huomiota ei kiinnitetä huomiota seuraaviin vasta-argumentteihin, jotka tulisi sekaannusvaaraa tarkasteltaessa ottaa osaksi kokonaisarviota:

* Merkkien samanlaisuudessa oli eroja eikä se tavaralaji, jossa vanhempi merkki oli markkinoilla vakiintunut erittäin vahvaksi, ollut identtinen. Erikseen olisi tullut kiinnittää huomio näyttöön siitä, kuinka vahva BMW-merkki on nimenomaan varaosille.
* Vanhemman merkin *alkuperäinen* erottamiskyky ei ollut erityisen vahva.
* Kohderyhmän merkittävä osa koostui tarkkaavaisista ammatti-ihmisistä tai merkkitietoisesta kohderyhmästä.[511]

---

[511] Vrt. *Fetzer*, 687. Saksan kirjallisuudessa korostetaan sitä, että silloin, kun merkin erottamiskyky on korkea, saattaa sekaannusvaara olla olemassa, vaikka merkin samanlaisuus ja tavaralajin samanlaisuus on vähäisempi. Vastaavasti ”ammattimieskin” saattaa ”erehtyä”, jos vanhemman

* Tavaramerkkien foneettinen samankaltaisuus ei ole tässä tapauksessa läheskään niin olennainen kuin visuaalinen. Kukin samanlaisuuden muoto tulee suhteuttaa kuhunkin tilanteeseen.

Tässä tapauksessa oli *tosiasiallisesti kysymys tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan kansallisen implementoinnin analogisesta soveltamisesta*, ei varsinaisen sekaannusvaaran arvioimisesta.

Samankaltaista merkkiä käyttämällä kilpailija pyrki kiinnittämään kohderyhmän huomion puoleensa. Tuotteen hankintahetkellä ostajat kuitenkin todennäköisesti ymmärsivät, että kysymys ei ole samasta anonyymistä alkuperästä olevasta tuotteesta.

Pidän tapauksessa omaksuttua lopputulosta täysin mahdollisena: BMW-merkkiä suojattiin vesittymiseltä, koska elinkeinonharjoittaja houkutteli varaosien kohderyhmää tutustumaan omaan AMW-tuotteeseensa. Tarkastelutapa on kuitenkin harhaanjohtava ja sekava, koska samaan aikaan puhutaan ”sekaannusvaarasta” ja maineen sopimattomasta hyödyntämisestä. Tässä tilanteessa ne olivat erillisiä asioita.

Tässä kysymys ei kuitenkaan ollut maan korkeimman tuomioistuimen ratkaisusta. Sellaista ei ole myöskään myöhemmin annettu.

Vaikka kuluttajille tällaisten jäljitelmien esiintyminen markkinoilla saattaa olla yhdentekevää, niin se ei ole merkityksetöntä tavaramerkin haltijalle. Sille on tärkeää, että merkin yksilöllisyys ja taloudellinen arvo säilyy markkinoilla. Olennaista on myös se, että merkin tuotekuvaa ei tahrata negatiivisilla assosiaa-

---

merkin erottamiskyky on korkea ja merkkien välinen samanlaisuus on suuri. Nämä tulkintaohjeet ovat oikeansuuntaisia ja realistisia. Mitä samanlaisempia tavarat ovat, sitä suoremmassa kilpailusuhteessa merkit ovat ja sitä suurempi on merkinhaltijan tarve saada suojaa. Mitä samanlaisempia tavarat ovat, sitä todennäköisempää on, että merkin haltija saattaa käyttää tuotteissaan erilaisia merkkivariaatioita. Edelleen: mitä samanlaisempia tavarat ovat, sitä vahvemmin kuluttajat assosioivat merkit toisiinsa. Saksalainen lähestymistapa on kuitenkin sellaisenaan liian kaavamainen ja vaikeatajuinen. Kuten edellä on todettu, on tavaroiden samankaltaisuuden välinen suhde moderneilla markkinoilla huomattavasti eritellympi (ks. s. 166, 191 ss.). Samanlaisiakin tuotteita on kohdistettu erilaisille kohderyhmille, ja niissä on hinta- ja laatueroja. Samaakin tuotetta markkinoidaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kenkiä markkinoidaan esimerkiksi vapaa-ajan tuotteina, juhlakenkinä sekä urheiluvälineinä. Samankaltaistenkin tuotteiden välillä on usein suuria hintaeroja. Tällaiset seikat vaikuttavat siihen, millä tavalla kohderyhmä näkee tuotteen markkinoilla ja miten se ymmärtää sen, mistä anonyymistä lähteestä tuote on peräisin. Pääsääntö on se, että mitä enemmän merkeissä on eroja ja mitä heikompi on vanhemman merkin alkuperäinen ja markkinoilla hankittu erottamiskyky, sitä enemmän merkkien ulkopuolisilla seikoilla voi olla merkitystä. Saksalaiset tulkintasäännöt ovat liian kaavamaisia, jotta niiden avulla voitaisiin määritellä se, onko olemassa vaara siitä, että kohtuullisen informoitu ja tarkkaavainen kohderyhmä harhaanjohtuu siitä, mistä anonyymistä lähteestä tavara on peräisin. Saksan oikeudessa niitä käytetäänkin määrittelemään abstraktia ”sekaannusvaaran mahdollisuutta”. Ks. mt. 674 ss. Tällaisen ajattelutavan mukaan voisi olla ”mahdollista”, että AMW- ja BMW-merkkien välillä vallitsee ”oikeudellinen sekaannusvaara”. Mainituista tulkintaohjeista ei tulisi suoraan päätellä mitään, vaan lähtökohtana tulisi olla, että ne ovat suuntaa antavia ohjeita, joita käytetään apuna, kun kokonaisarvio suoritetaan. Jos realistista sekaannusvaaraa ei ole olemassa, tulee puhua merkinhaltijan intressien suojaamisesta, ei harhaanjohtumisen ”mahdollisuudesta” yms.

tioilla. Lähden tässä siitä, että tilanteissa, joissa kilpailija pyrkii tietoisesti hyödyntämään vanhemman merkin arvoa johtamatta tarkkaavaista kohderyhmää harhaan, tulee merkin itseisarvoa suojata. Avoimesti tulee keskustella siitä, missä määrin itse merkkiä on suojattava.

> Sen sijaan tilanteissa, joissa kilpailija käyttää samankaltaista merkkiä *vilpittömässä* mielessä, tulisi merkin haltijalla olla kielto-oikeus vain silloin, kun realistinen sekaannusvaara on olemassa.

Merkinhaltijalle ei ole merkitystä vain sillä, miten tavaramerkki esiintyy tavaran ostajien näkökulmasta. Kolmansien henkilöiden saattaa olla myös vaikea tietää sitä, onko kyseessä alkuperäinen tuote vai jäljitelmä, vaikka se olisi selvää tuotteen ostajalle. Merkin käyttö huonolaatuisessa tuotteessa saattaa tahrata tunnetun merkin mainetta. Kun tavaramerkkien käyttöympäristö on laajentunut internetiin, niin tavaramerkkejä voidaan käyttää tavoilla, joilla ei ole yhteyttä siihen, miten kuluttaja havaitsee ostohetkellä tuotteen.[512]

Tilanteet, joissa virheellinen ostopäätös on epätodennäköinen, mutta merkkien vesittymisvaara on ajankohtainen, ovat erityisesti seuraavanlaisia:

1) Kilpailijan käyttämän pakkauksen kokonaisvaikutelma tuo mieleen esimerkiksi tunnetun markkinajohtajan käyttämän tuotteen ulkoasun. Vaikutelmat "assosioidaan" keskenään ja vesittymisvaara on olemassa.[513]
2) Silloin kun tuotteiden välillä on suuri hintanero, markkinointiympäristö on erilainen ja kuluttajat ovat merkkitietoisia, niin sekaannusvaara tuotteen kaupallisesta lähteestä saattaa vähentyä olennaisesti. Tämä on ajankohtaista erityisesti silloin, kun kyseessä ovat niin sanotut "halpahallikopiot". Näissä tilanteissa myös tuotteiden laatu saattaa olla on erilainen. Kun yleisö ymmärtää, että kyseessä ei ole samasta lähteestä peräisin oleva tuote, ei vanhemman merkin haltijan markkinaosuus pienene virheellisten ostopäätösten vuoksi. Tavaramerkki sen sijaan saattaa vesittyä. Lisäksi kilpailija saattaa tällä tavalla houkutella kuluttajia ostamaan oman tuotteensa.
3) Sekaannusvaaraopin soveltuminen epätavallisiin tavaramerkkeihin on pulmallista, koska niiden yhteydessä käytetään säännönmukaisesti muitakin merkkejä ja merkintöjä, jotka usein erottavat tuotteet toisistaan. Näin ollen on hyvin epäselvää, millainen on esimerkiksi abstraktien värirekisteröintien suoja-ala.[514]

---

[512] Suomessa markkinatuomioistuin on tuomiossa 1999:15 pitänyt SopmenL:n vastaisena sitä, että vastaajayhtiö oli käyttänyt VIAGRA-tavaramerkkiä internet-sivujensa lähdekoodin avainsanana (meta-tag). Kun internetistä etsitään tietoa VIAGRA-hakusanalla, niin hakuohjelma tuo esiin myös vastaajayhtiön sivun. Tällaisissa tilanteissa ei yleensä ole varsinaista sekaannusvaaraa, mutta laajalti tunnetun merkin mainetta saatetaan hyödyntää siten, että *herätetään kohderyhmän kiinnostus* kilpailijan markkinoimaan tuotteeseen ja kotisivuun. Tavaramerkkilakia sovellettaessa tulee tällaisissa tilanteissa analogisesti soveltaa tavaramerkkilain 6.2 §:ää.

[513] Ks. *Mills*, 116–132. Ks. myös *Annand*, 142–173.

[514] Ks. *Dawson*, 383–388.

4) Neljänneksi merkkiä voidaan käyttää parodiana, jolloin sekaannusvaara saattaa olla hyvin epätodennäköinen, vaikka merkeissä olisi suuria yhtäläisyyksiä.[515]

3. VESITTYMISESTÄ

Vesittymisellä tarkoitetaan tavaramerkkioikeudessa sitä, että vanhemman merkin erottamiskyky ja merkin imagon yksilöllisyys vähenee, kun markkinoille tulee useita samankaltaisia merkkejä ja merkki banalisoituu[516]. Toisekseen kilpailijoiden jäljittely saattaa merkitä sitä, että vanhempaan merkkiin uhrattuja investointeja hyödynnetään osallistumatta niistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi vanhemman merkin mainetta saatetaan vahingoittaa esimerkiksi sillä, että jäljitelmämerkillä markkinoitavan tuotteen laatu on heikko tai tuotetta markkinoidaan ympäristössä, joka ei sovi vanhemman merkin imagoon.[517]

Vesittymisellä tarkoitetaan sitä, että alunperin markkinoilla on vain yksi tavaramerkki, jolla on yksi anonyymi kaupallinen lähde ja yksi tuotekuva. Tuotteen ja merkin saavuttaman tunnettuisuuden ja tavaramerkkiuskollisuuden myötä markkinoille saattaa kuitenkin olla useita tulijoita, jotka haluaisivat käyttää samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä ja hyödyntää vanhemman merkin luomaa mainetta ja tuotekuvaa. Jos esimerkiksi tietty värisävy on markkinoilla vakiintunut tietyn elinkeinonharjoittajan tavaramerkiksi, niin sen ainutlaatuisuus heikkenee, kun markkinoille tulee useita tuotteita, joissa käytetään samaa värisävyä. Mitä enemmän markkinoille tulee esimerkiksi riisipakkauksia, joissa käytetään samaa oranssia värisävyä kuin tunnetussa UNCLE BEN'S -pakkauksessa, sitä heikompi on oranssin värin kyky yksilöidä tietty elinkeinonharjoittaja ja yksilöllinen tuotekuva. Lisäksi vesittyminen vähentää tämän värisävyn itsenäistä vetovoimaa: sen kyky vetää kuluttajia puoleensa arkipäiväistyy ja heikkenee.

> Jos markkinoille tulee useita samankaltaisia tavaramerkkejä, niin tällöin vanhempi merkki ei ole enää ainutlaatuinen merkki, joka liitetään yhteen elinkeinonharjoittajaan, vaan vähitellen se saattaa olla tietyllä teollisuudenalalla yleisesti käytetty tunnus. Jos tällaista tapahtuu, niin myös vahvasta merkistä saattaa vähitellen tulla heikko merkki.[518] Toisekseen merkin tuote-

---

[515] Ks. *Gredley–Maniatis*, 412–420.

[516] Banalisoitumistermiä on käyttänyt *Tiili.* Ks. *Tiili* 1972, 253. Termi on osuva, koska vesittymisen seurauksena merkki muuttuu arkipäiväisemmäksi eikä se enää vedä kuluttajia puoleensa samalla tavalla kuin aiemmin.

[517] Ks. tästä luku IX. Silloin, kun tavarat ovat samankaltaisia, niin vesittymisvaara on vähintäänkin yhtä lailla ajankohtainen, kuin silloin, kun tavarat ovat erilaisia.

[518] Tällaisen ilmiön todennäköisyyttä on pitkällä aikavälillä kuitenkin hyvin vaikea arvioida. Tietyn yksittäisen merkin aiheuttama vesittyminen tietyssä yksittäistapauksessa lienee useimmi-

kuvaan yhdistettävät positiiviset assosiaatiot saattavat vahingoittua, jos jäljitelmämerkin laatu, imago tai markkinointiympäristö on heikko.[519]

Moderni markkinointiympäristö on tuonut tullessaan koventuneen kilpailun ja kilpailijoiden uudenlaiset jäljittelymenetelmät. Tämä on merkinnyt sitä, että kilpailijat pyrkivät tulemaan yhä lähemmäksi markkinajohtajien vetovoimaisia ja tunnettuja tavaramerkkejä ja "assosioimaan" merkit keskenään. Tarkoituksena ei ole harhaanjohtaa kuluttajia[520].

Selvää kuitenkin on, että jonkinasteinen vesittyminen on sinänsä luonnollinen osa tavaramerkkijärjestelmää. Mitä heikompi merkki on, sitä samankaltaisempia tunnuksia kilpailija voi käyttää. Heikot merkit vesittyvät väistämättä. Silloin kun elinkeinonharjoittaja käyttää tavaramerkkiä, joka jo on alalla tavanomainen tai kuvailee itse tuotetta, niin on todennäköistä, että merkki tulee vesittymään entisestään.

Kuten todettu, nykyaikaisessa markkinointiympäristössä realistinen sekaannusvaarasuoja ei aina suojaa merkin vesittymiseltä. Tarkastelen seuraavassa tilanteita, joissa sekaannusvaara-arviointia tulisi laajentaa ja huomioon voitaisiin ottaa merkkien itsenäinen rooli nykyaikaisessa markkinointikommunikaatiossa.

4. MILLAISIA OVAT TYYPILLISET KONKREETTISET ONGELMATILANTEET?

4.1. Sekaannusvaara muiden kuin tuotteiden ostajien keskuudessa

Suoja vesittymistä vastaan voidaan taata yksinkertaisesti siten, että sekaannusvaaran soveltamisalaa laajennetaan siten, että huomiota ei kiinnitetä pelkästään siihen, millainen sekaannusvaara on tuotteen ostohetkellä. Näin tulisi tehdä silloin, kun kilpailija tietoisesti pyrkii suoraan hyötymään vanhemmasta merkistä (vilpillisessä mielessä). Olennaista kuitenkin on, että tällaista oppia käytettäisiin varovasti.

Lähden seuraavassa siitä, että tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaa tulee analogisesti tulkita direktiivin 5.1. artiklan b-kohdan tarkoittamaan tilanteisiin ("likelihood of confusion, which includes likelihood of association"). Tavaramerkkidirektiiviä voidaan tulkita siten, että tämä on mahdollista ilman yhteisö-

---

ten vähäistä. Merkinhaltijoiden näkökulmasta ongelma on kuitenkin nimenomaan siinä, mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä. Jos markkinoille vähitellen ilmaantuu useita samankaltaisia tunnuksia, niin merkki voi todella vesittyä.

[519] Ks. kirjallisuudesta *Swann-Davis*, 267–299 sekä *Tiili* 1972, 231–307. *Schechter*, 334–352.

[520] Ks. *Mills*, 116–132.

jen tuomioistuimen ennakkopäätöstäkin, jos se näin halutaan kansallisesti menetellä.[521] Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu tästä asiasta olisi kuitenkin tarpeellinen, jotta kaikissa jäsenmaissa voitaisiin suojan laajuutta arvioida yhtenäisemmän viitekehyksen puitteissa.

Analogista tulkintaa tulisi soveltaa tilanteisiin, joissa laajalti tunnetun merkin erottamiskykyä selvästi vesitetään tai mainetta käytetään hyväksi. Huomioon tulee ottaa ”sekaannusvaara” ennen tuotteen hankintaa sekä sekaannusvaara koko ”yleisön” keskuudessa.[522] Tällaiset opit ovat peräisin Yhdysvalloista. Kirjallisuudessa onkin esitetty, että yhteisöjen tuomioistuimen tulisi hyödyntää USA:ssa kehitettyjä oppeja sekä laajentaa sekaannusvaaran arviointia[523].

> Sen sijaan ”assosiaatiokäsite” sellaisenaan on täysin soveltumaton. Kirjallisuudessa on todettu, että assosiaatiokäsite voi koskea vain vahvojen merkkien suojaa vesittymiseltä sellaisissa tilanteissa, joissa realistista sekaannusvaaraa ei ole. Jos assosiaatio sellaisenaan olisi merkin loukkauksen kriteeri, niin merkin loukkaukselta ei voisi välttyä.[524] Merkkien välillähän on aina jonkinlainen ”assosiaatio”, kun sekaannusvaaraa arvioidaan. Termi ”assosiaatio” on sellaisenaan hyvin epämääräinen.

Yhdysvalloissa on useissa (mutta ei kaikissa) tuomiopiireissä jo 1950-luvulta saakka viitattu siihen, että sekaannusvaarasuoja ei tietyissä yksittäistapauksissa ole riittävä merkin haltijan intressien kannalta. Siellä ”likelihood of confusion” -käsitteen ongelmia on pyritty poistamaan siten, että *käsite on hajotettu eri osiin*. Ensinnäkin arvioidaan sitä, voivatko ostajat ostohetkellä erehtyä tavaran kaupallisesta lähteestä. Jos tämä ei tietyssä yksittäistapauksessa johda tyydyttä-

---

[521] Ks. vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.5. artikla: ”Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.” Sekaannusvaarasäännösten lisäksi kansalliseen lakiin voi sisältyä säännöksiä, joilla suojataan merkkiä vesittymiseltä tai maineen ansiottomalta hyödyntämiseltä. Joka tapauksessa tämä artikla antaa tukea sille, että tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan analoginen tulkinta on mahdollinen. On kuitenkin huomattava, että siteerattu artikla ei koske sitä, millä tavalla sekaannusvaara arvioidaan, vaan nimenomaan merkin vesittymisvaaraa ja maineen hyväksikäyttöä.

[522] Ks. myös *Gielen*, A Benelux Perspective, 109–111. Yhteisöjen tuomioistuimen hylättyä assosiaatiokriteerin tavaramerkin loukkauksen kriteerinä, *Gielen* on siirtynyt korostamaan sitä, että laajalti tunnettuja merkkejä tulisi suojata niiden vesittymiseltä, vaikka sekaannusvaaraa ei olisikaan.

Oma erityiskysymyksensä on se, että lääkkeiden sekaannusvaaran arvioinnissa olennaisemmaksi on tullut kysymys siitä, että jos tuotteiden *käyttäjät* sekoittavat tuotteet, niin tämä saattaa vaarantaa käyttäjän terveyden. Tästä syystä Suomen AIPPI-ryhmä on viitannut siihen, että käyttäjänäkökulma on tulossa yhä ajankohtaisemmaksi tällä sektorilla. Ks. AIPPI 1995, 112.

[523] *Roncaglia*, 555 ss. Tällä tavoin voitaisiin antaa merkitystä direktiiviin sisältyvälle ”likelihood of association” -käsitteelle.

[524] Ks. ibid.

vään tulokseen, niin arvioidaan sitä onko kyseessä *"pre-sale confusion"* tai *"post-sale confusion"*.[525]

Näistä jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että sekaannusvaaran arvioinnissa huomio voidaan kiinnittää myös siihen, miten koko yleisö käsittää tavaran alkulähteen.[526] Näin ollen, vaikka tavaran ostohetkellä ostajan näkökulmasta olisi selvää, että kysymys ei ole alkuperäistuotteesta, niin ulkopuolisen saattaa olla vaikea tietää sitä, onko kyseessä jäljitelmä. Jos kyseessä on suttuinen ja huonolaatuinen tavara, niin yleisölle saattaa syntyä virheellisiä päätelmiä ja mielikuvia tavaran laadusta ja imagosta. Näin ollen esimerkiksi tapauksessa *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*[527] todettiin, *että kolmannet henkilöt* saattavat samankaltaisen takataskutunnuksen perusteella luulla, että LOIS-farmarihousut ovat LEVI'S-farmarihousut, vaikka tuotteen *ostajalle* olisi selvää, että kyseessä on eri alkuperää oleva tuote.

> Suomessa keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on yhdessä lausunnossaan viitannut samankaltaiseen ilmiöön. Kysymys ei kuitenkaan ollut tavaramerkkiasiasta, vaan sen arvioimisesta, oliko kilpailijan menettely hyvän liiketavan mukainen. Liiketapalautakunnan mukaan vastaajan markkinoille tuomien BYGGIS-rakennuspalikoiden pakkauksessa käytetty erilainen sanamerkki vähensi sekaannusvaaraa, mutta palikat itsessään olivat sekoitettavissa, etenkin kun asiaa tarkasteltiin lasten näkökulmasta.[528] Huomio kiinnitettiin myös siihen, miten tuote nähdään ostopäätöksen jälkeen. Kysymys oli sekaannusvaarasta tuotteen käyttäjien keskuudessa. Tätä ajattelutapaa tulisi soveltaa myös tavaramerkkioikeuteen, jos sekaannusvaaraa tuotteen ostohetkellä ei ole, mutta merkkiä vesitetään.

Oppi siitä, että huomioon otetaan se, miten kolmannet näkevät merkin, suojaa nimenomaan merkinhaltijaa. Kysymyshän on siitä, että merkin itseisarvoa pyritään hyödyntämään ilman, että kohderyhmä tuotteen ostohetkellä erehtyisi. Kysymys on "assosiaatiosta" merkkien välillä ja vanhemman merkin itseisarvon hyödyntämisestä. Huomattavaa on, että tavaramerkkidirektiivissä puhutaan sekaannusvaarasta *yleisön* keskuudessa (*public*), ei ostajien keskuudessa (*purchasers*). Näin ollen sekaannusvaaran laajentaminen koskemaan muita ti-

---

[525] Ks. *A. McCarthy*, The Post-sale Confusion Doctrine sekä *Allen*, 230 ss. Yhdysvaltain Lanham Act -tavaramerkkilain 43 §:stä on 1960-luvun alussa poistettu viittaus siitä, että sekaannusvaaran tulisi aiheutua nimenomaan ostajien keskuudessa (*purchasers*). Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että huomioon tulee ottaa sekaannusvaara koko *yleisön* keskuudessa. "Post-sale confusion" koskee kuitenkin nimenomaan vahvoja merkkejä. Niiden suoja-alaa voidaan arvioida laajemmin erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa sekaannusvaara on epätodennäköinen markkinointiympäristön tms. sellaisten seikkojen vuoksi.

[526] Ks. myös *Allen*, 209–254.

[527] *799 F. 2d 867 C.A.2 (N.Y.) 1986.*

[528] Ks. *Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 23.1.1990, nr 745/1990.*

lanteita kuin tavaran tai palvelun ostohetkeä, on mahdollista myös direktiivin sanamuodon puitteissa.[529]

Suomen oikeuskäytännössä ei sekaannusvaaran käsitettä ole eritelty tai sen arvioinnissa ei ole yleensä suoritettu laajaa kokonaisarviointia. Sekaannusvaaran olemassaolo on saatettu todeta yksinkertaisesti vertaamalla itse merkkejä ja arvioimalla vanhemman merkin erottamiskyvyn vahvuutta. Esimerkki sanotusta "assosiaatio-opin" kaltaisesta vertailusta on KKO:n ratkaisussa 1987:11 suorittama merkkien vertailu. Tuomioistuin katsoi, että neljä raitaa urheilukengässä saattoivat erehdyttää kuluttajan luulemaan, että vastaajan kenkä oli ADIDAS-kenkä. Tapauksesta annettiin seuraava tiedonanto:

> "A:n katsottiin saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme säännöllisen välimatkan päässä olevaa, kengänpäällyksen väristä selvästi erottuvaa vinoraitaa kengän nauhoituksesta sen anturaan. B:tä kiellettiin pitämästä kaupan urheilujalkineita, joissa oli neljä samalla tavoin sijoitettua selvästi erottuvaa raitaa. Sekoitettavuutta arvosteltaessa ei otettu huomioon A:n kengissä olevia muita A:n tunnusmerkkejä."

Tapauksessa arvioitiin vain merkkien keskinäistä samanlaisuutta ja vanhemman merkin kolmen raidan markkinoilla saavuttamaa erottamiskykyä. Ratkaisua perusteltiin kuitenkin sillä, että kohderyhmä saattaa luulla vastaajan kenkää kantajan kengäksi. Varsinaista sekaannusvaarapohdintaa tapaukseen ei kuitenkaan sisältynyt. Toisaalta myös jutun osapuolten esittämät näkökohdat keskittyivät itse merkkien samanlaisuuteen ja tuomioistuin joutui käsittelemään jutun tämän argumentaation rajoissa.

> Kun tapauksessa sekaannusvaara-arviointi oli pintapuolinen ja se on annettu ennen Suomen jäsenyyttä EU:ssa, niin sen ennakkotapausarvo on nykyisin kohtuullisen vähäinen. Jotta voitaisiin arvioida oliko kyseessä sekaannusvaara vai pelkkä assosiaatio merkkien välillä, tulisi huomioon ottaa kaikki seikat, jotka vaikuttavat siihen, millä tavalla tuotteen kohderyhmä näkee tuotteen markkinoilla. Näihin seikkoihin kuuluu toimintaympäristöjen vertailu. Jos sekaannusvaaraa ei ole, niin tällaisissa tilanteissa kolmannet henkilöt saattavat kuitenkin luulla tuotetta alkuperäistuotteeksi. Erikseen tulee arvioida sitä, onko merkin haltijan intressejä paikallaan suojata siltä, että

---

[529] Ks. myös *Roncaglia*, 551, jonka mukaan kuluttajien sekaannusvaaraan perustuva arviointitapa on täysin vanhentunut silloin, kun vanhempi merkki on laajalti tunnettu. Tämän vuoksi yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kiinnittää huomiota Yhdysvalloissa sovellettuihin post-sale- ja pre-sale-confusion-oppeihin. Kirjoittajan mukaan tällaisten oppien soveltaminen on erityisen tärkeää silloin, kun sekaannusvaara vähenee kohderyhmän merkkitietoisuuden tai tavaroiden hintaerojen vuoksi.

merkki ei vesity.[530] Merkin loukkaus tulisi yllä esitetyn valossa arvioida siten, että ensin arvioidaan sekaannusvaaraa ostajien keskuudessa. Jos sekaannusvaaraa ei ole, niin tämän jälkeen tulisi siirtyä tarkastelemaan sitä, tuleeko huomioon ottaa myös se, miten kolmannet henkilöt näkevät tuotteen markkinoilla ja onko vanhempi merkki riittävän vahva, jotta sekaannusvaara-arviointia tulisi laajentaa.

Tiili onkin kirjallisuudessa viitannut siihen, että mainitussa ratkaisussa suojattiin merkin haltijan merkkiä nimenomaan sen erottamiskyvyn vähenemiseltä. Hänen mukaansa "merkinhaltijan markkinoimisintressin kannalta on tärkeätä, että merkki menekinedistäjänä säilyy ennallaan tai paranee. Tämän vuoksi olisi suojeltava *vesittymiseltä* myös merkkejä, jotka eivät täytä TML 6.2 §:n edellytyksiä." *Tiilin* mukaan sekoitettavuusarvioinnissa merkille tulee antaa "riittävä suoja-ala".[531]

Tämä tulkinta ei kuitenkaan rakennu sekaannusvaara-ajattelulle vaan merkin itseisarvon suojaamiselle ja merkkien välisen "identiteettielämyksen" arvioimiselle. *Tiilin* sanomaa voitaneen kuitenkin nykyisin tulkita siten, että tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaa (ja sitä vastaavaa kansallista sääntelyä) tulee analogisesti tulkita tilanteisiin, joissa kysymys on samankaltaisista tavaroista. Lisäksi tällainen suoja ei koske vain kaikkein tunnetuimpia maailmanmerkkejä, vaan myös sellaisia merkkejä, jotka ovat laajalti tunnettuja omassa

---

[530] KKO viittasi myös "merkkikohtaiseen" tarkasteluun, jolla se tarkoitti sitä, että arvioinnissa ei otettu huomioon sitä, että ADIDAS-kengässä oli muun muassa ADIDAS-sanamerkki. Vertailu tulee suorittaa kantajalle rekisteröidyn (tai vakiintuneen) merkin välillä ja vastaajan käyttämän vastaavanlaisen merkin välillä. Merkkikohtainen vertailu on ja sen tulee olla tavaramerkkiloukkauksen arvioinnin peruslähtökohta. Tavaramerkkiloukkauksen arviointi suoritetaan ensisijaisesti merkkien samanlaisuuden, ei tuotteen kokonaisvaikutelman samanlaisuuden vertailuna. Tämä lähtökohta vähentää ongelmia, jotka aiheutuvat siitä, että merkin loukkaus on sidottu sekaannusvaaraan. Toisaalta sekaannusvaarasta puhuminen voi tällaisissa tilanteissa olla epärealistista, koska tavarassa olevat muut merkinnät voivat olennaisestikin vähentää sekaannusvaaraa. Tätä tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa, joka käsittelee look-a like -tuotteita. Ks. myös KKO 1996:25, jossa todettiin, että tavaroiden varustaminen usealla tuotetunnuksella saattaa vähentää tavaroiden kaupallista alkuperää koskevaa sekoitettavuusvaaraa. KKO:n mukaan merkkien yksinoikeussuoja kattaa kuitenkin tavaramerkkeihin liittyvän markkinoimisintressin ja mainosarvon. Sekoitettavuusarviointia ei KKO:n mukaan voida tehdä pitäen lähtökohtana pelkästään kaikkien merkkien luomaa kokonaisvaikutelmaa. Tällainen tarkastelu olisi omiaan vähentämään yksittäisten merkkien nauttimaa suojaa. Tämän vuoksi arviointi tulee suorittaa KKO:n tuomiosta 1987:11 (ADIDAS) ilmenevällä tavalla "merkkikohtaisesti". Tällä tavoin voidaankin usein suojata merkinhaltijaa sekaannusvaarateoriaa soveltamalla. On kuitenkin muistettava, että merkkikohtainen vertailu ei vielä merkitse sitä, että muut sekaannusvaara-arvioinnin kannalta relevantit seikat, kuten markkinointiolosuhteet yms. seikat, voitaisiin jättää vertailun ulkopuolelle, jos niihin on asianosaisten taholta vedottu. Levi's-tapauksen kaltaisissa tilanteissa tulisi erityinen huomio kiinnittää siihen, miten kolmannet henkilöt havaitsevat merkit. Tällaisissa tapauksissa realistinen sekaannusvaaraoppi ei toimi ollenkaan, vaan merkinhaltijan intressejä on suojattava laajemmin. Jos sekaannusvaaraa ei ole, niin paikallaan on analogisesti soveltaa tavaramerkkilain 6.2 §:ää ja suojata merkkiä myös sen erottamiskyvyn vesittymiseltä.

[531] *Tiili* 1988, 657.



Tällaisissa tilanteissa on vaikea näyttää, että kyseessä on sekaannusvaara alkuperäistuotteeseen, koska tuotteiden hinta ja jakelukanava on erilainen. Toinen asia sen sijaan on se, millä tavoin kolmannet henkilöt näkevät merkin sekä se, että näin samankaltaisen tunnuksen käyttö vähentää vanhemman merkin erottamiskykyä sekä sen kaupallista vetovoimaa markkinoilla.. Kuva on kirjoittajan esimerkki, eikä se liity mihinkään oikeudenkäyntiin. Kilpailijan on mahdollista käyttää vähemmän samanlaisia raitayhdistelmiä. On huomattava, että mitä enemmän tällaisia raitajäljitelmiä tulee markkinoille, sitä vaikeampi merkin haltijan on puolustaa merkkiään. Vaikka yksittäisessä tilanteessa tällainen menettely vaikuttaa harmittomalta, niin pitkäaikaisessa kilpailussa merkin erottamiskyky ja vetovoima vähenevät.

kohderyhmässään[532]. ”Riittävän suoja-alan” korostamisen sijaan selkeämpää olisi ottaa huomioon se, että tällaisissa tilanteissa kolmannet henkilöt voivat hyvin samankaltaisen merkin perusteella luulla tuotetta alkuperäistuotteeksi. Huomio tulisi lisäksi kiinnittää kilpailijan vilpilliseen/vilpittömään mieleen. Tämän teorian kautta niin sanottu *identiteettielämysoppi* muodostuu huomattavasti ymmärrettävämmäksi.[533]

---

[532] Ks. tästä luku IX.
[533] Ks. edellä luku V, otsikko 6.

Suomen oikeuskäytännöstä löytyy tuore HO:n tapaus, jossa korostettiin konkreettisemman sekaannusvaaran arvioinnin merkitystä[534]. Tämä tuomio istuu siihen viitekehykseen, jonka puitteissa yhteisöjen tuomioistuin on tarkastellut sekaannusvaaran laajuutta.

> Tarjoustalo Oy oli maaliskuuhun 1998 mennessä myynyt 1692 kappaletta nappiverryttelyhousuja 79.90 markan kappalehintaan. Housuissa oli neljä valkoista raitaa. Kantaja korosti kanteessaan sitä, että tuotteen mainonnassa vastaajan housuista näkyi ainoastaan raidoitus. Sen mukaan huonompilaatuisten ja halvempien tuotteiden myynti aiheuttaa merkin vesittymistä ja degeneroitumista. Vastaajan mukaan yksi raidoista oli leveämpi kuin muut ja tuotteessa oli näkyvissä GEPARD-tuotemerkki.

HO hylkäsi kanteen. Se painotti sitä, että kyseessä on alkuperäisesti heikko merkki. Raidat ovat tavanomaisia ja yleisesti käytettyjä. Vaikka tavaramerkki on erityisen tunnettu, niin tavaramerkkisuojan laajuutta ei voida tulkita laajasti, jotta elinkeinonharjoittajien toimintavapaus ei rajoitu kohtuuttomasti. Lisäksi tuomiossa todettiin, että urheiluvaatteiden ostajat ovat merkkitietoisia eikä heille synny helposti sellaista käsitystä, että kysymys olisi ADIDAS-yhtiöstä peräisin olevista tuotteista. Tämä arvio on uskottavampi kuin KKO:n tapauksessa 1987:11 suoritettu vertailu.

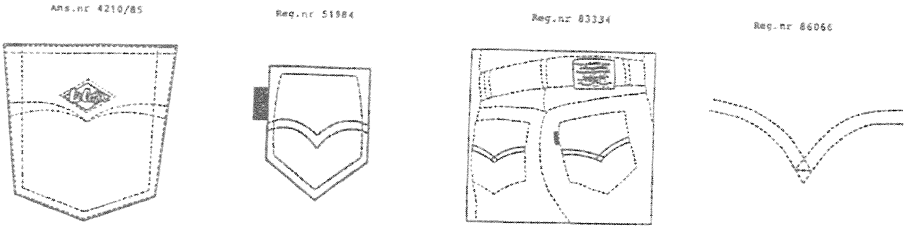
Tämä tuomio on sopusoinnussa yhteisöjen tuomioistuimen *Marca Mode*-tapauksen kanssa. Tapauksessa suoritettiin myös laajempi kokonaisarviointi siitä, onko sekaannusvaara olemassa. Tällaisissa rajanvetotapauksissa olisi kuitenkin luontevaa arvioida vielä avoimemmin *koko tuotteen markkinointiympäristö*, markkinointiolosuhteet, tuotteiden hintaerot, tuotteiden esillepano sekä tarvittaessa se, millaisen jakelukanavan kautta alkuperäistuotteita markkinoidaan. Näiden seikkojen huomioon ottaminen edellyttää kuitenkin sitä, että asianosaiset vetoavat niihin.

Toinen asia kuitenkin on se, että mainitunlaisten jäljitelmätuotteiden markkinointi heikentää vanhemman merkin vetovoimaisuutta, tahraa sen tuotekuvaa, tavaramerkkiuskollisuutta ja vesittää sen erottamiskykyä. Näillä näkökohdilla on kuitenkin vain vähän yhteyttä siihen, miten kohderyhmä hahmottaa merkin alkulähteen ostohetkellä. Muut kuin ostajat saattavat kuitenkin luulla jäljitelmähousuja alkuperäisiksi. Jos jäljitelmätuotteen laatu on huono, niin tämä saattaa heikentää alkuperäistuotteen vetovoimaisuutta. Vaikka vanhemman merkin alkuperäinen erottamiskyky olisi heikko, niin paikallaan olisi rajoittaa sitä, että *kilpailija pyrkii suoraan hyötymään vanhemman merkin arvosta ja luo niin vahvan assosiaation vanhempaan merkkiin, että kolmannet henkilöt saattavat luulla tuotetta alkuperäiseksi.*

---

[534] Ks. Helsingin hovioikeuden tapaus *Adidas Salomon/ Tarjoustalo Oy AG S98/516* 25.5.1999.

Sekaannusvaaran laajentamisen tarve on toisinaan ajankohtainen myös KHO:n käytännössä. Korkein hallinto-oikeus on Suomessa ottanut kantaa esimerkiksi Levi's- ja Lee Cooper -farmareiden takataskutunnuksia koskeneeseen sekaannusvaara-arviointiin (KHO 1650/4/95, 28.5.1996).



KHO:n mukaan merkit eivät olleet sekoitettavissa. Se ei kuitenkaan juuri perustellut ratkaisuaan ja sitä on vaikea arvioida. Sekaannusvaarateorian näkökulmasta tällainen tulkinta on perusteltu, koska kohderyhmä on harkitseva ja merkkitietoinen.

Myös tässä tilanteessa sekaannusvaara ostajalle on epätodennäköinen, mutta merkin käyttö vesittää vanhempaa merkkiä ja kolmannet henkilöt saattavat toisinaan luulla jäljitelmätuotetta alkuperäiseksi, jos kilpailija tulee hyvin lähelle vanhempaa merkkiä.[535]

Suomessa KHO on nimenomaan todennut, että yhteisöjen tuomioistuimen antaman *Canon*-tapauksen mukaan "tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja palvelut ovat samat." Näin ollen pesuainemerkkien OMO ja ORO välistä suhdetta tuli arvioida nimenomaan sekaannusvaaran näkökulmasta. Erikseen ei arvioitu sitä, onko vanhemman merkin mainetta tai erottamiskykyä vahingoitettu, vaikka sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta lähteestä ei olisi.[536] Tämä tulkinta on sopusoinnussa sen kanssa, mitä edellä on

---

[535] Vrt. KKO 1996:25, jossa viitattiin siihen, että LEVI'S takataskutunnus on erottamiskyvyltään heikko ja samankaltaisia tunnuksia käytetään markkinoilla yleisesti. Jos tällaisessa tapauksessa kuitenkin näytettäisiin tunnuksen markkinoilla hankkima korkea erottamiskyky, niin johtopäätös olisi saattanut olla toinen. Edelleen tunnusten tavanomaisuutta ei tulisi arvioida näin kategorisesti, vaan huomioon tulisi keskeisemmin ottaa se, kuinka samanlaisia merkit ovat. Jos merkit ovat hyvin samanlaisia, niin tämä korvaa esimerkiksi merkin heikkoa alkuperäistä erottamiskykyä. Lisäksi tällaisessa tilanteessa merkkiä olisi paikallaan suojata siltä, että muut kuin ostajat saattavat luulla housuja alkuperäisiksi, vaikka jakelukanavista, hinnaneroista yms. seikoista seuraisi, että sekaannusvaara tuotteen ostohetkellä on vähäinen. KKO joutui kuitenkin tapauksessa perustamaan ratkaisunsa niukkaan näyttöön ja argumentaatioon ja lähinnä arvioimaan sitä, ovatko tunnukset riittävän samanlaisia ja millainen on niiden alkuperäinen erottamiskyky. Ratkaisulle ei voida näiden syiden vuoksi antaa suurta painoarvoa ennakkotapauksena.

[536] KHO 1668/3/1998, 17.9.1998

esitetty yhteisöjen tuomioistuimen käytännöstä. Yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kuitenkin kehittää käytäntöään siten, että huomioon otettaisiin tilanteet, joissa sekaannusvaaran sijaan vallitsee olennainen merkkien vesittymisvaara. Lisäksi KHO:n olisi tullut tarkastella sitä, voidaanko tavaramerkkilain 6.2 §:ää analogisesti soveltaa tavaramerkkilain 4 §:n tarkoittamiin tilanteisiin. Kansallisen lain tulkinnassa tulee huomioon ottaa myös tavaramerkkidirektiivin 5.5. artikla[537].

Toisaalta "sekaannusvaara" kolmansienkaan keskuudessa ei sovellu luontevasti kaikkiin tilanteisiin, joissa vesittymisvaara on olemassa. Huomioon tulee ottaa myös se, onko kilpailija menetellyt siten, että hän kutsuu kohderyhmää tutustumaan tuotteeseensa, vaikka se lähemmän tarkastelun jälkeen huomaisikin, että kyseessä ei ole alkuperäistuote. OMO- ja ORO-merkkien välillä tulisikin arvioida sitä, onko kyseessä tällainen kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen.

4.2. Kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen

Yhdysvalloissa sekaannusvaara-arviointia on täydennetty myös opilla siitä, että merkin loukkauksen saattaa muodostaa se, jos kilpailija kutsuu kohderyhmää tutustumaan tuotteeseensa tai palveluunsa ennen ostopäätöksen tekemistä ja tällainen "sekaannusvaara" on vahingollinen merkinhaltijalle, jonka merkki on vahvasti erottamiskykyinen[538].

Erityisesti silloin kun tavaroiden välillä on suuri hintanero, niin maineikasta vanhempaa tavaramerkkiä saatetaan pyrkiä hyödyntämään siten, että merkit assosioidaan keskenään, mutta erehdystä siitä, kenen merkistä on kysymys, ei synny. Yhdysvalloissa tällaista kutsutaan termillä "pre-sale confusion" tai "initial interest confusion".[539]

Yhdysvalloissa useissa tuomioistuimissa (mutta ei kaikissa) on hyväksytty teoria, jonka mukaan merkin goodwillin hyväksikäyttö saattaa muodostaa tavaramerkin loukkauksen, vaikka kuluttajalle on selvää, että kyseessä ei ole sama merkki eikä elinkeinonharjoittajien välillä ole mitään kaupallista yhteyttä. Tapauksessa *Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway and Sons* [540] tuomioistuin totesi:

> "The issue here is not the possibility that a purchaser would buy a Grotrian-Steinweg thinking it was actually a Steinway or that Grotrian had

---

[537] Ks. edellä alaviite 521.
[538] *McCarthy* 2001 § 23:6.
[539] *Allen* 230 ss.
[540] 523 F. 2d 1331. C.A.N.Y. 1975.

> some connection with Steinway and Sons. The harm to Steinway, rather, is the likelihood that a consumer, hearing the "Grotrian-Steinweg" name and thinking it had some connection with "Steinway", would consider it on that basis. The "Grotrian-Steinweg" name therefore *would attract potential customers based on the reputation built up by Steinway in this country for many years.*"[541]

Tällaista teoriaa soveltamalla voidaan ratkaista suuri osa niistä ongelmista, joita moderni kehitys on tuonut tullessaan.

Pohjoismaista Tanskassa on viitattu ensimmäistä kertaa tulkintaan, jonka mukaan merkin loukkauksen muodostaa jo se, että laajalti tunnettua merkkiä käytetään ainoastaan luomaan kiinnostusta tuotteeseen.[542] Tapauksessa oli kysymys siitä, että käytettyjä ja rinnakkaistuotuja ROLEX-kelloja markkinoitiin internet-sivun ROLEX.dk kautta. Sivulla ilmoitettiin, että myyjällä ei ole mitään yhteyttä uusia ROLEX-kelloja markkinoivaan yhtiöön. Tuomioistuin kuitenkin lähti siitä, että vastaajan merkin käyttö muodosti merkin loukkauksen. Huomattavaa on, että tuomioistuin otti huomioon tuotteen markkinointiolosuhteet ja sen, miten kohderyhmä todella näkee merkin.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut korkeimman oikeusasteen tuomio eikä sen lopullisuudesta ole varmuutta. Vastaajan menettelyä pidettiin kuitenkin sekä tavaramerkin loukkauksena että sopimattomana markkinointina. Tällaisen tulkinnan mahdollisuudesta voitaisiin myös pyytää ennakkoratkaisu yhteisöjen tuomioistuimelta, jolloin oikeustila koko EU:n alueelle selkenisi.

> Hollannin oikeuskäytännössä on alioikeustasolla esiintynyt tapaus, jossa kysymys oli siitä aiheuttavatko tavaramerkit VIGRO ja VIGORA sekaannusvaaraa VIAGRA-tavaramerkkiin. Viimeksi mainitulla merkillä markkinoitiin erektiohäiriölääkettä.[543] VIAGRA oli reseptilääke. Tapauksessa vastaaja markkinoi samankaltaisia sukuviettiä kiihottavia "VIGRO" ja "VIGORA" tuotteita eri myyntikanavien kautta. Kyseessä oli reseptivapaa tuote. Mainonnassaan se korosti, että kyseessä "parempi vaihtoehto" VIAGRALLE.

---

[541] Kursivointi kirjoittajan.

[542] *Montres Rolex S.A. v. John Fogtman. 18 August 2000. Maritime and Commercial Court (Case V-0049-99). 2001 E.T.M.R. 41.* Tuomioistuin painotti sitä, että rinnakkaistuontia koskevan yhteisöoikeudellisen sääntelyn nojalla Fogtmannilla on oikeus ilmoittaa myyvänsä ROLEX-kelloja. Tämä oikeus ei kuitenkaan takaa sitä, että merkkiä voidaan käyttää siten, että merkillä sopimattomasti houkutellaan kuluttajia tutustumaan rinnakkaistuotuihin käytettyihin ROLEX-kelloihin. "Sekaannusvaaraa" arvioitiin tässä tapauksessa samalla tavalla kuin miten tuomioistuimet ovat USA:ssa linjanneet oppia yleisön kiinnostuksen herättämisestä. Vaikka kuluttajille lopulta selviäisikin, että elinkeinonharjoittaja ei markkinoi uusia ROLEX-kelloja ja että Fogtman toimii itsenäisesti ja riippumattomasti suhteessa ROLEX-yhtiöön, niin merkin loukkaus on kyseessä jo pelkän kiinnostuksen herättämisen perusteella. Tapaus on myös kansainvälisesti huomionarvoinen.

[543] *Pfizer INC. and Pfizer B.V. v. Lestre Nederlandse Reformadviegbureau E.N.R.A. B.V. 28 December 1999, District Court of Utrecht (Case 107944/KG ZA 99-1189/BL). 2001 E.T.M.R. 15.*

Kun vanhempi merkki oli vahva ja tunnettu, niin alioikeustason tuomioistuimen mukaan oli riittävää, että kohderyhmä saattoi ”mahdollisesti” olettaa, että kyseessä oli saman tuotesarjan osa (”possible confusion”). Tämä ei ole kuitenkaan varsinainen sekaannusvaara-arviointi. Kysymys oli tosiasiallisesti siitä, että vaikka kokonaisuutena arvioituna kohderyhmä todennäköisesti ymmärsi, että kysymys on eri lähteestä olevista merkeistä, niin merkin itseisarvoa haluttiin suojata. Ruotsin korkein oikeus onkin samankaltaisessa tilanteessa viitannut siihen, että maineen hyväksikäyttö voi olla eri asia kuin sekaannusvaara.[544]

VIGRO-tapauksen kaltaisessa tilanteessa luontevampaa on todeta merkin loukkaus soveltamalla analogisesti vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklaa vastaavaa kansallista implementointia. Vastaajan merkkien käyttö pyrkii hyödyntämään vanhemman merkin itseisarvoa, ja ne vesittävät vanhemman merkin erottamiskykyä. Vastaajan tarkoituksena tuskin oli johtaa kuluttajia harhaan, vaan kutsua kuluttajia tutustumaan tuotteeseensa.

Vrt. Tanskan korkeimman oikeuden tuomio, jossa arvioitiin tavaramerkkien VIBRAMYGEN ja VIBRADOX sekoitettavuutta.[545] Kyseessä olivat reseptilääkkeet. Kantajan VIBRAMYGEN-tuote oli markkinajohtaja. Vastaaja toi markkinoille kilpailevan tuotteen, jolle rekisteröitiin luokkaan 5 sanamerkki VIBRADOX. Kantaja ei tuolloin tehnyt väitettä merkkiä vastaan, vaikka ainoat VIBRA-alkuiset merkit tuossa luokassa oli rekisteröity kantajalle. Vuonna 1992 vastaaja alkoi markkinoida ominaisuuksiltaan samankaltaista tuotetta halvemmalla hinnalla ja vastaajan tuotteesta tuli markkinajohtaja. Tällöin kantaja nosti tavaramerkin loukkauskanteen. Tanskan korkein katsoi äänin 3–2, että VIBRA-dominantti ei ollut (riittävästi) vakiintunut markkinoilla ja että reseptejä kirjoittavat lääkärit ovat rationaalisia ja tiedostavat sen, ettei vastaajan tuote ole peräisin kantajalta. Vähemmistön mukaan dominantti oli vakiintunut ja merkit ”assosioitiin” toisiinsa.

Ratkaisussa näytettäisiin annetun varsin paljon painoa sille, että lääkärit ovat rationaalisia. Tämä on merkin haltijan kannalta varsin ongelmallinen lähtökohta. Vaikka sekaannusvaaraa ei olisikaan, niin myös tällaisten merkkien varallisuusarvo ja merkitys voi olla korkea. Tällaisessa tapauksessa merkin haltijaa voitaisiin kuitenkin suojata ottamalla huomioon se, onko kysymys siitä, että kilpailija pyrkii herättämään kiinnostuksen kohderyhmässä ja hyödyntämään vanhemman merkin arvoa. Tällainen suoja olisi paikallaan, koska sekaannusvaara olisi luultavasti olemassa, jos kohderyhmä ei koostuisi lääkäreistä. Suositeltavaa olisi myös se, että reseptilääkkeisiin ei sovellettaisi normaalia ankarampaa sekaannusvaara-arvostelua, vaan niitä arvioitaisiin samalla tavoin kuin muita tuotteita, joiden kohderyhmä on tarkkaavainen.

Vrt. tanskalainen, alemman oikeusasteen tuomio, jossa todettiin, että koska lääkärit usein sekoittavat tuotteiden nimet, niin sekaannusvaaran osoittamiselle ei aseteta korkeampaa kynnystä, vaikka vanhemmalla merkillä markkinoitaisiin reseptilääkettä. Näin ollen merkki ANDAK oli sekoitettavissa

---

[544] *Sveriges Högsta Domstol 20.11.1995.* Ks. edellä alaviite 495.

[545] *Pfizer International Inc. v. Durascan, Medical Products A/S, Ufr. 1996.1309.*

erittäin vahvaan merkkiin ZANTAC.[546] Selvää kuitenkin on, että sekaannusvaarateorian näkökulmasta niin lääkärit kuin apteekkihenkilökunta ovat tarkkaavaisia ammattihenkilöitä ja tämä tulee ottaa huomioon, vaikka äärimmäisen tiukkaa sekaannusvaara-arviointia ei suoritettaisikaan. On huomattava, että ammatti-ihmiset eivät yleensä sekoita sellaisia merkkejä, jotka vain "assosioituvat" toisiinsa. Jos esimerkiksi "VIGRO" olisi reseptilääke, niin olisi kai hyvin epätodennäköistä, että kohtuullisen tarkkaavainen ja informoitu lääkäri määräisi potilaalle tätä lääkettä VIAGRAN sijaan. Kun VIGRO kuitenkin vesittää VIAGRA-merkkiä luomalla vahvan assosiaation laajalti tunnettuun vanhempaan merkkiin, niin sen käytön tulisi muodostaa merkin loukkauksen siksi, että se selvästi kutsuu kohderyhmää tutustumaan tähän tuotteeseen.

Tuotteiden loppukäyttäjät taas eivät ole tarkkaavaisia ammatti-ihmisiä. Tämän vuoksi ainakin silloin, jos lääkemerkkien sekoittamisesta saattaa aiheutua vahinkoa terveydelle, niin sekaannusvaaraa tulisi arvioida myös loppukäyttäjän näkökulmasta. Tällaisissa tilanteissa vähäisemmänkin merkkien samanlaisuusasteen tulisi aiheuttaa sekaannusvaaran merkkien välillä. Suuri osa lääkkeistä on kuitenkin sellaisia, että merkkien sekoittamisesta ei aiheudu vaaraa terveydelle.

Myös parodiatilanteet saattavat kuulua tähän ryhmään. Toistaiseksi tällaiset tilanteet ovat Euroopassa olleet harvinaisia. Benelux-maiden oikeudessa on tarkasteltu MONOPOLI ja ANTI-MONOPOLI -pelin välistä suhdetta. Jälkimmäinen peli oli täydellisen antikapitalistinen parodia monopoli-pelistä. Benelux-maissa tavaramerkinhaltijalle taattiin kielto-oikeus assosiaatioteorian nojalla. Vaikka sekaannusvaaraa ei ollut (kyseessä oli lähinnä parodia ja kohderyhmä ymmärsi, että kyseessä oli eri alkulähteestä peräisin oleva tuote), tuomioistuin katsoi, että yleisö "ajattelee" monopoli-peliä, kun se näkee tai kuulee anti-monopoli-pelin tavaramerkin.[547] Tällainen tilanne vaikuttaa kuitenkin varsin harmittomalta ja perusteltua lienee, että parodiatilanteissa merkin haltijalla olisi kielto-oikeus vain selvästi vahingolliseen merkin käyttöön, kuten merkin kytkemiseen pornografiseen kontekstiin tai huumausaineisiin.[548]

---

[546] *Glaxo Group v. Knoll Aktiengesellschaft, The Admiralty and Commercial Court of Copenhagen, June 2, 1997 (case V-042-95).*

[547] *Gielen–Strowel* 1996, 566. Tuomio on vuodelta 1977.

[548] *Gredley–Maniatis*, 412–440. Yhdysvalloissa on sen sijaan käyty lukuisia parodiaoikeudenkäyntejä.

Tanskassa korkein oikeus on todennut, että koska McALLAN-merkin käyttö hot dog -kojussa ei aiheuttanut sekaannusvaaraa McDONALD's-tavaramerkkiin, niin merkin loukkausta ei ollut. Pelkkä assosiaatio merkkien välillä ei ollut riittävää. Ks. *Ufr 1997.253H*. Jos merkinhaltijan asemaa haluttaisiin suojata, niin tällaisissa tilanteissa tulisi soveltaa edellä mainittua oppia sekaannusvaarasta ennen tuotteen tai palvelun hankkimista (211 ss.). Toisaalta voidaan kysyä onko tällaisissa tilanteissa kysymys harmittomasta parodiasta, joka tulisi sallia?

4.3. Johtopäätös

Olennaisin kysymys assosiaation ja sekaannusvaaran välisessä rajanvedossa on se, miten sekaannusvaara arvioidaan. Kuten edellä on todettu, tulee sekaannusvaara arvioida laajana kokonaisarviointina, jossa huomioon otetaan kaikki seikat, jotka vaikuttavat siihen, miten tuotteen tai palvelun kohderyhmä hahmottaa tavaran tai palvelun anonyymin kaupallisen lähteen. Huomiota tulee kiinnittää siihen, miten tuote konkreettisesti esiintyy markkinoilla ja millaisia jakelukanavia sekä yleensäkin markkinointiympäristöä käytetään. Edelleen painoa tulee panna sille, miten merkkiä tavanomaisesti markkinoilla käytetään.

Yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kehittää käytäntöään siten, että huomioon otettaisiin sekaannusvaara koko yleisön keskuudessa ja kiinnitetäänkö huomiota siihen, että kohderyhmän huomiota tavoitellaan samankaltaisella merkillä. Tämä kysymys liittyy assosiaatiovaaran käsitteen soveltamiseen sekä tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan analogiseen soveltamiseen. Se on eri asia kuin varsinaisen sekaannusvaaran arvioiminen ja sen tulee koskea vain poikkeustilanteita.

Tosiasiallisesti tällaisia oppeja toisinaan jo sovelletaan oikeuskäytännössä. Kun näillä opeilla pyritään suojaamaan merkinhaltijaa siltä, että merkkiä ei ansiottomasti hyödynnetä, merkin imagoa ei vahingoiteta tai sen oikeudellista erottamiskykyä ei vesitetä, niin erityisen tärkeää tällaisten oppien soveltamisessa on kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1) Vanhemman merkin erottamiskyky
2) Tavaramerkkimarkkinoinnin tärkeys kullakin alalla
3) Kohderyhmän merkkitietoisuus ja merkin imagon tahrautuminen tuotteen jakelukanavien, hinnan yms. vuoksi
4) Merkin oikeudellisen erottamiskyvyn vahingoittuminen
5) Tuotteen käyttäjien ja kolmansien henkilöiden havainnot merkistä
6) Kilpailijan tarkoitus ratsastaa vanhemman merkin maineella ja kutsua kuluttajia tutustumaan tuotteeseensa (vilpillinen mieli)

Selkeintä on, jos ensin suoritetaan laaja konkreettinen sekaannusvaara-arviointi, joka koskee sitä, millainen sekaannusvaara vallitsee tuotteen ostohetkellä. Tämän jälkeen tulisi tarvittaessa siirtyä arvioimaan sitä, tuleeko merkin haltijaa suojata laajemmin tapauksissa, joissa merkkien välillä on vahva assosiaatio ja vanhemman merkin arvoa pyritään suoraan hyödyntämään.

5. LOOK-A LIKE -TUOTTEET PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA

5.1. Mistä look-a like ilmiössä on kysymys?

Seuraavassa tarkastelen sitä, millaisia erityispiirteitä liittyy pakkausten kokonaisvaikutelmien jäljittelyyn ja oikeudelliseen suoja-alaan. Tarkastelun kohteena on erityisesti se, miten sekaannusvaara näissä tilanteissa arvioidaan sekä se, tulisiko suoja laajentaa koskemaan yksittäisten merkkien tai pakkausten kokonaisvaikutelmien välisiä "assosiaatioita". Look-a like -tuotteiden osalta tarkastelua ei voida rajata rekisteröityihin merkkeihin, vaan kysymystä on tarkasteltava yhdessä rekisteröimättömien kokonaisvaikutelmien suojaamisen kanssa. Tarkastelen nimenomaan sellaisia tilanteita, joissa kilpailija on jäljitellyt laajalti tunnettuja markkinajohtajia.

Ilmaus "look-a like" tarkoittaa tilanteita, joissa yksittäinen tavaramerkki tai koko tuotteen ulkoasu näyttää samalta kuin markkinajohtajan pakkauksen kokonaisvaikutelma, mutta kysymys ei ole yksittäisen merkin loukkauksesta tai siitä, että jäljitelmäpakkauksen kokonaisvaikutelma aiheuttaisi sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.

Look-a like -tuotteilla tarkoitetaan erityisesti niin sanottuja oma merkki-tuotteita (own-label) päivittäistavarakaupassa.[549] Niiden pakkaus on suunniteltu muistuttamaan johtavan tuotemerkin (brand leader) pakkauksia.[550] Tämä ilmiö on ajankohtainen erityisesti silloin, kun tavaramerkeillä ja markkinoinnilla pyritään luomaan eroja sellaisten suhteellisen tasalaatuisten tuotteiden välille, joiden ostaminen tapahtuu nopeasti.

Mainittu ilmiö on ollut erityisen ajankohtainen Englannissa. Alun perin suuret englantilaiset supermarket-ketjut esittelivät oma merkki-tuotteensa siten, että ne kilpailivat hinnalla laadun sijasta. Tällöin ne oli pakattu yksinkertaisemmin. Tilanne on kuitenkin muuttunut siten, että nykyisin tuotteet kilpailevat myös samankaltaisella laadulla. Oma merkki-tuotteiden pakkauksia on usein muutettu siten, että ne viestivät kilpailevansa suoraan tavaramerkkijohtajien kanssa.

Toisaalta käytäntönä on, että jotkut tunnettujen tavaramerkkien haltijat valmistavat itse tavaroita käytettäväksi oma merkki -tuotteina.[551] *Unilever, Nestle, Hershey, United Biscuits* ja *Philip Morris* on mainittu esimerkkeinä yhtiöistä,

---

[549] Own-label-tuotteella viitataan seuraavaan: "brand name owned by a retailer or a wholesaler for line of variety of items under exclusive or controlled distribution." *Mills,* 116.

[550] Ks. *Spencer,* 14.

[551] *United Biscuits (U.K.) Limited v. Asda Stores Limited*, High Court of Justice – Chancery Division, 24–28 February, 3, 4 and 18 March 1997.

jotka valmistavat tällaisia tavaroita[552]. Näissä tilanteissa pakkaus on kuitenkin säännönmukaisesti erilainen. Tuotteita ei markkinoida tavaramerkkijohtajien jäljitelminä, mutta itse tuote on sama.[553]

Englannissa oma merkki-tuotteita ovat markkinoille tuoneet erityisesti kansalliset supermarket-ketjut. Siellä kilpailijoiden pakkausten ulkoasu on usein muuttunut yhä lähemmäksi tavaramerkkijohtajia.[554] Kuten jäljempänä ilmenee, niin vastaava kysymys on ollut ajankohtainen myös useissa muissa maissa.

Ensimmäinen runsaasti julkisuutta saanut tapaus oli Supermarket-ketju *Sainsbury's*:in lanseeraama CLASSIC COLA -tuote (kuva). *Coca-Cola*-yhtiö vaati, että kyseisen tuotteen pakkausta ei käytetä. CLASSIC COLA-tuotteen ulkoasu oli punavalkoinen ja "CLASSIC" oli kirjoitettu COCA-COLA-tuotetta muistuttavalla kirjoitusasulla, ja se oli alleviivattu. Lisäksi pakkauksessa oli iskulause "Original American Taste". Vanhemman tuotteen hinta oli 32 p, kun taas kilpailijan tuotteen hinta oli hieman alhaisempi: 25 p. Tämän seurauksena CLASSIC COLAn myynti nousi 60 %, kun taas COCA-COLAn myynti putosi 60:sta %:sta 33 prosenttiin. Lehdistössä kiinnitettiin huomiota nuoremman tuotteen laadun samankaltaisuuteen.[555]

Asiassa päädyttiin lopulta sovintoon ja Sainsbury's suostui muuttamaan pakkauksensa ulkoasua.[556]



[552] Ks. *Spencer*, 15.
[553] Esimerkiksi *Asda Wheat Biscuits* on identtinen *Weetabix* -tuotteen kanssa. Kun tavaramerkit ovat täysin erilaisia, niin sekaannusvaaraproblematiikka ei tietenkään ole ajankohtainen. Sillä, että lähde on sama, ei ole mitään merkitystä sekaannusvaaraopin kannalta.
[554] *Franklin*, 11.
[555] Ks. *Mills*, 120.
[556] News, Cola wars, own brand look-a likes [1994] E.I.P.R. D-182.

Asian tekee oikeudellisesti mutkikkaaksi se, että jäljittelijä ei usein jäljittele itse tuotteen nimeä tai muutakaan elementtiä, joka olisi yksistään suojattu tavaramerkkinä. Jäljittelijä ei myöskään pyri siihen, että se tuottaisi "väärennöksen" (counterfeit) tuotteesta tai että se pyrkisi aiheuttamaan sekaannusvaaran tuotteen kaupallisesta alkuperästä. Yleensäkään look-a like -tuotteiden tarkoitus ei siis ole niinkään harhaanjohtaa kuluttajia siitä, kenen tuotteesta on kysymys tai loukata yksittäisiä tavaramerkkejä. Jäljittelijä pyrkii liittämään omaan tuotteeseensa vanhemman tavaramerkin liikearvoon yhdistettävät myönteiset assosiaatiot ja tuotteen imagon.[557]

Tämän seurauksena voidaan laajalti tunnetun pakkauksen kokonaisvaikutelman mainetta hyödyntää ja sen erottamiskykyä vesittää. Toisaalta tällaisia pakkauksia käyttämällä on mahdollista tuoda samankaltaisella laadulla varustettu tuote tehokkaammin markkinoille.

5.2. Look-a like -tuotteita on erilaisia ja sekaannusvaarateoria soveltuu vain osaan niistä

Pakkausten kokonaisvaikutelmien jäljittelytapauksissa saattaa olla useita oikeudellisia vaihtoehtoja, joissa sekaannusvaaran asema on problemaattinen:

1) Jäljittely loukkaa vanhempaa tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tai vakiintunut. Kyseessä voi olla yksittäinen merkki tai rekisteröity kokonaisvaikutelma. Epäselvää on kuitenkin se, miten sekaannusvaara arvioidaan, koska look-a like -tuotteissa sekaannusvaara on pyritty eliminoimaan erilaisilla merkinnöillä. Näin ollen, vaikka yksittäinen merkki olisi sinänsä sekoitettavissa, niin poistavatko muut merkinnät merkin loukkauksen? Millä tavoin arvioidaan epäsuora sekaannusvaara? Entä miten arvioidaan sitä, että kilpailija on hyödyntänyt markkinajohtajan mainetta ja jäljitellyt pelkästään samankaltaista kokonaisvaikutelmaa siten, että sekaannusvaaraa kaupallisesta lähteestä ei aiheudu?
2) Tuotteen kokonaisvaikutelmaa ei ole rekisteröity, mutta kilpailija saattaa aiheuttaa sekaannusvaaraa itse tuotteiden kesken tai sen suhteen, mistä anonyymistä kaupallisesta lähteestä tuote on peräisin.
3) Tuotteen kokonaisvaikutelmaa ei ole rekisteröity eikä sekaannusvaaraa synny, mutta kilpailija hyödyntää markkinajohtajan mainetta assosioimalla pakkaukset keskenään.

Sekaannusvaaraa voidaan pyrkiä vähentämään myös siten, että vertailevalla mainonnalla korostetaan sitä, että kysymys on eri lähteistä olevista kilpailevista tuotteista. Tuotteiden yhteyteen saatetaan myös liittää kylttejä, joissa kehotetaan vertaamaan tuotteita. Niissä saatetaan mainita, että kysymys on eri kaupallisesta lähteistä olevista tuotteista.

Näitä kuvia on kirjallisuudessa käytetty esimerkkeinä look a like -tuotteista.

---

[557] Ks. *Franklin*, 12.



Omaperäinen kokonaisvaikutelma voi syntyä elementeistä, jotka erikseen ovat tavanomaisia ja kuvailevia. Näin on etenkin silloin, kun pakkaus on muodostunut tunnetuksi markkinoilla.



558

Kokonaisvaikutelma on samankaltainen, mutta syntyykö markkinoilla epäselvyyttä siitä, mistä yrityksestä (anonyymistä lähteestä) tuotteet ovat peräisin? Jos DOVE-tuotteen kokonaisvaikutelma on rekisteröity, kuinka laajalle suoja ulottuu, jos kilpailija käyttää erilaisia sana- ja kuviomerkkejä?

---

558 Kuvat artikkelista *Mills*, 116 ja 130.



559

Jos Head & Shoulders-tuotteen sana- ja kuviomerkit olisi rekisteröity, niin loukkaavatko jäljitelmätuotteessa käytetyt merkit niitä? Entä aiheuttaisiko rekisteröimätön kokonaisvaikutelma sekaannusvaaraa markkinoilla, jos näitä tuotteita myytäisiin markkinoilla rinnakkain ja niiden yhteyteen olisi liitetty kyltti, jossa kehotettaisiin kuluttajia vertailemaan eri yrityksistä peräisin olevia tuotteita? Onko kysymys maineen hyväksikäytöstä tai pakkauksen kokonaisvaikutelman vesittämisestä? Onko kilpailijan tehokkaan markkinoille tulon kannalta tarpeellista käyttää näin samankaltaista pakkausta?

5.3. Ilmiön merkityksestä eri intressitahoille

5.3.1. Merkinhaltijat

Tavaramerkkien haltijoiden näkökulmasta look-a like -tuotteet merkitsevät seuraavia ongelmia:

1) Jäljitelmä hyödyntää markkinajohtajan tuotteen luomaa tavaramerkkiuskollisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tavaramerkkiin uhrattuja riskialttiita investointeja. Liian kapea tavaramerkkisuoja ei kiinnitä riittävästi huomiota kannustimeen luoda uusia vetovoimaisia tavaramerkkejä ja sellaisten luojien palkitsemiseen. Lisäksi menettely on liike-elämän etiikan näkökulmasta arveluttava, koska kilpailija pyrkii toimimaan ”merkinhaltijan kustannuksella”.
2) Kiireiset (ja huolimattomat) kuluttajat valitsevat tällaisen tuotteen markkinajohtajan sijaan.[560]
3) Look-a like -tuotteet vahingoittavat merkin yksilöllisyyttä ja vetovoimaisuutta, jotka on luotu pitkän ajan ja markkinointi-investointien tuloksena. Tällaiset tuotteet vesittävät merkin erottamiskykyä ja markkinoille tulevat jäljitelmät kannustavat muita elinkeinonharjoittajia tuomaan sinne vastaavia merkkejä. Tämän seurauksena merkkiä voidaan vähemmän suojata jäljittelyltä.[561]

---

559 Kuva artikkelista *Mostert* 1997, 20–26.

560 Tämä viittaa siihen, että kiireiset kuluttajat tunnistavat tuotteen usein sen kokonaisvaikutelman perusteella eikä niinkään sana- tai kuviomerkkien perusteella. Tällöin tuotteen väri ja muoto saattaa olla hallitsevassa asemassa. Oikeudellisesti arviointi suoritetaan kuitenkin kaavamaisemmin ja kohtuullisen tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta.

561 Ks. näistä argumenteista *Spencer,* 14–16. *Mostert* 1997, 20–26 sekä *Mills,* 120–121.

Tästä näkökulmasta yhä useammalla merkillä on *itsenäinen tuotepersoonallisuus, joka on laadun tai muun asiakastyytyväisyyden symboli ja positiivisten assosiaatioiden välittäjä.* Merkki toimii kommunikaation välineenä, jolloin se viestittää ensinnäkin informatiivista tietoa tuotteesta ja sen alkuperästä. Lisäksi merkki viestittää myös tiettyä tuotekuvaa sekä siihen kytkeytyviä arvoja ja odotuksia.

Merkin haltijan näkökulmasta pelkkä tuotteiden alkulähteen erottaminen ei ole riittävää, vaan huomiota tulisi kiinnittää myös mielikuvakilpailuun, jota merkkien välillä käydään. Merkinhaltijalla tulisi olla oikeus suojata investointejaan sekä oikeus kieltää sellainen merkin käyttö, joka vesittää yksittäistä merkkiä tai pakkauksen kokonaisvaikutelmaa.



Tässä on PROCTER & GAMBLE yhtiön reaktio look-a like -tuotteisiin. Se kehottaa oma merkki -tuotteiden valmistajia välttämään pakkaustensa kopiointia, koska heidän mukaansa tällaiset tuotteet aiheuttavat sekaannusvaaraa ja vähentävät merkin liikearvoa ja asiakastyytyväisyyttä. Look-a like -tuotteisiin liittyvä keskeinen ongelma on kuitenkin siinä, että sekaannusvaaran sijaan keskeinen ongelma on tavaramerkkien vesittyminen.

5.3.2. *Kilpailijat ja kuluttajat*

5.3.2.1. Look-a like -tuotteet helpottavat markkinoille tuloa ja vähentävät tuotteiden ”keinotekoista” differoimista

Kilpailijoiden ja kuluttajien näkökulmasta look-a like -tuotteiden rooli on toisenlainen kuin merkin haltijoille. Paitsi että markkinoille tulevat kilpailijat voivat pyrkiä hyödyntämään vanhemman tavaramerkin mainetta ja pääsemään markkinoille ikään kuin ”siivellä”, niin look-a like -tuotteisiin liittyy myös selkeitä hyötyjä markkinoiden toiminnalle sekä kuluttajille.

Tavaramerkkien ja mittavien mainoskampanjoiden avulla on mahdollista heikentää kuluttajien halukkuutta kokeilla uusia tuotevaihtoehtoja. Kuluttajien saattaa myös olla vaikea luottaa uusiin tuotevaihtoehtoihin. Look-a like -tuotteilla voidaan alentaa kynnystä kokeilla uusia tuotteita. Kilpailijoiden saattaa myös olla mahdollista tulla markkinoille alhaisemmilla ja vähemmän riskialttiilla mainontakustannuksilla ja tarjota kuluttajille edullisempia tuotteita. Kun tavaramerkkejä voidaan käyttää myös tasalaatuisten tuotteiden ”keinotekoiseen differointiin”, niin look-a like -tuotteita käyttämällä voidaan tuntuvastikin vähentää tätä vaikutusta. Tällaisilla tuotteilla saatetaan myös merkkien liikearvon avulla luodut positiiviset mielikuvat kilpailun kohteeksi.

Toisinaan monille kuluttajille on tärkeää se, että kyseessä on alkuperäistuote. Tuotteen laadulla tai hinnallakaan ei aina ole ensisijaista merkitystä. Design- ja muotivaatteet, kellot yms. ovat monille kuluttajille sellaisia, että he haluavat nimenomaan alkuperäistuotteen eikä esimerkiksi halpakopiota, joka voi olla samaakin laatua[562]. Tällaisissa tilanteissa kuluttajat ostavat itse tavaramerkkiä eivätkä itse tuotetta. Kilpailun edellytykset rakennetaan nimenomaan mielikuvakilpailulla. ”Halpakopioiden” ja alkuperäistuotteiden kohderyhmät ovat erilaisia ja jäljittelyllä on mahdollista rakentaa uusia markkinoita erilaiselle kohderyhmälle.

Sen sijaan useiden päivittäistavaroiden kohdalla sillä, onko kyseessä alkuperäistuote, ei ole usein suurtakaan merkitystä. Kuluttajia ei tällaisten tuotteiden kohdalla aina kiinnosta se, onko kyseessä tietty alkuperäistuote, kuten esimerkiksi PAULIG-kahvi tai KABANOSSI-makkara[563]. Hän haluaa tietää sen, millä hinnalla hän saa tiettyä laatuodotusta vastaavan tavaran. Jos hän saa alhaisemmalla hinnalla samaa tai samankaltaista laatua olevan tavaran, niin kuluttaja usein valitsee sen riippumatta tavaramerkistä. Look-a like -tuotteilla

---

[562] Laatu voi tietysti olla myös aivan erilainen. Tämä riippuu tuotteesta.

[563] Joitakin kuluttajia tämä voi kuitenkin kiinnostaa, jos tavaramerkkiuskollisuus on syystä tai toisesta syntynyt tällaiseen merkkiin. Suomessa esimerkiksi useita kuluttajia kiinnostaa esimerkiksi se, ovatko tuotteet peräisin FAZER-yhtiöstä. Kilpailijoiden valmistamia tuotteita ei välttämättä pidetä yhtä hyvinä.

on mahdollista tavoittaa kuluttajien huomio ja viestiä siitä, että kyseessä on samaa laatua ja käyttötarkoitusta oleva tuote kuin markkinajohtajan markkinoima tavara.

> Kysymys on siis varsin monimutkainen. Kun kuluttajat eivät aina ole kiinnostuneita siitä, onko kyseessä tietty alkuperäistuote vai kilpailijan jäljitelmätuote, niin kilpailijan on helppo saada asiakkaita ja markkinaosuutta merkin haltijan kustannuksella. Toisaalta tällä tavalla voidaan markkinoille tulla tehokkaammin ja välittää kuluttajille informaatiota siitä, että tuotteiden laatu on samankaltainen. Yleensäkin tällä tavoin voidaan vähentää tavaramerkeistä aiheutuvia monopolistisia vaikutuksia.
>
> Lisäksi silloin kun kohderyhmät ovat erilaisia (luksustuote/halpakopio), niin jäljitelmätuotteilla voidaan rakentaa uusia markkinoita halpatuotteille, jotka eivät suoraan kilpaile alkuperäistuotteiden kanssa. Kysymys on kuitenkin siitä, mihin rajaan saakka tällainen jäljittely on normaalia kilpailua ja milloin se alkaa liiaksi hyödyntää ja vahingoittaa merkin haltijan merkkiä sekä vääristää kilpailua markkinoilla.

Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan kuluttajat edellyttävät, että samanlaiset tavarat on pakattu samalla tavalla. Useimpien kuluttajien mielestä sillä, että he saattavat erehtyä siitä, kenen tuotteesta on kysymys, ei ole heille usein suurtakaan merkitystä. Kysymys ei yleensä ole kuluttajille aiheutuvista ongelmista.[564]

Mitä samanlaisempi pakkaus on, sitä paremmin tuotteiden oletetaan vastaavaan laadultaan toisiaan ja sitä paremmin jäljitelmän oletetaan tarjoavan vastinetta rahalle.[565] Asiaan liittyy myös selvästi tietty emotionaalinen näkökulma. Kun kilpailevan tuotteen kokonaisvaikutelma luo samoja myönteisiä assosiaatioita, niin kuluttaja saattaa kokea pakkauksen vetovoimaiseksi, vaikka rationaalisesti mieltää, että kysymys ei ole samasta tuotteesta tai samasta yrityksestä peräisin olevasta tuotteesta. Lisäksi huolimattomat impulssikuluttajat saattavat sekoittaa tällaisia tuotteita.[566]

---

[564] Ks. *Tracey* 17–20. Tehdyn selvityksen mukaan 9 %:a kuluttajista oli viimeisen puolenvuoden aikana poiminut hyllystä erehdyksessä väärän tuotteen. 6 %:a oli erehdyksessä ostanut väärän tuotteen. 42 %:a niistä, jotka ostivat erehdyksessä look-a like tuotteen eivät välittäneet erehdyksestään. Vain kolmea prosenttia erehdys vaivasi. 78 %:a heistä, jotka huomasivat erehdyksensä *ennen ostamista*, eivät välittäneet asiasta, vaan ostivat look-a like tuotteen. Tämä liittyy selvästi siihen, että päivittäistavarakaupassa myydään laadultaan melko samankaltaisia tuotteita, eikä tuotteen merkillä ole samanlaista merkitystä, kuin joidenkin muiden tuotteiden kohdalla on. Mitä samankaltaisempia merkkejä kilpailijat voivat käyttää, sitä enemmän he voivat houkutella kuluttajia vaihtamaan kilpailevaan tuotevaihtoehtoon.

[565] Tutkimuksen mukaan 47 %:a ajatteli, että ainakin jotkin supermarket-brandit olivat peräisin samasta lähteestä kuin vanhempi tavaramerkki. 20 %:a ajatteli, että kaikki tai useimmat tällaiset merkit ovat. Ks. *Tracey,* 18.

[566] Lapset ja vanhukset ovat alttiimpia sekoittamaan tuotteita ja todellisuudessa tällaisten tuotteiden tulo markkinoille aiheuttaa sekaantumista. Ks. *Balabanis-Craven,* 299–313.

5.3.2.2. Kilpailijoilla on muitakin tehokkaita vaihtoehtoja

Yllä selostetusta kuluttajien näkökulmasta olisi hyvin selkeää perustella sitä, että riittävää on, että kilpailija erottaa pakkauksensa siten, että sekaannusvaaraa tavaran anonyymistä lähteestä ei synny. On kuitenkin muistettava, että kilpailijoilla on muita tehokkaita vaihtoehtoja osoittaa se, että tuote on varteen otettava vaihtoehto markkinajohtajalle. Tuotteen kilpailukykyisyys on mahdollista viestiä esimerkiksi alhaisemmalla hinnalla. Myös pakkaukseen merkitty maineikkaan supermarket-ketjun nimi toimii usein laadun takuuna silloinkin, kun pakkaukset ovat täysin erilaisia. Lisäksi huomiota voidaan kiinnittää siihen, että jäljittely voi olla hyvin eri asteista. Esimerkiksi COCA-COLA-look-a like -tuotteet voivat olla sellaisia, joissa vain käytetään punaista ja valkoista. Toisaalta pakkausten välille voidaan luoda olennaisesti vahvempi assosiaatio käyttämällä samankaltaista kirjasintyyppiä ja yksittäisten tavaramerkkien kanssa samankaltaisia tunnuksia. Kun väriä tai väriyhdistelmää ei yksistään ole suojattu tavaramerkkinä, niin ensiksi mainitut tilanteet ovat yleensä normaalia kilpailua. Jälkimmäinen tilanne rinnastuu taas helposti merkin maineen hyväksikäyttämiseen ja yksilöllisen kokonaisvaikutelman vesittämiseen. Merkitystä on sillä, millä tavalla elementtejä on käytetty ja kuinka vahvasti samankaltaisen vaikutelman kilpailija luo. Näin ollen kilpailija voi jäljitellä sellaisia elementtejä, jotka ovat heikosti erottamiskykyisiä ja osoittaa tällä tavalla kuluttajalle, että tuote soveltuu samaan käyttötarkoitukseen ja on laadultaan samankaltainen. Merkin vesittäminen ei ole välttämätöntä.

Myöskään tavaramerkkiuskollisuus ei ole mitenkään yksiselitteinen asia, ja sen merkitystä saatetaan toisinaan liioitella. Tavaramerkkiuskollisuuden taustalla on se, että kuluttajat ovat uskollisia tietylle tuotteelle, ja he ovat haluttomia vaihtamaan toiseen tuotteeseen, vaikka kilpaileva tavara olisi laadultaan samankaltainen. Mitä uskollisempia kuluttajat ovat, sitä haluttomampia he ovat kokeilemaan uusia tuotteita.[567] Joillakin markkinoilla nimenomaan riski huonommasta tuotteen laadusta luo edellytyksiä tavaramerkkiuskollisuudelle (esimerkiksi lääkkeet). Joillakin markkinoilla taas kysymys saattaa olla ”suostuttelevasta” markkinoinnista (persuasive marketing). Jos tällainen mainonta toimii, niin tietty merkkituote saatetaan pelkän mainonnan perusteella kokea jossakin suhteessa erilaiseksi kuin kilpaileva tuote. Tämä on kuitenkin harvinaista sellaisten tuotteiden suhteen, joiden alueella vaihtamiskustannukset (uusien tuotevaihtoehtojen kokeilu) ovat alhaiset.[568] Elintarvikesektorilla kynnys kokeilla

---

[567] Ks. tavaramerkkiuskollisuudesta *Baldinger-Rubinson*, 22–35 sekä *Rosenspan*, 24 ss. Nykyisin kuluttajat yhä enemmän vaihtavat merkkejä ja tavaramerkkiuskollisuus on heikompaa. Tästä näkökulmasta tavaramerkillä ei voi olla niin vahvaa markkinavoimaa, kuin jotkut taloustieteilijät ovat esittäneet. Ks. tästä luku III.

[568] *Paterson*, 339–340.

uusia tuotteita ei ole suuri ja tavaramerkkiuskollisuus on heikompi kuin sellaisilla aloilla, joilla riskit ovat suuremmat.

5.3.2.3. Look-a like -tuotteista saattaa aiheutua myös vahinkoa kuluttajille

On selvää, että oma merkki -tuotteet sinänsä ovat edullisia kuluttajille, koska ne tarjoavat usein samankaltaisella laadulla varustettuja tuotteita alhaisemmilla hinnoilla. Jos tavaramerkit uhkaavat kuitenkin vesittyä markkinoilla, niin merkin haltija saattaa joutua uudistamaan markkinointiaan ja tavaramerkkejään. Tämä koskee erityisesti muita elementtejä kuin tuotteen nimeä, jota on vaikeampi vaihtaa.

Markkinointiin ja tavaramerkkien hoitoon uhratut kustannukset saattavat ainakin osittain kanavoitua kuluttajille tuotteiden hintojen nousun muodossa.[569] Kustannuksia saattaa aiheutua myös siitä, että merkin haltija pyrkii neuvotteluteitse yms. saamaan kilpailijan muuttamaan merkkiä tai poistamaan sen markkinoilta. Lisäksi tavanomaista on, että monien look-a like -tuotteiden hinta asetetaan hyvin lähelle markkinajohtajan hintaa sen sijaan, että hinta asetettaisiin olennaisesti alemmas ja hyöty säästyneistä markkinointikustannuksista siirrettäisiin kuluttajille.

5.3.2.4. Alustava johtopäätös

Pakkausten jäljittely ja tuotevaihtojen esittäminen sellaisenaan on yleensä normaalia kilpailua, ja tällainen hyödyttää sekä kuluttajia että kilpailijoita. Look-a like -tuotteissa voi kuitenkin toisinaan esiintyä jäljittelyä, joka tarpeettoman pitkälle menevänä vesittää markkinajohtajien merkkejä. Tällaisissa tilanteissa ei teoria sekaannusvaarasta ja kohtuullisen informoiduista ja tarkkaavaisista kuluttajista ole toimiva, vaan se saattaa kohtuuttoman paljon suosia kilpailijoiden intressejä merkin haltijoiden kustannuksella.

Tällainen ilmiö on omiaan vääristämään differaatiokilpailua, koska oma merkki -tuotteen markkinoija hyödyntää suoraan merkkiin sijoitettuja investointeja. Kuluttajille koituvilla hyödyillä ei voida puoltaa hyvin pitkälle menevää orjallista jäljittelyä. Tällainen jäljittely hyödyttää ensisijaisesti kilpailijoita, jotka voivat tehokkaasti tuoda markkinoille oman tuotevaihtoehtonsa ja valloittaa osan markkinajohtajalle kuuluvasta markkinaosuudesta.

Englantilainen *Classic cola* esimerkki kertoo siitä, että jos kilpailija onnistuu luomaan hyvin samankaltaisen vaikutelman, niin se voi saavuttaa itselleen merkittävän osan markkinajohtajan markkinaosuudesta, vaikka mitään harhaanjohtumista tuotteen alkuperästä ei tapahtuisi. Kuluttajille tästä koituva hyöty on kuitenkin vähäinen, koska kilpaileva tuote hinnoitellaan usein vain hiukan markkinajohtajan hintaa alemmas.

---

[569] *Ginsburg* ym., 59.

Toinen asia kuitenkin on se, että teollisuuspolitiikan tavoitteena saattaa esimerkiksi olla oman maan tai kooltaan pienen teollisuuden intressien suosiminen. Tavaramerkkien suoja halutaan näistä syistä pitää kapeana riippumatta siitä, millä tavoin asiaa voidaan rationaalisesti argumentoida. Esimerkiksi Englannissa erilaisilla supermarket-ketjuilla on erityisen tärkeä asema maan omalle teollisuudelle. Oman teollisuuden tuotteet voivat tehokkaasti kilpailla ulkomaista alkuperää olevien tuotteiden kanssa, jos jäljittelyvapaus on suuri.

Nykyisin tätä kysymystä tulee kuitenkin ajatella enemmän globaalien eurooppalaisten markkinoiden näkökulmasta: millainen suojan laajuus on toimiva koko yhteismarkkinoilla?

Yhteisöoikeuden kannalta keskeinen kysymys on se, miten sekaannusvaara tällaisissa tilanteissa arvioidaan. Olennainen asia on myös se, tuleeko "likelihood of association" -kriteeriä soveltaa tällaisiin tilanteisiin, jos tuotteen ulkoasu tai osa siitä on rekisteröity tavaramerkkinä eikä sekaannusvaaraa kyetä näyttämään. Toinen vaihtoehto on tällaisten tilanteiden jääminen kunkin maan epäreilua kilpailua koskevan sääntelyn varaan.

6. LOOK-A LIKE -TUOTTEITA KOSKEVAA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ, JOISSA ESIINTYY VAIKEITA RAJANVETO-ONGELMIA

6.1. Yleistä

Eri maissa tavaramerkkien ja tuotteiden kokonaisvaikutelman jäljittelyyn suhtaudutaan hyvin eri tavoilla. Eräänlaisena karkeana pääsääntönä voidaan pitää sitä, että angloamerikkalaisissa maissa Englannissa ja Yhdysvalloissa on perinteisesti korostettu merkkien välisiä kilpailunäkökohtia ja lähtökohtana on, että merkkien tulee olla niin samanlaisia, että kuluttaja aidosti ja todennäköisesti erehtyy tuotteen anonyymistä alkulähteestä. Tavaramerkki käsitetään tunnisteeksi ja takuuksi tuotteen kaupallisesta lähteestä.

Näissä maissa ei ole erillisiä sopimatonta tai epäreilua kilpailua koskevia lakeja, joskin Yhdysvalloissa tilanne on olennaisesti muuttunut *Federal Anti-Dilution Act of 1995* -sääntelyn myötä.

Manner-Euroopassa esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa taas sekaannusvaarasäännöksiä on täydentänyt sopimatonta tai epäreilua kilpailua koskeva lainsäädäntö, jota voidaan soveltaa tilanteisiin, joissa sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä ei ole, mutta kysymys on esimerkiksi "maineen hyväksikäytöstä". Benelux-maissa taas tavaramerkkisuoja on perinteisesti ollut laaja.[570]

---

[570] Ks. *Mills*, 127–129.

En tarkastele Saksan käytäntöä, koska siellä ei ole esiintynyt look-a like -tuotteista keskustelua enkä ole löytänyt tapauksia, joissa tämä ilmiö esiintyisi. Toisaalta olen ottanut mukaan Ruotsin markkinatuomioistuimen käytäntöä, koska siellä on useita tähän asiaan liittyviä tapauksia ja Ruotsin käytännön tarkastelu tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan Suomen oikeuteen.

6.2. Englanti

6.2.1. Yleistä

Englannin oikeudessa pakkauksen *rekisteröimätön kokonaisvaikutelma* voi saada suojaa passing off -kanteen perusteella. Tavaramerkkisuojaa arvioidaan taas sen perusteella, millaisia tavaramerkkejä kantaja on rekisteröinyt. Passing off -kanne voi menestyä vain, jos kantaja kykenee osoittamaan, että hänen pakkauksensa kokonaisvaikutelmalle on markkinoilla kehittynyt sellainen maine, että se symboloi tiettyä anonyymiä alkuperää. Lisäksi edellytetään, että pakkauksen kokonaisvaikutelma joko tosiasiallisesti tai luultavasti johtaa harhaan. Kysymys voi olla siitä, että kuluttaja ostohetkellä erehtyy itse tuotteista tai siitä, että pakkaukset ovat niin samanlaisia, että on hyvin todennäköistä, että kuluttaja luulee, että jäljitelmäpakkaus on peräisin samasta anonyymistä alkuperästä kuin kantajan pakkaus. Kolmanneksi vaaditaan sitä, että kantajalle on tosiasiallisesti aiheutunut tai luultavasti aiheutuu vahinkoa siitä, että kuluttajat ostavat tuotteen A sijasta tuotetta B. Jos taas sekaannusvaaraa ostohetkellä ei ole, niin passing off -kanne ei voi menestyä, vaikka kolmannet henkilöt saattaisivat luulla tuotetta alkuperäiseksi (”post-sale confusion”).[571]

Asiaan liittyviä ongelmia valaisee hyvin PENGUIN/PUFFIN-tapaus vuodelta 1997, jossa kilpailija tuli hyvin lähelle vanhemman pakkauksen merkkejä ja kokonaisvaikutelmaa.[572] Tuomiossa käsitellään useita pulmia, joita look-a like -tuotteisiin liittyy. Tämän vuoksi tässä on paikallaan esitellä sitä varsin kattavasti.

---

[571] Ks. *Cornish* 1999, 619 ss.

[572] *United Biscuits (U.K.) Limited v. Asda Stores Limited* In the High Court of Justice – Chancery Division, 24–28 February, 3, 4 and 18 March 1997.



6.2.2. *Penguin/Puffin*-tapaus

United Biscuits -yhtiön *Penguin*-suklaakeksi oli ollut markkinoilla 1930-luvulta saakka. Itse tuote oli vuosien mittaan pysynyt samana, kun taas pakkauksessa oli ollut vaihtelua. Lähes kaikki supermarketit myivät samankaltaista suklaata oma merkki-tuotteena. Myös *Asdalla* oli vastaavanlainen "Take a Break"-tuote jo markkinoilla, mutta se ei sen mielestä menestynyt riittävän hyvin. Vuonna 1996 tämä tuote korvattiin "brand-beater"-tuotteella "PUFFIN" (lunni). Pakkaukseen otettiin pingviiniä muistuttavan merilinnun kuva. Tarkoituksena oli siis tehostaa laadultaan samankaltaisen tuotteen myyntiä käyttämällä samankaltaista pakkausta kuin tunnetussa PENGUIN-suklaassa.

United Biscuits -yhtiö ei kanteessaan viitannut siihen, että yleisö sekoittaisi tuotteet toisiinsa. Sen sijaan se painotti sitä, että yleisölle syntyy käsitys, että tuotteilla on sama valmistaja eli yhteinen anonyymi kaupallinen alkulähde. Kanne oli sekä passing off-kanne että tavaramerkin loukkauskanne.

Tuomiossa todettiin passing off -kanteen osalta muun muassa seuraavaa:

1) Erottamiskykyisen pakkauksen pitkäaikainen käyttö asetti kilpailijalle erityisen velvollisuuden välttää sekaannusvaaraa.
2) Huomiota kiinnitettiin myös tosiasialliseen näyttöön tuotteiden mahdollisesta sekaantumisesta. Todistajien kertomusten perusteella[573] voitiin tehdä kolme päätelmää a) kun tuotteita myytiin rinnakkain, niin oli epätodennäköistä, että tuotteita ei erotettaisi toisistaan b) olennainen määrä ostajia kuitenkin luulisi tai olettaisi, että tuotteilla oli sama kaupallinen alkulähde. c) ostajien enemmistö ei tiennyt, mikä oli *Penguinsin* nimen-

[573] Englantilainen passing off-kanne edellyttää siis runsaasti todistelua pakkausten kokonaisvaikutelman sekaantumisvaarasta. Tällainen eroaa mannereurooppalaisesta perinteestä, jossa todistelulle tosiasiallisesta sekaannusvaarasta ei ole asetettu keskeistä merkitystä. Esimerkiksi Saksassa tavaramerkin loukkauksen arvioinnissa todistelulla ei ole ollut suurta merkitystä, vaan kysymys on "tuomarin harkinnasta". Ks. *Bastian–Knaak*, 168.

omainen valmistaja. He olivat enemmän kiinnostuneita tuotteen laadusta, mausta ja hinnasta.

3) Passing off -kanteen osalta riittävää oli, kun osoitettiin, että merkittävä osa yleisöstä olettaa, että tuotteita markkinoivien yritysten välillä on yhteys ja tuotteilla on sama valmistaja[574].

Tavaramerkin loukkauksen osalta asetelma oli kuitenkin monimutkaisempi ja ongelmallisempi.

Ongelmallista oli ensinnäkin se, mitä tulee verrata. Vertailu kokonaisvaikutelman perusteella saattaa tuottaa erilaisen tuloksen kuin merkkien vertailu erikseen.

Kun kyse on tuotteen *rekisteröimättömän* kokonaisvaikutelman vertaamisesta, niin selvää on, että vertailun kohteena on koko tuotteen pakkaus ja kaikki siinä olevat merkinnät. Sen sijaan silloin, kun kyse on tavaramerkin loukkauksesta, niin epäselvää saattaa olla, mihin huomio vertailussa kiinnitetään ja otetaanko toissijaisesti huomioon myös pakkauksen kokonaisvaikutelman samanlaisuus.

Tältä osin tuomioistuin viittasi ensinnäkin siihen, että tavaramerkkien vertailu tulee suorittaa siten, että huomio kiinnitetään siihen millaisia tavaramerkinhaltijan *rekisteröinnit* ovat sen sijaan, että tarkasteltaisiin sitä millaisia merkkejä kantaja käyttää nykyisessä pakkauksessaan. Vastaajan osalta taas huomio kiinnitetään siihen, millaisia rekisteröintejä vastaavia merkkejä vastaajan pakkauksessa on. Vertailu tapahtuu merkki/merkki-arvioinnilla eikä huomiota kiinnitetä pakkauksessa oleviin muihin merkintöihin. Ne suljetaan kokonaan vertailun ulkopuolelle. Tämän arviointitavan ilmeinen tarkoitus on siinä, että vältetään antamasta merkitystä pakkauksessa oleville väreille yms. heikoille elementeille, jotka saattavat lisätä sekaannusvaaraa. Tämä heijastelee konservatiivista englantilaista asennoitumista tavaramerkkisuojan laajuuteen. Toisaalta huomioon ei oteta myöskään sitä, että pakkauksen muut merkinnät saattavat vähentää sekaannusvaaraa.

Käyttöpakkosäännösten laiminlyönnin vuoksi kantaja ei voinut tapauksessa vedota pingviini-kuviomerkkeihinsä ja vertailu suoritettiin vain iskulauseiden "P... P... P... Pick up a Puffin" ja "P... P... P... Pick up a Penguin" välillä sekä sanamerkkien PUFFIN ja PENGUIN välillä.

Vastaaja oli käyttänyt iskulausetta vain lyhyesti mainonnassa, mutta tämä riitti loukkaukseen. Sen sijaan tuotteiden sanamerkkien osalta tuomioistuin ei todennut loukkausta. Se viittasi siihen, että pingviini-kuviomerkkien rekisteröinnin puuttuminen oli ratkaisevaa tälle päätelmälle.[575]

---

[574] "the packaging would cause substantial number of members of the public to suppose that there was a connection between the Puffin biscuit and the penguin biscuit, in that the two were made by the same manufacturer."

[575] Rekisteröityjen merkkien osalta ei siis sovellettu tiukkaa merkki/merkki-ajattelua, vaan huomioon olisi otettu myös niiden aikaansaama yhteisvaikutelma, joka lisäsi sekaannusvaaraa.

Pelkkä merkityksellinen assosiaatio (pingviini/lunni, PENGUIN/PUFFIN) ja samanlaisuus merkkien välillä ei toisin sanoen ollut (tässä tapauksessa tehdyn arvion valossa) riittävää, kun merkit olivat visuaalisesti ja foneettisesti erotettavissa toisistaan. Yhdessä kuviomerkkien kanssa arviointi olisi kuitenkin tuomion mukaan ollut toisenlainen.

6.3. Yhdysvallat

6.3.1. Yleistä

Yhdysvalloissa sekä yksittäisten tavaramerkkien loukkausta, että esimerkiksi pakkausten kokonaisvaikutelmien sekaannusvaaraa arvioidaan yleensä niin sanotun *Polaroid*-testin avulla.[576] Rekisteröimättömän kokonaisvaikutelman välistä sekaannusvaaraa arvioidaan USA:ssa samojen kriteerien mukaan kuin rekisteröidyn tavaramerkin käsittämää suoja-alaa[577]. Huomio kiinnitetään seuraaviin seikkoihin

1) Vanhemman merkin vahvuus (strength of the senior user's mark)
2) Merkkien samanlaisuuden aste (degree of similarity between two marks)
3) Merkkien kilpailusuhde ja tavaroiden samankaltaisuus (competitive proximity of two marks)[578]
4) Todennäköisyys, että merkin haltija ryhtyy käyttämään samankaltaista merkkiä toisenlaisessa tuotteessa (likelihood plaintiff will bridge the gap)
5) Tosiasialliset sekaannustapaukset (evidence of actual confusion)[579]
6) Vilpitön mieli (junior user's good faith)[580]
7) Tuotteiden laadun samankaltaisuus (quality of the junior user's product)[581]
8) Kuluttajien merkkitietoisuus (sophistication of purchasers)[582] [583]

Jotta tavaramerkki- tai kokonaisvaikutelman suoja (trade dress -suoja) voi tulla kyseeseen, niin edellytetään, että merkki on alkuperäisesti erottamiskykyinen tai vakiintunut markkinoilla (secondary meaning) eikä se ole funktionaalinen. Rekisteröinnillä on vain hallinnollinen merkitys.[584]

---

[576] *Polaroid Corp. V. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.) (1961).*
[577] Ks. *Ginsburg* ym., 625 ss.
[578] Jos tuotteet ovat suorassa kilpailusuhteessa, niin sekaannusvaara on suurempi.
[579] Esitetty todistelu siitä, että nuorempi merkki on tosiasiallisesti aiheuttanut sekaannusta, on vahva indikaatio siitä, että oikeudellinen sekaannusvaara vallitsee.
[580] Tarkoitus harhaanjohtaa on indikaatio siitä, että sekaannusvaara on olemassa.
[581] Jos tuote, jossa nuorempaa merkkiä käytetään on huonolaatuinen, niin vanhemmalla merkinhaltijalla on suurempi intressi rajoittaa nuoremman merkin käyttöä.
[582] Jos kuluttajat ovat harkitsevia tai ammattitaitoisia, niin sekaannusvaara vähenee.
[583] Ks. *Polaroid*-testistä *Ginsburg ym,.* 614–619.
[584] Ks. AIPPI 1995, 102 ss.

Trade Dress -suojalla tarkoitetaan USA:n korkeimman oikeuden mukaan koko tuotteen kokonaisvaikutelmaa:

> "The trade dress of a product comprises its "total image and overall appearance" and "involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color, texture [or] graphics...."[585]

Yhdysvalloissa merkkien välisellä kilpailulla ja merkkisuojan arvioimisella kuluttajien sekaannusvaaran pohjalta on hyvin tärkeä asema. Suurta huomiota kiinnitetään myös markkinoille tulevan jäljittelijän oikeuksiin ja mahdollisuuteen kilpailla tehokkaasti.

6.3.2. Esimerkkejä oikeuskäytännöstä

Tapauksessa *Clinique Laboratories, Inc. v. Dep Corp.*[586] kysymys oli CLINIQUE-tuotemerkillä varustetun ihonhoito-sarjan jäljittelystä. Kilpailija toi markkinoille BASIQUE-tuotesarjan, jonka pakkaus oli hyvin samankaltainen. Tapauksessa sekä tuotenimi että pakkauksen kokonaisvaikutelma olivat rekisteröidyt. Kantajan kanteessa oli kysymys paitsi yksittäisen tavaramerkin loukkauksesta, niin myös trade dress -oikeuksien loukkauksesta sekä tavaramerkin ja trade dress -oikeuksien vesittämisestä *Federal Trademark Anti-Dilution Act of 1995* -sääntelyn vastaisesti. Vaikka kyseessä on vain alimman oikeusasteen ratkaisu, niin tapaus kuvaa hyvin sitä, millaisia ongelmia tällaiseen jäljittelyyn liittyy ja millainen on yhdysvaltalainen tarkastelutapa.

USA:ssa sekaannusvaaran arvioinnissa otetaan huomioon kaikki markkinointiin liittyvät olosuhteet mukaan lukien esimerkiksi tuotteiden yhteyteen liitetyt mainostaulut. Tässä tapauksessa vastaajan tuotteiden yhteyteen olikin liitetty kyltti, jossa muun muassa kehotettiin vertaamaan tuotetta CLINIQUEN kanssa. Sekaannusvaaraa vähensi myös se, että tuotteiden jakelukanavissa oli eroja ja kuluttajat olivat merkkitietoisia.

Mainoskyltin[587] osalta tuomioistuin viittasi siihen, että vastaajan asiana on näyttää toteen, että se vähentää sekaannusvaaraa. Tuomioistuin totesi: tässä tapauksessa ei ollut näytetty, että kaikissa liikkeissä olisi ollut tällaiset kyltit tai että kyltti olisi sellainen, että kuluttajat kiinnittäisivät siihen huomiota. Lisäksi tuomiossa mainittiin, että tällainen kyltti ei poista *"post-sale confusion"* -ilmiötä: se vähentää vain sekaannusvaaraa tuotteen ostohetkellä.

---

[585] *Taco Cabana, 505 U.S. at 765, n. 1, 112 S.Ct.*

[586] *945 F. Supp. 547 S.D.N.Y., 1996.*

[587] Teksti oli seuraava: "Compare new Basique to Clinique. It does just what Clinique does--cleanses, tones and moisturizes. Only without the lavish prices. And Basique is allergy tested and fragrance free. So theres really only one choice. Smart. Simple. Basique! Siihen oli merkitty myös teksti: *"Basique is not affiliated with Clinique Laboratories, Inc."*

Tuotteiden jakelukanavien osalta kiinnitettiin huomiota siihen, että samat asiakkaat käyvät eri liikkeissä ("cross-shopping"). Tästä syystä jakelukanavan samankaltaisuus lisäsi sekaannusvaaraa. Kuluttajien merkkitietoisuuden osalta todettiin, että myös rationaaliset kuluttajat saattavat tällaisessa tilanteessa erehtyä pakkausten kokonaisvaikutelmista, vaikka BASIQUE-tuotteen markkinointiympäristö ei ollut yhtä korkeatasoinen kuin se, missä CLINIQUE-tuotteita yleensä markkinoitiin.

Rekisteröidyn *sanamerkin* loukkausta ei kuitenkaan todettu. Vaikka markkinointiympäristö oli sinänsä samankaltainen, niin CLINIQUE-merkki ei ollut riittävän vahva. Vaikka merkeissä oli yhtäläisyyksiä, niin suffiksi IQUE oli heikko. Useiden samankaltaisten tuotteiden merkeissä oli tällainen pääte. Näin ollen yksittäistä tavaramerkkiä ei ollut loukattu. Tuomioistuin totesi, että vastaaja voi jatkaa BASIQUE-sanamerkin käyttämistä. Sen sijaan rekisteröidyn *kokonaisvaikutelman* osalta todettiin loukkaus ja trade dress -oikeuksien vesittäminen.

Trade Dress -oikeuksien osalta tuomioistuin viittasi siihen, että kantajan *pakkausten kokonaisilme* oli vakiintunut markkinoilla sen haltijan tunnukseksi (secondary meaning). Pakkaukset arvioitiin myös alkuperäisesti erottamiskykyisiksi. Vaikka pakkausten muodot olivat *yksistään* funktionaalisia, tällä ei ollut merkitystä kokonaisvaikutelman suhteen. Kilpailijat saattoivat vapaasti käyttää ja jäljitellä tällaisia ominaisuuksia, eikä suoja koskenut tällaisia elementtejä erikseen. Koska pakkausten kokonaisvaikutelma oli lähes identtinen, oli olemassa vaara, että kuluttaja saattaa sekoittaa ne toisiinsa tai olettaa, niiden välillä olevan kaupallinen yhteys.

Tämän jälkeen tuomioistuin siirtyi tarkastelemaan *Federal Trademark Anti-Dilution Act of 1995* -sääntelyn tarkoittamaan vesittymiseen liittyviä kysymyksiä[588]. Kuuluisien merkkien (famous marks) vesittyminen voi tulla kyseeseen kahden ilmiön osalta 1) merkin maineen tahraaminen (*tarnishment*) 2) merkin yksilöllisen erottamiskyvyn vesittäminen (*blurring*).

Vesittymistä arvioitaessa tulee huomiota kiinnittää viiteen tekijään: a) merkkien samanlaisuus b) tuotteiden samanlaisuus c) kuluttajien tietoisuus c) vanhemman tavaramerkin maine d) nuoremman tavaramerkin maine[589]. Vesittymisvaara ei edellytä sitä, että sekaannusvaara tuotteen kaupallisesta lähteestä olisi olemassa. Näin ollen esimerkiksi look-a like -tuote voi vesittää vanhempaa merkkiä, vaikka sekaannusvaaraa ei olisi.[590]

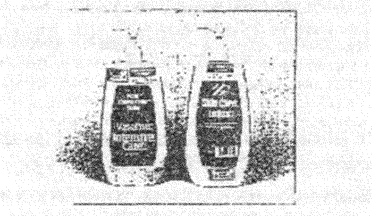
---

[588] Koska CLINIQUE-tuotteen merkit oli rekisteröity koko liittovaltion alueella *Lanham Act* -sääntelyn mukaisesti ja ne olivat korkeasti erottamiskykyisiä, niin tämä sääntely soveltui näihin merkkeihin. Tarkastelen anti-dilution-sääntelyä täsmällisemmin luvussa IX.

[589] Tarkastelen tätä tarkemmin luvussa IX.

[590] Vesittyminen tarkoittaa sitä, että vanhemman merkin erottamiskyky heikkenee sen myötä, että markkinoille tulee muita samankaltaisia merkkejä. Pelkkä assosiaatio voi vesittää vanhempaa

Tuomioistuin totesi, että maineen tahraaminen ei tullut kysymykseen. BASIQUE-tuotteet eivät olleet erityisen huonolaatuisia eikä merkkiä käytetty laittomassa tai pornografisessa yhteydessä. Sanamerkin BASIQUE osalta tuomioistuin totesi, että merkit eivät ole riittävän samanlaisia, jotta vesittyminen tulisi kysymykseen.[591] Sen sijaan kokonaisvaikutelman osalta kyseeseen tuli myös sen vesittyminen ja näin ollen myös Anti-dilution-lainsäädäntöä voitiin soveltaa tapaukseen.



COMPARISON OF ORIGINAL VICL AND VENTURE BOTTLES



COMPARISON OF REVISED VICL AND VENTURE BOTTLES

Sekaannusvaaran arvioimiseen liittyvät ongelmat lienevät korostetuimmin tulleet esiin CONOPCO-tapauksessa, jossa sovellettiin poikkeuksellisen ankaraa sekaannusvaara-arvostelua.[592] Siinä liittovaltion vetoomustuomioistuin kumosi alemman tuomioistuimen päätöksen kantajan tavaramerkki ja trade dress -oikeuksien loukkaamisesta.

Kantaja oli investoinut huomattavan summan markkinoimansa käsivoiteen markkinointiin ja tuotekehitykseen. Kilpailija jäljitteli hyvin pitkälle menevällä tavalla tuotteen pakkauksen kokonaisvaikutelmaa. Pakkaukset olivat hyvin sa-

---

merkkiä, vaikka mitään sekaannusvaaraa ei tapahtuisi. Vesittymisellä tarkoitetaan amerikkalaisessa oikeudessa sitä, että merkin ainutlaatuisuus markkinoilla vähenee ja samankaltainen merkki saattaa olla käytössä useissa tuotteissa, jotka ovat peräisin eri yrityksistä. Ks. *Ginsburg* ym. 738. Kuluttaja toisin sanoen assosioi merkit toisiinsa, mutta mieltää, että niillä on erilainen anonyymi kaupallinen lähde.

[591] Keskeinen tosiasiallinen peruste tälle päätelmälle oli kuitenkin se, että IQUE-pääte ei ollut riittävän vahva. Merkkien samanlaisuus on eri asia kuin vanhemman merkin erottamiskyvyn vahvuus.

[592] *Conopco Inc. d/b/a Chesebrough-Pond´s USA Co. v. May Department Stores Company, 784 F. Supp. 648, 24 USPQ2d 1721.*

mankaltaisia, joskin kantajan pakkaus oli vahvasti erottamiskykyinen vain markkinoilla tapahtuneen vakiinnuttamisen seurauksena.

Ratkaisevaa tapauksessa oli se, että VENTURE-jälleenmyyjän tunnettu logo oli merkitty pakkaukseen sekä se, että tuotteita markkinoitiin rinnakkain markkinoilla ja kilpailija kehotti vertaamaan tuotteita toisiinsa. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että tuotteita oli markkinoitu rinnakkain yli 10 vuoden ajan ilman sekaannuksen syntymistä. Pakkaus oli näin ollen vakiintunut markkinoilla kilpailijan tuotteeksi eikä sekaannusvaaran osoitettu enää olevan ajankohtainen. Toisaalta tässä tuomiossa painotettiin sitä, että tosiasiallista sekaannusvaaraa ei ollut osoitettu, mikä asetti kantajalle näyttökynnyksen hyvin korkeaksi.

> "Similarities between packaging of retailer's private label hand lotion and packaging of manufacturer's national brand did not support finding of likelihood of confusion necessary to support injunctive relief in manufacturer's trade dress infringement action; *retailer's logo was prominently placed on front of its product, consumers had extensive exposure to that logo, and manufacturer's product and retailer's product were marketed side by side for over ten years without apparent consumer confusion.*"
>
> "Manufacturer of trademarked hand lotion *failed to show that retailer's private label hand lotion created actual likelihood of confusion*, as required to support trademark infringement claim; retailer's logo was prominently placed on face of its product, and retailer distinguished its product from manufacturer's product by asking consumers to 'compare' the two."[593]

Näin ollen tuomiossa tehtiin linjaus, jonka mukaan kilpailijoilla olisi oikeus kopioida kilpailijan pakkauksen kokonaisvaikutelma, jos vakavaa sekaannusvaaraa ei aiheudu. Näin olisi, vaikka vanhempi pakkaus olisi hyvin tunnettu, sen markkinointiin olisi sijoitettu huomattavia summia ja vaikka pakkaukset olisivat hyvin samanlaisia. USA:n oikeuskäytännöstä löytyy useita tapauksia, joissa on omaksuttu tämä sama lähtökohta[594]. Tämä arviointi on manner-

---

[593] Tässä tapauksessa annettiin suuri painoarvo sille, että empiiristä näyttöä tosiasiallisesta sekaannuksesta ei ollut esitetty. Arviointi oli siis ankarampi kuin edellä tarkastellussa CLINIQUE-tapauksessa. USA:ssa eri tuomioistuimet saattavatkin painottaa sekaannusvaaran arvioimisessa käytettäviä kriteerejä eri tavoin. CONOPCO-tapauksessa painotettiin kilpailijan toimintavapautta ja tavaramerkki nähtiin monopolina, jonka suoja-ala tulee rajoittaa suppeaksi.

[594] *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 25 USPQ 2d 1913 (Fed.Cir.) cert. denied, 510 U.S. 908, 114 S.Ct. 291, 126 L.Ed.2d 240 (1993); Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 4 USPQ 2d 1161 (2d Cir.1992); Oreck Corp. v. U.S. Floor Systems, Inc., 803 F. 2d 166, 231 USPQ 634 (5th Cir.1986) cert. denied, 481 U.S. 1069, 107 S.Ct. 2462, 95 L.Ed.2d 871 (1987); Litton Systems, Inc. v. Whirlpool, Corp., 728 F.2d 1423, 221 USPQ 97 (Fed.Cir.1984); Amstar Corp. v. Dominos Pizza, Inc., 615 F. 2d 252, 205 USPQ 969 (5th Cir.) cert. denied, 449 U.S. (Cite as: 46 F.3d 1556, *1568) 899, 101 S.Ct. 268, 66 L. Ed. 2d 129 (1980); and Warner Lambert Co. v. McCrorys Corp., 718 F.Supp. 389, 12 USPQ 2d 1884 (D.N.J.1989).*

eurooppalaisesta näkökulmasta varsin ankara ja poikkeaa täysin Saksassa tai Pohjoismaissa vallinneista lähtökohdista.[595]

Tässä suhteessa kysymys on yksittäistapauksellisesta arvioinnista. Jos kilpailija pystyy yksittäistapauksessa osoittamaan, että sen toimenpiteillä voidaan sekaannusvaara välttää, niin trade dress -oikeuksien loukkausta ei ole[596]. Toisaalta oikeuskäytännössä on tällaisissa tilanteissa viitattu myös oppiin sekaannusvaarasta ennen tuotteen hankkimista.[597] Tämä lähestymistapa muodostaa jyrkän kontrastin siihen, miten sekaannusvaaraa arvioitiin Conopco-tapauksessa. Oikeuskäytäntö ei olekaan ollut USA:ssa yhtenäinen, vaan se on vaihdellut eri liittovaltion tuomiopiireissä.

Huomattavaa kuitenkin on, että tämä tapaus on ennen *Federal Trademark Anti-dilution Act of 1995* -sääntelyn voimaantuloa. Nykyisin tätä lakia voidaan soveltaa tapauksiin, joissa sekaannusvaaraa ei ole, mutta vanhempi merkki tai tuotteen pakkauksen kokonaisvaikutelma on vahvasti erottamiskykyinen ja kokonaisvaikutelma on rekisteröity koko liittovaltion alueelle *Lanham Act* -sääntelyn mukaisesti.[598] Tämä saattaa myös vähentää eri tuomiopiirien välillä olevia eroja.

6.4. Benelux-maat

6.4.1. Kuluttajien reaktioille ei ole annettu merkitystä

Benelux-maissa suhtautuminen jäljittelyyn on ollut päinvastainen, joskaan selkeää oppia siitä, missä tavaramerkin loukkauksen raja kulkee ei ole pystytty luomaan, vaan asiaa on ollut yksittäisten oikeustapausten varassa. Assosiaatiokäsitettä soveltamalla myös look-a like -tuotteen ulkoasu on saattanut muodostaa rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksen riippumatta siitä, onko pakkausten välillä sekaannusvaaraa.

See also Life Indus. Corp. v. Star Brite Distrib. Inc., 31 F.3d 42, 46-48, 31 USPQ 2d 1536, 1540 (2d Cir.1994). Jos jäljittelijä erottaa tuotteensa tai pakkauksensa selvillä merkinnöillä ja välttää epäselvyyden siitä kenen tuotteesta on kysymys, niin trade dress -oikeuksien loukkausta ei välttämättä ole. Näin ollen markkinoille on ollut mahdollista tuoda runsaasti esimerkiksi erilaisia ”halpakopioita”. Ks. myös *Ginsburg* etc. 629 ss.

595 Ks. edellä luku V.

596 Ks. myös *McCarthy* 2001 § 18:16. Kirjoittajan mukaan erilaisilla sanamerkeillä yms. voidaan välttää sekaannusvaara, jos niillä on olennainen vaikutus tuotteesta syntyvään kokonaisvaikutelmaan.

CONOPCO-tapauksessa sovellettiin kuitenkin myös tämän näkökohdan osalta ankaraa arvostelua: pieni eroavaisuus pakkauksissa riitti erottamaan ne toisistaan.

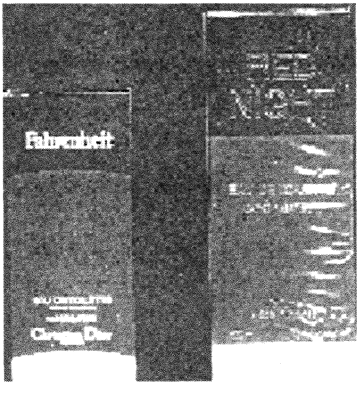
597 Ks. *McCarthy* 2001, 23:6 §.

598 *Mostert* 1997, 23–26.

Hollannissa sovellettiin ALWAYS/REGINA-tapauksessa assosiaatio-oppia tavaramerkin loukkaukseen. ALWAYS-terveyssiteen pakkaus sisälsi värit kirkkaan vihreä tai kirkkaan sininen. Pakkauksissa oli ALWAYS-sanamerkki ja logo sekä tuoteinformaatiota keltareunuksisessa pakkauksissa. Pakkauksessa oli myös terveyssiteen kuva pakkauksen etuosassa. Pakkauksen ulkoasu rekisteröitiin tavaramerkkinä ja sitä mainostettiin mittavalla kampanjalla.

REGINA puolestaan toi markkinoille oman pakkauksensa, johon oli merkitty sanamerkki ja omaperäinen logo. Väreinä olivat lila ja vaaleanpunainen. Yhtäläisyyttä ALWAYS-pakkaukseen oli siinä, että pakkauksessa oli keltainen reunus ja terveyssiteen kuva pakkauksen etuosassa. Brysselin vetoomustuomioistuimen mukaan pakkauksissa oli ”samanlaisuutta” ja näin ollen merkin rekisteröintiä oli loukattu.[599] Tapauksessa rajoitettiin näin jäljittelyä hyvin pitkälle menevällä tavalla eikä sekaannusvaaran olemassaoloa vaadittu.

Tavaramerkkisuojan laajaa ulottuvuutta kuvaa myös se, että tavaramerkin loukkaus (assosiaatio) todettiin myös hajuvesiä koskeneissa tapauksissa, PASSION = PASSIE ja FAHRENHEIT = RED NIGHT[600], joissa loukkausta ei todettu toisistaan eroavien sanamerkkien perusteella, vaan pakkauksista syntyvän kokonaisvaikutelman katsottiin synnyttävän ”assosiaation” POISON- ja FAHRENHEIT -hajuvesipakkausten kanssa. Kysymys oli look-a like -pakkausimitaatioista. Kysymys oli kuitenkin Benelux-maiden oikeuden mukaan nimenomaan tavaramerkin loukkauksesta, vaikka sekaannusvaaraa ei ollut.



Tässä on kouluesimerkki siitä, mitä Benelux-maiden ”assosiaatio-oppi” on merkinnyt: look-a like -pakkaus saattaa loukata rekisteröityä kokonaisvaikutelmaa, vaikka mitään sekaannusvaaraa ei olisi. Kun hajuvesien kohderyhmä on merkkitietoinen, niin aitoa sekaannusvaaraa on vaikea näyttää, jos kilpailija on menetellyt taitavasti. Ongelma Benelux-maissa on kuitenkin ollut siinä, että assosiaatioteoria on ollut epämääräinen eikä huomiota ole riittävästi kiinnitetty siihen, missä raja normaalin kilpailun ja merkin haltijan intressien välillä kulkee. Liian laaja assosiaatiokäsite rajoittaa liiaksi merkkien välistä kilpailua.

---

[599] *Decision of May 27, 1993, Case no. 22 [1993] IER 112 (Brussels Court of Appeal).*
[600] *Gielen*, Recognition and Protection of Famous and Well-known Marks, 200–201.

6.5. Suomi ja Ruotsi

6.5.1. Jako yksinoikeuslakeihin ja erilliseen markkinointilainsäädäntöön

Pohjoismaissa rekisteröityjen yksinoikeuksien loukkauksiin sovelletaan eri lainsäädäntöä kuin sopimattomaan markkinointiin. Pohjoismaista Ruotsissa ja Suomessa tavaramerkin loukkauskanne ja sopimatonta markkinointia koskevat jutut käsitellään eri tuomioistuimissa. Tämä merkitsee sitä, että erottelulla sen suhteen, onko kysymys rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksesta vaiko rekisteröimättömän pakkauksen ulkoasun sopimattomasta jäljittelystä, on suuri merkitys jo sen kannalta, missä tuomioistuimessa ja minkä lain perusteella asia käsitellään.

Lähtökohtaisesti luontevaa olisi, että koska Suomen ja Ruotsin tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkkioikeus voi perustua pelkkään merkin käyttöön (vakiintumiseen) ja 1 §:n mukaan tavaran ulkoasu voi saada tavaramerkkilain mukaisen suojan, niin tavaran ulkoasun suojaamiseen kuuluvat kysymykset kuuluisivat ensisijaisesti tavaramerkkilainsäädännön piiriin silloin, kun tietty ulkoasu on vakiintunut tavaramerkiksi. Suomessa ja Ruotsissa ulkoasun suojaan liittyviä kysymyksiä on kuitenkin yleensä käsitelty joustavammassa ja nopeammassa SopmenL:n ja Marknadsföringslag-sääntelyn mukaisessa menettelyssä.

6.5.2. Ruotsi

Ruotsissa aiemmin voimassa olleena lähtökohtana oli se, että tunnusmerkkien suojasta säädettiin yksinomaisesti tavaramerkkilaissa. Suojaa ei täydennetty muussa lainsäädännössä. Yksinoikeuslakeja on myös tulkittu hyvin laajasti. *Bernitzin* mukaan tähän on syynä ollut se, että on ajateltu olevan hyvä, kun erityisesti pienet kotimaiset yritykset voivat jäljittelyllä hyödyntää tuotannossaan kotimaisia ja ulkomaisia esikuvia. Vähitellen tämä lähtökohta on kuitenkin muuttunut. Marknadsföringslag-sääntelyn soveltamiskäytännössä on alettu antaa suojaa jäljittelylle.[601]

> Nykyisin voimassa olevaan markkinointilakiin 1995:450 sisältyy 4 §:n mukainen yleislauseke, jonka mukaan markkinointi ei saa olla hyvän markkinointitavan vastaista kuluttajia tai toisia elinkeinonharjoittajia kohtaan. Lisäksi sekaannusvaarasta on erityislauseke 8 §:ssä. Sen mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa markkinoinnissaan käyttää jäljitelmiä, jotka helposti voidaan sekoittaa tunnettuihin ja omaleimaisiin tuotteisiin. Tämä ei koske kuitenkaan sellaisia jäljitelmiä, joiden muotoilu on pääasiallisesti funktionaalinen.

---

[601] *Bernitz* 1993, 128 ss. Ks. myös *Bernitz* NIR 1996, 135 ss. *Bernitz* korostaa, että ruotsalainen suoja ei ole erityisen kattava, kun sitä verrataan "mannereurooppalaiseen standardiin". Tavaramerkkien ja pakkausten kokonaisvaikutelmien suojaamisen osalta huomiota on kuitenkin kiinnitettävä siihen, että nykyisin suoja on mieluummin laaja kuin suppea.

Tavaramerkkien tai pakkausten jäljittelyssä ei ole viime vuosikymmeninä sovellettu pidättyväistä linjaa, pikemminkin päinvastoin. Ruotsissa pakkausten jäljittelyä rajoitetaan varsin laajasti etenkin silloin, kun pakkaus on tunnettu markkinoilla.

Ruotsalaisessa oikeuskäytännössä esiintyy 1970-luvulta saakka varsin laajoja tulkintoja siitä, milloin kysymys on "sekaannusvaarasta" markkinointilainsäädännön mielessä. Lähtökohtana on, että seuraavia kriteerejä sovelletaan:

1) Originalet har särprägel.
   Mietinnössä SOU 1987:1 todetaan, että omaperäisyysvaatimus on samankaltainen kuin tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky. Heikko omaperäisyys voi myös korvautua laajamittaisen käytön myötä.[602]
2) Originalet är känd på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare.
   Tunnettuisuudelle ei ole mitään selvää standardia. Kysymys on kuitenkin siitä, että pakkausta on käytetty markkinoilla ja kohderyhmä on oppinut yhdistämään sen tiettyyn elinkeinonharjoittajaan.
   Selkeää määritelmää siitä, kuinka suuri kohderyhmän osa tulee olla kyseessä, ei ole kuitenkaan muodostettu. *Bernitz* on korostanut, että kyseessä on alempi kynnys kuin tavaramerkkilaissa. Hän kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että ero ei Ruotsissa ole enää merkittävä, koska tavaramerkkilaissa on alennettu vakiintumisen kynnystä. Riittävää on, että merkki on tunnettu olennaisessa osassa kohderyhmää.[603]

3) Att fara för förväxling föreligger.[604]

Lisäksi, kuten alla olevasta oikeuskäytännöstä ilmenee, on Ruotsin oikeuskäytännössä kiinnitetty huomiota tuotteiden jakelukanaviin sekä siihen, millainen on kuluttajan "muistikuva", kun tuotteita ei voida vertailla rinnakkain.[605]

---

[602] SOU 1987:1, 207 ss. Tällä termillä pyritään ilmeisesti painottamaan sitä, että alkuperäisesti heikosti omaperäisiä pakkausten muotoja ei suojata, elleivät ne ole muodostuneet hyvin tunnetuksi markkinoilla. Lisäksi esimerkiksi tuomiossa 1983:3 markkinatuomioistuin korosti, että funktionaalinen muoto ei ole omaperäinen. Tätä voidaan pitää liian erittelemättömänä tarkasteluna. Ensinnäkin muoto voi olla funktionaalinen siksi, että se koskee teknistä ratkaisua, jonka käyttäminen on tarpeellista tai välttämätöntä kilpailevalle elinkeinonharjoittajalle. Markkinatuomioistuin näyttää kuitenkin mainitussa ratkaisussa painottavan sitä, että funktionaalinen muoto sellaisenaan ei ole omaperäinen. Näinhän ei välttämättä ole. Funktionaalinenkin muoto, kuten pullon kaula, voi olla omaperäisesti muotoiltu eikä tällaista muotoa tulisi automaattisesti pitää samalla tavoin funktionaalisena kuin esimerkiksi banaalia neliskulmaista muotoa, joka ei tietenkään ole omaperäinen.

[603] Ks. *Bernitz* NIR 1996, 139, alaviite 27.

[604] Ks. Ruotsin oikeuskäytännöstä *Nordell*, 205–233.

[605] Vertailua ei siis ole tehty korostetusti eri tavalla kuin tavaramerkin loukkauksen arviointi tehdään. Markkinointilakia sovellettaessa on kuitenkin arvioitu tuotteiden muodostamaa kokonaisvaikutelmaa, ei yksittäisen merkin loukkausta.



Tapauksesta MD 1974:5 (BLOMIN) lähtien Ruotsissa on markkinatuomioistuimessa annettu verrattain laajaa suojaa jäljittelyä vastaan. Tässä tapauksessa kysymys oli kasviravinne-pullon jäljittelystä. Kilpailija oli vaihtanut sanamerkin, mutta jäljitellyt sanamerkin ympärillä ollutta kasvikuviota. Lisäksi pakkaus oli samanlainen. Markkinatuomioistuin katsoi, että BLOMIN-pakkaus oli verrattain tunnettu markkinoilla ja omaperäinen. Tuomioistuin lähti siitä, että (tässä tapauksessa) erilainen sanamerkki ei poistanut sekaannusvaaraa. Tuotteiden jakelukanavat olivat erilaisia eikä pulloja voitu näin vertailla rinnakkain. Tuomiossa korostettiin, että kuluttajien ”muistikuva” on ratkaiseva. Sekaannusvaaran katsottiin olevan olemassa.

Tapauksessa 1983:3 mentiin vielä pidemmälle.



AJAX-puhdistusainetta markkinoitiin valkoisessa muovipullossa, jossa oli punainen muovikorkki ja etiketissä oli sanamerkki AJAX ja pyörremyrsky-kuvio. Kilpailija toi markkinoille "ZAK"-sanamerkillä varustetun pullon, joka oli samankaltainen, mutta siinä oli myös selviä eroavaisuuksia.

Ruotsin markkinatuomioistuin lähti siitä, että AJAX-pullon muoto oli "funktionaalinen" eikä yksistään sen perusteella voinut antaa kieltoa, koska funktionaaliset muodot eivät ole omaperäisiä (särprägel).

> Tuomioistuin tarkoitti ilmeisesti sitä, että muodon omaperäisyys oli heikko ja liittyi läheisesti tuotteen käyttötarkoitukseen. Paikallaan olisi kuitenkin eritellymmin tarkastella sitä, sisältääkö funktionaalinen muoto omaperäisiä piirteitä, jotka vaikuttavat kokonaisvaikutelman omaperäisyysasteeseen. Muodon funktionaalisuuden ei tulisi sellaisenaan olla ratkaisevaa.[606]

Tuomioistuin kiinnitti huomion siihen, että AJAX-pullon etiketti oli omaperäinen ja sen ansiosta koko pakkauksen kokonaisvaikutelma oli omaperäinen, vaikka pakkauksissa oli eroja. Lisäksi se kiinnitti huomiota siihen, että AJAX-pakkaus oli hyvin tunnettu Ruotsin markkinoilla.

Sekaannusvaaran arvioimisessa tuomioistuin korosti sitä, että vastaajan pullon etiketti muistutti kantajan pullon etikettiä. ZAK-nimi oli kirjoitettu samantapaisilla kirjaimilla kuin AJAX. Materiaali, värivalinnat ja muoto pullossa ja sen korkissa vahvistivat etiketin antamaa vaikutelmaa siitä, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen lähde. Vaikka tuotteet olivat erotettavissa, kun niitä tarkasteltiin rinnakkain, niin arviointi tuli tehdä kuluttajan "muistikuvan" perusteella eikä vertaillen niitä rinnakkain. Tällaisia tuotteita ostetaan rutiininomaisesti ja nopeasti ja tämä lisää sekaannusvaaraa. Tätä taustaa vasten markkinatuomioistuin arvioi, että erilainen sanamerkki ei poista sekaannusvaaraa. Vaikka kuluttajat huomaisivat erilaisen sanamerkin ja erottaisivat tuotteet toisistaan, niin vallitsee silti riski siitä, että kuluttajat mieltävät, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen alkuperä. Samankaltaisesti kuin tavaramerkkioikeudessa, pakkauksen omaperäisyysasteelle annettiin merkitystä sen arvioimisessa, kuinka laajaksi suoja-ala muodostuu.

Tapauksesta ilmenee *Bernitzin* asiantuntijalausunto, jossa hän viittaa siihen, että pakkaukset "assosioidaan" toisiinsa. Näin varmasti onkin, mutta tästä ei voida suoraan päätellä sitä vallitseeko sekaannusvaara.

Myöhemmin *Bernitz* on korostanut, että look-a like -tuotteiden markkinoille tulon myötä on merkittävää, että Ruotsin markkinatuomioistuin on soveltanut "epäsuoran sekaannusvaaran" ja epätäydellisen muistikuvan arviointia:

---

[606] Ks. myös edellä alaviite 602.

> ”Dessa rör en betydesefull typ av otillbörlig konkurrens eftersom det är inte ovanlig, också internationellt, att vissa företag marknadsför sk ’look alikes’, dvs förpackningar som utformas så att den nära utformingen av mera välkända märkens förpackningar.”[607]

ZAK-tapauksessa oli kuitenkin jossain määrin tulkinnanvaraista, oliko kyseessä pelkkä look-a like -tuote vai oliko aiheellista puhua sekaannusvaarasta. Joka tapauksessa kilpailija käytti selvästi hyvin samanlaista tornadokuviota.

> Kilpailijan käyttämä tornado-kuvio olisi hyvinkin saattanut loukata rekisteröityä tai vakiintunutta Ajax-tornado-kuviota. Mitä vahvempi kuvion erottamiskyky on, sitä todennäköisempi loukkaus on. Sen sijaan kokonaisvaikutelma ilman kuviota ei synnyttäne sekaannusvaaraa. Näin ollen luontevampaa olisi ollut se, että asiaa olisi käsitelty tavaramerkkiasiana yleisessä tuomioistuimessa.

Huomiota voidaan kiinnittää siihen, että tuomioistuin antoi kiellon koko pakkauksen kokonaisvaikutelmalle, vaikka ainoastaan pyörremyrskykuvio oli aiheeltaan samankaltainen ja selvästi samankaltainen kuin AJAX-pullossa käytetyt elementit. Näin ollen paikallaan olisi voinut olla, että tuomioistuin olisi kieltänyt vain tornado-kuvion käytön, joka vesitti AJAX-pullossa ollutta merkkiä. Näin ei kuitenkaan voitu tehdä jo siitä syystä, että tavaramerkkiasiat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.

Ajattelutapana Ruotsissa lienee kuitenkin ollut se, että esimerkiksi pelkkä tuotteen etiketti saattaa tietyissä olosuhteissa antaa koko pakkaukselle niin omaleimaisen kokonaisvaikutelman, että sekaannusvaara on olemassa. Lisäksi yksittäisen elementin kieltäminen miellettäneen helposti kannanotoksi tavaramerkkioikeudelliseen asiaan. Sopimatonta markkinointia koskevan sääntelyn soveltamisen lähtökohtana on kokonaisvaikutelmien arvioiminen[608].

> Varsinaista sekaannusvaara-ajattelua voi olla kuitenkin vaikea yhdistää tällaisiin tilanteisiin, koska sanamerkit, erilainen pakkauksen muoto yms. poistavat usein vaaran siitä, että kuluttajat sekoittaisivat itse tuotteen tai luulisivat sen olevan peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä. Tällaisissa tilanteissa kyseessä on usein mieluummin maineen hyväksikäyttö ja pakkauksen kokonaisvaikutelman omaleimaisuuden vesittäminen. Rajanveto on kuitenkin vaikeaa ja sekaannusvaarasuojaa on tarpeellista täydentää esimerkiksi opilla maineen hyväksikäyttämisestä, jolloin vaikeiden rajanvetojen suorittaminen helpottuu.

---

[607] *Bernitz* 1997, 61.

[608] Jos yksittäiset merkit tuodaan erikseen markkinatuomioistuimen arvioitaviksi, on kielto voitu antaa pelkän niitä koskevan vertailun perusteella. Ks. *Bernitz* NIR 1996, 140. Samoin on toisinaan menetelty Suomessa, ks. *Haarmann*, 247–248.



Nykyisin Ruotsin markkinatuomioistuin onkin yhdessä tapauksessa erottanut maineen hyväksikäytön ja sekaannusvaaran aiheuttamisen. Tapauksessa MD 1996:3 lähdettiin siitä, että LIQUORE GALANTO -likööripullon kokonaisvaikutelma assosioitui GALLIANO-likööriin ja vaikka kysymys ei ollut sekaannusvaarasta, menettely kiellettiin maineen hyväksikäyttämisenä.

Tuomioistuin lähti jälleen siitä, että vastaajan etiketti, sanamerkit ja kirjoitusasu muodostivat samanlaisen ”muistikuvan”. Tuomioistuin kuitenkin (perustellusti) erotti toisistaan selvästi GALLIANO-liköörin tunnettuisuuden ja vakiintuneisuuden siitä, sekoittavatko kuluttajat tuotteen kaupallisen alkuperän. Tunnettuisuushan ei vielä merkitse sitä, että (aito) sekaannusvaara olisi olemassa. Tuomioistuin lähti siitä, että suoraa tai epäsuoraa sekaannusvaaraa ei ole näytetty. Tuomioistuin ei siis lähtenyt manipuloimaan ratkaisua ”muistikuvateorialla” ja hyvin laajalla sekaannusvaara-arvioinnilla, kuten AJAX I (MD 1983:3) tapauksessa tehtiin. Sen sijaan markkinatuomioistuin totesi, että vastaajan käyttämä etiketti ja tuotenimi *assosioituu* ”hyvin lähelle” laajalti tunnettua GALLIANO-likööriä. Kysymys on ”maineen hyväksikäyttämisestä” (renommesnyltning). Tässäkin tapauksessa lähdettiin siitä, että yksittäisen elementin hyödyntäminen muodosti sopimattoman markkinointitoimenpiteen.

Tapausten valossa ei voitane esittää, että Ruotsin markkinatuomioistuin antaisi suppean suojan pakkausten kokonaisvaikutelmien jäljittelylle, kun kysymys on look-a like tuotteista. Se on soveltanut laajaa sekaannusvaara-arviointia sekä oppia maineen hyväksikäytöstä, jos sekaannusvaaraa ei ole voitu näyttää. Kokonaisvaikutelmien vertailussa on yksittäisen kuvio- tai sanatunnuksen hyödyntä-

miselle annettu suuri painoarvo ja huomioon on otettu se, että etiketti tai sanamerkki voi olla keskeinen koko pakkauksesta syntyvän kokonaisvaikutelman kannalta.

Toisaalta luontevampaa olisi usein ollut se, että ongelmia olisi käsitelty yleisessä tuomioistuimessa. Ensin olisi voitu tarkastella, onko yksinoikeutta loukattu ja sen jälkeen arvioida kokonaisvaikutelmaa ja sopimatonta markkinointia. Kun valinta tulee suorittaa markkinatuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen välillä, niin tällainen ei ole mahdollista.

6.5.3. Suomi

6.5.3.1. Sekaannusvaaran arviointi on hyvin suppeaa

Tarkastelen tässä lähemmin markkinatuomioistuimen käytäntöä, jonka perusteella voidaan havainnollistaa sitä, millainen oikeustila Suomessa vallitsee ja millä tavalla sitä pitäisi kehittää.

Lähtökohta Suomessa on se, että yksinoikeuslait määrittelevät rajat yksinoikeuksille. Suomessa tämä on edelleen korostunutta, kun taas Ruotsissa, kuten edellä on todettu, on etäännytty tästä lähtökohdasta. Suomalainen asennoituminen ilmenee osuvasti *Haarmannin* kirjoittamasta immateriaalioikeuden oppikirjasta:

> ”kun yksinoikeuslait tarjoavat mahdollisuuden suojata keksintöjä, tuotteiden ulkomuotoa, niiden pakkauksia, tuotenimiä jne., niin voidaanko [SopMenL:n] yleislausekkeen nojalla kieltää jäljittely näiden suojakeinojen ulkopuolella? Kautta aikojen meillä on vastattu tähän kysymykseen periaatteessa kieltävästi: ellei hanki esimerkiksi tuotteensa ulkomuodolle mallioikeussuojaa tai jos suoja-aika on jo kulunut umpeen, joutuu lähtemään siitä, että tuotteen jäljittely on vapaata. Kärjistäen on joskus kysytty, että jos jäljittely olisi aina yleislausekkeen nojalla kiellettävissä, mihin yksinoikeuslakeja enää tarvittaisiin.”
>
> ”Orjallisen jäljittelyn sallittavuuteen on kuitenkin tehty merkittävä poikkeus: jos jäljittelyllä saadaan aikaan sekaantumisvaara tuotteen kaupallisesta alkuperästä, sitä pidetään sopimattomana menettelynä ja siis yleislausekkeen nojalla kiellettävänä. Jotta jäljittely voisi aiheuttaa tällaista sekaannusvaaraa, jäljitellyn tuotteen itsensä on oltava jossain määrin omaperäinen eli sen tulee erottua muista markkinoilla olevista vastaavista tuotteista. Jos tuote on ulkomuodoltaan banaali tai pääasiallisesti funktionaalisten seikkojen määräämä, se ei pysty viittaamaan kaupalliseen alkuperäänsä eikä silloin jäljittelystä voi aiheutua sekaannusvaaraa.”
>
> ”Jos kysymys on omaperäisestä tuotteesta, sekaantumisvaara voidaan torjua. Yksinkertaisemmin se tapahtuu käyttämällä omaa toiminimeä, tavaramerkkiä tms.” *Haarmann* kuitenkin viittaa siihen, että silloin, kun on kysymys tuotepakkausten jäljittelystä, niin sääntö siitä, että sekaantumisvaara voidaan torjua ilmoittamalla esimerkiksi valmistajan nimi, ei toimi näissä

tapauksissa.[609] ”Arviointitapauksissa joudutaan pakkauksia keskenään vertaillen selvittämään ovatko eroavuudet riittävät.”[610]

6.5.3.2. Oikeuskäytäntöä

MT:n käytännössä on edellytetty hyvin läheistä sekaannusvaaraa[611]. Huomio on kiinnitetty siihen, ovatko pakkaukset *erotettavissa toisistaan*. Sen sijaan päinvastoin, kuin esimerkiksi Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Englannissa, huomiota ei ole kiinnitetty siihen, antaako kokonaisvaikutelma kuvan yhteisestä kaupallisesta lähteestä, vaikka tuotteet olisivatkin erotettavissa toisistaan. Yleensäkään huomiota ei ole kiinnitetty pakkausten omaperäisyyden asteeseen tai kuluttajien muistikuviin. Arviointi on kohdistunut siihen, onko vastaajan pakkausta muutettu eikä niinkään siihen, millainen kokonaisvaikutelma siitä välittyy[612].

Tanskan kirjallisuudessa *Koktvedgaard* toteaa, että sekaannusvaarakäsite on Markedsfoeringslovenin 5 §:n tarkoittamissa tilanteissa on pääosin sama prinsiippi kuin mitä sovelletaan tavaramerkkilain mukaan:

> ”Forvexlingsreglen”…”i hovedsagen korresponderar ganske nøje med praxis i henhold til varemærkeloven. Der er tale om ganske samme grundprincip. Vedrørende bedømmelsen af forvexleligheden kan derfor i alt væsentlig henvises til den varemærkeretlig praxis”.[613]

Suomen perinteisen oikeuden osalta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, mutta tulevaisuudessa sekaannusvaarakäsitettä tulisi myös SopmenL:n mukaisissa tilanteissa soveltaa siten, että huomiota kiinnitetään muihin seikkoihin kuin siihen, ovatko pakkaukset toisistaan erottavissa, kun niitä tarkastellaan rinnakkain.[614]

---

[609] *Tiilin* mukaan tavaramerkki tai toiminimi ei välttämättä poista kaikissa tilanteissa sekaannusvaaraa. Jos tällainen tunnus ei ole ”dominoivassa asemassa, ei sen käyttö riitä poistamaan tavaran ulkoasujen välistä sekaannusvaaraa. Näin voi olla erityisesti silloin, kun kuluttaja valitsee tuotteen tutun ulkonäön kokonaisvaikutelman perusteella syventymättä lähemmin tarkastelemaan pakkauksen yksityiskohtia.” *Tiili* 1985, 889.

[610] *Haarmann*, 244.

[611] Pakkausten tulee siis olla hyvin samanlaisia, jotta sekaannusvaara olisi olemassa. Sen sijaan minkäänlaisen empiirisen näytön esittämistä ei ole edellytetty.

[612] Liiketapalautakunnan ratkaisuissa on sen sijaan kiinnitetty huomiota myös muistikuvateoriaan, Ks. *Tiili* NIR 1983, 196.

[613] *Koktvedgaard* 2000, 334. Koktvedgaard toteaa, että Tanskassa lähtökohdaksi otetaan ”kuluttajien normaalireaktio”. Ks. kuitenkin 338 ss., jossa hän analysoi sääntely suhdetta yksinoikeuslainsäädäntöön.

[614] Seuraava esitykseni tarkastelee siis sitä, miten oikeuskäytäntöä pitäisi kehittää, jotta se olisi sopusoinnussa markkinoilla olevien tarpeiden kanssa.

MT:n käytännössä painotetaan sitä, että SopmenL:n mukainen arviointi tehdään korostetusti eri tavalla kuin tavaramerkkioikeudellinen arviointi. Tämähän on sinänsä luonnollista. Jos immateriaalioikeudellista suojaa ei ole hankittu, niin lähtökohtana tulee olla, kuten *Haarmann* toteaa, vapaa kilpailu. Vain poikkeuksellisesti voidaan jäljittelyä tällaisissa tilanteissa rajoittaa.[615]

Näin ollen esimerkiksi tapauksessa MT 1984:8 vastaajan käyttämän pakkauksen värit, niiden sijoittelu, pakkauksen muoto ja kuvitus muodostivat samanlaisen kokonaisuuden kuin hakijan pakkaus. Pakkausten kokonaisvaikutelma oli rinnakkain tarkasteltuna samanlainen ja ainoa selvä ero oli hakijan pakkauksessa ollut liikemerkki (FORD). Vastaaja oli sopimattomasti jäljitellyt kantajan pakkausta. Vastaavalla tavalla tapauksessa MT 1986:14 katsottiin, että vastaajan markkinoima RIBASSO-riisipakkaus aiheutti sekaannusvaaran suhteessa hakijan RISELLA-riisipakkaukseen. Erot pakkauksissa olivat niin vähäisiä, ettei niitä voinut havaita ilman lähempää tarkastelua.

Pakkauksia ei tule tarkastella rinnakkain, vaan siitä näkökulmasta, miten ne esiintyvät markkinoilla ja miten kuluttajat ne tosiasiallisesti näkevät. SopmenL:n soveltamisen tulee korostetusti olla *toimintaympäristösidonnaista, kokonaisarviointiin ja tapausten erityispiirteiden huomioimiseen perustuvaa oikeutta.* Mekaanista pakkausten rinnakkain vertailua ei tulisi korostaa. Huomioon tulee ottaa paitsi pakkausten kokonaisvaikutelma kaikkine merkintöineen, niin myös koko toimintaympäristö mukaan lukien tuotteiden jakelukanavat, tuotteiden esillepano yms. seikat ja arvioida sitä, millä tavalla ne vaikuttavat siihen, onko pakkausten kesken sekaannusvaaraa. Lisäksi huomiota tulisi enemmän kiinnittää siihen, millainen on vanhemman pakkauksen omaperäisyysaste.[616]

> Tavaramerkin loukkausta taas arvioidaan sen perusteella, millainen yksittäinen merkki on rekisteröity tai vakiintunut. Rekisteröity merkki saa kuitenkin suojaa, vaikka se ei olisi millään tavalla tunnettu markkinoilla. SopmenL:n mukaan taas pakkauksen tulee olla omaperäinen, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla niin tunnettu, että se olisi tavaramerkkioikeudellisesti vakiintunut ja se voitaisiin rekisteröidä tavaramerkkinä. Lisäksi tavaramerkkilakia sovellettaessa merkin loukkausta arvioidaan merkkikohtaisesti vertaamalla

---

[615] SopmenL koskee *yksittäisen markkinointitoimenpiteen sopimattomuutta.* Sekaannusvaaratapaus on vain yksi mahdollinen tilanne, joka voi olla hyvän liiketavan vastainen. SopmenL:a sovellettaessa sekaannusvaara-ajattelua voidaan soveltaa myös esimerkiksi mallien jäljittelyyn. Tällöin vertailu tehdään, tietenkin, selvästi eritavalla kuin yksinoikeuslakia sovellettaessa. Tässä mielessä *Koktvedgaardin* yllä selostettu kategorinen lausuma ei ole aivan täsmällinen myöskään Tanskan oikeuden osalta.

[616] Nykyinen käytäntö on tosin ollut ymmärrettävä sen vuoksi, että tavaramerkkilaissa on säädetty myös sellaisten merkkien suojasta, joita ei ole rekisteröity (vakiintuminen). Pidän kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa sovellettua käytäntöä sellaisena, että se on paremmin sopusoinnussa niiden tarpeiden kanssa, joita moderneilla markkinoilla on.

rekisteröityä merkkiä ja kilpailijan tuotteessa käytettyä vastaavaa merkkiä[617], kun taas SopmenL:n mukaan tulee verrata pakkausten kokonaisvaikutelmia ja kaikkia markkinointiympäristöön ja kohderyhmän tarkkaavaisuuteen liittyviä seikkoja. Toisaalta, kuten edellä on todettu, niin myös tavaramerkin loukkausta arvioitaessa tulee nykyisin kiinnittää huomiota tuotteen kohderyhmään sekä siihen, miten tuote tai palvelu markkinoilla todella esiintyy.

Lähtökohta, jonka mukaan kaikkia pakkauksia arvioitaisiin sen perusteella, ovatko ne erotettavissa toisistaan, on hyvin pulmallinen. Edellä tarkastelluissa maissa lähtökohdaksi on otettu se, että silloin kun pakkauksen kokonaisvaikutelmalla on korkea omaperäisyysaste, niin sitä voidaan suojata laajemmin kuin vain siltä, että pakkaukset ovat erotettavissa toisistaan. Lisäksi pakkausten samanlaisuuden aste ja tunnettuisuuden taso voivat korvata toisiaan. Jos pakkauksen omaperäisyys ilman markkinoilla saavutettua tunnettuisuutta on vähäinen, niin markkinoilla saavutettu omaperäisyys voi korvata tätä. Jos taas pakkauksissa on eroja, niin korkea tunnettuisuus voi korvata tätä seikkaa. Lisäksi huomioon otetaan sekaannusvaara yritysten välillä (epäsuora sekaannusvaara).

Käyn seuraavassa läpi joitakin suomalaisia tapauksia, joissa laajempi sekaannusvaaran arvioiminen olisi ollut ajankohtainen.

MARS/JAPP-tapaus (MT 1995:023) on kansainvälisestäkin perspektiivistä hyvin mielenkiintoinen tapaus.

Yhtiöllä, joka markkinoi JAPP-suklaapatukkaa, oli alunperin ollut oikeus käyttää MARS-pakkauksen kanssa samankaltaista ulkoasua. Pakkauksen käyttäminen oli seurausta osapuolten yhteistoiminnasta 1940–1960-luvuilla. Yhteistyö oli kuitenkin päättynyt vuosikymmeniä sitten. *Mars*-yhtiö vaati nyt markkinatuomioistuimen toteavan, että vastaajayhtiön menettely on SopmenL:n ja hyvän liiketavan vastaista.

MT:n mukaan hakijan ja vastaajan suklaapakkaukset olivat yleisvaikutelmaltaan samankaltaiset. Väritys ja lay-out muodostivat samankaltaisen visuaalisen kokonaisuuden. Pakkauksia hallitsivat samankaltaisilla kirjaimilla kirjoitetut tuotenimet. Tuotenimet oli kirjoitettu punaisella ja samantyylisillä kirjaimilla ja



Nykyisin JAPP-suklaapatukka näyttää usein tältä. Kuva ei ole oikeudenkäyntiaineistoa.

[617] KKO 1987:13, KKO 1996:25.

pakkaukset olivat ruskeita. MT:n mukaan tuotenimi JAPP oli kuitenkin ”erotettavissa” tuotenimestä MARS. Tuotenimet toimivat tunnistimina ja niiden samankaltaisuudesta huolimatta pakkaukset olivat erotettavissa toisistaan.[618] Näin ollen kyseessä ei ollut hyvän liiketavan vastainen menettely.

Tapausta tarkasteltiin siis siitä näkökulmasta, aiheuttivatko pakkaukset sekaannusvaaraa toisiinsa nähden. Tällainen arvio oli turhakin. Pakkaukset olivat selvästi erotettavissa toisistaan.

Tällaisessa tilanteessa on olennaista se, että vastaajan käyttämän pakkauksen kokonaisvaikutelma saattaa synnyttää käsityksen yhteisestä anonyymistä alkuperästä.[619] Tästä oli tehty tutkimus. Sen mukaan 71 % haastatelluista arvioi, että tuotteiden valmistaja oli sama. On huomattava, että prosenttiluku on erittäin korkea. Haastateltavat toisin sanoen mielsivät, että kysymys oli samasta tuotesarjasta. Huomiota voidaan kiinnittää myös siihen, että MT ei antanut merkitystä myöskään sille, että hakijan pakkaus oli hyvin tunnettu ja kokonaisvaikutelmat olivat hyvin samankaltaisia.[620] Kilpailijalla ei ollut velvollisuutta pitää etäisyyttä MARS-pakkaukseen muutoin kuin siten, että pakkaukset olivat toisistaan erotettavissa.

Saattaa kuitenkin olla, että osapuolten aiemmalla yhteistyöllä oli olennainen merkitys kyseisen lopputuloksen omaksumisessa. Tätä ei kuitenkaan mainittu tapauksen perusteluissa. Tältä osin huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että osapuolten yhteistyön päättymisestä oli kulunut hyvin pitkä aika.[621]

---

[618] Tuomioistuin esitti tapauksessa vain johtopäätöksiä. Se ei varsinaisesti perustellut ratkaisua tai analysoinut oikeudellisia ongelmia. Lisäksi tarkastelua ei kytketty siihen, miten tuotteet markkinoilla esiintyvät ja miten suklaatuotteiden kohderyhmä ne hahmottaa, vaan perusteluissa puhutaan siitä, miten pakkaukset eroavat toisistaan, kun niitä tarkastellaan rinnakkain.

[619] On myös epäselvää täyttääkö MT:n suorittama suppea sekaannusvaaran arviointi Pariisin konvention 10bis -artiklan asettamat edellytykset siitä, että epäreilua kilpailua vastaan annettavan suojan tulee olla tehokas ja sen tulee kattaa paitsi itse tuotteiden välinen sekaannusvaara, myös *yritysten välinen* sekaannusvaara. Pariisin konvention 10bis artikla on toistaiseksi tärkein kansainvälisen sopimuksen säännös, joka koskee epäreilua kilpailua. Sen mukaan ”1. The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries *effective protection against unfair competition*.

2. Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition. 3. The following in particular shall be prohibited:

1) All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, *the goods, or the industrial or commercial activities*, of a competitor.

Artikla on sisällöltään kirjoitettu varsin laajaksi. Vilpillisenä kilpailuna viitataan ”jokaiseen kilpailutekoon, joka on hyvän liiketavan vastainen” (contrary to honest practices in industrial or commercial matters).

[620] Punainen ja ruskea väri eivät selvästi ole vahvasti omaperäisiä kyseisellä teollisuudenalalla. Kiistatonta on kuitenkin se, että MARS-pakkauksen kokonaisvaikutelma on omaperäinen ja laajalti tunnettu. Lisäksi JAPP-pakkauksen synnyttämä vaikutelma oli hyvin samankaltainen. Mitä samankaltaisempi kokonaisvaikutelma yksittäisillä elementeillä luodaan, sitä todennäköisempi on sekaannusvaara tai maineen hyväksikäyttäminen.

[621] Tärkeää on, että lukuun otetetaan kaikki reaaliset argumentit, jotka vaikuttavat asian ratkaisuun ja joihin asianosaiset ovat vedonneet.

MT:n suppea tulkinta esiintyy myös tuomiossa 1999:4. Hakija oli 1950-luvulta lähtien markkinoinut Suomessa kahvisuodatinpaperia nelikulmaisissa kartonkipakkauksissa, joiden pääväreinä ovat olleet punainen ja vihreä. Pakkausten yleisilme oli pysynyt suhteellisen samankaltaisena. Pakkauksissa oli punaisessa yläosassa merkitty sanamerkki ”MELITTA”.

Vastaaja oli markkinoinut suurkeittiöille tarkoitettuja kartonkisia suodatinpaperipakkauksia. Niissä oli punainen yläosa, jonka alapuolella oli valkoinen kaareva osa. Valkoisen osan alapuolella oli vihreäpohjainen osa. Vihreässä osa oli suodatinpaperin kuva. Valkoisessa osassa oli merkintä kahvinsuodattimia”. Pakkaus oli muodoltaan kahdeksankulmainen.

Vuoden 1998 alkupuolella vastaaja oli tuonut markkinoille nelikulmaisen kotitalouksille tarkoitetun pakkauksen. Pakkauksiin oli punaiseen yläosaan merkitty sanamerkki ”FREETIME”. Valkoisessa osassa oli merkintä ”Suodatinpusseja Filterpåsar” ja vihreässä osassa oli kuva suodatinpaperista.

MT hylkäsi hakijan hakemuksen ja viittasi seuraaviin seikkoihin:

Suurkeittiöille markkinoitu tuote:
- Pakkaus poikkesi muodoltaan hakijan pakkauksesta
- Pakkaukset poikkesivat kuvioinneiltaan ja tekstitykseltään toisistaan
- Vastaajan pakkauksen valkoinen osa oli selvästi erilainen
- Molempiin pakkauksiin oli merkitty selvästi tuotenimi
- Vastaajan pakkaukseen oli merkitty valmistajan nimi
- Kohderyhmä koostuu alan ammattihenkilöistä

Kuluttajille suunnattu tuote:
- Vaikka pakkaukset olivat mitoitukseltaan lähes samanlaiset ja väritys oli osittain samankaltainen, poikkesivat vastaajan pakkauksen kaikki yksityiskohdat hakijan pakkauksen yksityiskohdista
- Värien sävyt poikkesivat hieman
- Eri tuotenimet oli merkitty pakkauksiin ja niiden merkintä oli erilainen
- Vastaajan pakkaus oli sommittelultaan yksinkertaisempi
- Kahvinsuodatinpaperia ostavat tuntevat hakijan tuotteen tuotenimen perusteella[622]

Tapauksessa tulkittiin sekaannusvaaraa erittäin suppeasti ja (tosiasiallisesti) korostettiin jyrkkää eroa tavaramerkkilakiin. Tällaisessa tilanteessa olisi ollut paikallaan arvioida myös sitä, syntyykö kohderyhmälle käsitys siitä, että pak-

[622] Huomattavaa on, että MT korostaa arvioinnissaan sitä, millaisia yksityiskohtia pakkauksissa on ja arvioi sitä, onko vastaajan pakkausta muutettu. Tämän sijaan arvioinnin tulisi viime kädessä kohdistua siihen, millainen kokonaisvaikutelma vastaajan pakkauksesta välittyy. Yksityiskohdat ja kokonaisvaikutelma tulisi vertailla erikseen ja viime kädessä kokonaisvaikutelman tulisi olla ratkaiseva. Lisäksi värisävyjen samanlaisuuden/erilaisuuden arvioinnissa huomioon tulisi ottaa se kuinka omaperäinen pakkaus on markkinoilla. Mitä heikommin omaperäinen se on, sitä samanlaisempia pakkausten tulee olla.

kauksia markkinoivien yritysten välillä on jokin yhteys. Ottaen huomioon kantajan pakkauksen korkean omaperäisyyden, paikallaan olisi ollut arvioida myös kysymystä maineen hyväksikäyttämisestä.

Yleensäkin pakkauksen markkinoilla saavuttama omaperäisyys ja vastaajan pakkauksen kokonaisvaikutelma tulisi ottaa huomioon sen sijaan, että yksityiskohtaisesti arvioidaan sitä, miten vastaajan pakkauksen yksityiskohdat eroavat kantajan markkinoimasta pakkauksesta.

Yleisessä tuomioistuimessa kokonaisvaikutelmaa arvioitiin toisella tavalla. Vertailun kohteena oli kuitenkin rekisteröity tavaramerkki ja pakkauksen samankaltaisuus sen osalta. Näin ollen pakkausten samanlaisuuden vertailu suoritettiin rekisteröidyn merkin ja kilpailijan käyttämän vastaavan tunnuksen välillä.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 1.6.1999 98/20855

> Helsingin käräjäoikeus vahvisti, että Kerta Oy on loukannut MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & CO. KG:n ”rekisteröityä ja vakiintunutta” tavaramerkkiä. Käräjäoikeus katsoi, että MELITTA-pakkauksen kokonaisvaikutelma oli rekisteröity kuviomerkkinä. Lisäksi MELITTA-sanamerkki ja puna-vihreä yhdistelmä oli tehokkaasti vakiinnutettu Suomessa. KERTA Oy:n suodatinpakkaukset viestivät helposti kuluttajalle virheellisesti tavaran alkuperän. Väriyhdistelmä palautuu todennäköisesti kuluttajien mieleen valintatilanteessa (muistikuvateoria).

Suppea arviointi korostuu myös markkinatuomioistuimen ratkaisussa 1998:008. Kotimainen yritys oli liittänyt cola-juomapulloonsa hyvin samankaltaisen sakara-kuvion, jota Coca-cola-yhtiö on käyttänyt tuotteissaan etenkin ulkomailla.



Kuvassa näkyy CLASSIC COLA -pulloissa aiemmin käytetty etiketti. Oikeudenkäynnissa pullo oli erilainen. Nykyisin CLASSIC COLA -tuotteen markkinoinnissa käytetään vain punaista ja valkoista väriä. Sakarakuvion käytöstä on luovuttu.

MT totesi seuraavaa. Vastaajan tuotteen etiketissä oli useita yhdenmukaisia piirteitä hakijan COCA-COLA-etiketin kanssa, mutta niissä oli myös selkeitä eroavaisuuksia. Hakijan ja vastaajan pakkaukset olivat eri kokoisia ja ne poikkesivat muodoltaan toisistaan. Pakkauksissa olevat suurikokoiset tuotenimet olivat erilaiset. Ostajat kykenevät erottamaan pakkaukset toisistaan tuotemerkkien perusteella. Kokonaisvaikutelma pakkauksista oli erilainen. Markkinoilla oli muitakin cola-juomia joissa käytetään punavalkoisia värejä. Vanhemman tuotteen laajaan maineeseen ja goodwill-arvoon ei kiinnitetty mitään huomiota.

Sitä, synnyttääkö CLASSIC COLA-tuotteen kokonaisvaikutelma epäsuoraa sekaannusvaaraa, ei käsitelty. Paikallaan olisi ollut arvioida sitä, syntyikö CLASSIC COLA-tuotteesta sellainen vaikutelma, että kotimaisella panimolla oli *Coca-cola*-yhtiön myöntämä lisenssi valmistaa kansallisille markkinoille CLASSIC COLA-tuotetta.

Myös tässä tapauksessa olisi ollut mahdollista arvioida jäljittelyä samaan tapaan kuin Ruotsissa on tehty. Vaikka selvää olisi ollut se, että pullot ovat toisistaan erotettavissa, niin etiketti, kuviot ja väritys saattoivat yhdessä luoda sellaisen kokonaisvaikutelman, että kysymys on epäsuorasta sekaannusvaarasta tai ainakin maineen hyväksikäyttämisestä.

> MT viittasi yleisesti siihen, että cola-juomien markkinoinnissa käytetään punaista ja valkoista. Sillä, *miten* värejä kirjasinlajia, värejä yms. käytetään, on kuitenkin paljon merkitystä. Kilpailijoilla voi tällaisissa tapauksissa olla vapaus käyttää samankaltaisia värejä. Olennaista on kuitenkin se, *kuinka samanlaisella tavalla* kilpailija on käyttänyt tiettyä väriyhdistelmää. Lisäksi kysymyshän on nimenomaan siitä, muodostavatko elementit *yhdessä* omaperäisen vaikutelman. Merkitystä tulisi siis olla sillä, *kuinka omaperäinen vaikutelma on kokonaisuutena ja kuinka samanlaisia vaikutelmat ovat*. Mitä omaperäisemmät yksittäiset elementit muodostavat kokonaisvaikutelman, sitä erottuvampi yhdistelmä on. Viime kädessä arviointi on kuitenkin suoritettava kokonaisvaikutelman perusteella eikä yksittäisten elementtien perusteella. Myös yksistään hyvin heikosti omaperäiset elementit saattavat yhdessä muodostaa omaperäisen kokonaisvaikutelman.

Sekaannusvaaran laajempikaan tulkinta ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tapauksiin. Jos tuotteiden kokonaisvaikutelmaa dominoi esimerkiksi erilainen sanamerkki, tuotteita myydään markkinoilla rinnakkain ja kuluttajat ovat merkkitietoisia, niin sekaannusvaaran näyttäminen voi olla vaikeaa.

Tapauksessa MT 1997:005 vastaajan MONTANA-savukkeiden pakkaukset muodostivat sarjan, joka yleisilmeeltään muistutti hakijan PALL MALL -savukepakkausten sarjaa. Yhdenmukaisuus johtui MT:n mukaan pääasiassa siitä, että vastaajan pakkausten väritys oli lähes sama kuin hakijan tuotesarjan pakkausten väritys.

Tuotteiden nimet ja niiden merkitsemistapa olivat kuitenkin MT:n mukaan selvästi erilaiset. Lisäksi pakkausten kuviointi oli erilainen. Vastaaja ei ollut

MT:n mukaan aiheuttanut sekaantumisvaaraa, vaikka pakkaukset loivat sarjana samanlaisen yleisvaikutelman. MT:n mukaan markkinoilla esiintyi myös muita ”jossain määrin samoja” värisävyjä. Lisäksi väreillä oli myös yhteyttä tuotteiden ominaisuuksien kuvailuun[623]. Tällaisessa tilanteessa kysymys voi olla lähinnä siitä, että pakkaukset vain ”assosioidaan” toisiinsa. Kyseessä voi olla puhdas look-a like -tilanne. Jos näin on, niin huomio tulisi kiinnittää siihen, onko kantajan pakkaus, erityisesti sen väritys ja siinä käytetty kirjasinlaji, niin tunnettu ja omaleimainen, että se ansaitsee suojaa maineen hyväksikäyttämiseltä. Tässä tapauksessa kysymyksessä oli myös systemaattinen jäljittely, jollaista on rajoitettu useissa mannermaisen perinteen maissa, erityisesti Saksassa[624].[625]

6.5.3.3. Look-a like -tuotteet ja tavaramerkin loukkaus

Yhteisöjen tuomioistuin joutunee tulevaisuudessa ottamaan kantaa siihen, millä tavalla merkkivertailu on suoritettava sellaisissa tilanteissa, joissa tuotteessa olevat muut merkinnät poistavat sekaannusvaaran tai vähentävät sitä. Seuraavassa esitetty on vain suositus siitä, millä tavalla asiaa tulisi arvioida.

Rekisteröidyn tavaramerkin loukkaus voi look-a like -tuotteiden osalta tulla kyseeseen sekä yksittäisen merkin tai rekisteröidyn kokonaisvaikutelman osalta.

Pääsääntö tällaisissa tilanteissa on se, että normaalit tavaramerkkioikeudelliset sekaannusvaaran arviointi kriteerit tulevat sovellettaviksi. Rekisteröityä merkkiä verrataan vastaavaan merkkiin, jota vastaaja käyttää pakkauksessaan ja huomioon otetaan kaikki sekaannusvaaran arvioimisen kannalta ”relevantit” seikat. Mitä vahvempi on merkin alkuperäinen ja markkinoilla hankittu erottamiskyky, sitä laajemmalle suoja-ala ulottuu.

---

[623] Eri sävyillähän voidaan kuvata savukkeen vahvuutta ja ominaisuuksia. Toisaalta voidaan kysyä, ovatko PALL MALL-savukkeissa käytettävät sävyt sellaisia, että niillä tyypillisesti kuvataan savukkeiden ominaisuuksia? Käsittääkseni PALL MALL-savukkeen väritys on sävyltään varsin omaperäinen.

[624] Ks. SOU 1987:1 118 ss. Suomessa ja Ruotsissa suhtautuminen on perinteisesti ollut pidättyvää, kun taas Norjassa, Tanskassa ja Saksassa on asetettu rajoituksia tällaiselle jäljittelylle.

[625] Vrt. kuitenkin *Castrén* 1998, 13 ss. Kirjoittaja katsoo, että ”välillinen” sekaannusvaara oli tapauksessa ajankohtainen. Tätä havaintoa oli tapauksessa vahvistettu markkinatutkimuksella. Sen mukaan tutkimuksen kohderyhmästä yli 20 % oli erehdyksessä ostanut vääriä savukkeita. Tällaisen tutkimuksen luotettavuus saattaa kuitenkin olla hyvin kyseenalainen. Erehtyneet kuluttajat saattavat olla välinpitämättömiä yms. Elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita koskeva kilpailusidonnainen arvio tulisi myös SopmenL:a sovellettaessa tehdä tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta. Pelkän tosiasiallisen sekaantumisen näyttäminen ei ole riittävää, jos oikeudellisesti sovellettaviksi tulevat kriteerit puhuvat toiseen suuntaan. Tällaista empiiristä näyttöä tulisi käyttää vain tukemaan oikeudellista arviointia. Lisäksi tutkimusten luotettavuus vaatisi erillistä todistelua. Lisäksi kysymystä maineen hyväksikäytöstä tulisi arvioida eri asiana kuin sekaannusvaaran olemassaoloa.

Kun vertailu tavaramerkkien välillä tehdään yksinoikeuslakia sovellettaessa merkkikohtaisesti, niin tämä parantaa olennaisesti merkin haltijan asemaa. Näin ollen, vaikka pakkauksessa olisi muita merkintöjä, jotka poistavat sekaannusvaaran, niin tavaramerkkioikeudellinen vertailu tapahtuu vertaamalla rekisteröityä merkkiä ja kilpailijan käyttämää vastaavaa merkkiä keskenään.

Kuviomerkkiä verrataan vastaavaan kuviomerkkiin, yhdistelmämerkkiä verrataan vastaavaan yhdistelmämerkkiin.[626] Jos tuotteen ulkoasu on rekisteröity kokonaisuutena, tulee rekisteröintiä verrata kilpailijan käyttämään vastaavaan kokonaisvaikutelmaan. Näin ollen sillä, millä tavalla merkit on rekisteröity, on hyvin olennainen merkitys.

Merkkikohtainen vertailu johtaa siihen, että kun kysymys on look-a like -tuotteista, niin sekaannusvaarasta ja kuluttajahavainnosta puhuminen on toisinaan hyvin epärealistista. Vaikka yksittäinen merkki olisikin samankaltainen, niin kohderyhmän näkökulmasta kysymys on usein vain siitä, että merkit ”assosioituvat toisiinsa”. Erityisen ajankohtainen tämä kysymys on tarkasteltaessa yksittäisten värien, muotojen yms. suoja-alaa. Väriä tai muotoa voidaan helposti käyttää siten, että sekaannusvaara poistetaan erilaisilla merkinnöillä. Realistisempaa tällaisissa tilanteissa olisi puhua sekaannusvaarasta ennen tuotteen tai palvelun hankintaa ja tarkastella merkkisuojaa sen mukaan, miten kohderyhmä todella näkee merkin.

> Pohjois-Irlannin oikeuskäytännössä on hiljattain tarkasteltu tapausta, jossa vihreä väri oli suojattu muun muassa huoltoasemapalvelujen tunnukseksi. Tapauksessa alempi tuomioistuin ei soveltanut merkkikohtaista tarkastelua ja hylkäsi loukkauskanteen, kun taas vetoomustuomioistuin lähti siitä, että vertailussa ei tule ottaa huomioon vastaajan huoltoaseman ulkoasussa olevia muita merkintöjä. Tätä teoriaa sovellettiin kuitenkin siten, että kun autoilija näkee kaukaa vastaajan käyttämän vihreän värin, niin hän saattaa olettaa, että kyseessä on kantajan asema ja kääntyä asemalle, kunnes huomaa erehdyksensä. Näin ollen tässä sovellettiin kiinnostuksen herättämistä koskevaa teoriaa.[627]

---

[626] KKO totesi tuomiossa 1996:25, että tavaramerkki 75163 oli kuviomerkki, jossa sana LEVI'S oli hallitseva, kun taas vastaajan käyttämässä kuviomerkissä esiintyi numerosarja 501 ja sana FINAL. Kun vanhempi merkki oli rekisteröity yhdistelmämerkkinä, niin vertailu suoritettiin näiden merkkien kesken. Jos vanhempi kuviomerkki olisi rekisteröity ilman sanamerkkiä, niin vertailu olisi tullut suorittaa kuviomerkkien kesken.

[627] Vrt. MT 1998:020. Tapauksessa oli kysymys haravan ulkoasun jäljittelystä. Vastaajan markkinoiman lehtiharavan lapa oli ulkonäöltään pitkälti samankaltainen kuin hakijan lehtiharavan lapa. Molemmat haravanlavat olivat oranssin värisiä ja pääpiirteissään samanmuotoisia.

MT:n mukaan vastaajan lapa oli tavanomainen muoviharavan suora lapa, josta puuttui hakijan yksityiskohtainen suunnittelu ja muotoilu. Vastaajan tuotetta markkinoitiin lisäksi sen omalla tuotenimellä. MT:n mukaan se oli selvästi erotettavissa hakijan lehtiharavasta. Oranssi väri ei ollut sävyltään täysin yhdenmukainen Fiskarsin käyttämän värin kanssa. Tässäkään tapauksessa MT ei ottanut huomioon värin tunnettuisuuden astetta, ja se arvioi vain tuotteiden keskinäistä

Tämä lienee realistisempi ja ymmärrettävämpi arviointitapa kuin se, että muut merkinnät suljetaan kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.

Yllä mainittua tapausta kommentoidessaan *Dawson* viittaa kuitenkin siihen, että mahdollista olisi, että yhteisöjen tuomioistuin ei hyväksyisi merkkikohtaista vertailua. Näin ollen värimerkkien suoja-ala arvioitaisiin siten, että huomioon otettaisiin myös vastaajan käyttämät muut merkinnät. Tämä ei ole kuitenkaan todennäköistä, koska tällöin värirekisteröinnillä ei olisi käytännössä merkitystä. Lisäksi eurooppalaisessa oikeudessa *rekisteröinnillä* on keskeisempi merkitys kuin USA:ssa. *Dawsonin* epäily merkkikohtaista vertailua kohtaan olisi ajankohtaisempi USA:ssa kuin Euroopassa.

Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että puhdas merkkikohtainen vertailu on vaikeasti sovitettavissa siihen, että yhteisöoikeudessa on korostettu sitä, että kohderyhmän havainto merkistä on ratkaiseva.[628] Näin ollen luontevampaa olisi se, että sekaannusvaaran arviointia ei rajattaisi yksistään siihen, että harhaanjohtumisvaara tuotteen tai palvelun hankintahetkellä on olemassa, vaan huomioon otettaisiin myös sekaannusvaara ennen tuotteen tai palvelun hankkimista.[629]

Kokonaisvaikutelmien vertailu voi johtaa vielä suurempiin rajanveto-ongelmiin kuin yksittäisten merkkien suoja-alan määrittäminen. MARS- ja JAPP-pakkausten kokonaisvaikutelmien välistä suhdetta käsiteltiin Suomessa myös tavaramerkin loukkauksena. Tämän tapauksen kautta voidaan yleisemminkin tarkastella tätä problematiikkaa ja arvioida sitä, miten laajalle tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden tulisi ulottua.

---

erotettavuutta. Tuomio lienee kuitenkin sinänsä perusteltu. Sekaannusvaara tällaisissa tilanteissa on epätodennäköinen, kun vertailu tehdään siten, että huomioon otetaan koko tuotteen ulkoasu ja kaikki siinä olevat merkinnät. Toinen asia sitten on se, että tavaramerkkioikeudellisesti tätä kysymystä voitaisiin arvioida eri tavalla.

Kun tavaramerkkilain puitteissa merkkien vertailu suoritetaan merkkikohtaisesti, niin mahdollista on, että kyseinen värisävy on vakiintunut tavaramerkiksi. Sekaannusvaarasta puhuminen on kuitenkin tällaisissa tilanteissa toisinaan epärealististista ja keinotekoista. Kilpailija voi esimerkiksi varustaa riisipaketin oranssilla värisävyllä, joka on lähes identtinen UNCLE BEN'S-riisipaketissa käytetyn sävyn kanssa. Hän voi kuitenkin erottaa pakkaukset tunnetulla "halpatuote"-tuotenimellä ja muilla erottavilla merkinnöillä sekä markkinoida tuotetta vierekkäin vanhemman tuotteen kanssa. Tällöin voi olla lähes mahdotonta väittää, että kohtuullisen tarkkaavainen ja informoitu kuluttaja tai edes huolimaton kuluttaja erehtyisi tuotteiden kaupallisesta lähteestä siksi, että pakkauksissa käytetään samankaltaista värisävyä. Sen sijaan voidaan väittää, että tällainen pakkaus herättää kuluttajan kiinnostuksen ja se vetää kuluttajaa puoleensa. Joka tapauksessa merkkien vertailu on tehtävä merkkikohtaisesti. Toisaalta on muistettava, että vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.1. artiklan a-kohdan mukaan, jos tunnukset ovat identtisiä ja *rekisteröity* identtisille tavaroille, on merkin loukkaus olemassa, vaikka sekaannusvaaraa ei olisi. Jos värisävy ei ole identtinen tai se on vakiintunut, mutta ei rekisteröity, niin mainitun säännöksen kansallinen implementointi ei sovellu.

[628] *Dawson,* 388. Viitattu oikeustapaus on *BP Amoco plc. V. John Kelly Ltd (Court of Appeal of Northern Ireland)*. Tapaus on helmikuulta 2001.

[629] Yhteisöjen tuomioistuin ei tosin ole eritellyt millään tavalla sitä, millä hetkellä sekaannusvaaran tulee olla olemassa. Se on kuitenkin tarkastellut merkkisuojaa nimenomaan yleisön havaintojen näkökulmasta.

Kantaja oli vuonna 1976 saanut rekisteröinnillä oikeuden kuviomerkkiin, jossa mustalla pohjalla oli punaisella kirjoitettu sana MARS. Sanamerkkiä ympäröivät kullan väriset reunat. JAPP-*sanamerkki* oli puolestaan rekisteröity vuonna 1962. Oikeudelle ei kuitenkaan esitetty näyttöä siitä, miten tämä merkki oli rekisteröity.

Helsingin HO ei muuttanut alioikeuden tuomiota, joka hylkäsi tavaramerkin loukkauskanteen. Raastuvanoikeus tarkasteli tapausta hyvin samankaltaisesti, kuin markkinatuomioistuin teki ratkaisussa 1995:23. Se totesi, että vaikka tuotepakkauksen värit ja kirjasintyyppi synnyttivät samankaltaisen kokonaisvaikutelman, niin tuotepakkauksia dominoivat tuotenimet olivat toisistaan ”erotettavissa”. Lisäksi se korosti sitä, että suklaapatukoita ostetaan miltei yksinomaan tuotenimen perusteella[630]. Koska kantajalla ei ollut rekisteröinnin perusteella saavutettua ”yksinoikeutta väreihin”, niin merkin loukkausta ei ollut.

Alioikeus lähti siis siitä, että koska JAPP- ja MARS-nimet ja itse tuotteet olivat erotettavissa toisistaan, niin merkin loukkausta ei ollut. Se, että tuotenimet ovat erotettavissa toisistaan, on sinänsä selvää. Kyse ei ole sanamerkin loukkauksesta eikä siitä, että itse kokonaisvaikutelmien samankaltaisuus johtaisi tuotteiden sekoittumiseen.[631] Modernin sekaannusvaaraopin näkökulmasta kysymys on kuitenkin moniulotteisempi.

Jos pakkauksen ulkoasu on rekisteröity kuviomerkkinä tai kolmiulotteisena merkkinä, ja se on värityksineen ja kirjasintyyppeineen on vahvasti vakiintunut markkinoilla, niin on mahdollista, että kilpailijan käyttämä samankaltainen tunnus synnyttää vaikutelman tuotteiden yhteisestä anonyymistä kaupallisesta lähteestä (epäsuora sekaannusvaara). Merkin loukkauksen osoittaminen edellyttää yleensä näyttöä myös siitä, kuinka vahvasti merkki on tunnettu markkinoilla. Rekisteröintien ohella huomioon onkin otettava markkinoilla saavutettu erottamiskyky. Tällaisessa tilanteessa huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että mitä samanlaisempia kokonaisvaikutelmat ovat, niin sitä enemmän tämä seikka voi korvata sitä, että merkin alkuperäinen erottamiskyky on heikko. Tunnettuisuus voi korvata pakkauksissa olevia eroja.

Kilpailijalla on siis vapaus käyttää esimerkiksi mainittuja värejä, kunhan hän ei luo niin samanlaista vaikutelmaa, että kohderyhmä olettaa, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen alkuperä. Yksittäisten sanamerkkien, kuvioiden ja abstraktien väriyhdistelmien suojaaminen on eri asia kuin niiden luoma kokonaisvaikutelma.

---

[630] Tämän näkökohdan lisäksi huomioon tulee kuitenkin ottaa se, että ostopäätöksen kannalta olennaista on koko se visuaalinen kokonaisvaikutelma, joka pakkauksesta syntyy.

[631] Selvää on, että kilpailijaa ei voida kieltää käyttämästä näin erilaista *sanamerkkiä*, vaikka ulkoasun kokonaisvaikutelma aiheuttaisikin sekaannusvaaraa.

Mitä erilaisempia merkit ovat, mitä heikompi on vanhemman merkin erottamiskyky ja mitä suppeammin merkin ulkoasu on rekisteröity tavaramerkkinä, sitä vahvempaa näyttöä vakiintumisesta tulee edellyttää, jotta merkin loukkaus olisi kyseessä. Huomiota ei tule kiinnittää pelkästään siihen, millainen tietyn värin erottamiskyky on erikseen.

Lisäksi huomioon tulee tietysti ottaa sekaannusvaara-arvioinnin muut yleiset arviointiperusteet. Erityinen painoarvo tulee asettaa sille, onko tietynlainen väriyhdistelmä tms. jo vesittynyt markkinoilla. Mitä enemmän markkinoilla jo käytetään samankaltaista ulkoasua, sitä epätodennäköisempi loukkaus on.

Vrt. kuitenkin Tanskan korkeimman oikeuden ratkaisu RITTER-tapauksessa.[632] Vaikka RITTER-suklaapakkauksen kokonaisvaikutelma oli erittäin vahvasti vakiintunut Tanskassa, niin maan korkein oikeusaste kumosi alemman tuomioistuimen tuomion, jossa vahvistettiin tavaramerkin loukkaus. Perustelut olivat hyvin lyhyet. Niissä painotettiin ensinnäkin sitä, että markkinoilla oli jo samankaltaisia kultareunuksisia pakkauksia. Lisäksi tuomiossa korostettiin sitä, että sanamerkki erotti pakkaukset toisistaan eikä "ratkaisevaa merkitystä" voitu asettaa väreille tai valokuvien asettelulle pakkauksessa. Pakkauksen muotoon tai pakkaustapaan ei voitu saada tavaramerkkioikeutta.

Tapauksessa sovellettua teoriaa voidaan kuitenkin kritisoida. Yksittäisen elementin erottamiskyvylle tai vesittymiselle ei tulisi antaa liian suurta painoarvoa, jos kokonaisvaikutelma saattaa synnyttää käsityksen yhteisestä kaupallisesta lähteestä. Huomiota voidaan tässä kiinnittää siihen, *että pakkauksen koko, pakkaustapa, elementtien sijoittelu sekä muut yksistään erottamiskyvyttömät tai funktionaaliset tekijät muodostavat yhdessä hyvin samankaltaisen vaikutelman. Ulkoasun suoja ei kuitenkaan suojaa tällaisia elementtejä yksistään, vaan kokonaisuutena. Näin ollen yksistään esimerkiksi pakkauksen banaalille muodolle ei tulisi antaa liian paljon merkitystä. Huomio tulisi kiinnittää siihen, kuinka ainutlaatuinen/vesittynyt juuri tällainen kokonaisvaikutelma markkinoilla on ja kuinka samanlaisia pakkaukset ovat. Tuomioistuin painotti tässä yksittäisten elementtien tavaramerkkioikeudellista vahvuutta eikä se tarkastellut ulkoasun luomaa kokonaisvaikutelmaa.* On mielestäni aivan selvää, että yksittäisten merkkien suoja ja ulkoasun kokonaisvaikutelman muodostama suoja ovat eri asioita, joita tulee tarkastella erikseen.

Tällaisessa tilanteessa tulee tarkastella myös epäsuoran sekaannusvaaran mahdollisuutta. Tapauksessa ei arvioitu kuitenkaan näitä kysymyksiä tai sekaannusvaara-arvioinnin muita kriteerejä. Huomio kiinnitettiin siihen, olivatko pakkaukset keskenään erotettavissa.

---

[632] *Alfred Ritter GmbH & CO. KG and CK Chokolade A/S v. Ion S.A.Cocoa & Chocolate Manufacturers and Fabian Foods v. Gorm Fabian, Danish Supreme Court 1996.* ETMR [1997] 103.





Mielestäni Tanskan korkeimman oikeuden soveltama arviointitapa ei tässä tapauksessa ollut perusteltu, mutta en voi tässä ryhtyä arvioimaan sitä, olisiko huomion kiinnittäminen kokonaisvaikutelmaan johtanut erilaiseen lopputulokseen.

Pääsääntönä on se, että sekaannusvaaraopin (laaja) soveltaminen tarjoaa vähintäänkin riittävän suojan merkin haltijalle. Olennaista on se, että tavaramerkit on riittävän kattavasti rekisteröity. Lisäksi sekaannusvaaraopin soveltamista tulee kehittää siten, että vertailu tehdään viime kädessä kokonaisvaikutelmien perusteella eikä siten, että arvioidaan erikseen yksittäisten elementtien tavaramerkkioikeudellista vahvuutta.

Kun sekaannusvaara-ajattelu ei kuitenkaan luontevasti sovellu kaikkiin tilanteisiin, niin puollan tässä sitä, että yhteisöjen tuomioistuimen tulisi tulkita tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan tarkoittamaa suojaa analogisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa tavaralaji on samankaltainen.

Silloin kun samankaltaisten tunnusten tulo markkinoille voi pitkällä aikavälillä *vakavasti vesittää rekisteröityä merkkiä tai hyödyntää sen markkinointiarvoa*, tulisi sekaannusvaaraopin soveltamisala laajentaa käsittämään tilanteet, joissa *kilpailija tietoisesti kutsuu kohderyhmää tutustumaan omaan tuotteeseensa*. Jos kilpailija luo niin samankaltaisen kokonaisvaikutelman, että se kiinnittää kuluttajan huomioon puoleensa, mutta lähemmän tarkastelun jälkeen kuluttaja huomaa, että kyseessä ei ole samasta anonyymistä alkuperästä peräisin oleva tuote, niin kysymys on ”sekaannusvaarasta” ennen tuotteen hankkimista. Look-a like -tuotteita ei sellaisenaan tule rajoittaa. Pelkkä ”assosiaatio” ei voi muodostaa tavaramerkin loukkausta, jos se on vain heikko ja etäinen.

Laajennetun suojan soveltamisessa huomioon tulisi ottaa:

1) Vanhemman merkin erottamiskyky. Alkuperäisesti heikkoja merkkejä tällainen suoja voi koskea vain hyvin rajoitetusti. Merkin tulisi olla laajalti tunnettu omassa kohderyhmässään.
2) Tavaramerkkimarkkinoinnin tärkeys kullakin alalla.

3) Kohderyhmän merkkitietoisuus ja merkin imagon tahrautuminen tuotteen jakelukanavien, hinnan yms. vuoksi. Mitä merkkitietoisempi kohderyhmä on, sitä haitallisempi merkin vesittyminen on.
4) Merkin oikeudellisen erottamiskyvyn vahingoittuminen.
5) Tuotteen käyttäjien ja kolmansien henkilöiden havainnot merkistä.
6) Kilpailijan tarkoitus ratsastaa vanhemman merkin maineella ja kutsua kuluttajia tutustumaan tuotteeseensa.

6.5.3.4. SopmenL:n soveltamiskäytännön kehittäminen?

Tavaramerkkilaki vai SopmenL? Suomen oikeuden osalta kaksi vaihtoehtoa näyttää mahdolliselta. Markkinatuomioistuimen oikeuskäytäntöä tulisi kehittää tai asioiden käsittely tulisi lisääntyvässä määrin tapahtua yleisessä tuomioistuimessa tavaramerkkiasioina. On paikallaan korostaa sitä, että tuotteiden ulkoasu on mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä. On myös syytä painottaa sitä, että *SopmenL:n soveltaminen ja tavaramerkkilain soveltaminen ovat eri asioita*. SopmenL:n takaama suoja on *Haarmannin* kuvaamalla tavalla lähtökohtaisesti eri asia. Ero on myös siinä, että SopmenL:n nojalla suojaa ei voida saada ilman, että tiettyä markkinointielementtiä olisi käytetty markkinoilla. Tässä on kuitenkin kritisoitu niin jyrkkää eroa, kuin nykyisin tehdään silloinkin, kun vanhempi pakkaus on markkinoilla laajalti tunnettu. Tällöin suojan rajaaminen siihen, että pakkaukset ovat keskenään erotettavissa, on hyvin suppea tulkinta.

Kun Suomessa voidaan rekisteröimättömiä merkkejä suojata vakiintumisen perusteella tavaramerkkilakia soveltamalla, niin epäselvää on, tulisiko kuitenkin pysyä siinä, että SopmenL takaa vain hyvin suppean suojan. Tavaramerkkilakia soveltamallahan voidaan suojata sellaisten pakkausten ulkoasua, jotka ovat vakiintuneet tavaramerkeiksi.

Jos pakkausten kokonaisvaikutelmia ryhdyttäisiin tarkastelemaan tavaramerkkioikeudellisina kysymyksinä yleisissä tuomioistuimissa, niin ongelma olisi kuitenkin siinä, että tällaista käytäntöä ei ole syntynyt. Suomessa perinne on ollut käyttää näissä asioissa markkinatuomioistuinta. Markkinatuomioistuimen käytäntö on myös ehkä ”vanhanaikaista”, mutta se on hyvin ennakoitavissa olevaa ja yhdenmukaista. Tästä näkökulmasta olisi paikallaan kehittää markkinatuomioistuimen (nykyisen markkinaoikeuden) käytäntöä.

Erityistä huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että kahden tuomioistuimen järjestelmä on jossain määrin monimutkainen. Suomessa ja Ruotsissa tavaramerkin loukkausta ja tuotteen kokonaisvaikutelman samanlaisuutta koskevaa kannetta tulee ainutlaatuisella tavalla ajaa eri tuomioistuimessa ja eri prosesseissa. Tällöin saattaa olla hyvin vaikeaa ennakolta arvioida, mihin tuomioistuimeen tietty juttu tulisi viedä ja millaisena juttuna sitä tulisi ajaa.

Tässä suhteessa kaivattaisiin perinteeseen selkeää muutosta. *Immateriaalioikeuksien loukkaamista ja sopimatonta jäljittelyä koskevaa kannetta tulisi voida ajaa samassa tuomioistuimessa ja samassa prosessissa, jossa voidaan samalla esittää myös vahingonkorvausvaatimukset.*

IX Tavaramerkkisuojan laajuus, kun tavaralaji ei ole samankaltainen

1. SEKAANNUSVAARAN ULOTTUVUUS LAAJENEE, KUN TAVARAMERKKIÄ KÄYTETÄÄN YHÄ ERILAISEMMISSA TUOTTEISSA

Eurooppalaisessa tavaramerkkioikeudessa on perinteisesti tehty perustavaa laatua oleva jako samanlajisten ja erilajisten tavaroiden kesken. Pääsääntönä on ollut, että rekisteröity merkki saa suojaa vain, kun tavarat ovat samankaltaisia. Jos ne ovat olleet erilajisia, niin suojaa on voinut saada vain erittäin poikkeuksellisesti. Aiemmin vain Pohjoismaiden ja Benelux-maiden tavaramerkkilainsäädännössä oli säännöksiä asiasta. Muissa maissa suojaa saattoi saada vain passing off -kanteen perusteella tai epäreilua kilpailua koskevan lainsäädännön nojalla.[633]

Kuten edellä on jo maakohtaisen katsauksen yhteydessä todettu, niin Yhdysvalloissa tilanne on ollut varsin toisenlainen. Sekaannusvaaran vallitessa merkinhaltija on voinut kieltää kilpailijaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä, vaikka tavarat olisivat hyvin erilaisia. Euroopassa tavaramerkin rekisteröinnillä on kuitenkin ollut olennaisempi merkitys kuin Yhdysvalloissa.

Todellisuudessa sekaannusvaara ei ole enää sidottu siihen, että tavarat ovat samoja tai samankaltaisia. Tavaramerkkiä voidaan linjanlaajennuksen tai merkin siirron perusteella alkaa käyttää kokonaan toisenlaisissa tavaroissa (brand streching).[634] Tällainen siirto koskee usein vahvoja merkkejä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa tietyillä markkinoilla.

Tavaramerkin laajentamisella alkuperäistuotteesta poikkeavaan tuotteeseen tavaramerkinhaltija saattaa siirtää uuteen tuotteeseen ainakin osan markkinoilla jo olevan tavaramerkin ominaisuuksista. Hän saattaa näin ollen tulla markkinoille alhaisemmilla kustannuksilla sekä perustaa uuden merkin nopeammin ja varmemmin. Jos linjanlaajennuksen tuloksena uusi merkki kykenee tuottamaan alkuperäisen merkin persoonallisuutta ja assosiaatioita hyödyntäen asiakastyytyväisyyttä, on linjanlaajennus onnistunut (enrichment).[635]

---

633 Ks. *Kur* 1997, 3–23.
634 *Arnold, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen*, 176–179.
635 *Arnold, The Handbook of Brand Management,* 142–143.

Merkkien käyttöpotentiaali erilaisissa tavaralajeissa voi olla melkoisen laaja. Esimerkkinä tuotteen persoonallisuudesta ja merkin laajentamismahdollisuuksista voidaan tarkastella JEEP-automerkkiä, jota voitaisiin käyttää mitä erilaisimmissa tuotteissa:

> ”MYTH: Great Outdoors; war
> VALUES/THEME: Independence, freedom, unspoiled nature, overcome obstacles, American ”can-do” attitude.
> CORE PRODUCT: Four wheel drive vehicle.
> CULTURAL SUBSYSTEM: Recreational travel; rugged adventure.
> POSSIBLE EXTENSIONS: Cosmetics, soaps, deodorant; towels & bedding for camping; tents & hammocks; sleeping bags; leather handbags & luggage; sports equipment, including rods & reels, skis & ski-poles.”[636]

Vaikka itse tuote ei olisi samankaltainen, saattavat kuluttajat mieltää, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen lähde esimerkiksi lisenssisopimuksen tai muun järjestelyn kautta, vaikka tuotteiden laadussa ja valmistuspaikassa olisi suuria eroja.

2. MERKIN VESITTÄMINEN, MAINEEN TAHRAAMINEN JA MAINEEN HYVÄKSIKÄYTTÖ ILMAN SEKAANNUSVAARAA

Toisaalta kilpailijat voivat käyttää samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä siten, että sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä ei synny. Tällöin merkkiä vain vesitetään tai sen mainetta hyväksikäytetään, mutta kuluttajat eivät oleta, että kyseessä olisi suoraan tai epäsuorasti samasta lähteestä peräisin oleva tuote, johon voi yhdistää tietyn laatuodotuksen.

Seuraavanlaiset ongelmatilanteet ovat mahdollisia:

1) Merkin erottamiskyvyn vesittäminen ja hämärtäminen ilman maineen tahraamista ja ilman käsitystä yhteisestä kaupallisesta alkuperästä: BUICK-aspiriini, KODAK-pianot, CHEVY-pesuaineet jne.
2) Maineen ja imagon tahraaminen käyttämällä merkkiä kömpelössä tai halventavassa yhteydessä.

---

[636] *Drescher*, 332.

3. AIKAISEMMASTA OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ ERI MAISSA

3.1. Benelux-maat

Benelux-maissa on korostettu tavaramerkkien investointi- ja mielikuva-arvoa. Tavaramerkkisuoja on ulottunut myös erilaisiin tavaroihin, jos tällaisesta merkin käytöstä saattaa aiheutua vahinkoa vanhemman merkin haltijalle (”likely to cause prejudice to the owner of the mark”). *Gielenin* mukaan suojan antamisen edellytyksenä ei ole ollut se, että vanhempi merkki on laajalti tunnettu tai kuuluisa tavaramerkki. Tavaramerkinhaltijalle on kuitenkin katsottu aiheutuvan vahinkoa nimenomaan silloin, kun kyseessä on ollut tunnettu tavaramerkki, jonka mainetta on käytetty hyväksi tai sitä on tahrattu käyttämällä merkkiä halventavassa tai muussa yhteydessä, joka kytkee merkkiin negatiivisia assosiaatioita ja vähentää ostohalukkuutta. Sekaannusvaaraa kaupalliseen alkuperään ei ole edellytetty. Pelkkä ”maineen hyödyntäminen” ja assosiaatio ovat olleet riittäviä. Kirjallisuudessa on mainittu seuraavat esimerkit:

- APPLE-tietokoneet = APPLE-palveluille mainos-, markkinointi- ja Pr-alalle.
- LACOSTE-vaatteille rekisteröity krokotiili-logo = krokotiili-logon parodia pilakuvassa
- GUERLAIN-kosmetiikka = GUERLAIN-seksikirjat
- MARLBORO-tupakka = MARLBORO-kosmetiikka
- DAVIDOFF-tupakka, viinit, likööorit ynnä useat muut tuotteet = DAVIDOFF-ravintola
- DUNHILL-tupakka = CHRISTOPHER DUNHILL-aurinkolasit
- SWATCH-kellot = SWITCH-radiot[637]



[637] *Gielen,* Recognition and Protection of Famous and Well-known Marks, 211. Claeryn-kuva on tästä teoksesta. Monissa näistä tapauksista olisi kuitenkin selkeämpää ja ymmärrettävämpää ollut puhua sekaannusvaarasta kuin ”maineen hyväksikäyttämisestä”.

Toisaalta merkin haltijalle on voitu myöntää kielto-oikeus, vaikka vahinko merkin haltijalle vaikuttaisi hyvin vähäiseltä ja assosiaatio merkkien välillä on ollut heikko ja etäinen. CLAERYN/KLAREIN-tapauksessa kahden hyvin erilaisen tuotteen ginin (CLAERYN) ja nestemäisen puhdistusaineen (KLAREIN) välillä havaittiin "foneettinen assosiaatio", mikä saattaa aiheuttaa vahinkoa merkin haltijalle. Tuomioistuin katsoi, ettei tavaramerkin loukkaus edellyttänyt sekaannusvaaran olemassa oloa tai maineen hyväksikäyttöä. Pelkästään se, että foneettisesti samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen puhdistusaineissa saattoi vahingoittaa vanhemman tavaramerkin mainetta, oli riittävää. Tuomioistuin viittasi siihen, että jotkut kuluttajat saattoivat saada "saippuan maun suuhunsa".[638] Myös MERCI-suklaamerkin käyttämisen heikkolaatuisessa kissanruuassa on katsottu vähentävän asiakkaiden halua ostaa ensiksi mainittuja tuotteita ja tahraavan vanhemman tavaramerkinhaltijan mainetta.[639]

3.2. Englanti

Englantilaisessa oikeuskäytännössä on tavaramerkin haltija voinut saada oikeussuojaa eräissä tilanteissa passing off -kanteen perusteella, jos kilpailijan käyttämä merkki on saattanut aiheuttaa kuluttajille käsityksen siitä, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen alkuperä.

Klassisessa KODAK-tapauksessa *Eastman Kodak v. Griffiths Cycle Corporation* vuodelta 1898[640] katsottiin, että kuluttajat uskoivat, kun huomioon otettiin tavaroiden jakelukanavien samanlaisuus, KODAK-valokuvauslaitteilla ja KODAK-polkupyörillä olevan yhteinen kaupallinen alkuperä.

> Tällä tapauksella ei siis ollut mitään tekemistä merkin vesittymisen tai sen maineen hyväksikäyttämisen kanssa, vaan kyseessä oli puhdas sekaannusvaara-arviointi.

Vastaavalla tavalla tapauksessa *Alfred Dunhill Limited v. Sunoptic SA*[641] DUNHILL-tavaramerkin haltija (muun muassa tupakkatuotteille) saattoi estää saman merkin käyttämisen aurinkolaseissa, koska kuluttajat saattoivat olettaa, että tuotteilla oli yhteinen kaupallinen alkuperä.

---

[638] *Benelux Court of Justice, March 1, 1975, NJ 1975, 472, BIE 1975*, 183.
[639] *District Court Haarlem 19 November 1984, IER 1985*, 14
[640] *(1898) 15 RPC 105.*
[641] *[1979] 5 FSR 337.*

3.3. Saksa

Saksassa tavaramerkinhaltija on aiemmin voinut saada suojaa sopimatonta tai epäreilua kilpailua koskevan sääntelyn perusteella. *Dimple*-tapauksessa[642] vastaajat aikoivat käyttää alkoholituotteille rekisteröityä DIMPLE-merkkiä kosmetiikassa ja synteettisissä pesuaineissa.

Saksan korkein oikeus lähti siitä, että vanhemman merkin edustamat tuotteet olivat korkealaatuisia, ja niillä oli huomattava maine ja niiden hintataso oli korkea. Kuluttajat olettaisivat myös ostavansa korkealaatuista ja kallista kosmetiikkaa, jos mainittua DIMPLE-merkkiä käytettäisiin tällaisessa tuotteessa. Vastaajan katsottiin käyttäneen kantajan tavaramerkin mainetta hyväkseen, koska kuluttajat saattaisivat yhdistää viskin ja kosmetiikan alkuperän ja laadun keskenään. Kyseessä oli epäreilu kilpailu. Tuomioistuin edellytti kuitenkin, että suojaa voidaan antaa vain, jos elinkeinonharjoittajien välillä on kilpailullinen suhde ja kilpailijan menettely on vastoin ”yleistä moraalia”. Tässä tapauksessa ”kilpailullisen suhteen” riitti muodostamaan se, että kuluttajat saattaisivat ajatella kosmetiikan olevan samaa laatua kuin alkuperäinen tuote.[643]

Kun pesuaineiden ja alkoholituotteiden välillä ei ollut ”kilpailullista suhdetta” (toisin sanoen sekaantumista kaupallisesta alkuperästä), ei ollut myöskään riskiä siitä, että kuluttajat olisivat assosioineet tuotteiden laadut keskenään. Näin ollen tuomioistuin ei hyväksynyt näkemystä siitä, että merkin käyttö pesuaineissa vaikuttaisi negatiivisella tavalla vanhemman merkin imagoon.

Sen sijaan tapauksissa, joissa tunnettu tavaramerkki on sidottu seksuaaliseen käyttöyhteyteen (MARS tai NIVEA-kondomit) on maineen tahraamisen katsottu olevan olemassa riippumatta siitä, olettavatko kuluttajat, että tuotteilla on yhteinen kaupallinen alkuperä.[644] Lisäksi merkin haltija on voinut kieltää merkin käytön ”kilpailullisesta suhteesta” riippumatta, jos kyseessä on ollut erittäin tunnettu maailmanmerkki kuten *Mercedes*[645]. ROLLS-ROYCE -tapauksesta[646] lähtien maineen hyväksikäytön arvioinnin lähtökohta on ollut seuraava:

> ”the exclusitivity of the mark, the type of the goods sold under the mark and their associated prestige value as well as the relationship between such goods and those on which the mark could potentially be used.”[647]

Saksassa on perinteisesti annettu erilaisille prosenttiluvuille suurta merkitystä. Se, onko kyseessä kuuluisa tai laajalti tunnettu merkki, on ratkaistu

---

642 *BGH GRUR 1985 550*. 23 IIC 274 (1992).
643 Ks. *Rosenberg*, 44.
644 Ks. *Mostert* 1996, viite 338, 297–298.
645 Ks. *Fetzer* 829.
646 *BGH GRUR 1983*, 247.
647 Ks. *Mostert* 1996, viite 338.

keskeisesti sen perusteella, kuinka tunnettu merkki on koko yleisön keskuudessa.[648] Kuuluisa merkki on ollut kyseessä, kun noin 80 % koko yleisöstä on tunnistanut merkin.[649] Laajalti tunnetuilta (well-known) merkeiltä on taas edellytetty noin 60 %:n tunnistettavuutta koko yleisön keskuudessa. Saksan korkein oikeus on kuitenkin aina ottanut huomioon tapausten erityiset olosuhteet. Eräissä tapauksissa on laajalti tunnetun merkin aseman saavuttamiseen riittänyt 30 % tunnettuisuus tietyssä kohderyhmässä[650]. Saksassakin arviointi on joissakin tapauksissa liukunut kohti sen arviointia miten tunnettu merkki on tietyssä kohderyhmässä. Asiaa on Saksassa perinteisesti selvitetty erilaisilla markkinatutkimuksilla.[651]

3.4. USA

3.4.1. Sekaannusvaara

Yhdysvalloissa tavaramerkkien välinen sekaannusvaara arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella ovatko tavarat kilpailevia. Alunperin tavaramerkkisuoja kattoi vain suorassa kilpailusuhteessa olevat tuotteet. Vuosikymmeniä sitten suojaa on kuitenkin olennaisesti laajennettu eikä se ole enää lainkaan riippuvainen siitä, ovatko tavarat lajiltaan samanlaisia. Vaikka tavarat eivät olisikaan samankaltaisia voi sekaannusvaara olla ajankohtainen, jos kuluttajat saattavat olettaa, että tavaroilla on sama alkulähde[652]. Tällaiselle arvioinnille ei USA:n oikeudessa ole yksiselitteisiä sääntöjä, vaan asian arviointi riippuu useampien seikkojen huomioonottamisesta. Olennaisia standardeja asian arvioimiselle ovat tavaramerkin erottamiskyvyn vahvuus, tuotteiden läheisyys ja suhde (proximity of the products) sekä sen todennäköisyys, että tavaramerkinhaltija alkaa toimia samalla alalla kuin vastaaja.[653] Oikeuskäytännössä on katsottu esimerkiksi, että sekaannusvaara on olemassa seuraavissa tilanteissa:[654]

---

[648] Ks. *Erdman*, 286.
[649] Ibid. 291.
[650] Esimerkiksi talviurheiluvälineille rekisteröidyn *Salomon*-merkin käyttöä ei sallittu tupakkatuotteille. *BGH Grur. 1991*, 465.
[651] Ks. *Erdman*, 290. Ks. myös *Fetzer*, 827.
[652] Ks. *McCarthy* 1984, 202 ss. "Consumers will assume that the goods or services bearing confusingly similar marks have the ultimate source." *McCarthy* 2001 § 24:1–24:3. ODOL-ratkaisu on ensimmäisiä, joissa puhuttiin nimenomaan merkin suojaamisesta, vaikka mitään sekaannusvaaraa ei olisi. Ratkaisu perustui ajatukseen maineen hyväksikäyttämisestä. USA:ssa tällaisia tilanteita pidetään merkin vesittymisenä (*blurring*). USA:ssa ei tunneta oppia maineen hyväksikäyttämisestä. Tälla erottelulla ei kuitenkaan ole suurta käytännön merkitystä.
[653] *Ehrlich-Lehrman*, 445–446.
[654] *McCarthy* 1984, 202 ss. *McCarthy* 2001 § 24:1–24:3.

BACARDI-jalokivi = BACARDI-rommi
WATERMAN-partaterä = WATERMAN-kynä
YALE-salamavalo = YALE-lukko

3.4.2. Vesittymissuoja

Jos sekaannusvaara ei ole ajankohtainen, niin silloin USA:n oikeudessa on kysymys tavaramerkin vesittymisestä (*dilution*). Vesittymisopin oikeudellisena lähtökohtana pidetään *Frank I. Schechterin* artikkelia *"The Rational Basis of Trademark Protection"* vuodelta 1927. *Schechter* oli tutkinut Saksan oikeuskäytäntöä. Siellä oli vielä vuonna 1905 katsottu, että KODAK-merkin käyttö kylpyammeissa ei voinut aiheuttaa tavaramerkin loukkausta, koska yleisö ei uskoisi niiden olevan peräisin Kodak-yhtiöltä. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin saksalainen tuomioistuin lähti kuitenkin siitä, että ODOL-suuveden tavaramerkkiä ei saanut rekisteröidä terästuotteille. Tuomioistuin katsoi, että korkeatasoisen ODOL-merkin käyttäminen terästuotteissa johtaisi kuluttajia harhaan. Kuluttajat saattaisivat ajatella, että kysymys on korkeatasoisista tuotteista, vaikka niillä ei miellettäisikään olevan sama kaupallinen alkuperä. Lisäksi tuomioistuin viittasi siihen, että merkki menettäisi myyntivoimansa, jos jokainen käyttäisi sitä tuotteidensa tunnuksena. Näin merkki voitiin suojata, vaikka kyse ei ollut samanlaisista tuotteista.[655] Nämä ratkaisut olivat *Schechterin* teorian taustana.

Schechter asetti klassikoksi muodostuneessa artikkelissaan suojan kynnyksen varsin korkealle. Hänen ajatuksenaan oli, se että ainutlaatuisille ja kekseliäille (arbitrary, unique, coined, fanciful marks) merkeille on annettava suojaa riippumatta sekaannusvaarasta. Hän siis edellytti suojattavan merkin olevan korkeasti erottamiskykyinen. Suojan tehtävä olisi ehkäistä tällaisen merkin erottamiskyvyn vähittäistä heikkenemistä.[656] Hänen mukaansa vahvasti erottamiskykyisten merkkien esiintyminen useissa tavaralajeissa voi tuhota merkin ainutlaatuisuuden ja myyntivoiman (uniqueness and selling power). Hän viittasi esimerkkinä merkkeihin ROLLS-ROYCE, KODAK, MAZDA, NUJOL ja BLUE GOOSE.[657] Jos näitä merkkejä voitaisiin käyttää minkä tahansa tuotteiden tunnuksena, menettäisi merkki erottamiskykyään ja myyntivoimaansa. Myöhemmin tällaisesta ilmiöstä on alettu käyttää ilmaisua "*blurring*".[658]

---

[655] *Schechter,* 346. Ks. myös *Martino*, 4.
[656] "Gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods"). Ks. *Schechter* 342
[657] Ks. ibid. 345.
[658] Ks. Kirjallisuudesta *Martino*, 41 ss. *Schechter* ei itse käyttänyt *blurring*-termiä, vaan sitä on ryhdytty myöhemmin käyttämään oikeuskäytännössä.

Schechterin vuonna 1927 ilmestynyt artikkeli ei saanut välittömästi suurta vastakaikua. Vähitellen USA:ssa on kuitenkin säädetty useita osavaltiokohtaisia Anti-Dilution-lakeja.[659] Koko liittovaltiota koskeva sääntely toteutettiin vuonna 1995.[660]

> USA:n sääntely on huomattavasti kattavampi kuin se, mitä on säädetty vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklassa.
> Sääntely koskee hyvin kuuluisia merkkejä (famous marks). Vesittyminen määritellään sääntelyssä (hyvin yleisesti) seuraavasti (4 §):

"The term of dilution means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence absence of –

(1) Competition between the owner of the famous mark and other parties, or
(2) Likelihood of confusion, mistake, or deception."

Lainsäädäntö määrittelee kuusi tekijää, jotka eivät ole tyhjentäviä, joiden avulla vesittymistä arvioidaan. Sääntely ei koske merkin käyttöä vertailevassa mainonnassa tai merkin epäkaupallista käyttöä.

Sääntelyn 3 § on seuraavanlainen:

> "The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to –
>
> (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
> (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
> (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
> (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
> (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
> (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
> (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
> (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

---

[659] Ks. *Mostert* 1996 28 ss.

[660] Tuli voimaan tammikuussa 1996. Sec. 43(c) (1) 15 USC 1125 (c) (1) of Lanham Act. "Federal Trademark Dilution Act of 1995."

Amerikkalaisessa oikeudessa vesittymisopilla tarkoitetaan nykyisin erityisesti kahta tilannetta: 1) merkin erottamiskyvyn samentaminen (*blurring*) 2) Merkin maineen "tahraantuminen" silloin, kun kilpailija käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä halventavassa yhteydessä tai huonolaatuisessa tuotteessa (*tarnishment*).[661]

Yhdysvalloissa tavaramerkin erottamiskyvyn samentumisella tarkoitetaan tilanteita, joissa sekaannusvaaraa ei ole, mutta kuluttajat assosioivat merkit keskenään. Jotta tavaramerkit voivat assosioitua keskenään, on oikeuskäytännössä edellytetty vanhemman merkin olevan erottamiskyvyltään vahva ja merkkien olevan riittävän samanlaisia.[662] Pelkkä tavaramerkinhaltijan intressi suojata tavaramerkkinsä erottamiskykyä ei ole riittävä peruste, jos kuluttajat eivät assosioi merkkejä keskenään. Johtava määritelmä lienee seuraava:

> "Dilution results when use of a mark by others generates awareness that the mark no longer signifies anything unique or particular, but instead may (or does) denominate several varying items from varying sources. In short, when use of the same or similar marks by others have caused a mark to become less distinctive than before, it has been diluted."[663]
>
> Samankaltainen merkki assosioituu toiseen merkkiin siten, että kuluttajille syntyy vaikutelma, että samalla merkillä markkinoidaan eri kaupallisista alkulähteistä tulevia tuotteita. *Jos esimerkiksi automerkkiä BUICK käytetään aspiriinissa, niin saattaa syntyä vaikutelma, että sama merkki tulee sekä autonvalmistajalta että lääkevalmistajalta.* Kuluttaja mieltää, että näin tapahtuu *ilman, että yritysten välillä on mitään yhteistoimintaa.* Jos taas syntyy vaikutelma yhteisestä kaupallisesta alkulähteestä, niin kysymys on sekaannusvaarasta.

Tapauksessa *Tiffany v. Boston Club, Inc.*,[664] jossa kysymys oli jalokiviliikkeen nimen ja yökerhon nimien välisestä suhteesta, tuomioistuin totesi erottamiskyvyn samentumisesta seuraavasti:

> "The risk of detraction may be a risk of an erosion of the public's identification of this very strong mark with the plaintiff alone, thus diminishing its distinctiveness, uniqueness, effectiveness and prestigious connotations."

Tahraamistilanteissa tavaramerkkiä käytetään pornografisessa yhteydessä[665], laittomassa tuotteessa tai huonolaatuisessa tuotteessa. Tapauksessa *The Coca Cola Company v. Gemini Rising Inc*[666] vastaajan julisteessa "ENJOY COCAINE" käytettiin COCA-COLAN värejä ja kirjasintyyppiä. Tuomioistuin totesi:

---

[661] *Litowitz-Rettew*, 618–620.
[662] Ks. *Bovasso*, 41–42.
[663] *Ginsburg* ym. 738.
[664] *(1964, DC Mass) 231 F. Supp. 836, 143 USPQ 2.*
[665] Ks. esimerkiksi tapaus *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F 2d 200 (2nd Cir 1979, 201 USPQ 740).*
[666] *(1972 ED NY) 346 F. Supp. 1183, 175 USPQ 56.*



> "…to associate such a noxious substance as cocaine with plaintiff's wholesome beverage as symbolized by its Coca-Cola trademark and format would clearly have a tendency to impugn that product and injure plaintiff's business reputation."

Yhdysvalloissa suojaa tahraamiselta ei ole annettu, jos kysymys on ollut lähinnä vitsistä, koska tällöin on ajateltu, että vitsi ei vahingoita merkkiä.[667]

3.5. Suomessa on vallinnut lähtökohta, jonka mukaan laajennettu tavaramerkkisuoja saattoi tulla kyseeseen vain erittäin harvinaisissa tapauksissa

Suomessa on perinteisesti asetettu korkea kynnys, jotta tavaramerkki voisi saada suojaa silloin, kun tavaralaji ei ole samankaltainen. Aiemmin voimassa olleen Suomen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin 2) kohdan mukaan voitiin merkkien "sekoitettavuuteen" vedota, "a) tunnusmerkin hyväksi, joka on erittäin tehokkaasti vakiinnutettu ja on tässä maassa tunnettu laajan yleisön keskuudessa, mikäli tähän katsoen toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen tietäisi ensiksi mainitun merkin maineen ja arvon epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä."[668] Vanhan säännöksen soveltamiselle asetetut edellytykset olivat ankarat. "Kodak-merkiltä" edellytettiin siis sitä, että kyseessä oli 1) erittäin tehokkaasti vakiinnutettu merkki ja 2) merkki oli tunnettu laajan yleisön kes-

---

667 *McCarthy* 1984, 219–222. *McCarthy* 2001 § 24:104–24:107. *Ehrlich-Lehrman*, 450 ja 454.

668 Ruotsissa aikanaan voimassa olleessa sääntelyssä painotettiin päinvastoin kuin Suomessa KODAK-säännön poikkeuksellisuutta kirjoittamalla lakitekstiin sana "poikkeuksellisesti". Ks. SOU 1958:10, 259 ss.

kuudessa. Suoja koski näin ollen vain kaikkein tunnetuimpia ja tehokkaimmin vakiinnutettuja merkkejä.[669]

Suomen oikeuskäytännössä on aiemmin vain erittäin erottamiskykyisen tavaramerkin maineen hyväksikäyttöä pidetty laajennettuun suojaan oikeuttavana. KHO:n tuomiossa 1985 A 145 (ROLLS-ROYCE) katsottiin ROLL'S-merkin käyttö vaatteissa ja kengissä ROLLS-ROYCE-tavaramerkin arvon ja maineen epäoikeudenmukaiseksi hyväksikäytöksi. Merkki ROLL'S oli tuomioistuimen mukaan olennaisesti samankaltainen kuin tavaramerkki ROLLS-ROYCE. Tapauksessa KHO T 3156, 25.8.1977 (MARABO) katsottiin puolestaan, ettei MARABOU-suklaa ollut riittävän tehokkaasti vakiintunut merkki, jotta merkin MARABO rekisteröinti ehkäisyvälineille olisi voitu estää.

Ruotsissa ”maineen hyväksikäyttämisenä”[670] on pidetty esimerkiksi tupakkatuotteille rekisteröidyn tavaramerkin BLEND pakkauksen ulkoasun muunnelman käyttämistä kondomipakkauksessa.[671]

4. MIKÄ ON LAAJALTI TUNNETTU TAVARAMERKKI?

4.1. TRIPS-sopimus

Kansainväliseen oikeuteen käsite laajalti tunnettu merkki (*”well-known mark”*) tuli Pariisin konvention 6bis artiklan myötä vuonna 1925[672]. Pariisin konvention säännöksellä laajennettiin tavaramerkkisuojaa siten, että myös *rekisteröimättömät* mutta laajalti tunnetut merkit saattoivat saada suojaa, jos kysymys oli *samoista tai samankaltaisista tavaroista* ja merkin käyttö näissä saattoi aiheuttaa sekaannusvaaran tavaran kaupallisesta alkuperästä[673]. Suomessa kyseinen artikla on muunnettu kansalliseksi oikeudeksi yksinkertaisesti siten, että tavaramerkkilain 2.3 §:ssä säädetään vakiinnutettujen merkkien suojasta.[674] Suomen tavaramerkkilain soveltamisessa tulee huomioon ottaa myös lain 14 §:n 7-kohta, jonka mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos hakemus on tehty vilpillisessä mielessä.[675]

Kansainvälinen kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että laajalti tunnetulla merkillä tarkoitetaan sellaista merkkiä, joka on tunnettu tietyssä kohderyhmässä, mutta ei välttämättä koko yleisön keskuudessa.

---

669 Ks. *Drockila* 1985, 34–48.
670 Tällaisessa tilanteessa kysymys on myös maineen tahraamisesta.
671 Ks. NIR 1989, 82.
672 Ks. *Bodenhausen*, 89.
673 Ks. *Kur*, Well-known Marks, 219.
674 Ks. *Jokitaipale*, 99 ss. Ks. muiden maiden oikeudesta *Götting*, 395 ss.
675 Ks. *Salmi ym.* 109–110. Tämä säännöksen soveltamisessa on oikeuskäytännössä otettu huomioon myös ulkomailla tapahtunut käyttö.

TRIPS-sopimus sisältää nimenomaista sääntelyä tästä asiasta. Kyseisen sopimuksen mukaan merkin laajalti tunnettuus ei edellytä tunnettuutta koko väestön keskuudessa, vaan mainetta relevantin yleisön osan keskuudessa. Kyse on siis korostetummin tietyssä kohderyhmässä ilmenevästä tunnettuisuudesta.

> 16 (2) "Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, *account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public*, including the knowledge in that Member state obtained as a result of the promotion of the trademark."

TRIPS-sopimuksen 16 (2)-artiklan mukaan tunnettuisuus relevantin yleisön keskuudessa voi perustua myös mainontaan.[676] Huomioon tulee ottaa tunnettuisuus sekä kuluttajien keskuudessa että elinkeinonharjoittajapiireissä tai jompikumpi näistä. Tämä riippuu tavaran tai palvelun lajista.[677] Mainitun sopimuksen 16 (3)-artiklassa rajoitetaan kuitenkin rekisteröidyn merkin haltijan kielto-oikeus tilanteisiin, joissa merkin käyttö toisenlaisessa tuotteessa aiheuttaa käsityksen siitä, että tuotteiden ja palvelujen välillä on jokin yhteys (sekaannusvaara).

> 16 (3) "Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, (mutatis mutandis), to goods and services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of a trademark in relation to those goods or services would *indicate a connection between those good or services*[678] and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use."

TRIPS-sopimuksen jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta taata suojaa tilanteissa, joissa sekaannusvaaraa ei ole. Yhteisöoikeudessa taas merkin haltijalle taataan laajempi kielto-oikeus ja WIPO:n soveltamisohjeissa suositellaan laajempaa kielto-oikeutta.

Kehitys kohti sitä, että merkin ei tule olla tunnettu koko yleisön keskuudessa, on ollut ajankohtainen myös Euroopan Unionissa ja WIPO:ssa. Tarkastelen seuraavassa ensin kehitystä WIPO:n piirissä. Tämän jälkeen käsittelen sitä, millainen suojan laajuus on yhteisöoikeudessa. Kohdistan erityisen huomion siihen, millainen suojan laajuus on. Mitä merkitsee, että merkinhaltijalla on laajalti tunnettu merkki. Millaisen kielto-oikeuden se takaa hänelle?

---

[676] Ks. *Mostert* 1996, 26.
[677] *Mostert* 1996, 27.
[678] Pariisin konvention 6bis artiklassa puhutaan nimenomaisesta vain tavaroista, ei palveluista, kun taas TRIPS-sopimuksessa mainitaan molemmat.

4.2. WIPO:n suositus laajalti tunnetuista tavaramerkeistä[679]

Lähtökohta siitä, että merkin ei tarvitse olla tunnettu laajan yleisön keskuudessa, on omaksuttu myös WIPO:ssa monivuotisen valmistelun tuloksena syntyneissä soveltamisohjeissa.[680] Niiden tarkoituksena on yhtenäistää laajalti tunnettujen merkkien suojaa Pariisin konvention jäsenmaissa ja WIPO:oon kuuluvissa valtioissa. Suositusluonteiset soveltamisohjeet hyväksyttiin Pariisin sopimuksen liittokokouksessa ja WIPO:n yleiskokouksessa vuonna 1999. Kriteerit eivät ole tyhjentäviä.

Modernin tavaramerkkioikeuden lähtökohta on myös tältä osin se, että huomioon on otettava useita näkökohtia ja niitä on tarvittaessa punnittava keskenään. Yleisellä tasolla kehitys on kulkenut kohti sitä, että arviointikriteerit ovat niin joustavia, että huomioon on mahdollista ottaa myös yksittäistapauksellisia olosuhteita. Eri tilanteita voidaan arvioida eri tavoin. Yleensäkin kehitys johtaa kohti sitä, että *huomioon otetaan kuhunkin merkkiin, kohderyhmään ja toimintaympäristöön liittyvät olosuhteita sen sijaan, että asiaa arvioitaisiin kaavamaisilla kriteereillä tai prosenttiluvuilla.*[681] Tämä on sopusoinnussa sen kanssa,

---

[679] Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted *by* The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and The General Assembly of the World Intellectual Property organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999. Ks. valmistelun yksityiskohdista *Jokitaipale* 90 ss.

[680] Ks. soveltamisohjeiden artikla 2 (2)."[*Relevant Sector of the Public*] (a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to: (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies; (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies; (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies. *(b) Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.* (c) Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark. (d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State. (3) [*Factors Which Shall Not Be Required*] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark: (i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State; (ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or *(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.* (b) Notwithstanding sub-paragraph (a)(ii), a Member State may, for the purpose of applying paragraph (2)(d), require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State."

[681] Ks. myös soveltamisohjeiden 2 artiklan 1 (c)-kohta. "The above factors, which are guidelines to assist the competent authority to determine whether the mark is a well-known mark, are not pre-conditions for reaching that determination. *Rather, the determination in each case will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant.* In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in sub-paragraph (b), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in sub-paragraph (b), above."

että brandi-ajattelun korostumisen myötä laajalti tunnettuja merkkejä käytetään yhä erilaisemmissa tuotteissa. Lisäksi ne usein kohdistetaan yhä pienemmille kohderyhmille. Tällöin merkkien suojaa ei voida rajata vain kaikkein tunnetuimpiin merkkeihin. Kun tästä lähtökohdasta luovutaan, joudutaan kuitenkin etsimään kriteerejä, joilla voidaan joustavammin arvioida sitä, kuinka laajalle merkin haltijan oikeus ulottuu. Yhteismitallista ja kaavamaista standardia ei voida enää käyttää.

Kutakin alla olevaa kriteeriä tulee ensisijaisesti tarkastella kunkin maan olosuhteiden näkökulmasta. Suomessa tarkastellaan siis tunnettuisuutta yms. tekijöitä kansallisesta näkökulmasta. Seuraaviin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota:[682]

1) "The degree of recognition of the mark".
Relevantiksi ryhmäksi tunnetuisuuden asteen määrittelemiselle nimetään kirjallisuudessa potentiaaliset lisenssinsaajat, valmistajat, jakelijat, maahantuojat, jälleenmyyjät ja kyseistä tuotetta käyttävät kuluttajat (eli siis se ryhmä, jolle merkki on kohdistettu).[683]

WIPO:n soveltamisohjeiden[684] mukaan merkin tunnettuus ja kohdepiirin tietoisuus voidaan näyttää markkinatutkimuksilla. Prosenttiosuuksia ei kuitenkaan aseteta muiden kriteerien edelle. Tutkimusten suorittamistavasta ei ole asetettu standardeja.

2) "The extent to which the mark is used and the duration of the use"[685].

WIPO:n suosituksen mukaan huomioon tulee ottaa tavaroiden myynninedistämistoimenpiteiden kesto, laajuus ja maantieteellinen alue.

Tässä suhteessa olennaista on myynnin volyymi sekä se, miten laajasti tietty tuote on "tunkeutunut" markkinoille. Tuotteen markkinaosuudella on keskeinen merkitys.[686]

3) "The extent and duration of advertising and publicity accorded to the mark".

"The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies"

"The duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark".

---

[682] Ks. suosituksen artikla 2 (1) b, kohdat 1–6. Ks. myös *Mostert* 1996, 11. *Mostertin* toimittamassa teoksessa esitetyt käsitykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä WIPO:n soveltamisohjeiden sisältöä selvittäviä. Kirja on ilmestynyt ennen soveltamisohjeiden hyväksymistä.

[683] Ks. myös *Mostert 1996*, 11.

[684] Ks. soveltamisohjeista *Jokitaipale* 92 ss.

[685] Ks. myös *Mostert* 1996, 12.

[686] Ks. myös *Mostert* 1996, 12–13.

Huomioon tulee ottaa se, kuinka laajasti merkkiä on mainostettu ja kuinka laajan julkisuuden se on markkinoilla saanut. Lisäksi laajalti tunnetuisuutta saattaa heijastella se, kuinka laajasti merkki on rekisteröity[687].

Mostert on todennut, että merkitystä voi olla myös esimerkiksi lähialueilla, jos niillä on yhteinen kieli, läheiset kauppasuhteet, yhteiset tiedotusvälineet. Näin voi olla erityisesti silloin, kun kysymys on naapurimaista.[688]

4) "The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities".

Huomiota voidaan kiinnittää merkin oikeuksien aiempaa menestyksselliseen puolustamiseen ja siihen, ovatko viranomaiset aiemmin katsoneet, että kyseessä on laajalti tunnettu merkki. Huomioon voidaan ottaa sekä oikeudenkäynnit, että väiteprosessit.

5) "The extent of the commercial value attributed to the mark".

Tavaramerkin taloudellinen arvo saattaa heijastella sen kuuluisuutta ja mainetta. Toisinaan kuitenkin saattaa olla, että suuria summia investoidaan epäonnistuneesti tiettyyn merkkiin, jotta tietoisuus merkistä saataisiin painettua yleisön mieleen. Tällöin ei tavaramerkin "taloudellisella arvolla" olisi luonnollisestikaan vastaavaa merkitystä.[689]

WIPO:n soveltamisohjeissa ei mainita eräistä muista kriteereistä, jotka on mainittu kirjallisuudessa.[690]

1) "The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark".

Tavaramerkille markkinoinnin kautta hankittu erottamiskyky lienee yleensä todennäköisempi merkki maineesta kuin pelkkä merkin alkuperäinen erottamiskyky. Alkuperäinen erottamiskyky lisää kuitenkin luonnollisesti merkin yksilöllisyyttä ja sellaista merkkiä suojataan laajemmin. Tämä asia on kuitenkin osittain päällekkäinen kohdan 1 kanssa.

2) "The degree of exclusivity of the mark and the nature and extent of use of the same or a similar mark by third parties".

Mitä enemmän markkinoilla on samankaltaisia merkkejä, sitä vähemmän yksilöllinen se on, ja sitä enemmän se on jo vesittynyt.

---

[687] Tällä tarkoitetaan ilmeisesti sitä, että laajalti tunnettuisuutta saattaa heijastella se, että tietty merkki on rekisteröity useanlaisille tavaroille tai palveluille.

[688] Ks. *Mostert* 1996, 12. Kirjoittaja tarkoittanee sitä, että lähialueilta saattaa markkinointia suuntautua myös esimerkiksi naapurimaahan.

[689] Ks. *Mostert* 1996 15–16.

[690] Ks. *Mostert* 1996, 13.

Kohdat 7–8 ovat perustavaa laatua tavaramerkkioikeudessa. Mitä heikompi ja tavanomaisempi merkki on, sitä kapeampi on sen suoja-ala. Merkin vahvuuden määrittelyssä huomioon tulee ottaa merkin markkinoilla saavuttama tunnettuisuus sekä se, kuinka paljon samankaltaisia merkkejä on muiden elinkeinonharjoittajien käytössä.

5. LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA-ALA JA WIPO:N SOVELTAMISOHJEET

5.1. Yleistä

Soveltamisohjeiden merkitystä vesittää kuitenkin olennaisesti se, että ne jättävät hyvin avoimeksi sen, miten laajalle suoja ulottuu.

Ohjeiden 4 artiklassa vain mainitaan ne kolme erilaista tilannetta, joissa merkin haltijalle saattaa aiheutua vahinkoa:

1) ”The use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests”. Tällä tarkoitetaan sekaannusvaaraa. Säännös on vastaava kuin TRIPS-sopimuksen 16 (3) artikla, joskaan soveltamisohjeissa ei suojan edellytykseksi ole asetettu merkin rekisteröintiä. Se vastaa lähtökohdaltaan myös Yhdysvalloissa vallitsevaa ”related marks” -doktriinia. Tällainen suoja rakentuu tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävälle, kun taas tilanteissa, joissa sekaannusvaaraa ei ole, on kysymys merkin itsenäisen markkinointifunktion suojaamisesta.
2) ”The use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark”.
3) ”The use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.”

Kohdassa 2) mainitaan sekä merkin vesittyminen ja maineen tahraaminen, kun taas 3)-kohdassa puhutaan maineen ansiottomasta hyödyntämisestä. Kolmas kohta ei olisi välttämätön, koska ensiksi mainitut kohdat jo pitävät sisällään myös maineen ansiottoman hyödyntämisen[691].

---

[691] Vesittymiseltä suojaaminen ei edellytä sitä, että merkkiä tietoisesti pyrittäisiin hyödyntämään, kun taas maineen ansioton hyödyntäminen voi olla kyseessä vain, jos toisella elinkeinonharjoittajalla on hyötymistarkoitus. Vesittyminen on siis laajempi käsite, joka jo pitää sisällään maineen hyödyntämisen.

WIPO:n soveltamisohjeisiin sisältyy kohtien 2 ja 3 osalta merkittävä rajoitus, jonka soveltaminen supistaa merkittävästi säännösten soveltamisalaa. Artiklan 5 (1) b:n mukaan näiden kohtien osalta jäsenvaltio voi edellyttää, että merkki on tunnettu "laajan yleisön" keskuudessa. Toisin sanoen sekaannusvaaratilanteissa jäsenvaltion ei tulisi edellyttää sitä, että vanhempi merkki on laajalti tunnettu laajan yleisön keskuudessa. Puhtaissa vesittymistilanteissa ja maineen tahraamistilanteissa on mahdollista asettaa tällainen vaatimus.[692]

6. MITEN LAAJALTI TUNNETUN MERKIN SUOJA-ALA TULKITAAN JA MILLAISEEN TEORIAAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN ON VIITANNUT?

6.1. Laajennetun suojan teoreettinen tausta

WIPO:n soveltamisohjeissa, kansainvälisissä sopimuksissa tai kansallisessa lainsäädännössä ei ole täsmällisesti määritelty sitä, mitä tarkoitetaan laajalti tunnetulla tavaramerkillä ja miten laajalle merkin haltijan kielto-oikeus ulottuu. Tarkastelen tätä kysymystä seuraavaksi yhteisöoikeuden valossa. *Pyrin täsmällisemmin määrittelemään sen, miten laajalle suoja ulottuu.*

Jotta tätä kysymystä voidaan täsmällisemmin arvioida, niin ensiksi joudutaan kuitenkin palaamaan tavaramerkkioikeudellisiin perusasioihin ja tarkastelemaan tavaramerkkisuojan ja kilpailunäkökohtien välistä suhdetta sekä laajennetun suojan tarkoitusta.

Tällaiselle suojalle voidaan tunnistaa kolme tarkoitusta:

1) Kuluttajat saattavat olettaa, että merkeillä on yhteinen anonyymi alkuperä ja samankaltainen laatu (sekaannusvaara).
2) Tavaramerkkien esiintyminen erilaisissa tavaralajeissa vesittää ja arkipäiväistää vanhemman tavaramerkin yksilöllisyyttä ja vetovoimaisuutta. Jos merkkiä käytetään nolossa tai kömpelössä yhteydessä, niin käyttö lisäksi tahraa merkin mainetta (vesittyminen).
3) Lisäksi tavaramerkin voidaan ajatella muodostavan itsenäisen varallisuusoikeuden, johon sijoitettua investointia tulee suojata. Tavaramerkki itsessään on arvokas, ja nimenomaan se myy tuotteita. Tällöin merkin haltijalla tulee olla oikeus rajoittaa sen markkinointiarvon "epäoikeudenmukaista" hyödyntämistä.

Kysymys on keskeisesti siitä, missä määrin identtiset tai samankaltaiset tavaramerkit voivat elää rinnakkain sopusoinnussa erilaisissa tavaralajeissa. Brandi-

[692] Tämän seikan merkitystä vähentää kuitenkin se, että kansallinen sääntely on usein niin kategorista, että siinä ei tehdä minkäänlaisia erotteluja suuntaan tai toiseen.

ajattelun korostumisen myötä useilla merkin haltijoilla on yhä suurempi intressi suojata merkkiään siltä, että se säilyy yksilöllisenä ja vetovoimaisena. Kilpailijan näkökulmasta saattaa kuitenkin olla tarpeellista, että hän voi mahdollisimman vapaasti valita toimintaansa sopivan ja vetovoimaisen tavaramerkin. Toiseksi asiaan liittyy myös kilpailijan markkinoille tuloon ja siitä aiheutuviin kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Vetovoimaista ja ehkä jostain yhteydestä tuttua merkkiä käyttämällä elinkeinonharjoittajan saattaa olla helpompi vedota kuluttajiin. Alhaisemmat markkinointikustannukset saattavat epäsuorasti hyödyttää myös kuluttajia alhaisempien tuotteiden hintojen muodossa. Millaista vahinkoa merkin haltija voi kärsiä ja milloin merkin haltijan intressi on perusteltua asettaa vapaan kilpailun edelle?

Ensimmäinen näkökulma asiaan on merkin vesittymisen aiheuttama vahinko vanhemman merkin yksilöllisyydelle ja imagolle. Julkisasiamies *Jacobs* on kuvannut merkkien vesittymistä seuraavasti:

> "Since perception of the sign calls to mind, often subconsciously, the memory of the mark, associations made between a sign and a mark can result in the 'goodwill' attached to the earlier mark being transferred to the sign and dilute the image linked to the mark"[693].

Vesittymisessä on kysymys merkin imagon ja positiivisten assosiaatioiden (liikearvon) vesittymisestä ja arkipäiväistymisestä sen seurauksena, että merkit tietoisesti tai alitajuisesti assosioidaan keskenään. Tämä ilmiö voi tapahtua vaikka mitään sekaannusvaaraa ei olisi olemassa.

Euroopassa laajennetun suojan tarkoitusta ja ongelmia ei ole pohdittu samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa. Siellä suoja tavaramerkkien vesittymiseltä on kehittynyt edellä mainitun *Schechterin* 1920-luvulla julkaistun artikkelin jälkeen[694]. Suojan taustalla on olettamus siitä, että vesittyminen vahingoittaa merkin erottamiskykyä ja yksilöllisyyttä.[695] Artikkelin teesinä oli se, että tavaramerkkien esiintyminen erilaisissa tavaralajeissa vahingoittaa merkkiä. Jos tiettyä merkkiä voidaan käyttää rajoituksetta erilaisissa tavaralajeissa, niin aikaa myöten esimerkiksi ROLL'S-ROYCE-tavaramerkkiä ei "enää ole". Tämän merkitystä ei kuitenkaan tule liioitella.

Yleensä saman tavaramerkin esiintymisellä erilaisissa tavaralajeissa ei voi olla näin dramaattista vaikutusta. Vain harva merkki on niin vahva, että se assosioituu aina alkuperäiseen merkkiin. Jotta tällainen ilmiö voi syntyä, niin

---

[693] *Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 27 January 2000. Case C-425/98, Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV, kohta 15.*

[694] *Schechter*, 334–352.

[695] *Port*, 529 ss. Huomattavaa on, että tavaramerkkien vesittymistä koskevan teorian alkuperä on USA:ssa nimenomaan (akateemisessa) kirjallisuudessa. *Schechterin* artikkelin jälkeen vesittymisteoriaa on kuitenkin Yhdysvalloissa kannatettu yleensä nimenomaan käytännön juristien taholta, kun taas "akateemisessa" kirjallisuudessa sitä on usein vastustettu. Ks. *Port,* 536–537.

vanhemman merkin tulee olla hyvin vahva ja nuoremman merkin riittävän samanlainen. *Schechter* painottikin sitä, että tällainen ilmiö voi koskea nimenomaan korkeasti erottamiskykyisiä merkkejä. Lisäksi asiaan vaikuttaa erityisesti se, kuinka samanlaisista tavaroista on kysymys. Mitä erilaisempia tavarat ovat sitä epätodennäköisempää on se, että merkit assosioidaan keskenään.

Silloin, kun tavarat ovat suorassa kilpailusuhteessa, niin merkkien välillä on voimakkaampi assosiaatio[696]. Tällöin tavaramerkkien vesittyminen voi olla todennäköisempää kuin silloin, kun tavarat ovat aivan erilaisia. Kun tavaralaji on erilainen, merkinhaltijan suoja-intressin laajuus ja merkitys on toisenlainen. Näissä tilanteissa on usein varsin epätodennäköistä, että merkinhaltijalle aiheutuu selkeää vahinkoa. Tavanomaista on, että kenellekään ei edes tule mieleen, että kyseessä on samankaltainen merkki kuin merkki, joka on laajalti tunnettu erilaisten tavaroiden tunnuksena. Kriittisimmät ovatkin kiistäneet koko tällaisen suojan tarpeen[697].

On kuitenkin huomattava, että jos kuuluisien tai laajalti tunnettujen merkkien käyttö sekaannusvaaran ulkopuolella olisi todella rajoituksetta sallittua, niin ennen pitkää markkinoilla saattaisi todella olla lukuisia tuotteita, joissa käytettäisiin tällaisia merkkejä. Vähitellen tällaisten merkkien käyttö saattaisi todella enemmän tai vähemmän "syödä" vanhemman merkin yksilöllisyyttä ja vetovoimaisuutta. Tällainen suoja toimii ensisijaisesti siten, että se jo ennakolta rajoittaa vesittävien merkkien käyttöä.

Tärkeää on myös erottaa tämän asian merkitys lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Silloin, kun merkki on vahva, on vaikea ajatella, että myöhemmin markkinoille tulleet ja kenties heikosti tunnetut merkit voisivat olennaisesti horjuttaa esimerkiksi maailmanlaajuisesti tunnettua vanhempaa merkkiä. Mieluummin tilanne lienee päinvastainen. Vahvat merkit voivat syödä heikompien merkkien erottamiskykyä ja jos markkinoille tulee nuorempi vahva merkki, joka on samankaltainen heikomman ja nuoremman merkin kanssa, niin tällainen saattaa vesittää vanhempaa merkkiä[698]. Pitkällä aikavälillä vesittyminen vähentää kuitenkin myös vahvojen merkkien yksilöllisyyttä ja erottamiskykyä.

Toinen mahdollinen selitysperuste vesittymissuojalle on merkin *oikeudelliselle* erottamiskyvylle aiheutuva vahinko. Kun tietty tunnus esiintyy useiden *eri*

---

[696] Näin *Simonson* 149–174. Kirjoittaja viittaa empiirisessä tutkimuksessaan siihen, että tavaramerkkien välillä on sitä heikompia assosiaatioita, mitä vähemmän samanlaisia tai yhteensopivia tavaralajit ovat. Silloin kun kysymyksessä on merkin maineen tahraaminen, tavaroiden yhteensopimattomuus (perunat/hajuvedet) saattaa kuitenkin lisätä maineelle aiheutuvaa vahinkoa.

[697] Ks. *Port,* 538, jonka mukaan merkkien esiintyminen erilaisissa tavaralajeissa ei vahingoita merkkiä eikä yksikään tavaramerkki ole koskaan vesittynyt sen seurauksena, että sitä käytetään erilajisissa tavaroissa.

[698] Ks. myös *Simonson* 149–174, jonka mukaan tunnettu merkki on itse asiassa vahvempi uusien assosiaatioiden vesittävää vaikutusta kohtaan, koska sellainen tunnus tunnetaan niin voimakkaasti tietyntyyppisen tuotteen merkkinä. Toisaalta hän toteaa, että vahvat merkit tunnistetaan helpommin ja tämän vuoksi niiden assosioiminen voi tässä mielessä olla helpompaa. Jos esimerkiksi KODAK-merkkiä käytetään täysin erilaisessa tuotteessa, niin merkin tunnettuisuus merkitsee

elinkeinonharjoittajien rekisteröimänä merkkinä erilaisissa tavaralajeissa, niin tämä vähentää merkin oikeudellista erottamiskykyä. Sama tunnushan voi olla rekisteröity lukuisille muiden elinkeinonharjoittajien markkinoimille tuotteille ja palveluille. Mitä ainutlaatuisempi saman merkinhaltijan rekisteröimä merkki on merkkirekisterissä, sitä erottamiskykyisempi merkki on. Tämä on tärkeä selitysperusta ja ilmeisen keskeinen syy sille, miksi jotkut tavaramerkin haltijat pyrkivät rajoittamaan merkkinsä käyttöä myös erilaisissa tavaroissa. Lisäksi merkin esiintyminen erilaisissa tavaralajeissa voi vaikeuttaa merkin haltijan pyrkimyksiä ryhtyä itse hyödyntämään merkkiä jonkin toisenlaisen tavaran tai palvelun tunnuksena.

Syytä on kuitenkin painottaa sitä, että merkki voi olla samaan aikaan vahva joillekin tuotteille, vaikka se esiintyisi lukuisten muidenkin tuotteiden tunnuksena. Esimerkiksi DOMINO-merkki voi olla vahva merkki kekseille, vaikka se olisikin rekisteröity myös useille muille tavaroille tai palveluille.[699] Vaikka merkin esiintyminen erilaisissa tavaralajeissa vähentää sen ainutlaatuisuutta, ei merkin haltijalle automaattisesti aiheudu olennaista vahinkoa. Näin ollen tämäkin näkökohta puoltaa sitä, että vesittymiseltä suojaaminen on rajoitettava poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa merkin haltijalla on perusteltu ja ansaittu intressi suojata merkkinsä erottamiskykyä.

Kolmas selitysperusta koskee sitä, että nykyaikaisessa markkinointiympäristössä useat merkit voidaan käsittää itsenäisen varallisuusarvon omaaviksi ilmiöksi. Niihin sijoitettua taloudellista investointia suojataan tilanteissa, joissa merkin maineella ratsastetaan tai sen mainetta vahingoitetaan.[700] Kysymys on merkin itsenäisen liikearvon suojelemisesta.[701]

---

sitä, että se kiinnittää huomion helpommin. Toisaalta mainittu merkki mielletään edelleen ainutlaatuiseksi valokuvaustuotteiden tavaramerkiksi siksi, että merkki on niin tunnettu, vahva ja yksilöllinen näiden tuotteiden symboli. Pieni ja vähän julkisuutta saava merkki jossain toisessa tavaralajissa, ei voi horjuttaa vanhemman merkin yksilöllisyyttä ja erottamiskykyä. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että tämä näkökohta yksistään ei ole tyydyttävä. Vahinko merkin yksilöllisyydelle saattaa aiheutua sen tuloksena, että samankaltaisia merkkejä tulee runsaasti markkinoille pitkän ajan kuluessa. Oikeudellisesti *Simonsonin* markkinointipsykologinen erottelu on myös pitkälti epärelevantti, koska tavaramerkkioikeus rakentuu kaavamaisemmin sille näkökohdalle, että vahvoja merkkejä suojataan laajemmin.

[699] Merkki voi olla vahva myös useiden erilaisten tuotteiden tunnuksena: esimerkiksi GUINNESS-merkki on vahva tunnus sekä ennätyskirjalle että oluelle. Ne voivat markkinoilla elää sopusoinnussa rinnakkain ilman, että kumpikaan merkin haltija kärsisi vahinkoa.

[700] Ks. myös *Swann-Davis,* 267–299. Kirjoittajien mukaan nykyaikaisessa markkinointiympäristössä tulisi puhua itse merkin suojaamisesta varallisuusoikeutena ”property right” sen sijaan korostettaisiin vaikeatajuista vesittymisteoriaa. Merkkiä itsessään tulisi suojata vapaamatkustukselta (”free-riding”.) Tältä osin on kuitenkin huomattava, että kyseessä on saman asian kaksi puolta. Vesittymisteoria puhuu merkin yksilöllisyyden vahingoittumisesta, kun taas vapaamatkusteoria puhuu taloudellisen arvon ansiottomasta hyödyntämisestä. Tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklassa mainitaankin nämä molemmat teoriat.

[701] Mannereurooppalaisessa kirjallisuudessa *Lehmann* lähtee siitä, että erilaisia tavaralajeja koskeva laajennettu suoja on luonteeltaan ”property right-suoja”. Ks. *Lehmann*, 763. Hänen mu-

Tämäkään näkökulma tuskin puoltaa laajaa tavaramerkkien itseisarvon suojaamista. Merkinhaltija ei ole yleensä investoinut merkin käyttöön erilaisessa tuotteessa toisenlaisella teollisuudenalalla[702]. Näin ollen myöskään tämä näkökohta ei viittaa siihen, että merkkien käyttöä erilaisissa tavaralajeissa tulisi laajasti rajoittaa. Kaikki perusteet puoltavat sitä, että laajennettu tavaramerkkisuoja on korostetun poikkeuksellinen ilmiö silloin, kun sekaannusvaaraa ei ole. Suojan antaminen merkin haltijalle edellyttää sitä, että merkin haltijalle voi aiheutua selkeä vahinko. Mitä heikompi vanhempi merkki on ja mitä erilaisempia tavarat sekä merkit ovat, sitä epätodennäköisempi vahinko on.

6.2. Suojan laajuutta koskevista vaihtoehdoista

6.2.1. Yksinkertaista ratkaisumallia tuskin on

Yksinkertaisin vaihtoehto olisi se, että laajalti tunnetuista merkeistä olisi lista. Merkin haltija voisi kieltää toista elinkeinonharjoittajaa rekisteröimästä tai käyttämästä tällaiseen luetteloon merkittyä tunnusta. Tällainen menettely saattaisi olla toimiva silloin, kun kyseessä ovat hyvin kuuluisat merkit, jotka ovat tunnettuja laajan yleisön keskuudessa.

Kun laajalti tunnettu merkki voi nykyisin olla sellainen, joka on tunnettu vain tietyssä kohderyhmässä, niin tällainen menettely ei ole mahdollinen.

Mainitunlainen kielto-oikeus johtaisi siihen, että samankaltaisten merkkien käyttöä erilaisissa tavaralajeissa rajoitettaisiin liian laajasti. Tämä johtaisi väistämättä konfliktiin kilpailunäkökohtien kanssa. Merkin haltija voisi rajoittaa merkin käyttöä, vaikka hänelle ei aiheutuisi siitä olennaista vahinkoa. Lähtökohtana on perinteisesti ollut ja tulisi myös nykyisin olla se, että merkit voivat elää rinnakkain erilaisissa tavaroissa.

Korostan seuraavassa sitä, että asiaa tulee tarkastella kokonaisarviointina. Erilaisia tilanteita tulee tarkastella eri tavalla. Olennaista on se, miten merkki mielletään sekä sen alkuperäisessä kohderyhmässä että siinä uudessa kohderyhmässä, jossa sitä aiotaan ryhtyä käyttämään. *Staattisen harkinnan sijaan tulee käyttää dynaamista arviointitapaa, jossa kussakin tilanteessa erikseen arvioidaan sitä, kuinka vahva assosiaatio merkkien välille syntyy. Kaavamaisten sääntöjen sijaan apuna käytetään tulkintaa ohjaavia standardeja.*

---

kaansa vapaamatkustaja (”free rider”) hyödyntää merkkiä osallistumatta markkinointikustannuksiin ja muihin merkin lanseeraamisen edellyttämiin kustannuksiin. Kirjoittajan esitys koskee tilanteita, joissa kuluttajat saattavat olettaa, että elinkeinonharjoittajien välillä on jokin kaupallinen yhteys. (sekaannusvaara)

[702] Ks. tästä *Port*, 561–563.

6.2.2. *Modernin laajalti tunnettuisuuden määrittelyn lähtökohdista ja ongelmista*

Kuten edellä on todettu, vaikein laajalti tunnettujen merkkien suojaamista koskeva kysymys on se, miten arvioidaan sellaisten merkkien suojaa, jotka eivät ole tunnettuja koko yleisön keskuudessa. *Mostert* lähtee siitä, että merkki on laajalti tunnettu, jos se on tunnettu relevantille yleisön osalle ("known to a substantial segment of the relevant public"). Kirjoittajan mukaan tällainen määrittely on riittävän joustava. Käsite olennainen asettaa korkeamman asteen tunnistamiselle kuin esimerkiksi käsitteet "appreciable number" tai "fair degree". Täsmällinen mittapuu sille, kuinka paljon on merkittävä kohderyhmän osa, jää tapauskohtaisten analyysien varaan, koska asia riippuu muun muassa tuotteiden lajista. Merkki voi *Mostertin* mukaan olla erittäin tunnettu, vaikka relevantti segmentti olisi varsin pieni. Tällä hän tarkoittaa sitä, että SKYPLEX-tavaramerkki satelliittikomponenteille tai PURDEY korkealaatuisille haulikoille ovat tunnettuja huomattavasti pienemmälle markkinasegmentille kuin ESTEE LAUDER, MAX FACTOR tai CALVIN KLEIN. *Mostertin* mukaan relevantti kohderyhmä *vaihtelee laajasti erilaisissa taloudellisissa olosuhteissa.*[703] Joidenkin tuotteiden kohderyhmä on laaja yleisö ja jotkin tuotteet on suunnattu pienemmälle kohderyhmälle.

Mostertinkaan esityksessä ei kuitenkaan oteta kantaa varsinaiseen pääkysymykseen: millainen on suojan laajuus? Vaikka SKYPLEX olisi laajalti tunnettu merkki, niin millaisen käytön merkin haltija voi kieltää?

Yhteisöoikeudessa tätä asiaa tarkastellaan tavaramerkki direktiivin 5.2. artiklan valossa:

> "Member States may enact that use in the course of trade of any sign which is identical, or similar to, the trademark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered is an act of infringement where the latter has a reputation in the member state and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trademark."

Kaikkien tässä työssä tarkasteltujen EU:n jäsenmaiden lainsäädäntöön on implementoitu vastaava kansallinen säännös[704]. Säännöksessä lähdetään siitä, että käytön tulee tapahtua

---

[703] Ks. *Mostert* 1996, 22–23, 26–32.

[704] Ks. tästä *Kur*, Well-known Marks, 218–231 sekä *Kur* 1997, 3–23. Tämän säännöksen osalta tulee muistaa, että tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan mukaan se on vapaaehtoinen säännös. Sitä ei tarvitse implementoida kansalliseen lakiin tai se voidaan implementoida eri sisältöisenä. Suomen tavaramerkkilain 6.2 §:ssä on seurattu direktiiviä lukuun ottamatta sitä, että Suomen laissa puhutaan "sekoitettavuudesta", kun taas direktiivissä puhutaan tunnusten "samanlaisuudesta". Tämä ero on sikäli olennainen, että direktiivi ei edellytä sekaannusvaaran olemassa oloa,

1) elinkeinotoiminnassa
2) merkillä tulee olla maine jäsenvaltiossa
3) kyseessä tulee olla sama tai samankaltainen tunnus
4) nuoremman merkin käytön tulee tapahtua ilman hyväksyttävää syytä
5) tunnuksen käyttö merkitsee maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä
6) tai vahinkoa erottamiskyvylle tai maineelle

Suomen tavaramerkkilain 6.2 §:n mukaan kielto-oikeuden edellytyksenä on se, jos toisen samanlaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aiemman merkin maineen ja erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai se olisi haitaksi aiemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Yhteisöjen tuomioistuin otti kantaa tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan tulkintaan tapauksessa *General Motors Corporation (GM) v. Yplon SA. C-375/97.* Kysymys oli CHEVY-tavaramerkin käyttämisestä puhdistusaineissa. Vanhempaa merkkiä oli GM-yhtiön toimesta käytetty erityisesti pakettiautoissa. Mainitun yrityksen mukaan merkin käyttö puhdistusaineissa vesitti sen merkkiä ja vahingoitti merkin mainosfunktiota[705]. Tuomioistuimelta pyydettiin ennakkoratkaisua siitä, miten vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan tarkoittama käsite ”reputation” tulkitaan?

Ennen tätä tapausta asiaa oli kirjallisuudessa tarkastellut *Kur*[706]. Hänen mukaansa vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklan englanninkielisessä versiossa käytettävä käsite ”mark with reputation” ei tarkoita kaavamaista tunnettuisuuden arviointia, vaan käsite on ”kvalitatiivinen”. Käsite ”reputation” olisi *Kurin* mukaan erilainen kuin kysymys merkin tunnettuisuudesta. Se viittaisi merkin ”itsenäiseen vetovoimaan”. Tämä kriteeri merkitsee laadullista ominaisuutta (”quality”)[707] eikä määrää (”quantity”). *Kur* tarkoitti ilmeisesti sitä, että laajennettua suojaa tulisi myöntää myös merkeille, joilla on ”positiivinen imago” jossakin kohderyhmässä, vaikka merkki ei ole välttämättä tunnettu laajan yleisön keskuudessa.[708] Pelkän ”kvalitatiivisuuden” merkitys jäi kuiten-

---

vaan pelkkä vesittymisvaara on riittävää. Kun kyseessä on kuitenkin selvästi pelkkä kielellinen kömmähdys, niin en antaisi sille itsenäistä merkitystä. Mielestäni on selvää, että Suomessa on haluttu implementoida kyseinen direktiivin säännös, ja sen täsmällisempi tulkinta on jätetty yhteisöjen tuomioistuimen kannanottojen varaan. Eri asia olisi, jos Suomessa olisi käytetty jäsenvaltioille jätettyä harkintavaltaa ja implementoitu se tietoisesti jollakin erityisellä tavalla.

[705] *GM v. Yplon* tuomion kohta 10.

[706] Ks. *Kur*, Well-known Marks, 218 ss.

[707] *Reputation* viittaa kielellisesti maineen ohella merkin tiettyyn ominaisuuteen ja luonteeseen (character).

[708] Ks. myös *Wessman*, 212–214.

kin avoimeksi, koska *Kur* ei tarkastellut sitä, miten laajalle laajalti tunnetun merkin suoja-ala ulottuu.[709]

Yhteisöoikeudessa asiaa onkin tarkasteltu erilaisten lähtökohtien valossa. Ensinnäkin nimenomaan merkin tunnettuisuudelle on edelleen annettu keskeinen merkitys. Julkisasiamies *Jacobs* painotti *Chevy*-tapauksesta antamassaan ratkaisuehdotuksessaan sitä, että laajalti tunnetun merkin määrittelyä ei voida sitoa johonkin kaavamaiseen käsitteeseen tai tiettyyn prosenttilukuun. Tämän sijaan tulee tehdä ”realistinen” arvio merkin maineesta. Merkin maineen määrittelyssä tulee käyttää useita kriteerejä.[710]

Yhteisöjen tuomioistuin korostaakin kokonaisarvioinnin merkitystä. Huomioon on otettava merkin tunnettuisuus, merkkiin uhratut investoinnit sekä markkinaosuus, joka merkillä varustetuilla tuotteilla on.[711] Tuomioistuin painotti sitä, että tavaramerkin ei tule olla tunnettu laajan yleisön keskuudessa, vaan olennaista on sen tunnettuisuus yleisössä, joka koskee kutakin tuotetta tai palvelua.[712] Kyseessä voi olla laaja yleisö tai erikoistuneempi yleisö. Kohderyhmä voi toisin sanoen olla laaja tai suppeampi erityinen kohderyhmä tuotteen tai palvelun mukaan. Myös tämä on sopusoinnussa WIPO:n soveltamisohjeiden kanssa.[713] Vanhempi merkki on laajalti tunnettu, jos se on tunnettu *merkittävässä osassa* relevanttia yleisöä.[714]

---

[709] *Kurin* esimerkkiä seuraten myös *Levin* on kirjallisuudessa viitannut tällaiseen erotteluun. Ks. *Levin*, Skyddet utanför, 464–477. Hänkään ei kuitenkaan täsmennä sitä, mitä tällaisella kriteerillä tarkoitettaisiin ja mitä käsite merkitsee merkin suoja-alan kannalta. Ks. myös *Fetzer*, 828–829. Hänen mukaansa kvalitatiivisuudella tarkoitetaan merkin hyvää mainetta ja imagoa. Ks. myös *Grunden,* 227 ss. Selvää kuitenkin on se, että näissä puheenvuoroissa annetaan kvalitatiivisuusajattelulle aivan liian suuri merkitys: laadulliset seikat täydentävät kokonaisarviointia. Merkin imagosta yms. ei voida suoraan päätellä mitään. Lähtökohtana on aina merkin tunnettuisuus.

[710] Julkisasiamiehen mukaan tällaisia kriteerejä ovat ”the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sectors of the public; the duration, extent and geographical area of use of the mark; and the scale and scope of investment in promoting the mark. *Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 26 November 1998, Case C-375/97 (Chevy)*, kohta 41.

[711] ”In examining whether this condition is fulfilled, the national court must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trademark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.” Ks. *GM v. Yplon* kohdat 21–23.

[712] Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että käsitteen *”reputation”* erilaisilla käännöksillä ei ole merkitystä. Esimerkiksi käsitteet ”laajalti tunnettu” tai ”maine” tulee yhteisöoikeudessa tulkita samalla tavalla. Termi ”reputation ” ei ole myöskään synonyymi käsitteelle ”kvalitatiivisuus”, vaan laajalti tunnettuisuus edellyttää aina sitä, että merkki on riittävän tunnettu (”kvantitatiivisuus”). Ks. *GM v. Yplon* kohdat 21–23. Ks. myös *Jacobs* (*Chevy*) kohdat 38–41.

[713] ”The public amongst which the earlier trademark must have earned reputation is that concerned by that trademark, that is to say, *depending on the product or service marketed, either the public at large or a more specialised public*, for example traders in a specific sector.” Ks. *GM v. Yplon* , kohta 24.

[714] ”The degree of knowledge required must be considered to be reached when the earlier mark is *known by a significant part of the public* concerned by the products or services covered by that mark.” Ks. *GM v. Yplon* kohta 26.

Mitä tarkoitetaan merkittävällä yleisön osalla, on kuitenkin täysin avoin kysymys. Sen yleinen määrittely on hyvin vaikeaa eikä se ole tässä mahdollista. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla se, että yleensä vähintään 30–50 % kohderyhmästä tuntee merkin. Jos tuotteen tai palvelun yleisö on erikoistunut suppea kohderyhmä, niin lähtökohtana tulee olla, että tunnettuisuuden vaatimus suhteutetaan tähän seikkaan ja vaatimus asetetaan korkeammalle. Joka tapauksessa termi ”merkittävä” asettaa kynnyksen kohtuullisen korkealle.

Varsinainen pääkysymys on kuitenkin se, miten laajalle merkin suoja-ala ulottuu. Sillä, että merkki on laajalti tunnettu, ei itsessään ole merkitystä. Tuomioistuin painotti sitä, että vain silloin, kun vanhempi merkki on riittävän tunnettu, se voi vahingoittua, kun yleisö, joka kohtaa nuoremman merkin, *assosioi* merkit toisiinsa. Toisin sanoen pelkästään se, että merkillä on korkea itsenäinen vetovoima ja positiivinen imago tietyssä kohderyhmässä (”kvalitatiivisuus”), ei vielä sellaisenaan merkitse sitä, että merkin käyttö toisenlaisen tuotteen yhteydessä vahingoittaisi sitä.[715] Tämä on rationaalinen lähtökohta.

Merkkien ”assosioitumisella” tarkoitetaan sitä, että jos vanhempi merkki on hyvin vahva tunnus niiden tuotteiden symbolina, joille se on rekisteröity, niin on mahdollista, että samankaltaisen merkin käyttäminen erilaisessa tuotteessa tuo mieleen vahvemman merkin. Kuten edellä on todettu, tällaista teoriaa on sovellettu nimenomaan Yhdysvalloissa. Kun merkit assosioidaan keskenään, niin merkin yksilöllisyys ja ”myyntivoima” vahingoittuu.

> Näin ollen huomiota on kiinnitettävä siihen, miten vahvasti ne henkilöt, jotka näkevät CHEVY-merkin pesuaineessa, assosioivat tämän merkin tunnettuun automerkkiin. Kun tarkastellaan merkkisuojan laajuutta tilanteissa, joissa tavaralaji on erilainen, niin relevantti ja merkittävä yleisön osa koostuu paitsi alkuperäisen tuotteen kohderyhmästä, niin myös siitä yleisöstä, joka näkee merkin toisenlaisessa tuotteessa.

Yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kiinnittää keskeinen huomio tähän seikkaan ja pyrkiä selvemmin määrittelemään se, milloin assosiaatio on riittävän vahva.

Julkisasiamies *Jacobsin* mukaan merkin haltijalle koituvan vahingon tulee olla olennainen. Näin ollen kyseessä tulee olla vahva ja selkeä assosiaatio. Merkittävän kohderyhmän osan tulee assosioida merkit toisiinsa. Julkisasiamiehen mukaan tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklalle on tärkeää antaa merkitystä kokonaisuudessaan. Jokaisessa tapauksessa on erikseen arvioitava sitä, onko todella kysymys merkin epäoikeudenmukaisesta hyödyntämisestä tai

---

[715] ”It is only where there is a sufficient degree of knowledge of that mark that the public, when confronted by the later trademark, *may possibly make an association between the two trademarks, even when used for non-similar products or services*, and that the *trademark may consequently be damaged*.” Ks. *GM v. Yplon,* kohta 23.

merkin erottamiskyvyn tai maineen vahingoittamisesta. Kun suojalle asetetaan korkea kynnys, niin voidaan välttää se, että merkin haltijalle ei anneta liian laajaa suojaa.

> "Above all, it is necessary to give full weight to the provisions of Article 5(2) as a whole. Thus the national court must be *satisfied in every case that the use of the contested sign is without due cause;* and that it takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the mark. These requirements, properly applied, will ensure that marks with a reputation, whether or not the reputation is substantial, *will not be given unduly extensive protection.*"

Julkisasiamies korosti, että kyseessä tulee olla todella olennainen vahinko ja näyttöä tosiasiallisesta vahingosta pitää esittää. Sen, kuinka konkreettista näyttöä tulee esittää ja miten näyttö arvioidaan, on kuitenkin riippuvainen kunkin maan prosessioikeudellisesta lainsäädännöstä. Näin ollen kansallisesti voidaan lähteä myös siitä, että merkkien välisestä assosiaatiosta on esitettävä empiiristä näyttöä. *Pelkkä vahingon mahdollisuus tai todennäköisyys ei olisi riittävää, vaan vasta selkeä tosiasiallinen vahinko tai merkin maineen hyödyntäminen muodostaa merkin loukkauksen.*

> "It is to be noted in particular that Article 5(2), in contrast to Article 5(1)(b), does not refer to a mere risk or likelihood of its conditions being fulfilled. The wording is more positive: 'takes unfair advantage of, or is detrimental to' (emphasis added). Moreover, the taking of unfair advantage or the suffering of detriment must be properly substantiated, that is to say, properly established to the satisfaction of the national court: the national court must be satisfied by evidence of *actual detriment, or of unfair advantage*. The precise method of adducing such proof should in my view be a matter for national rules of evidence and procedure, as in the case of establishing likelihood of confusion: see the tenth recital of the preamble."[716]

Julkisasiamies tarkoittanee sitä, että CHEVY-merkin käyttöä pesuaineessa tulisi voida rajoittaa vain, jos merkittävä yleisön osa todella assosioi nämä merkit keskenään ja tästä aiheutuu vahinkoa merkin haltijalle. Sen sijaan pelkästään se, että tällainen assosiaatio mahdollisesti tai luultavasti syntyy, ei ole riittävää. On oltava selvää, että tunnuksen käytöstä aiheutuu konkreettista vahinkoa merkin haltijalle. Näin ollen merkin loukkaukselle asetetaan olennaisesti korkeampi kynnys kuin silloin, kun tavarat ovat samankaltaisia.

Julkisasiamies ei kuitenkaan tarkoittane sitä, että kaikissa tilanteissa olisi esitettävä mittava empiirinen näyttö siitä, että merkit assosioidaan. Näyttöä tulisi edellyttää vain, jos asia on ilman sitä tulkinnanvarainen. Olen samaa

---

[716] Ks. *Jacobs* (*Chevy*) kohdat 42–43.

mieltä julkisasiamiehen kanssa. Tosiasiallisen vahingon olemassa oloa ei tule kuitenkaan kirjaimellisesti edellyttää. Olennaisen tai merkittävän vaaran tulee olla riittävää[717]. Huomioon tulee ottaa nimenomaan vaara pitkällä aikavälillä eikä vaara tietyssä yksittäistapauksessa, joka on usein vähäinen.

Pääsääntönä tulee olla se, että merkit voivat rajoituksetta esiintyä erilaisissa tavaralajeissa. Benelux-maissa sovellettu vapaamielisempi arviointitapa ei sovellu yhteisöoikeudelliseksi standardiksi. Jotta esimerkiksi CLAERYN-ginimerkin haltija voi rajoittaa KLAREIN-merkin käyttöä pesuaineessa, tulee merkkien välille syntyä selkeä assosiaatio, josta todella on vahinkoa merkin haltijalle. Pelkkä teoreettinen vahinko ei ole riittävää.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä asia voidaan usein arvioida ilman markkinatutkimuksia tms. näyttöä eikä raskasta ja oikeudenkäyntikustannuksia suosivaa näyttökynnystä tulisi suosia. Toinen asia on kuitenkin se, että jos merkin haltija haluaa tulkinnanvaraisessa rajanvetotilanteessa rajoittaa samankaltaisen merkin käyttöä erilaisissa tavaroissa, hän joutuu väistämättä esittämään näyttöä merkkien assosioitumisesta, jotta hänen kanteensa/väitteensä voisi menestyä.

Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan CHEVY-tapauksessa ottanut mitään selvää kantaa siihen, kuinka voimakkaan merkkien välisen assosiaation tulee olla ja miten suuressa osassa vastaajan kohderyhmää tulisi assosiaation syntyä. Se vain totesi, että jos merkki on laajalti tunnettu, niin tämän jälkeen tulee siirtyä arvioimaan sitä, aiheutuuko merkin käytöstä erilaisessa tuotteessa tai palvelussa vahinkoa merkin haltijalle. Mitä vahvempi vanhemman merkin alkuperäinen ja markkinoilla saavutettu erottamiskyky on, sitä helpommin tällainen vahinko syntyy.[718]

Yhteisöjen tuomioistuin ei erikseen tarkastellut sitä, mikä merkitys *Kurin* mainitsemilla kvalitatiivisilla seikoilla on. Tällaiset seikat tulisi avoimemmin kytkeä mukaan kokonaisarviointiin. Mitä enemmän tavaramerkin positiivisella imagolla, korkealla laadulla yms. on merkitystä merkin haltijalle ja mitä helpommin vahingoittuva tietyn tuotteen imago on, niin sitä helpommin vahinko syntyy. Esimerkiksi hajuvesimerkki on sen haltijalle tärkeämpi ja haavoittu-

---

[717] Tämän asian määrittely on kielellisesti vaikeaa. Tosiasiallisesta vahingosta puhuminen on kuitenkin problemaattista siksi, että tällainen käsite viittaa velvollisuuteen esittää empiiristä näyttöä. Sellaista edellytystä ei tule asettaa. Perustellumpaa on puhua merkittävästä tai olennaisesta vahingosta.

[718] If, at the end of its examination, the national court decides that the condition as to the existence of a reputation is fulfilled, as regards both the public concerned and the territory in question, it must then go on to examine the second condition laid down in Article 5(2) of the Directive, which is that the earlier trade mark must be detrimentally affected without due cause. *Here it should be observed that the stronger the earlier mark's distinctive character and reputation the easier it will be to accept that detriment has been caused to it. GM v. Yplon,* kohta 30.

vampi kuin esimerkiksi perunoiden markkinoinnissa käytettävä merkki. Saksan oikeudessa korostetaankin perustellusti, että arviointi rakentuu sekä määrällisille että laadullisille seikoille[719].

7. SUOJAN LAAJUUTTA KOSKEVISTA TULKINNALLISISTA KYSYMYKSISTÄ

7.1. Sekaannusvaara

Kun tavaramerkkien käyttö on etenkin viimeisten vuosikymmenten myötä muuttunut siten, että sama elinkeinonharjoittaja voi käyttää merkkejä mitä erilaisimmissa tavaroissa, niin sekaannusvaaran mahdollisuus on lisääntynyt merkittävästi sellaisissakin tuotteissa, joissa se olisi aiemmin ollut epätodennäköinen.[720]

Huomiota on kuitenkin syytä kiinnittää erääseen perustavaa laatua olevaan näkökohtaan."Epärationaalisten ja välinpitämättömien" kuluttajien näkökulmasta periaatteessa mikä tahansa tuote saattaisi olla samaa alkuperää etenkin silloin, jos tuotteissa käytetään identtistä merkkiä, joka on laajalti tunnettu jonkin toisen tuotteen merkkinä.

Yhdysvalloissa on joissakin tapauksissa katsottu, että täysin *yhteensopimattomat* tuotteet ovat sillä tavoin suhteessa toisiinsa ("related"), että kuluttajat saattavat olettaa, että tuotteilla on yhteinen anonyymi kaupallinen lähde. Amerikkalaisessa kirjallisuudessa onkin kiinnitetty huomiota siihen, että useissa tapauksissa tuomioistuimet ovat epärealistisella tavalla laajentaneet sekaannusvaaran arviointia, vaikka kysymys on selvästi ollut tavaramerkin suojaamisesta vesittymiseltä.[721] Euroopassa tämä lähestymistapa tuskin saavuttaisi vastakaikua. Arviointi on tehtävä kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmasta.

Yhdysvalloissa on oikeuskäytännössä katsottu, että esimerkiksi seuraavissa tilanteissa merkit ovat sellaisessa suhteessa toisiinsa, että sekaannusvaara on ajankohtainen ("related"):

---

[719] Ks. *Fetzer*, 827–829.

[720] Vaikka 1900-luvun alkupuoliskolla olettamana olisi ollut, että esimerkiksi RITZ CARLTON-kahvilla ei ole kaupallista yhteyttä kuuluisan nimen alkuperäiseen haltijaan (hotellin nimi), niin nykyisin tilanne on toisenlainen. Ks. *Swann, Sr.*, 835. Onhan mahdollista, että kun hotellin nimelle on muodostunut vahva liikearvo, niin sitä voidaan hyödyntää tuomalla markkinoille oma kahvimerkki. Sekaannusvaara voi nykyisin vallita näin erilaisten tuotteiden välillä.

[721] Ks. *Swann, Sr.* 837 ss.

ALLSTATE (vakuutus) = ALLSTATE (autopesula)
ARM & HAMMER (leivontajauhe) = ARM IN ARM (deodorantti)

Sen sijaan seuraavissa tilanteissa sekaannusvaara on uskottavampi ja perustellumpi:

BLACK LABEL (olut) = BLACK LABEL (savukkeet)
DUNHILL (savukkeet) = DUNHILL (skotlantilainen viski)
FREEWAY (renkaat) = FREEWAY (bensiini)
DATE MATES (mm. rintaliivit) = DATE MATES (kosmetiikka)
LEVI'S (vaatteet) = LEVI'S (kosmetiikka)
MAX FACTOR (kosmetiikka) = MAX FACTOR (naisten neuleet)[722]

Sekaannusvaaratermin käyttäminen on uskottavaa vain tilanteissa, joissa tuotteet todella sopivat yhteen.[723] Olennaista on, että merkki on niin tunnettu, että sen maine ulottuu myös sen oman kohderyhmän ulkopuolelle. Mitä samankaltaisempia tai yhteensopivampia tavarat ja merkit ovat, sitä todennäköisempää on, että sekaannusvaara vallitsee. Lisäksi huomioon on otettava merkin alkuperäinen erottamiskyky. Kysymys on siitä, että merkittävä osa siitä yleisöstä, joka näkee vanhemman merkin kanssa samankaltaisen merkin toisessa tuotteessa, uskottavasti mieltää, että merkillä varustettu tavara on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Lähden tässä siitä, että tällaisissa tilanteissa tavaroita tulisi pitää samankaltaisina.

Euroopassa tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan kansallista implementointia tulisi kuitenkin soveltaa vain tavaramerkin *vesittymistä* koskeviin tilanteisiin. Näissä tilanteissa merkkisuojalle tulee asettaa olennaisesti korkeampi kynnys. Sen sijaan sekaannusvaaraa tulisi arvioida direktiivin 5.1. artiklan kansallisen implementoinnin mukaan (Suomessa tavaramerkkilain 4 §).[724]

---

[722] Ks. *McCarthy* 1984, 201 ss. *McCarthy* 2001, § 24:1–24:3. Monissa *McCarthyn* mainitsemista tapauksista kysymyksessä näyttää olevan merkin erottamiskyvyn suojaaminen vesittymiseltä eikä niinkään sekaannusvaara.

[723] Ks. myös *Kur*, Well-known Marks, 220, joka toteaa, että merkkien välillä on sekaannusvaara erityisesti silloin kun tuotteet ovat imagoltaan "yhteensopivia". Yhteensopivia ovat esimerkiksi PORSCHE-aurinkolasit ja autot. Asiaan vaikuttaa myös se, millaisten tuotteiden yhteydessä tavaramerkkejä markkinoilla käytetään. Tavanomaista on, että esimerkiksi vaatteiden tavaramerkkejä käytetään hajuvesissä, partavesissä sekä silmälaseissa. Tällaisissa tilanteissa on myös tyypillistä, että elinkeinonharjoittaja saattaa myöhemmin ryhtyä käyttämään merkkejä erilaisissa yhteensopivissa tuotteissa. Vaikka siis esimerkiksi vaatemerkin haltija ei olisi vielä tuonut markkinoille samalla merkillä varustettua hajuvettä, hän saattaa tehdä sen myöhemmin. Jos toinen elinkeinonharjoittaja ottaa saman merkin käyttöön hajuvesissä ennen vaatemerkinhaltijaa, niin tämä vaikeuttaa olennaisesti vaatemerkinhaltijan markkinoille tuloa.

[724] Myös tämän vuoksi on olennaista, että Suomessa kansallinen laki kirjoitetaan yhteneväiseksi direktiivin kanssa. Nykyisessäkin tilanteessa Suomen laki tulee tulkita yhdessä yhteisöoikeudellisten oikeuslähteiden kanssa.

Tulevaisuudessa yhteensopivia tavaroita tulee pitää ”samankaltaisina”, jos vanhemman merkin erottamiskyvystä seuraa se, että niillä mielletään olevan sama anonyymi kaupallinen lähde. Saksan kirjallisuudessa suositellaan, että esimerkiksi muotivaatteita ja hajuvesiä tulee pitää samankaltaisina tuotteina[725]. Myös Englannissa on esimerkiksi tapauksessa *Pfizer v. Eurofood* todettu, että yhteisöjen tuomioistuimen *Canon*-tuomion mukaan VIAGRA-erektiohäiriölääke ja VIAGRENE-juoma ovat tavaramerkkioikeudellisesti samankaltaisia tavaroita, kun huomioon otettiin merkkien samanlaisuus ja vanhemman merkin korkea erottamiskyky. Olennaista oli se, että nuorempi merkki aiheutti *aidon sekaannusvaaran* virvoitusjuoman kaupallisesta lähteestä.[726]

Todennäköistä on, että tämä asia nousee vielä yhteisöoikeudessa esille. *Canon*-tapauksessahan (C-39/97) todettiin, että tavaroiden samankaltaisuus tulee määritellä siten, että huomioon otetaan vanhemman tavaramerkin erottamiskyky. Huomio tulee kiinnittää siihen, synnyttääkö nuorempi merkki käsityksen siitä, että se on peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin vanhempi merkki. Siinä ei kuitenkaan riittävän täsmällisesti määritelty sitä, kuinka laajalle samankaltaisuusarviointi voi ulottua. Tulevaisuudessa tuomioistuimelta voitaisiin esimerkiksi kysyä, ovatko aurinkolasit ja autot samankaltaisia tavaroita, jos sekaannusvaara vallitsee merkkien (esimerkiksi MERCEDES BENZ) välillä. Uskoakseni vastaus tulee olemaan myönteinen.

Suomen oikeuskäytännössä tämän kysymyksen nostaa esille esimerkiksi KHO:n ratkaisu vuodelta 1996 (CONTOURELLE # CONTOUR, LADY CONTOUR)[727]. Hakemus koski naisten hygieniatuotteita luokassa 5, kun taas väitteentekijän merkki on rekisteröity muun muassa luokkaan 8, johon kuuluvat muun muassa ”parranajolaitteet”.

KHO:n mukaan tavarat eivät olleet samankaltaisia eikä sekaannusvaaraa näin ollen voitu tutkia. Erilaisia tavaroita koskevan tavaramerkkilain 6.2 §:n soveltamiselle ei katsottu olevan edellytyksiä, koska vanhempaa CONTOUR-merkkiä ei pidetty riittävän laajalti tunnettuna. Näyttäisi siltä, että ratkaisussa lähdettiin siitä, että koska kyseessä ei ollut laajan yleisön keskuudessa tunnettu merkki, niin laajennetun suojan edellytykset eivät täyttyneet.

---

[725] Ks. *Fetzer*, 790. Imagoltaan yhteensopivia tuotteita tulisi tarkastella samankaltaisina tavaroina.

[726] *Pfizer Ltd v Eurofood Link (United Kingdom) Ltd. (Ch D) Chancery Division 10 December 1999*. [2000] E.T.M.R. 896. [2001] F.S.R. 3. *There was no automatic bar to a finding of infringement under s.10 (2) merely because the goods were in some respects dissimilar*, and (2) on the facts, there was a substantial similarity between the trade marks which were inherently likely to be confused if used in relation to similar goods. Although the goods were superficially different, they were similar in that they were both designed to appeal to men suffering from impotence. *There was a real likelihood that members of the public seeing the trade mark VIAGRENE would assume a connection with the manufacturer of VIAGRA* and accordingly, P's trade marks in the United Kingdom and in the Community had been infringed. Tapaus ratkaistiin täysin eri tavalla kuin Englannissa oli perinteisesti tehty ja yhteisöoikeudelliset oikeuslähteet täydentivät kansallisen sääntelyn tulkintaa. Suomessa vastaava kysymys käsiteltiin SopmenL:n mukaan, ks. MT 1999:15. Sen mukaan kyseessä oli SopmenL:n vastainen menettely, koska vastaaja aiheutti sekaannusvaaraa ja käytti hyväkseen VIAGRA-merkin mainetta.

[727] KHO 3836/4/95, 28.5.1996.



Samankaltaista MAX-merkkiä käytettiin sekä muotilehdessä (oikealla) että kengissä. Merkkien alkuperäinen erottamiskyky ei ole korkea, mutta merkkien samanlaisuuden aste oli. Lisäksi elämäntyylilehti ja kengät ovat kohtuullisen yhteensopivia tuotteita.

Tuomio on annettu ennen *Canon*-tuomiota. Nykyisin tällaisessa tilanteessa ei tule soveltaa tavaramerkkilain 6.2 §:ää, vaan asia tulee ratkaista 4 §:n mukaan ottamalla huomioon myös yhteisöoikeudelliset oikeuslähteet. Tämä ratkaisu ei ole sopusoinnussa mainitun tuomion kanssa. Jos CONTOUR-merkki on vahva merkki, niin sekaannusvaara on tällaisessa tilanteessa todennäköisesti olemassa. Merkit ovat samankaltaisia ja tavaralaji on yhteensopiva.

Varsin mielenkiintoinen ja valaiseva on saksalainen *Max*-tapaus[728]. Saksan korkein oikeus totesi, että MAX-elämäntyylilehden merkinhaltija ei voinut kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä lähes identtistä merkkiä kengissä.

Saksan korkeimman oikeuden mukaan merkkien tunnistaminen relevanteissa kohderyhmissä ei ollut riittävän suurta eikä kantaja ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että tällaisten tuotteiden välillä saattaa todellisuudessa esiintyä liiketoimintasuhteita.[729] Näin ollen tapaus oli vahvasti sidoksissa siinä ilmenneisiin olosuhteisiin. Tuomioistuimen mukaan nimenomaan näytössä oli ongelmia.

Huomattavaa kuitenkin on että alemmat oikeusasteet olivat katsoneet, että kuluttajat yhä enemmän ja enemmän olettavat, että täysin erilaiset liiketoiminnat ovat yhteydessä toisiinsa. Niiden mukaan sekaannusvaara oli olemassa.[730]

Se, että Saksan korkein oikeus painotti näin paljon sitä, millaisia liiketoimintasuhteita todellisuudessa jo esiintyy, ei voida pitää vakuuttavana. Kengät ja muotilehdet ovat tuotteita, jotka sopivat yhteen. Huomioon tulee ottaa myös se, ovatko tuotteet sillä tavoin yhteensopivia, että merkin haltija saattaa uskottavasti myöhemmin ryhtyä käyttämään merkkiä myös tällaisessa tuotteessa. Jos näin on, silloin myös sekaannusvaara on usein ajankohtainen. Liian vähän huomiota

---

[728] BGH Grur., 1999, 581. Tapausta tarkasteltiin nimenomaan *samankaltaisia tavaroita* koskevana sekaannusvaara-arviointina. Lisäksi kysymys oli teoksen nimen (Werktitel) suojasta. Niitä säädellään erikseen Saksan tavaramerkkilain 15 §:ssä. Ks. *Fetzer*, 996.

[729] Rajanvetotilanteissa kantaja joutuu väistämättä esittämään näyttöä merkkien tunnettuisuudesta, vaikka arviointi tehtäisiinkin siten, että tavaroita oikeudellisesti pidettäisiin samankaltaisina.

[730] BGH Grur. 1999, 581. [1999] E.I.P.R. 120.

tuomiossa sai se, että merkit olivat lähes identtisiä. Assosiaatio itse merkkien välillä oli hyvin vahva. Samanlaisuuden tulee korvata esimerkiksi tunnettuisuutta.[731]

7.2. Tavaramerkin erottamiskyvyn hämärtäminen (*blurring*)

7.2.1. Mistä on kysymys?

Vaikein ja epäselvin tavaramerkkisuojan laajuutta koskeva asia on se, missä määrin tavaramerkin haltija voi rajoittaa laajalti tunnetun merkin käyttöä tilanteissa, joissa merkkiä käytetään toisessa tavaralajissa siten, että sen erottamiskyky vesittyy ilman, että "kohtuullisen tarkkaavainen ja informoitu kuluttaja" olettaisi, että merkkien välillä on lisensiointi- tms. järjestely (sekaannusvaara). Ongelmaksi muodostuu se, kuinka voimakas assosiaatio merkkien välillä tulee vallita, jotta merkin haltijalla on oikeus kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Tällainen suoja johtaa väistämättä nimenomaan itse merkin suojaamiseen. Kuluttajien kannalta tällaisella suojalla ei ole suurta merkitystä, vaan se koskee nimenomaan rekisteröidyn merkin haltijaa.

7.2.2. Tulkinta-apua voidaan saada USA:n oikeudesta

USA:n oikeudesta voidaan saada vihjeitä ja tulkinta-apua siitä, millä tavalla yhteisöjen tuomioistuimen tulisi linjata kansallista käytäntöä. Tämä johtuu siitä, että Yhdysvalloissa on runsaasti tätä asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä. Lisäksi Yhdysvalloissa painotetaan yksinoikeuksien ja kilpailun välistä tasapainoa, mikä on myös yhteisöjen tuomioistuimen lähtökohta. Siihen, että merkinhaltijalle ei taata perusteettoman laajaa monopolia, kiinnitetään USA:ssa erityistä huomiota.

Yhdysvalloissa vesittymissuojaan kaikkein myönteisimminkin suhtautuvat painottavat sitä, että tällainen suoja voi tulla kyseeseen vain poikkeustilanteissa, joissa vanhempi merkki on vahva ja merkit selvästi assosioituvat toisiinsa.[732]

Yhdysvalloissa mittarina on korostetusti se, miten kuluttajat kussakin kohderyhmässä assosioivat merkit toisiinsa. Jos assosiaatiota ei ole, niin vesittymisvaaraa ei ole. Vesittymisvaara on olemassa, jos kuluttaja assosioi kaksi erillistä kaupallista lähdettä. Sekaannusvaaran vallitessahan kuluttaja assosioi vain yh-

---

[731] En kuitenkaan, tietenkään, voi tässä arvioida sitä, oliko korkeimman oikeuden arvio tässä yksittäistapauksessa oikeaan osunut vai ei , vaan kritisoin kyseistä arviointitapaa.

[732] *Swann, Sr*, 823–865.

den anonyymin lähteen. Esimerkiksi BUICK-aspiriini voi tuoda mieleen kaksi eri kaupallista lähdettä: autonvalmistajan ja lääkkeiden valmistajan.

> *McCarthy* painottaa tätä näkökohtaa. "Even though no confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection has occurred the unique link between that designation and a single source has been "diluted" or "blurred." The dilution theory presumes some kind of mental association in the reasonable buyer's mind between the two parties and the mark. Not that the mark links the two parties, but that it now links two distinct sources."[733]

Lähtökohtaisesti vesittymissuoja on selkeä ja ymmärrettävä, kun kysymys on maailmanlaajuisesti kuuluisista fantasiasanoista. Nämä merkithän ovat alkuperäisesti vahvasti erottamiskykyisiä sekä tunnettuja *laajan yleisön* keskuudessa. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi ROLLS-ROYCE, KODAK, MAZDA tai PORSCHE. Näiden merkkien kohdalla joudutaan arvioimaan lähinnä sitä, onko toisessa tavaralajissa esiintyvä merkki riittävän samanlainen.

McCarthyn mukaan kuvitteellisina esimerkkeinä voidaan mainita TOYOTA-karamellit, leipä tai kengät tai ROLLS-ROYCE-leipomo. Jos ostaja ei kuitenkaan edes tiedostamattaan ajattele vanhempaa tavaramerkkiä, niin vesittymistä ei voi tapahtua. Jos henkilö, joka näkee kuvitteellisen ALBERT FORD -merkin vaelluskengissä, ei edes alitajuisesti ajattele FORD-autoja, niin silloin merkin haltijalla ei tule olla kielto-oikeutta.[734] *McCarthyn* USA:n oikeutta koskeva kannanotto on samansuuntainen kuin se mitä julkisasiamies *Jacobs* esitti *Chevy*-tapauksen yhteydessä. Puhtaissa vesittymistilanteissa merkin haltijalle koituvan vahingon tulee olla olennainen[735]. Pääsääntö on se, että merkit voivat esiintyä rinnakkain erilaisten tavaroiden ja palveluiden tunnuksena.

Selkeää linjaa tai USA:n korkeimman oikeuden kannanottoa asiaan ei kuitenkaan ole. Tässä käytettävät tapaukset ovat osaksi esimerkinomaisia ja sellaisia, jotka valaisevat assosiaatioteorian soveltamista.

---

[733] *McCarthy* 1998. Ks. myös *McCarthy* 2001 § 24:67–24:76. *McCarthy* korostaa sitä, että vesittymissuoja täytyy asettaa oikeaan perspektiiviin eikä sitä saa väärinkäyttää. Jotta vanhemman merkin haltijalla on oikeus kieltää nuoremman vesittävän merkin käyttö, tulee merkkien välillä olla selvä assosiaatio, josta aiheutuu tosiasiallista vahinkoa vanhemman merkin haltijalle. *McCarthy* varoittaa siitä, että tällaista teoriaa voidaan myös käyttää väärin. Tällä hän tarkoittaa tilanteita, joissa merkin käyttö toisenlaisissa tavaroissa ei vahingoita vanhempaa merkkiä. Yhdysvaltain johtava kommentaattori suhtautuu vesittymisteoriaan varsin konservatiivisesti ja skeptisesti. Tämä on ymmärrettävää: pääsääntöisesti saman merkin käytöstä erilaisissa tavaroissa ei nykyäänkään aiheudu merkittävää haittaa merkinhaltijalle.

[734] Ks. *McCarthy* 1998. *McCarthyn* mukaan tällaisessa tilanteessa assosiaatio voidaan todistaa oikeudessa vain markkinatutkimuksella. Ks. kuitenkin kantaani markkinatutkimuksista edellä s. 284–285.

[735] Sekaannusvaaratilanteissa tulisi siis noudattaa matalampaa kynnystä kuin silloin, kun vaarana on pelkästään se, että vanhempi merkki vesittyy.

Yhtenäisimmillään USA:n oikeus on eräiden yleisten arviointikriteerien noudattamisessa. Oikeuskäytännössä on useimmiten viitattu seuraavien näkökohtien huomioonottamiseen:

1) Merkkien samanlaisuus (similarity of marks)
2) Tavaroiden samanlaisuus (similarity of products)
3) Kuluttajien merkkitietoisuus (sophistication of consumers)
4) Vanhemman merkin tunnettuisuus (renown of senior mark)
5) Nuoremman merkin tunnettuisuus (renown of junior mark)[736]

Kyseessä on kokonaisarviointi. Mitä samanlaisempia merkit ja tavarat ovat ja mitä tunnetumpia merkit ovat, sitä todennäköisempää on merkkien vesittyminen.[737]

Blurring-suojan arviointi muuttuu kuitenkin varsin monimutkaiseksi, kun tarkastellaan niiden merkkien suojaa, jotka eivät ole tunnettuja koko yleisön keskuudessa. *McCarthy* ehdottaa, että sellainen merkki, joka on tunnettu vain tietyssä kohderyhmässä, on suojattu vesittymiseltä vain sellaisissa tilanteissa, joissa kohderyhmät peittävät toisensa (overlap). Näin merkki assosioidaan myös nuoremman merkin kohderyhmässä. Kirjoittaja esittää seuraavan kuvitteellisen esimerkin, joka valaisee tätä asiaa.

Merkki NEW WAWE on rekisteröity ja vahvasti erottamiskykyinen merkki välineille, joita maataloustoiminnassa käytetään hedelmien poimintaan. Tässä kohderyhmässä se on kuuluisa ja vahva merkki. Nyt toinen elinkeinonharjoittaja haluaa käyttää samaa merkkiä perunalastuissa, joita markkinoidaan koko yleisölle. Kuvitteellisen tutkimuksen mukaan vain kaksi henkilöä 500:sta tunnistaa vanhemman merkin. *McCarthyn* mukaan tällaisessa tilanteessa vesittymistä ei ole, koska merkittävä osa vastaajan kohderyhmästä ei assosioi merkkejä toisiinsa.[738]

---

[736] Myös Saksan oikeudessa sovellettaviksi tulevat kriteerit ovat kehittymässä samaan suuntaan. Huomioon tulee ottaa vanhemman merkin tunnettuisuus, merkkien samanlaisuus, tavaroiden samanlaisuus sekä kvalitatiiviset seikat. Ks. *Fetzer*, 826 ss. Saksan oikeus eroaa kuitenkin USA:n oikeudesta siinä, että Saksassa ei ole mitään selkeää teoriaa siitä, miten vesittyminen arvioidaan. Yhdysvalloissa lähtökohta on selkeämpi: merkkien tulee olla assosioitavissa toisiinsa, ja tästä mielleyhtymästä tulee aiheutua olennaista vahinkoa merkinhaltijalle. Yhteisöjen tuomioistuin painotti *Chevy*-tapauksessa tällaista lähtökohtaa.

[737] Ks. esim. *Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows; Inc. v. B.E. Windows Corp. 969 F. Supp. 901 S.D.N.Y., 1997. Johnson Pub. Co., Inc. v. Willits Designs Intern., Inc. 1998 WL 341618 N.D. Ill., 1998. Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 875 F. 2d 1026 C.A.2 (N.Y.) 1989.*

[738] Ks. *McCarthy 1998.*

Tällaista teoriaa on USA:n oikeuskäytännössä sovellettu esimerkiksi tapauksessa *Mead Data Central Inc v. Toyota Motor Sales.*[739] Siinä kysymys oli tietokantamerkin ”LEXIS” suhteesta Toyota-automerkkiin ”LEXUS”. Merkinhaltijalla ei ollut kielto-oikeutta, koska LEXIS-merkki ei ollut tunnettu ja vahva merkki kuin suhteellisen pienen kohderyhmän keskuudessa. Tästä syystä oli epätodennäköistä, että merkit assosioitaisiin keskenään. Tavaralaji oli erilainen ja vain 1 % laajasta yleisöstä tunnisti LEXIS-merkin. Lisäksi merkki oli samanlainen vain foneettisesti.[740] Tässä sovellettiin puhdasoppista ”assosiaatioteoriaa”. Huomio kiinnitettiin siihen, miten merkki assosioidaan vastaajan kohderyhmässä.

Tapauksessa käytetty terminologia vastaa myös yhteisöjen tuomioistuimen kielenkäyttöä *Chevy*-tapauksessa. Olennaista on se, että merkit assosioituvat toisiinsa merkittävän kohderyhmän osan keskuudessa[741].

Jotta merkkien käyttövapautta ei tarpeettomasti rajoitettaisi, niin olennaista on ensisijaisesti kiinnittää huomiota nimenomaan merkkien assosioimiseen vastaajan kohderyhmässä eikä yksistään siihen, miten vahva merkki on sen oman kohderyhmän keskuudessa.

Suomessa lähtökohdat ovat kuitenkin toistaiseksi kovin toisenlaiset. Näyttää siltä, että huomio kiinnitetään edelleen keskeisesti siihen, kuinka tunnettu tietty merkki on koko yleisön keskuudessa. Kirjallisuudessa *Jokitaipale* on viitannut PRH:n väiteasiassa antamaan päätökseen, jonka mukaan merkkejä HUGO BOSS tai BOSS ”ei pidetty niin laajalti tunnettuina”, että tavaramerkkilain 6.2 §:n mukaiset suojan edellytykset olisivat täyttyneet. *Jokitaipaleen* mukaan BOSS-merkki täyttää TRIPS-sopimuksen 16 (3) artiklan edellyttämän tunnettuisuuden edellytykset (tunnettuisuus relevantissa yleisön osassa eli kohderyhmässä).[742] Näin merkki täyttäisi myös yhteisöjen tuomioistuimen *Chevy*-tapauksessa omaksuman laajalti tunnetun merkin määritelmän. Tässä ratkaisussa näyttää lähdetyn siitä, että edelleen sovelletaan perinteistä KODAK-suojaa, mikä voi tulla kyseeseen vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tämän lähestymistavan sijaan tulisi merkkien välistä suhdetta arvioida yllä hahmotetun assosiaatioteorian valossa.

Toinen asia on kuitenkin se, onko vanhemman BOSS-merkin alkuperäinen ja markkinoilla hankittu erottamiskyky niin vahva, että merkit assosioidaan merkittävässä osassa nuoremman merkin kohderyhmää. Lisäksi tästä assosiaatiosta

---

[739] ”Blurring was unlikely in the minds of a significant percentage of the general public who were potential buyers of LEXUS auto”. *Mead Data Central Inc v. Toyota Motor Sales 875 F 2d 1026, 1030–31 (2d Cir 1989).*

[740] Ks. *Martino*, 50–51.

[741] Yhteisöjen tuomioistuimen tulisi kuitenkin terävöittää kantaansa siten, että huomio kiinnitettäisiin vielä selkeämmin nuoremman merkin kohderyhmän havaintoon. Merkittävän osan näitä ostajia tulee assosioida merkit. LEXIS-tapauksessa olennaista oli se, kuinka merkittävä osa *auton kohderyhmästä* assosioi LEXUS ja LEXIS merkit.

[742] *Jokitaipale*, 106, alaviite 68.

tulee aiheutua vahinkoa merkin haltijalle. Tässä ei ole mahdollista ottaa kantaa siihen, mikä on perusteltu lopputulos kyseisessä tapauksessa. Kun BOSS-vaatemerkki on tunnettu ja sillä on korkea imagoarvo, niin on mahdollista, että vesittymissuoja tulee kyseeseen. Koska merkin alkuperäinen erottamiskyky ei ole korkea, vähentää tämä kuitenkin olennaisesti todennäköisyyttä siitä, että merkit assosioidaan keskenään.[743] Tällaisessa tilanteessa on kuitenkin hyvin luultavaa, että merkin haltija joutuu esittämään näyttöä merkkien tunnettuisuudesta molemmissa kohderyhmissä. Muuten on todennäköistä, että väite ei menesty[744].

Korkein hallinto-oikeus on vuonna 1998 antamassaan tuomiossa todennut, että tavaramerkki ATRIA oli sinänsä laajalti tunnettu tavaramerkki.[745] Kun ulkomainen yhtiö oli hakenut toiseen tavaraluokkaan identtistä merkkiä, joka oli hakijayhtiön toiminimen tunnusosa, niin hakemukselle katsottiin olevan

---

[743] Suomen käytännössä PRH:n valituslautakunta on katsonut myös, että muun muassa luokkaan 30 (suklaa) rekisteröity tavaramerkki MARS, ei ole niin laajalti tunnettu, että "sekoitettavuutta" arvioitaisiin tavaramerkkilain 6.2 §:n perusteella (147/T/96, 19.3.1998). Selvää on, että kyseinen merkki on varsin laajalti tunnettu. Epäselvää sen sijaan on se, assosioitaisiinko merkit keskenään, kun merkkiä käytetään täysin erilaisessa tavaralajissa (tavaraluokka 7: pumput, palkeet jne.). Etenkin silloin, kun merkki ei ole alkuperäisesti erittäin erottamiskykyinen fantasiasana, tulee merkin haltijan yleensä hankkia näyttöä siitä, että merkit assosioidaan, vaikka niitä käytettäisiin täysin erilaisissa tavaroissa, jotta hänen kanteensa/väitteensä voisi menestyä. Erittäin erottamiskykyiset fantasiasanat kuten EXXON ja KODAK ovat sellaisia, jotka assosioidaan helpommin, kun taas MARS-merkin alkuperäinen erottamiskyky ei ole yhtä korkea.

Ruotsin käytännössä on puolestaan tarkasteltu tapausta, jossa luokkaan 9 haettiin rekisteröintiä ABSOLUTE-merkille. Ruotsin patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi hakemuksen ja viittasi vodka-tavaramerkkiin ABSOLUT. Valituselin (PBR) kuitenkin katsoi (96–319, 8.5. 1998) että vaikka tavaramerkit ovat lähes identtisiä, niin on epätodennäköistä, että tällainen merkin käyttö vesittää tai ansiottomasti hyödyntää vanhempaa tavaramerkkiä, koska niitä käytetään täysin erilaisissa tavaroissa ja nuorempi tavaramerkki on suunnattu erityiskulutusryhmille. Ratkaisu on lopputulokseltaan perusteltu. Vanhemman merkin alkuperäinen erottamiskyky ei ole erityisen vahva, merkeissä oli eroja ja tavaralaji oli hyvin erilainen. Lisäksi nuoremman merkin tunnettuisuus ja esiintyminen markkinoilla oli rajoitettua. Pelkän tavaralajin erilaisuuden ei kuitenkaan tulisi muodostaa itsenäistä perustetta suojan eväämiselle. Se vain vähentää todennäköisyyttä siitä, että merkit assosioitaisiin keskenään.

Ks. myös tanskalainen tapaus *Societe des produits Nestle v. Pantentaenkenaevnet, Ufr 1997.795SH*, jossa evättiin AFTER EIGHT -tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 41. Kuviomerkkiä, johon sisältyi kantajan merkki, olisi ollut tarkoitus käyttää tanssiorkesterin palvelujen tunnuksena. Tuomioistuin korosti muun muassa sitä, että tavaralaji oli riittävän samanlainen, jotta merkin rekisteröinti voitiin evätä. Kun 90 % *laajasta yleisöstä* tunsi vanhemman merkin, niin kyseessä oli kuitenkin lähinnä perinteisen KODAK-opin sovellus. Todennäköistä on, että AFTER EIGHT-merkit assosioitaisiin hyvin erilaisissakin tavaralajeissa keskenään. Kun tunnettuisuus on niin korkea kuin mainitussa tapauksessa, niin merkin käyttö hyvin erilaisessakin tavaralajissa merkitsee yleensä sen vesittämistä.

[744] Ratkaisu riippuu kuitenkin kokonaisharkinnasta ja erityisesti siitä, kuinka samanlaisia merkit ja tavaralajit ovat. Mitä samanlaisemmalla kirjoitusasulla merkit on varustettu, sitä todennäköisempää on vesittyminen.

[745] KHO 1998:24.

hyväksyttävä syy eikä kysymys ollut maineen epäoikeudenmukaisesti hyväksikäytöstä. Tässä suhteessa ratkaisu lienee perusteltu. Ratkaisussa viitattiin myös siihen, että koska merkkiä haettiin hyvin toisenlaiseen tavaraluokkaan, niin kyseessä ei ollut merkin erottamiskyvyn vahingoittuminen. Tältä osin perustelut lienevät kuitenkin liian kategoriset. Huomio tulisi kiinnittää siihen, onko tietty merkki niin erottamiskykyinen, että se selvästi assosioidaan myös toisessa tavaraluokassa vanhempaan merkkiin. Kun ATRIA-merkki on varsin tunnettu Suomessa, niin ei ole poissuljettua, että merkit assosioitaisiin, vaikka tavaralaji olisi hyvin erilainen. Toisaalta tässä yksittäistapauksessa tämä ratkaisu vaikuttaa hyvin perustellulta, koska hakijalla oli hyväksyttävä syy hakea tällaista merkkiä. Perusteltua on tehdä kokonaisarvio, jossa huomioon otetaan kaikki relevantit seikat.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, kuinka alkuperäisesti erottamiskykyisestä merkistä on kysymys, kuinka vahva merkki on alkuperäisessä kohderyhmässä, kuinka paljon samankaltaisia merkkejä on jo markkinoilla sekä kuinka suuri on merkin imago- tai laatuarvo. Huomioon voidaan ottaa myös se, onko kyseessä samaan aikaan maineen vahingoittaminen ja tahraaminen tai harhaanjohtaminen tuotteen kaupallisesta alkuperästä.

Jos BOSS-merkki pyrittäisiin rekisteröimään hyvin samankaltaisella kirjoitusasulla varustettuna, niin tämä lisäisi olennaisesti vesittymisvaaraa, vaikka tavaralaji olisikin hyvin erilainen. Tällaista arviointitapaa noudatetaan Yhdysvaltain oikeudessa. Yhdysvalloissa on RALPH LAUREN POLO -merkkiä koskeneessa tapauksessa kielletty vastaajaa käyttämästä "aikuisten viihdekeskuksen" markkinoinnissa muun muassa merkkejä POLO, POLO CLUB tai kuviomerkkiä, jossa poolon pelaaja ratsastaa hevosella.[746] Vastaaja oli pyrkinyt viittaamaan suoraan kyseiseen merkkiin käyttämällä muun muassa lähes identtistä poolo-pelaajan logoa markkinoinnissaan. Tuomioistuin painotti, että POLO-merkki ja sen erilaiset variaatiot olivat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Vastaajan menettely vesitti merkkejä ja tahrasi niiden mainetta.

Jos merkeissä on vähemmän yhtäläisyyksiä ja vanhemman merkin alkuperäinen erottamiskyky on heikko, niin nämä seikat vähentävät todennäköisyyttä siitä, että kysymys on merkin vesittämisestä. Yhdysvalloissa on esimerkiksi tapauksessa *Viacom Inc. v. Ingram Enterprises* todettu, että tavallisen sanan (BLOCKBUSTER) monopolisointia on arvioitava kriittisesti.[747]

---

[746] Ks. Yhdysvaltalainen alimman oikeusasteen ratkaisu *Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 1998 WL 110059 S.D. Tex., 1998.*

[747] *Inc. 141 F. 3d 886 C.A.8 (Mo) 1998.* "But the fact that Viacom is seeking a complete monopoly on the use of a rather common word with multiple meanings would make us hesitate to uphold summary judgment on its dilution-by-blurring claim". Toinen asia sitten on se, onko perusteltua pitää Blockbuster-sanaa tavallisena sanana.

Ks. myös niinikään yhdysvaltalaista tapausta, *Johnson Pub. Co., Inc. v. Willits Designs Intern., Inc. 1998 WL 341618 N.D. Ill., 1998*, joka koski väliaikaisen kiellon määräämistä. Tapauksessa aikakauslehteä EBONY-merkillä markkinoiva kantaja pyrki rajoittamaan EBONY VISIONS

Assosiaatioteoriaa sovellettaessa joudutaan lopulta kysymään, miten vahva assosiaatio on riittävä. Olen edellä maakohtaisen tarkastelun yhteydessä todennut, että Benelux-maissa on suhteellisen heikko assosiaatio voinut olla riittävä, kun taas muissa maissa tällaiseen suojaan on suhtauduttu pidättyvämmin. Merkkien väliselle kilpailulle on annettu enemmän painoarvoa ja merkin haltijalle on haluttu taata kielto-oikeus vain silloin, kun se on tarpeellinen ja ansaittu.

Olen edellä painottanut sitä, että erilaisia tavaroita koskevaan merkkisuojaan tulee suhtautua pidättyvästi, jos sekaannusvaaraa ei ole. Puhdas vesittymissuoja tulee rajoittaa tilanteisiin, joissa merkittävä osa uudesta yleisöstä selvästi assosioi merkit keskenään ja merkin käyttäminen toisenlaisessa tavaralajissa voi selvästi vahingoittaa vanhempaa tunnusta. Pelkkä jonkinlainen assosiaatio merkkien välillä ei ole riittävää. Tällainen tulkinta on perusteltu lähtökohta vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan tulkitsemiselle yhteisöjen tuomioistuimen käytännössä.

Tämä kanta saa tukea Englannin tuoreesta oikeuskäytännöstä vuodelta 2000. Siinä kysymys oli siitä, voiko Englannissa laajalti tunnetun TY.PHOO-merkin haltija rajoittaa TYPHOON-merkin käyttöä keittiötavaroissa. TY.PHOO-merkki oli tunnettu toisenlaisen tavaran tunnuksena (luokka 30, tee).[748] Kyseessä ei kuitenkaan ollut tavaramerkin loukkaus. Merkeissä oli eroja ja sellaisten kuluttajien määrä, jotka assosioivat merkit, oli vähäinen. Assosiaatio merkkien välillä oli heikko eikä tästä vielä aiheutunut merkinhaltijalle merkittävää vahinkoa.

Vanhemman merkin maineen epäoikeudenmukainen hyödyntäminen tai merkin erottamiskyvyn vahingoittaminen edellytti tuomion mukaan enemmän. Kyseessä tuli toisin sanoen olla selkeä vahinko merkille.

Vaikka tätä yksittäistä ratkaisua voitaisiinkin pitää tulkinnanvaraisena ja arviointiin liittyy runsaasti arvostuksenvaraisia seikkoja, niin tapauksessa omaksuttu *arviointitapa ja suojan kynnyksen määrittely* antaa käsittääkseni suuren vihjearvon sille, miten yhteisöjen tuomioistuimen tulisi tätä asiaa linjata. Tämä linjaus antaa myös vastaavanlaisen arvon myös Suomen oikeudelle. Jotta ehdotus muuttuisi konkreettisemmaksi oikeuskäytännöksi, tulisi yhteisöjen tuomioistuimen kuitenkin selkeämmin todeta, miten suoja-alan laajuutta arvioidaan.

"keräilyveistosten" markkinointia. Vaikka kantajan merkki oli omassa kohderyhmässään laajalti tunnettu, niin tuomioistuin ei määrännyt väliaikaista kieltoa. Se painotti sitä, että merkeissä ja tuotteissa oli eroja ja nuoremman merkin tunnettuisuus oli vähäinen. Mitä vähemmän nuorempi merkki siis saa huomiota markkinoilla, sitä vähäisempää vesittyminen on. Olennaista on myös se, että sellainen merkki kuin EBONY on suhteellisen heikosti omaperäinen. Tällaisten merkkien käytön laaja rajoittaminen johtaisi perusteettomaan tavaramerkkien monopolisointiin.

[748] *Premier Brands UK ltd v. Typhoon Europe LTD & Another, High Court of Justice (Chancery Division)* 21.1.2000.

Pelkkä assosiaatioteoria on kuitenkin joissakin tilanteissa puutteellinen. Saattaa olla, että merkin erottamiskyvyn samentuminen (”*blurring*”) on ajankohtainen, vaikka merkkejä ei assosioitaisi keskenään. Tätä voidaan valaista esimerkillä. Jos esimerkiksi vaatemerkin ROBE DI KAPPA-dominanttia ”KAPPA” käytetään hifikaiuttimissa muodossa INFINITY KAPPA, niin vesittymisvaaraa voidaan arvioida assosiaatioteorian mukaisesti. On epätodennäköistä, että merkit assosioitaisiin keskenään ja merkinhaltijan kärsisi vahinkoa. Jos kuitenkin KAPPA-merkkiä käytetään jossakin toisessa tuotteessa kuin vaatteissa siten, että sanamerkin ohella käytetään samanlaista ja korostetun yksilöllistä kuviomerkkiä sekä kirjoitusasua kuin alkuperäisessä merkissä, niin tilanne voi olla erilainen. Vaikka merkkejä ei assosioitaisikaan, niin vesittyminen ja maineen hyödyntäminen voi poikkeuksellisesti tulla kyseeseen. Mitä epäsopivammassa yhteydessä merkkiä käytetään, sitä enemmän on perusteita sille, että merkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö.[749]

7.2.3. Johtopäätös merkkien tunnettuisuuden merkityksestä

Olen edellä painottanut siitä, että merkkien tunnettuisuus tuotteen tai palvelun alkuperäisessä kohderyhmässä on vain yksi huomioon otettava tekijä. Olennaista on se, kuinka vahvan assosiaation saman tai samankaltaisen merkin käyttö muodostaa siinä relevantissa yleisössä, joka näkee merkin toisenlaisessa tuotteessa. Kyseessä tulee olla selkeä assosiaatio. Merkittävän osan vastaajan tuotteen tai palvelun yleisöstä tulee assosioida merkit keskenään. Näin ollen karkeana yleistyksenä voitaneen todeta, että vähintään 30–50 % vastaajan tuotteen tai palvelun yleisöstä tulee assosioida merkit keskenään. Jos kohderyhmä on hyvin laaja, niin yleisön osa voi olla pienempi kuin silloin, kun kohderyhmä on esimerkiksi suppea ja koostuu ammattihenkilöistä yms. Yleisesti on kuitenkin mahdotonta määritellä sitä, millaisesta yleisön osasta tulee olla kysymys. Lisäksi tunnettuisuutta tulee tarkastella yhdessä muiden relevanttien seikkojen kanssa.

Jos esimerkiksi BOSS-merkkiä käytetään vaatteiden sijasta moottoripyörissä, niin ratkaisevaa on se, kuinka suuri osa siitä yleisöstä, joka näkee merkin

---

[749] Saksassa onkin esimerkiksi SALOMON-talviurheiluvälinemerkin käyttö kielletty tupakkatuotteissa, kun kolmasosa urheilumerkin kohderyhmästä tunsi kyseisen merkin. Ks. Saksan korkeimman oikeuden tuomiosta *Fetzer*, 827 sekä IIC 1992, 274. Huomioon on otettava myös se, tahraako merkin käyttö toisenlaisessa tuotteessa vanhemman merkin mainetta. Vastaavasti voidaan ajatella, että merkin haltijalla tulisi olla oikeus kieltää urheilumerkin ROSSIGNOL käyttäminen margariinissa, riippumatta siitä, miten laajasti laaja yleisö assosioi kyseiset merkit. Toisaalta assosiaatioteorian tulee kuitenkin olla vahva pääsääntö, jotta voidaan taata se, että merkit voivat rinnakkain elää erilaisissa tavaroissa. Rajanvetotapauksissa tulisi olennaista merkitystä antaa sille, onko erottamiskyvyn vesittymisen ohella vaarana se, että vanhemman merkin maine tahraantuu.

moottoripyörissä, assosioi tuotenimen vaatemerkin kanssa. Jos vanhempi merkki on niin tunnettu, että merkit yhdistetään toisiinsa myös täysin toisentyyppisen tuotteen yleisössä, niin kyseessä on merkin vesittyminen. Jos taas yleisö ei edes alitajuisesti ajattele vanhempaa merkkiä, niin vesittyminen ei tule kyseeseen. Mitä tunnetumpi ja alkuperäisesti erottamiskykyisempi vanhempi merkki on, ja mitä samanlaisempia tavaralajit ja merkit ovat, sitä helpommin tällainen ilmiö syntyy. Mitä laajemmin moottoripyöriä tehdään tunnetuksi tällaisella nimellä, sitä suurempi on vesittymisvaara ja päinvastoin. Jos BOSS-merkkiä käytetään samankaltaisella kirjoitusasulla ja väreillä varustettuna, niin vesittyminen on huomattavasti todennäköisempää. Merkin haltijalle aiheutuvan vahingon toteennäyttäminen ei vaadi niin vahvaa näyttöä kuin silloin, kun nuorempaa merkkiä käytetään eri väreillä, kirjasinlajilla yms. Jos näyttöä ei esitetä, niin tällöin joudutaan asiaa arvioimaan kaavamaisemmin. Käytännössä suojaa voidaan antaa vain tilanteissa, joissa notorisesti tiedetään, että tietty merkki on laajasti tunnettu koko yleisön keskuudessa.

Vesittymisen arvioinnin tulee perustua joustavaan kokonaisharkintaan, jossa huomioon otetaan useita tekijöitä ja tapausten erityispiirteitä. *Saman merkin suoja-alaa voidaan eri tavaralajien kohdalla arvioida hyvin eri tavoin. Asiaa ei tarkastella yhdellä yhtenäisellä arviointitavalla.* Vaikka merkki A ei aiheuta sekaannusvaaraa luokassa Y, niin se voi aiheuttaa sitä luokassa Z. Vaikka merkki B ei vesity luokassa X, niin se voi vesittyä luokassa Z. KODAK-opin puitteissa tilanne oli olennaisesti kaavamaisempi. Näin ollen myös tämä arvio on *toimintaympäristö- ja kohderyhmäsidonnainen*.

Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaa ja sen kansallisia implementointeja tulkittaessa tulee suorittaa kokonaisarvio ja ottaa huomioon kaikki relevantit seikat.

Ensinnäkin huomioon on otettava kaikki *kvantitatiiviset* seikat:

* Vanhemman merkin alkuperäinen ja markkinoilla hankittu erottamiskyky sekä samankaltaisten merkkien esiintyminen markkinoilla ja tavaramerkkirekisterissä.
* Merkin alkuperäinen erottamiskyky erilaisessa tavarassa tai palvelussa. Mitä enemmän merkki kuvaa tätä tavaraa tai palvelua, sitä epätodennäköisempää vesittyminen on.
* Vanhemman merkin taloudellinen arvo.
* Nuoremman merkin markkinoilla saama huomio. Mitä enemmän nuorempaa merkkiä markkinoidaan ja tehdään tunnetuksi yleisölle, sitä todennäköisempää vesittyminen on.
* Vesittymisestä aiheutuvan vahingon merkitys vanhemman merkin haltijalle.

Toisekseen lukuun on otettava *samanlaisuusvertailu*:

* Merkkien ja tavaralajien samanlaisuus[750]. Huomioon on otettava erityisesti kaikki jakelukanaviin ja markkinointiympäristöön liittyvät seikat. Mitä erilaisempia nämä ovat, sitä epätodennäköisempää vesittyminen on.
* Merkkien assosioituminen toisiinsa.

Kolmanneksi olennaisia ovat kaikki *kvalitatiiviset* seikat, kuten:

* Merkin imago- ja laatuarvo. Mitä korostuneempia nämä seikat ovat, sitä todennäköisempää on vesittyminen. Huomioon on otettava se, onko samalla kysymys myös maineen tahraamisesta.
* Kuluttajien merkkitietoisuus ja merkin vahingoittumisen merkitys sen haltijalle. Mitä merkkitietoisempia kuluttajat ovat, sitä todennäköisempää vesittyminen on.

Mitä suurempi vahinko merkin haltijalle saattaa aiheutua, niin sitä perustellumpi kielto-oikeus on. *Arviointi tehdään ensisijaisesti kvantitatiivisten seikkojen ja samanlaisuusvertailun perusteella. Kvalitatiiviset seikat ovat ratkaisuharkintaa täydentäviä seikkoja.*

Tällainen arviointitapa merkitsee sitä, että huomioon tulee ottaa runsaasti näkökohtia ja näitä on tarvittaessa punnittava keskenään. Näin ollen näen modernin tavaramerkkioikeuden eräänlaisena *punnintajuridiikkana*, jossa kaavamaisilla säännöillä on vähäisempi merkitys. Punninta tapahtuu erilaisten tulkintastandardien avulla. Erisuuntaiset näkökohdat voivat myös korvata toisiaan. Erityisesti merkin vahvuus ja tunnettuisuus voivat korvata merkeissä tai tavaralajeissa olevia eroja.[751]

Kun Suomen oikeus on aiemmin lähtökohdiltaan ollut varsin kaavamaista, niin nähtäväksi jää, missä määrin Suomen oikeudessa etäännytään tästä lähtökohdasta ja seurataan kansainvälistä kehitystä.

---

[750] Merkkien samanlaisuutta vertailtaessa ei tulisi mekaanisesti tarkastella sitä, kuinka samanlaisia merkit ovat. Olennaista on kiinnittää huomio kokonaisarviointiin sekä nimenomaan siihen, assosioituvatko merkit toisiinsa ja onko kysymys merkin vesittymisestä tai maineen hyväksikäyttämisestä. Vrt. *Sveriges Högsta Domstol 20.11.1995*, jossa korostettiin sitä, että suojaa maineen hyväksikäyttämiseltä voitaisiin antaa vain, jos merkit ovat identtisiä tai lähes identtisiä. Sen mukaan GAETANO-merkki likööriuutteessa ei ollut riittävän samanlainen kuin GALLIANO-liköörimerkki, jotta Ruotsin tavaramerkkilain 6.2 §:n kohdan soveltamisen edellytykset täyttyisivät. Tällaisen täysin formalistisen arvioinnin sijaan huomio tulisi kiinnittää kokonaisarviointiin. Olennaista on erityisesti se, assosioituvatko merkit toisiinsa, vaikka ne eivät olisi täysin identtisiä. Merkkien samanlaisuudessa oleva ero vähentää todennäköisyyttä siitä, että kyseessä on merkin erottamiskyvyn vähentyminen tai maineen hyväksikäyttäminen, mutta se ei mekaanisesti poista sitä. Mitä vahvempi vanhempi merkki on, mitä tärkeämpi tavaramerkki on sen haltijalle ja mitä samanlaisempia merkit ovat, sitä suurempi on vesittymisvaara.

[751] Nykyisin myös Saksan oikeudessa korostetaan sitä, että arviointi tapahtuu kokonaisarviointina eikä päätelmiä voida tehdä suoraan mistään kiinteästä prosenttiluvusta. Ks. *Fetzer,* 827.

8. MAINEEN VAHINGOITTAMINEN JA TAHRAAMINEN

8.1. Tyypilliset tilanteet ja yleiset arviointikriteerit

Maineen tahraamista koskevien ongelmatilanteiden ja rajanvetojen tarkastelu on olennaisesti helpompaa kuin samentumisilmiön hahmottaminen (*"blurring"*). Tahraaminen ("maineen vahingoittaminen") koskee merkin esittämistä halventavassa tai kömpelössä yhteydessä. Merkkiä käytetään esimerkiksi "epäsopivassa" tuotteessa (viskimerkki pesuaineissa, suklaan merkki kissanruuassa), poikkeuksellisen huonolaatuisessa tuotteessa tai "sopimattomassa" yhteydessä (pornografinen konteksti tai viittaukset huumausaineisiin tai rikollisuuteen). Mitä enemmän vanhemman tuotteen markkinointi perustuu positiivisiin mielikuviin yms., sitä todennäköisempää on, että sen haltijalla on intressi rajoittaa samankaltaisen merkin käyttöä erilaisessa tuotteessa tai palvelussa.

Simonsonin mukaan markkinointipsykologisesti kyseeseen voivat tulla:

1) Assosiaatiot merkkien välisestä yhteensopimattomuudesta tai tuotteiden laatueroista.
2) Assosiaatiot tietyn merkin halventamisesta, rappeuttamisesta tai liittämisestä halventavaan yhteyteen.
3) Uudet assosiaatiot, jotka vaikeuttavat tiettyyn tavaramerkkiin kytkeytyvien muiden assosiaatioiden ja informaation verkon hahmottamista.

Seuraavat seikat ovat olennaisia:

1) Kuinka voimakkaita negatiivisia asenteita parodia tai halventaminen siirtää? (tahraamisen voimakkuus).
2) Mitä yhteensopimattomampia tuoteryhmät ovat, sitä enemmän tahraamisvaikutuksia syntyy.[752]

Kuten edellä on maakohtaisen tarkastelun yhteydessä todettu, niin Benelux-maissa on "maineen suojelemisessa" menty varsin pitkälle verrattuna muihin maihin. Siellähän merkinhaltija on voinut rajoittaa toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä ginimerkin kanssa foneettisesti samankaltaista merkkiä puhdistusaineessa (CLAERYN/KLAREIN). Tapausta perusteltiin sillä, että tällä tavoin merkin "kapasiteettia stimuloida merkkiin liittyvää ostohalukkuutta vahingoitetaan" sekä sillä, että "kuluttajat voivat saada saippuan maun suuhunsa juodessaan giniä"[753]. Tapauksessa tuotteet olivat sinänsä yhteensopimattomia, mutta

---

[752] Ks. *Simonson*, 149–174.
[753] *Benelux Court of Justice 1 March 1975, NJ 1975, 472, BIE 1975, 183,* IIC 1976, 420.

merkkien samanlaisuus oli varsin etäinen. Myös tahraantumisvaikutus oli varsin teoreettinen ja etäinen. Tällaisessa tilanteessa tuskin voidaan ajatella, että on rationaalista rajoittaa merkin käyttöä. Merkin haltijalle tulisi aiheutua konkreettisempi vahinko.

Yhdysvalloissa ja Saksassa taas on lähtökohtana yleensä ollut, kuten edellä tarkastellusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että suojaa voidaan antaa vain silloin, kun kysymys on merkin käytöstä pornografiaan, ehkäisyvälineisiin tai huumausaineisiin liittyvässä yhteydessä. Pohjoismaissa suojaa on annettu niin ikään varsin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ruotsissa on esimerkiksi rajoitettu BLEND-sanamerkin käyttöä kondomissa ja Tanskassa on suojaa myönnetty tilanteessa, jossa musiikkiyhtye käytti nimeä "SHIT OG CHANEL"[754].

Nykyisin epäselvää on se, missä määrin tahraamisesta on kysymys tilanteissa, joissa samaa tai hyvin samankaltaista merkkiä käytetään pesuaineissa, kissan ruoassa tai tuotetta myydään "polkuhintaan" halpahallissa. Lisäksi nuoremman tuotteen laatu voi olla kelvoton. Onko esimerkiksi omassa kohderyhmässään tunnetun DIMPLE-viskimerkin käyttö pesuaineissa, kissanruoassa tai kelvottoman laatuisissa vaatteissa merkin maineen tahraamista?

Perusteltu lähtökohta on se, että tahraaminen itsessään ei merkitse kieltooikeutta merkin käytölle, vaan sen merkitystä on arvioitava yhdessä edessä tarkastellun *blurring*-ilmiön kanssa. Merkin tulee olla yhtä lailla tunnettu. Kyseessä tulee olla kokonaisarviointi. Pelkkä maineen tahraantuminen ei ole riittävää. Merkin käytön pesuaineissa tai kissanruoassa ei tulisi itsessään olla riittävä peruste rajoittaa merkin käyttöä. Lisäksi tahraamisen voimakkuusasteelle on annettava sille kuuluva painoarvo. Merkin käyttäminen kissanruuassa vahingoittaa sen mainetta vähemmän kuin sen kytkeminen huumausaineisiin.

> Ruotsin oikeuskäytännössä on esiintynyt mielenkiintoinen tapaus. Sana- ja kuviomerkin "FRISKIS OCH SVETTIS" haltija käytti merkkiään kuntoilualalla koko Ruotsin alueella. Vanhempi merkki oli hyvin laajalti tunnettu. Vastaaja ryhtyi käyttämään merkkiä "SKAKIS OCH BAKIS"-yökerhon nimenä. Hovioikeudessa kantaja voitti jutun. Tuomioistuin viittasi vanhemman merkin mainosarvoon ja siihen, että merkkien välille syntyi selvä assosiaatio, vaikka merkkien samanlaisuus sinänsä oli vähäistä. Hovioikeus viittasi myös siihen, että nuoremman merkin käyttö tahrasi vanhemman merkin mainetta. Ruotsin korkein oikeus puolestaan hylkäsi kanteen ja viittasi lähinnä kahteen seikkaan. Ensinnäkin se viittasi siihen, että merkit eivät olleet riittävän samanlaisia. Niissä oli yhteistä vain suffiksi "-is" ja sanoilla oli "kokonaan" erilainen sisältö. Toisekseen korkein oikeus viittasi siihen, että kyseessä oli parodia ja että oli "ymmärrettävissä, että kyseessä ovat eri merkit".[755]

---

[754] *Sø- og Handelsrettens dom af 13. august 1981, Ufr 1981,* 1024. Ks. myös *Pehrson* 1989, 532.
[755] *Friskis & Svettis v. Skakis och Bakis, Sveriges Högsta Domstolen, den 16 November 1992.*

> Korkeimman oikeuden perustelut ovat hieman vaikeasti avautuvat ja merkkien samanlaisuutta arvioitiin varsin kaavamaisesti. Viittaus siihen, että merkit ovat "ymmärrettävissä erillisiksi", tarkoittanee sitä, että merkit eivät olleet riittävän samanlaisia. Omaksuttu lopputulos on kuitenkin perusteltu. Merkkien välillä oli selkeitä merkityksellisiä yhtäläisyyksiä. Ruotsalaisille kuluttajille syntyi merkeistä todennäköisesti selkeitäkin mielleyhtymiä. Koska tapauksessa kysymys oli kuitenkin suhteellisen harmittomasta parodiasta ja merkkien välillä oli vain etäinen visuaalinen samanlaisuus, niin merkin haltijalle ei aiheudu tällaisen tunnuksen käyttämisestä olennaista vahinkoa.[756]

Tilanteissa, joissa olennaisesti samankaltaista merkkiä käytetään vakavasti tahraavassa yhteydessä, kuten huumausaineisiin tai rikollisuuteen viittaavassa kontekstissa maineen tahraamisella itsessään voi kuitenkin olla painava merkitys[757]. Tällöinhän usein on todennäköistä, että kyseessä on tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan ja esimerkiksi Suomen tavaramerkkilain 6.2 §:n tarkoittama maineen vahingoittaminen. Yleensä tahraantumista tulee tarkastella osana kokonaisarvioita: maineen vahingoittaminen itsessään ei voi yleensä perustaa kielto-oikeutta merkin haltijalle. Kvantitaviisia seikkoja, samanlaisuusvertailua sekä kvalitatiivisia seikkoja tulee arvioida yhdessä.

Todennäköistä on, että yhteisöjen tuomioistuin asettaa sääntelyn soveltamiselle korkean kynnyksen ja se edellyttää olennaista tai jopa vakavaa vahinkoa merkin haltijalle.

> *Dior*-tapauksessa (*Parfums Christian Dior SA, Parfums Christian Dior BV v. Evora Bv, C-337/95*), joka koski muun muassa *Diorin* oikeutta valikoida jälleenmyyjänsä, lähti yhteisöjen tuomioistuin siitä, että ulkopuolisella jälleenmyyjällä on pääsääntöisesti oikeus myydä tavaroita ja käyttää tavaramerkkiä tavoilla, jotka ovat toimialalla tavanomaisia. Jos kuitenkin osoitetaan, että tietyssä tapauksessa vallitsevien erityispiirteiden takia merkin käyttö jälleenmyyjän mainonnassa *vakavasti vahingoittaa* vakavasti tavaramerkin mainetta, on merkin haltijalla oikeus kieltää tällainen käyttö. Tapaus koski kuitenkin rinnakkaistuojan toimintavapauden laajuutta eikä tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan soveltamista.
>
> Joka tapauksessa maineen vahingoittumisen kynnys asetettiin korkealle. Huomiota voidaan kiinnittää siihen, että kyseessä olivat hajuvedet, jotka ovat alttiita maineen tahraamiselle. Niiden myyntiin kuuluu yleensä mielikuva korkealuokkaisista luksus-tuotteista.

---

[756] Päinvastoin kuin Euroopassa, Yhdysvalloissa on tuomioistuimissa käsitelty runsaasti tavaramerkkiparodioita. Näissä tilanteissa kantaja ei usein kykene osoittamaan sekaannusvaaraa. Ennen *Federal Anti-dilution Act of 1995* -sääntelyä merkinhaltijan kielto-oikeus jäi mahdollisen osavaltiokohtaisen anti-dilution -sääntelyn varaan. Ks. *Gredle -Maniatis*, 412–420.

[757] Esimerkiksi McCOCAINE tai ENJOY COCAINE Coca-Cola-kirjasintyypillä kirjoitettuna.

X Lopuksi

1. YHTENÄINEN YHTEISÖOIKEUDELLINEN STANDARDI?

Tutkimukseni teemana on ollut tarkastella tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiä ja tavaramerkkisuojan laajuutta koskevaa ”rationaalista yhteisöoikeudellista standardia”. Olen käsitellyt sellaisia oikeudellisia ongelmia, jotka ovat keskeisiä niin sanotun brandi-ajattelun korostumisen näkökulmasta: suggestiivisten merkkien ja epätavallisten merkkien suojaaminen, sekaannusvaaraopin sisältö ja merkkien suojaaminen vesittymiseltä. Olen tarkastellut sitä, miten sääntely on markkinoilla tapahtuneen kehityksen valossa tulkittava.

Yhteisöoikeudellisella standardilla olen tarkoittanut niitä suuntaviivoja, joiden mukaan tavaramerkkien rekisteröimisen edellytykset ja suojan laajuus on yhteisöoikeuden mukaan arvioitava EU-maissa. Yhteisöjen tuomioistuin onkin tavaramerkkiasioissa kohtuullisen aktiivisesti linjannut sitä, millä tavalla esimerkiksi tavaramerkkisuojan laajuutta on vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin mukaan tulkittava. Olen käyttänyt yksittäisissä jäsenmaissa ja USA:n oikeudessa sovellettuja mittapuita valaisemaan sitä, millaisia erilaisia standardivaihtoehtoja on ja millaisessa suhteessa yhteisöjen tuomioistuimen tekemät valinnat ovat erilaisiin oikeudellisiin perinteisiin nähden.

Yhteisöoikeudellisella standardilla ei ole kuitenkaan mahdollista yhtenäistää sääntelyn tulkinnan yksityiskohtia eri jäsenmaissa, vaan ainoastaan lähentää sovellettavia teorioita toisiinsa. Mitä yksityiskohtaisempia tulkintaohjeita yhteisöjen tuomioistuin antaa, sitä konkreettisemmin direktiivin sisällön tulkintaan otetuilla kannanotoilla vaikutetaan kansalliseen käytäntöön.

Tavaramerkkioikeudessa standardien määrittelyssä on kysymys siitä, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon ja kuinka korkeaksi suojan kynnys tulee asettaa. Tähän asiaan vaikuttaa sääntelyn sisällön ohella keskeisesti se, painotetaanko yksinoikeuden haltijan asemaa vaiko kilpailunäkökohtia. Itse olen sääntelyn sisällön lisäksi analysoinut molempien mainittujen intressien merkitystä ja perustellut sitä, mikä on tasapaino näiden intressien välillä.

En ole tarkastellut merkinhaltijan ja muiden elinkeinonharjoittajien välistä suhdetta puhtaana henkilöiden välisenä relaationa, jossa tavaramerkki muodostaa vahvan subjektiivisen oikeuden. Olen ottanut huomioon kaikki intressit, jotka ovat relevantteja: *merkin haltijat, kilpailevat elinkeinonharjoittajat, elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole suorassa kilpailusuhteessa, kuluttajat sekä*

yleinen kilpailun toimivuus markkinoilla.[758] Tämän tarkastelutavan toteuttamiseksi olen ottanut mukaan muutakin kuin oikeudellista lähdemateriaalia ja olen voimassa olevan oikeuden tulkinnan lisäksi esittänyt sääntelykritiikkiä.[759]

Olen kuitenkin hyödyntänyt materiaalia varsin konservatiivisella tavalla: olen käyttänyt ei-oikeudellisia argumentteja ainoastaan reaalisina argumentteina. Olen myös erottanut sääntelykritiikin voimassa olevan oikeuden tulkinnasta. Myös teollisuuspoliittisesti olen pääsääntöisesti edustanut konservatiivisuutta: vapaan kilpailun tulee olla pääsääntö ja yksinoikeuksien poikkeuksia.

Brandi-ajattelun korostuminen ei tuo olennaista muutosta tähän näkökohtaan. Myös brandien rakentamisessa käytettävien elementtien tulee olla kilpailun kohteena. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että olen useimmissa kysymyksissä ollut samaa mieltä kuin yhteisöjen tuomioistuin on ollut. Kritiikin sijaan olen painottanut tarvetta *edelleen kehittää ja täsmentää tuomioistuimen käytäntöä.*

Rationaalinen lähestymistapa tavaramerkkioikeuteen ei ole se, että merkinhaltijalle pyritään takaamaan mahdollisimman korkea suojan taso vaan se, että *suojan taso määritellään siten, että tehokas kilpailu voi toteutua markkinoilla, kun huomioon otetaan kaikki siellä toimivat intressitahot.* Yhteisöoikeudellisessa kontekstissa tällaisen lähestymistavan hyödyntäminen on mielekäs, koska yhteisöjen tuomioistuin linjaa tuomioissaan myös sitä, millä tavalla kilpailun tulisi yhteismarkkinoilla toimia. Mitä laajemmin yksinoikeuden haltijan asemaa suojataan, sitä enemmän on olemassa riski siitä, että kilpailullinen tasapaino markkinoilla vaarantuu. Mitä konservatiivisemmin tavaramerkkioikeutta säännellään ja sovelletaan, sitä vähäisempi on tämä vaara. Mitä enemmän sääntely asettaa rajoituksia sille, millaiset tulkintavaihtoehdot ovat mahdollisia, sitä vaikeampi sääntelyä on tulkita taloudellisesti rationaalisella tavalla.[760]

---

[758] Mielestäni nimenomaan tämä tarkastelutapa on moderni näkökulma tähän asiaan, ei Beneluxmaissa vallinnut sääntely ja tulkintakäytäntö, joka on painottanut merkin haltijan vahvaa subjektiivista oikeutta. Itse hyödyntämäni tarkastelutapa näkee tavaramerkkioikeudessa *epäsuoria relaatioita* myös kuluttajien intresseihin: kun kilpailijat kykenevät toimimaan tehokkaasti, niin tästä hyötyvät myös kuluttajat. Mitä laajempi monopoli merkin haltijalle taataan, sitä korkeammiksi nousevat markkinoille tulon kustannukset ja sitä vaikeampaa on tehokkaasti tuoda markkinoille erilaisia edullisempia tuotevaihtoehtoja. Juridisesti tällaiset kysymykset ovat kuitenkin pulmallisia silloin, kun sääntely on liiaksi laadittu yksinoikeuden haltijoiden intressejä silmälläpitäen. Tällöin oikeustieteessä voidaan usein ainoastaan kritisoida sääntelyä.

[759] Olennaista on kuitenkin se, että muistetaan, että ensisijaisesti valinta eri intressien välillä tehdään sääntelyä laadittaessa. Modernissa yhteisöoikeudessa tulkinnanvaraisuutta lisää kuitenkin sääntelyn kategorinen muotoilu. Esimerkiksi tavaramerkkidirektiivin 5.2.-artikla on niin avoimesti kirjoitettu, että se siirtää päätösvallan laajasti tuomioistuimille ja hallintoviranomaisille.

[760] Kun yhteisöoikeudellinen sääntely on kategorisesti ja avoimesti muotoiltu, niin useimmissa tilanteissa argumentit toimivasta kilpailusta on mahdollista ottaa huomioon sääntelyn puitteissa. Tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiä koskevien säännösten tulkinnassa olen kuitenkin luvussa IV esittänyt sääntelykritiikkiä. Yhteisöjen tuomioistuin on erityisesti sekaannusvaara-

Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiiviin otettiin runsaasti vaikutteita Benelux-maiden merkinhaltijakeskeisestä sääntelystä. Erityisesti tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiä koskevat säännökset on muotoiltu samassa hengessä. Tämä sai eräät tutkijat päättelemään, että koska sääntelyssä on runsaasti yhteisyyttä Benelux-maiden sääntelyyn, niin tästä seuraa se, että se automaattisesti myös tulkitaan samalla tavalla kuin Benelux-maissa on tehty. Tämä ei pidä paikkaansa.

Ensinnäkään tavaramerkkidirektiivi ei ole puhtaasti peräisin minkään jäsenmaan oikeudesta. Se on kategorisesti muotoiltu ja se sisältää poliittisia kompromisseja ja ristiriitoja, jotka heijastelevat eri jäsenmaissa aiemmin vallinnutta oikeutta. Kärjistetyimmin tämä esiintyy 5.1. b-artiklassa, jossa puhutaan "sekaannusvaarasta, joka sisältää vaaran merkkien välisestä mielleyhtymästä". Sääntelyssä puhutaan sekä sekaannusvaarasta että Benelux-maissa sovelletusta assosiaatiokäsitteestä. Tällainen direktiivin muotoilu sekoittaa eri maissa vallinneita perinteitä ja luo suurta epävarmuutta siitä, miten se on tulkittava.

Tavaramerkkidirektiivin tulkinta on itsenäinen yhteisöoikeudellinen kysymys. Samankaltaista sääntelyä voidaan tulkita eri tavoin. Moderniakin sääntelyä voidaan tulkita konservatiivisella tavalla, jos se on muotoiltu väljästi ja kategorisesti[761]. Yhteisöoikeudellisen standardin muotoutumiselle onkin keskeistä se, että *tehdään valintoja erilaisissa oikeudellisissa perinteissä noudatettujen standardivaihtoehtojen kesken.*

Yhteisöjen tuomioistuin asettaa useimmissa kysymyksissä perustellusti merkkien väliselle kilpailulle enemmän painoarvoa kuin mitä Benelux-maissa on tehty[762]. Olennaista on kuitenkin se, että kutakin ongelmakysymystä on tarkasteltava erikseen. Näin ollen esimerkiksi suggestiivisten merkkien rekisteröinnin edellytyksiä on yhteisötavaramerkkiasetuksen soveltamisessa tulkittu samaan "moderniin" ja "vapaamieliseen" tapaan kuin Benelux-maissa on tehty. On kuitenkin täysin mahdotonta ajatella, että esimerkiksi tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklaa sovellettaisiin puhtaisiin vesittymistilanteisiin niin laajasti kuin Benelux-maissa on perinteisesti tehty.

On mahdollista, että yhteisöoikeudessa omaksutaan yhä selkeämmät selkeät mittapuut sille, miten tutkimukseni kohteena olleita kysymyksiä oikeudellisesti

---

säännösten tulkinnassa lähtenyt siitä, että reaaliset argumentit kilpailun toimivuudesta *tulee ottaa huomioon* tulkintastandardien määrittelyssä. Tämä on keskeisesti seurannut siitä, että julkisasiamies on painottanut toimivan kilpailun merkitystä. Samalla on kuitenkin pysytty normien puitteissa ja tosiasiaperusteluja on käytetty vain käytetty *täydentämään* tulkintaa.

[761] Vaikka sääntely esimerkiksi laajasti mahdollistaa erilaisten tunnusten rekisteröimisen, niin sääntely voi olla mahdollista tulkita siten, että suojan saamiselle asetetaan korkea kynnys. Yhteisöoikeudessa tämä korostuu erityisesti siksi, että lainvalmistelutöitä ei ole ja yhä useampi tulkintakysymys jätetään auki, vaikka sillä olisi suuri taloudellinen ja oikeudellinen merkitys.

[762] Kun yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä ottanut kantaa läheskään kaikkiin tässä tarkasteltuihin kysymyksiin, niin täsmällistä kokonaiskuvaa tästä asiasta ei ole vielä mahdollista muodostaa.

arvioidaan ja tämän seurauksena eri jäsenmaissa ryhdytään tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä arvioimaan yhtenäisemmän viitekehyksen puitteissa. Olen edellä esittänyt vallitsevan tilanteen ja omat standardisuositukseni. Useissa kysymyksissä tapahtuu väistämättä oppien yhdenmukaistumista ja eri kansallisiin oikeusjärjestyksiin tulee vaikutteita eri oikeusjärjestelmistä.

Toisaalta harmonisointiin liittyy selkeitä ongelmia. Yhteisöoikeudellisen standardin hahmottumista ja varsinkin sellaisen kansallista omaksumista vaikeuttavat ainakin seuraavat näkökohdat:

1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat usein sisällöltään toteavia ja sisältävät runsaasti tulkinnanvaraisia ilmaisuja, jotka voivat jättää suuren harkintavallan kansalliselle tuomioistuimelle[763]. Tuomioissa ei juurikaan perustella ja analysoida tulkintakysymyksiä, vaan niissä tuodaan esille ainoastaan omaksuttu johtopäätös. Niissä ei myöskään oteta kantaa julkisasiamiehen esittämiin perusteellisiin analyyseihin. Tuomioistuimen argumentaatiotapa poikkeaa täysin angloamerikkalaisten tuomioistuinten perusteellisesta, avoimesta ja erittelevästä tarkastelutavasta. Julkisasiamies taas saattaa tarkastella ongelmia samankaltaisesti kuin Common Law -maiden tuomarit tekevät. Tässä voidaan todeta, että tuomioistuimen tulisi kiinnittää julkisasiamiesten kannanottoihin enemmän huomiota ja aina silloin, kun tuomioistuimen omaksuma tulkinta poikkeaa julkisasiamiehen esittämästä, tulisi yhteisöjen tuomioistuimen todeta tämä nimenomaisesti. Nykyisin on toisinaan vaikea erottaa sitä, kuinka selvästi tuomioistuin on samalla kannalla kuin julkisasiamies.
2) Yllä mainitusta tulkinnanvaraisuudesta seuraa se, että kansallisesti tuomioille voidaan antaa olennainen painoarvo vain silloin, kun niissä selvästi määritellään tuomioistuimen kanta. Tavaramerkkiasioissa tämä määrittely poikkeuksellisen vaikeata jo siksi, että standardeja määriteltäessä tulisi kirjallisesti kuvata vaikeasti havainnollistettavia asioita, kuten esimerkiksi sitä, millä tavalla merkkejä visuaalisesti tai auditiivisesti havainnoidaan. Tulkintastandardit jäävät väistämättä usein yleiselle tasolle.
3) Tulkinnanvaraisuudesta seuraa myös se, että jos esimerkiksi tuomioistuimen linjaamaa sekaannusvaaraoppia ei kansallisesti haluta hyväksyä, niin tuomioistuimen tulkintakannanotoille voidaan antaa vähäisempi merkitys niin kauan, kunnes tuomioistuin selvästi ottaa kantaa siihen, miten sekaannusvaara arvioidaan. Tarkoitan tällä eräänlaista *"supermarket-ilmiötä"*: jäsenmaissa tuomioista poimitaan ne näkökohdat, jotka sopivat yh-

---

[763] Toisinaan voi tietysti olla tarkoituksenmukaistakin jättää runsaasti harkintavaltaa kansalliselle tuomioistuimelle. Tavaramerkkioikeudessa täsmällisten tulkintaohjeiden antamista vaikeuttaa selvästi kaksi asiaa. Ensinnäkään yhteisöjen tuomioistuimessa ei ole vahvaa immateriaalioikeuden asiantuntemusta, vaan tuomarit ovat pääsääntöisesti tottuneet ratkaisemaan toisentyyppisiä juttuja. Tätä epäkohtaa tosin merkittävästi lieventää se, että julkisasiamiesten lausunnot ovat usein erittäin korkeatasoisia. Toisekseen modernin tavaramerkkioikeuden ongelmat, kuten esimerkiksi merkkien suojaaminen vesittymiseltä, ovat sellaisia, että ne ovat epäselviä kaikkialla, myös Yhdysvalloissa. Näin ollen toisinaan on perusteltuakin antaa hyvin tulkinnanvaraisia ohjeita, jotta ei liian aikaisin lyödä lukkoon sitä, mihin suuntaan oikeustila kehittyy.

teen kansallisten tavoitteiden kanssa, kun taas ei-toivotuille seikoille annetaan vähäisempi merkitys tai niitä ei huomioida lainkaan. Kansallisessa tulkinnassa voidaan siis painottaa niiden lausumien merkitystä, jotka puoltavat perinteistä kansallista lähestymistapaa.

4) Yhteisöoikeudellista standardia on mahdollista hahmottaa oikeuskirjallisuudessa, jossa voidaan perehtyä laajempaan aineistoon kuin mitä yhteisöjen tuomioistuin voi tehdä. Jotta yhteisöjen tuomioistuin voisi oikeuskäytännössään selkeästi määritellä selkeät mittapuut, tulisi sen perusteellisesti tuntea eri maissa vallinneita erilaisia tulkintastandardeja ja ottaa selkeästi kantaa vivahde-eroihin, joita niiden välillä on. Käytännössä tämä on hyvin vaikeaa. Vain pitkän ajan kuluessa sekä useiden ennakkoratkaisupyyntöjen tuloksena, voi tällainen linja hahmottua.[764]

Huomattavaa on, että pienilläkin eroavaisuuksilla siinä, millä tavalla tavaramerkkisuoja jäsennetään, voi toisinaan olla suuri taloudellinen merkitys. Tavaramerkkioikeudelle ovat yleensäkin tyypillisiä lukuisat käsitteelliset määrittelyt, joiden vivahde-erot saattavat ratkaisevasti vaikuttaa siihen, millaisen suojan merkin rekisteröintiä hakeva tai jo rekisteröidyn merkinhaltija saa[765]. Tämä vaikeuttaa olennaisesti yhtenäisen standardin määrittelyä.

Kirjallisuudessa esiintyy täysin erilaisia käsityksiä siitä, onko harmonisointi mahdollista. Ne, jotka painottavat harmonisoinnin mahdottomuutta, korostavat yleensä sitä, että eri oikeuskulttuurit ovat niin erilaisia, että ne heijastuvat sekä sääntelyn implementointiin että sen tulkintaan.[766] Näen tämän asian niin, että eri oikeuskulttuurien erot ovat lähtökohtaisesti suuria ja merkityksellisiä. Erot kuitenkin vähenevät silloin, kun yhteisöjen tuomioistuin selvästi linjaa sen, miten tietty direktiivin säännös tulkitaan. Toisaalta oikeudellisten perinteiden erot korostuvat silloin, kun tulkinta jää korostetusti kussakin maassa vallinneen perinteen varaan. Kysymys ei ole mustavalkoinen, vaan se riippuu siitä kuinka selkeitä direktiivit ovat ja kuinka paljon niiden tulkinnasta pyydetään niitä selventäviä ennakkoratkaisuja.

---

[764] Lisäksi yhtenäisen linjan muodostaminen edellyttää sitä, että oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden välille syntyy vuorovaikutusta. Kirjallisuudessa voidaan esittää kannanottoja siitä, miten yhteisöjen tuomioistuimen tulee oikeutta linjata.

[765] Kysymys ei siis ole "hiusten halkomisesta", vaan asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että pienilläkin eroavaisuuksilla siinä, millä tavalla jokin oikeudellinen kysymys ratkaistaan, saattaa olla olennainen oikeudellinen ja taloudellinen merkitys.

[766] Ks. *Kjær,* 886 ss. sekä 890 ss.

2. BRANDI-AJATTELUN KOROSTUMISEN MERKITYS JA TAVARAMERKIN ALKUPERÄ- JA EROTTAMISTEHTÄVÄN ASEMA?

Tavaramerkkien käyttö ja merkitys on 1900-luvulla kehittynyt oleellisesti. Vielä 1800-luvulla tavaramerkin tai oikeammin tavaraleiman tehtävänä oli konkreettisesti auttaa kuluttajaa löytämään tavaran valmistaja. 1800-luvun lopulla tapahtui kuitenkin teollinen vallankumous, jonka myötä tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä kytkettiin rajanvetokriteeriksi jäsentämään *elinkeinonharjoittajien kilpailusuhdetta*. Merkillä oli enää epäsuoraa merkitystä kuluttajien mahdollisuudelle identifioida tavaran tai palvelun valmistaja. Tavaran konkreettisella alkuperällä tai valmistajalla ei ole merkitystä, vaan oikeudellisesti käytetään termiä anonyymi alkuperä.

1900-luvun alkupuolelta lähtien keskustelua on herättänyt erityisesti se, mikä on tavaramerkin tehtävä ja kuinka laajasti rekisteröidyn tavaramerkin haltijan merkkiä tulee suojata. Mielenkiintoa tätä kysymystä kohtaan on lisännyt kysymys siitä, miten tavaramerkkisuojan laajuuteen vaikuttaa se, että viime vuosikymmeninä tavaramerkkien merkitys ja käyttötapa on entisestäänkin irtaantunut traditionaalisesta tai klassisesta tehtävästä erottaa tavaran tai palvelun anonyymi kaupallinen alkuperä. Tavaramerkeillä luodaan yhä enemmän tuotekuvaa sen sijaan, että sillä pelkästään erotettaisiin tavaroita ja palveluita toisistaan. Tuotteita ja palveluita myydään yhä enemmän maineella ja mielikuvalla, eikä niinkään tavaran todellisilla ominaisuuksilla.

Brandi-ajattelun merkitys korostuukin siinä, että modernissa markkinointiympäristössä kilpailu elinkeinonharjoittajien välillä tapahtuu yhä korostetummin investoinneilla markkinointiin ja tavaramerkkeihin. Perinteinen mikrotaloustiede on painottanut sitä, että tuotteen edullinen hinta on avain myynnin kasvuun. Modernissa tavaramerkkimarkkinointia käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan kuitenkin merkkien liikearvon (brand equity) luomisen merkitystä. Kyseisen kirjallisuuden mukaan tavaramerkin tehtävänä ei ole pelkästään erottaa, vaan luoda tuotepersoonallisuuksia, jotka synnyttävät vahvan tavaramerkkiuskollisuuden ja asiakastyytyväisyyden. Brandi-ajattelu kiinnittää huomion siihen, että onnistuneesti rakennetulla tavaramerkillä voidaan usein taata katteellisempi hinnoittelu ja pitää kuluttajat uskollisina tavaralle tai palvelulle. Huomio on toisin sanoen kiinnitetty siihen miksi kuluttajat ostavat tiettyjä tuotteita ja miten heidän asiakastyytyväisyytensä ja tavaramerkkiuskollisuutensa voidaan taata.

Kaikkein systemaattisimmassa brandin rakentamisessa pyritään tavaramerkeistä rakentamaan itsenäisiä tuotepersoonallisuuksia, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Erityistä merkitystä brandi-ajattelulla on silloin, kun tuotteita markkinoidaan erilaisilla mielikuvilla, korkealla laadulla tai niiden yhdistelmällä. Näiden avulla pyritään luomaan tavaramerkkiuskollisuutta ja

erottumaan kilpailijoista. Usein pyrkimyksenä on se, että kuluttajat ostaisivat itse tavaramerkkiä eikä niinkään tuotetta sellaisenaan.

Tässä kehityksessä ei sellaisenaan ole mitään uutta. Jo ainakin 1900-luvun alkupuolelta saakka on markkinoilla ollut sellaisia tuotteita, joiden suhteen on voitu puhua ”brandin rakentamisesta” ja tavaramerkkiuskollisuuden luomisesta. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut siinä, että brandien rakentamisesta on tullut yhä järjestelmällisempää, merkityksellisempää ja kalliimpaa. Nykyisin brandien rakentaminen on ajankohtaista yhä useampien yritysten kohdalla. Merkit on myös suunnattu yhä pienemmille kohderyhmille.

Markkinoilla toimiville elinkeinonharjoittajille tämä kehitys merkitsee hyvin erisuuntaisia asioita. Erityisesti niiden elinkeinonharjoittajien, joiden on mahdollista panostaa tavaramerkkimarkkinointiin ja brandien rakentamiseen, intressissä on se, että he voisivat mahdollisimman laajasti suojata brandien rakentamisessa käytettäviä tunnuksia. Tämä koskee erityisesti suuria monikansallisia yrityksiä. Yhteisötavaramerkkirekisteröintiä pyritäänkin yhä enemmän hakemaan erilaisille suhteellisen heikosti omaperäisille tunnuksille, kuten väreille ja muodoille.

Vastaavasti merkin loukkausta koskevat ongelmat keskittyvät yhä enemmän siihen, että toisen elinkeinonharjoittajan käyttämä merkki *vesittää* vanhempaa merkkiä ja sen omaperäistä tuotekuvaa markkinoilla. Tätä korostaa se, että kilpailijat ovat yhä enemmän ryhtyneet käyttämään jäljittelymenetelmiä, joiden tarkoituksena on vain hyödyntää tunnetun markkinajohtajan imagoa ilman, että pyrkimyksenä on millään tavalla harhaanjohtaa kuluttajia. Kun mainitunlaisilla menetelmillä on mahdollista ”kaapata” osa kilpailijan markkinaosuudesta, niin kysymys on luonnollisesti taloudellisesti merkittävä.

Sen sijaan niiden kilpailijoiden näkökulmasta, joilla ei ole resursseja tällaiseen kilpailuun, brandi-ajattelun korostuminen merkitsee sitä, että heidän voi olla yhä kalliimpaa ja vaikeampaa tulla markkinoille, vaikka itse tuotteet tai palvelut olisivat laadultaan samankaltaisia. Tästä näkökulmasta laaja tavaramerkkisuoja rajoittaa toimivaa kilpailua. Oikeudellisessa kontekstissa tulee näiden näkökohtien välille etsiä tasapainoa. Sääntelyn avoin ja tulkinnanvarainen muotoilu merkitsee sitä, että kilpailullisia kysymyksiä joudutaan punnitsemaan myös sitä tulkittaessa.[767]

---

[767] Kaikissa tässä tarkasteluissa kysymyksissä korostuu se, että mitä vähemmän kilpailijalla on käytettävissään erilaisia tehokkaita ja tarpeellisia vaihtoehtoja, sitä pidättyväisemmin tavaramerkkisuojaan tulee suhtautua. Lisäksi oikeussuojan laajuuden arvioinnissa korostuu se, että mitä vähemmän merkin haltijalle aiheutuu kilpailijan menettelystä vahinkoa, sitä vähemmän merkin haltijalla on perusteita kieltää merkin käyttö. Taloudellisten näkökohtien merkitys on oikeudellisessa kontekstissa lähinnä siinä, että ne auttavat ymmärtämään sääntelyssä ja sen tulkinnassa esiintyviä rajanvetoja sekä erilaisten konfliktien taustalla olevia ristiriitaisia intressejä. Lisäksi taloudelliset seikat auttavat ymmärtämään sitä, miksi kilpailullinen tasapaino ja tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä ovat edelleen tärkeässä asemassa tavaramerkkioikeudessa.

Modernissa yhteisöoikeudellisessa oikeuskäytännössä on korostettu sitä, että pääsääntö on se, että tavaramerkin funktio on edelleen sen alkuperä- ja erottamistehtävä. Olen yhteisöjen tuomioistuimen kanssa samaa mieltä. Tämä seikan tueksi voin esittää seuraavat yleiset lähtökohdat:

1) Lainsäädännön systemaattisena lähtökohtana on edelleen se, että tavaramerkin ensisijainen tehtävä on erottaa tuotteita tai palveluita toisistaan. Tästä lähtökohdasta eroava sääntely[768] ja merkin itsenäisen markkinointikommunikaatiofunktion suojaaminen on poikkeus, ei pääsääntö, kuten eräät Benelux-maiden tutkijat ovat esittäneet. Tämä ilmenee suoraan sääntelyn sanamuodosta ja systematiikasta. Toisenlainen tulkinta on *sääntelykritiikkiä*. Markkinointipsykologiaan, tavaramerkkimarkkinoinnin päämääriin yms. pohjautuvalla reaalisella argumentaatiolla ei voida syrjäyttää tätä näkökohtaa.
2) Alkuperä- ja erottamistehtävän varaan rakennettu tavaramerkkisuoja takaa merkin haltijalle laajan suojan, koska vahvoja merkkejä suojataan myös tämän teorian puitteissa laajemmin.
3) Tavaramerkkioikeuden voimassaolo voidaan uudistaa rajoituksettomasti. Tämän vuoksi merkkien suojaamisen tulee rakentua erilaisille lähtökohdille kuin esimerkiksi patentti- ja tekijänoikeuksien.
4) Alkuperä- ja erottamistehtävän varaan rakennettu *tavaramerkkioikeus torjuu tavaramerkkien monopolistisia vaikutuksia ja takaa toimivan merkkikilpailun markkinoilla.* Mitä laajemmin huomio kiinnitetään merkin haltijan aseman suojaamiseen, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa kilpailijoiden on tulla markkinoille.

Oikeudellisia ongelmia tarkasteltaessa korostuu se, että *eri ongelmatilanteita on arvioitava eri tavalla.* Taloustieteessä tavaramerkkioikeutta on käsitelty hyvin erittelemättömästi eikä siitä voida saada kuin epäsuoraa apua oikeudellisten ongelmien tarkasteluun.[769] Olennaista on, että *analyyttisemmin löydetään se, millaisen tasapainon yksinoikeuksien ja kilpailunäkökohtien välillä tulee vallita. Tulkintastandardeja määritettäessä on aina analysoitava sekä kilpailullisia näkökohtia että sitä, miten laaja suoja on merkin haltijalle tarpeellinen ja ansaittu.*

---

[768] Tarkoitan siis esimerkiksi tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan mukaista merkin suojaamista vesittymiseltä.

[769] Selvää on, että taloustiedettä hyödyntämällä ei voida saada välitöntä ja konkreettista apua tulkintaongelmien ratkaisuun. Tälle on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin juridisessa kontekstissa ratkaisunteko tapahtuu normien puitteissa ja huomioon tulee ottaa kaikki juridisesti relevantit seikat. Tällöin vain osa tulkintavaihtoehdoista on sellaisia, että ne on säännösten puitteissa mahdollista omaksua. Oikeudellisesti pyritään myös luomaan ennakoitavuutta ja kaavamaistamaan todellisuutta. Toisekseen taloustieteen merkitystä vähentää se, että samaa asiaa voidaan eri koulukuntien näkökulmasta katsoa täysin eri tavalla. Mitään yksimielistä käsitystä siitä, millainen oikeusjärjestelmä on taloudellisesti tehokas, ei voida saavuttaa.

Osa oikeudellisista kysymyksistä on sellaisia, että merkin haltijan aseman vahvistamiseen ja brandi-ajattelun korostumiseen voidaan perustellusti suhtautua hyväksyvästi. Yhteisöoikeudellisessa sääntelyssä ja sen tulkinnassa tavaramerkkimarkkinointiin panostavien elinkeinonharjoittajien aseman vahvistuminen korostuu kahdessa asiassa. Ensinnäkin yhteisöoikeudessa on lyömässä läpi tulkinta, jonka mukaan suggestiiviset sanamerkit ja iskulauseet on mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä, jos ne eivät ole yksinomaisesti deskriptiivisiä. Tämä merkitsee sitä, että niin suurten kuin pienten yritysten on tulevaisuudessa mahdollista rekisteröidä useimmat käyttämänsä tunnukset. Edellytyksenä on kuitenkin se, että merkki ei suoraan kuvaa itse tuotetta tai palvelua sekä se, että tunnus on siinä määrin omaperäinen, että sillä ei tavanomaisesti kuvata kyseessä olevan tuotteen tai palvelun lajia tai ominaisuuksia. Tämä kehitys on myönteistä siksi, että elinkeinonharjoittajilla on suuri tarve saada suojaa tällaisille tunnuksille. Kilpailullisia ongelmia ei synny siksi, että elinkeinonharjoittajilla on runsaasti käytettävissään erilaisia tehokkaita vaihtoehtoja.

Toisekseen brandi-ajattelun korostuminen heijastuu sekä lainsäädännössä että sen soveltamisessa siinä, että sekaannusvaaran ulottuvuus ymmärretään erittäin laajaksi. Huomioon otetaan myös niin sanottu epäsuora sekaannusvaara. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen antaman *Canon*-tuomion myötä sekaannusvaara voi silloin, kun vanhempi merkki on erottamiskyvyltään vahva, käsittää myös sellaisia tavaroita ja palveluita, joita aiemmin on pidetty erilaisina. Tavaroiden samankaltaisuutta tulee toisin sanoen tulkita laajemmin, kun vanhempi merkki on erottamiskyvyltään vahva. Yhteisöjen tuomioistuimen käytännön myötä tuoteperheajattelu saa runsaasti merkitystä. Vahvat merkit saattavat esiintyä erilaisissa tuotteissa erilaisina variaatioina ja luoda käsityksen siitä, että tavaroilla tai palveluilla on sama anonyymi kaupallinen alkuperä.[770] Tämäkin tulkinta perustuu kuitenkin nimenomaan merkin alkuperä- ja erottamistehtävän laajaan sovellukseen.

Sekaannusvaaraa tarkasteltaessa on muistettava, että yhteisöjen tuomioistuin on korostanut sitä, että sen olemassa oloa on arvioitava kohtuullisen informoidun ja tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta ja huomioon on otettava kaikki relevantit seikat. Se on painottanut sitä, että silloin, kun tavarat ovat samankaltaisia, niin toteen tulee näyttää vaara siitä, että tuotteen tai palvelun kohderyhmä johtuu harhaan merkin symboloimasta anonyymistä alkulähteestä.[771]

---

[770] Tulkinnanvaraista kuitenkin on se, kuinka laajalle tämä arviointi ulottuu. Itse olen puoltanut Saksassa sovellettua laajaa arviointia, jossa yhteensopivat tuotteet voidaan katsoa samankaltaisiksi.

[771] Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseinen vaara tulisi näyttää toteen esimerkiksi markkinatutkimuksia käyttäen, vaan tulkintani mukaan sitä, että tällaisen vaaran tulee olla uskottava ja todennäköinen ("aito ja realistinen", ei "hypoteettinen ja etäinen").

Olen tulkinnut tuomioistuimen käytäntöä siten, että tuomioistuin tarkoittaa sitä, että toteen on näytettävä ”aito sekaannusvaara”, joka tosin voidaan nykyisin ymmärtää kohtuullisen laajasti.

Olen kuitenkin edellä todennut, että Saksassa edelleen sovellettava teoria siitä, että sekaannusvaaran ”abstrakti mahdollisuus” voi olla riittävä merkin loukkauksen olemassa ololle, ei ole mielestäni sopusoinnussa yhteisöjen tuomioistuimen linjausten kanssa, vaan se antaa vahvan merkin haltijalle liian laajan kielto-oikeuden. Ongelma on erityisesti siinä, että sellaisetkin merkit, jotka ovat hyvin erilaisia ja joita kilpaileva elinkeinonharjoittaja käyttää vilpittömässä mielessä, saatetaan katsoa sekaannusvaaraa aiheuttaviksi.

Tästä seuraa esimerkiksi se, että Saksan markkinoille menevä suomalainen yritys saattaa aivan tarpeettomasti joutua maksamaan siellä aiemmin rekisteröidyn merkin haltijalle pelkästään siitä, että hänen käyttämänsä merkki on jossain määrin samanlainen. Sekaannusvaaraoppia sovelletaankin Saksassa selvästi laajemmin kuin esimerkiksi USA:ssa, jossa myös sovelletaan laajaa, mutta realistisempaa arviointia. Suomessa vastaavaa ongelmaa ei toistaiseksi ole esiintynyt, vaan meillä ongelmana on ollut oikeuskäytännön hajanaisuus ja selkeän teoreettisen viitekehyksen puuttuminen. Ratkaisuissa on puhuttu vain siitä, ovatko merkit ”samanlaisia ja toisiinsa sekoitettavissa”.

> Sekaannusvaara-arviointi tulee nykyisin suorittaa laajana kokonaisarviointina, jonka puitteissa otetaan huomioon kaikki seikat, jotka vaikuttavat kohderyhmän havaintoon siitä, mistä anonyymistä lähteestä merkki on peräisin. Kaikkien relevanttien seikkojen valossa tulee arvioida sitä, miten kohtuullisen tarkkaavainen ja informoitu kohderyhmä käsittää merkin anonyymin alkuperän.[772]
>
> Olen kuitenkin todennut, että poikkeuksellisesti tulee laajalti tunnetun merkin itsenäinen markkinointikommunikaatiofunktio asettaa klassisen alkuperä- ja erottamistehtävän edelle. Sekaannusvaaran arvioimisen jälkeen on arvioitava sitä, onko kysymys kuitenkin siitä, että vahvan ja tunnetun tavaramerkin itsenäistä markkinointiarvoa hyödynnetään tai vahingoitetaan, vaikka sekaannusvaara kaupallisesta lähteestä olisi epätodennäköinen. Toistaiseksi yhteisöjen tuomioistuin ei ole omaksunut mitään merkin haltijan intressejä laajemmin suojaavaa teoriaa, kun tavarat ovat samankaltaisia. Olen kuitenkin painottanut sitä, että tavaramerkkidirektiivin 5.2. artiklan kansallista implementointia voidaan poikkeustilanteissa analogisesti soveltaa 5.1. artiklan tarkoittamiin tilanteisiin, jos vanhemman merkin arvoa pyritään suoraan sopimattomalla tavalla hyödyntämään.

---

[772] Kyseessä ei siis ole suoraviivainen arvio, jossa ensin arvioidaan sitä, ovatko tavarat samankaltaisia ja tämän jälkeen siirrytään arvioimaan merkkien samanlaisuutta. Olen edellä pyrkinyt osoittamaan, että tällä kokonaisarvioinnilla on selkeä relaatio *Juha Pöyhösen* esittämille näkökohdille toimintaympäristöjen keskeisyydestä varallisuusoikeudessa (ks. 191 ss.). Sekaannusvaaraa tulee nykyisillä markkinoilla arvioida toiminta- ja kohderyhmäsidonnaisena kokonaisarviointina, ei merkkien abstraktina vertailuna.

Brandi-ajattelun korostumisen vaikutus merkin haltijan aseman vahvistumiseen on kuitenkin huomattavasti vähäisempi silloin, kun on kysymys epätavallisten merkkien suojaamisesta tai merkkien suojaamisesta vesittymiseltä silloin, kun tavarat eivät ole samankaltaisia. Epätavallisten merkkien pidättyväiseen suojaamiseen vaikuttavat seuraavat tekijät:

1) Epätavallisten merkkien suojaaminen on kilpailullisesti ongelmallista. Kilpailevilla elinkeinonharjoittajilla on vähemmän tehokkaita vaihtoehtoja käytettävissään. Sana- ja kuviomerkkejä suojattaessa kilpailijoilla on olennaisesti enemmän vaihtoehtoja.
2) Epätavalliset merkit yksilöivät tavaran tai palvelun anonyymin alkuperän heikosti. Kun sana- ja kuviomerkkien suojaamisella on välitöntä merkitystä kuluttajille, niin epätavallisten merkkien suojaamisella taas on vähemmän merkitystä heille. Epätavallisten merkkien suojaamisella on siis vähemmän merkitystä sekä kuluttajille että markkinoiden toimivuudelle. Kyseessä on monopoli, jonka suojaaminen on vähemmän tarpeellinen kuin sana- ja kuviomerkkien suojaaminen.
3) Epätavallisten merkkien suojaaminen johtaa helposti konfliktiin muiden immateriaalioikeuksien kanssa. Esimerkiksi tavaran muodon suojaaminen tavaramerkkinä takaa ikuisen mallisuojan.
4) Yllä mainituista syistä olen kritisoinut sitä, että kaikenlaiset merkit voidaan suojata alkuperäisesti erottamiskykyisinä. Tuotteiden muodot, värit sekä tuoksut tulisi voida suojata vain markkinoilla hankitun erottamiskyvyn kautta. Lainsäädäntö ja sen tulkinta SMHV:ssä lähtee kuitenkin ainakin toistaiseksi siitä, että tällaista erottelua eri merkkien välillä ei tehdä. USA:ssa oikeustila on erilainen. Siellä vallitsee kuitenkin myös erilainen oikeuskulttuuri: korkeimmalla oikeudella on keskeinen oikeuspoliittinen rooli ja se toimii käytännössä aktiivisena oikeuskäytännön kehittäjänä.

Kun kysymys on merkkien suojaamisesta vesittymiseltä tilanteissa, joissa tavarat tai palvelut ovat erilaisia, on suuntauksena se, että merkin haltijan kielto-oikeus laajenee myös tällä alueella. Tätä korostaa se, että laajalti tunnetun merkin ei tarvitse olla tunnettu laajan yleisön keskuudessa. Tämän kehityksen seurauksena joudutaan omaksumaan uudenlainen tarkastelutapa, jossa keskeinen huomio kiinnitetään siihen, kuinka laajasti nuorempi merkki assosioidaan vanhempaan merkkiin.[773]

Tästä huolimatta merkin haltijan kielto-oikeus on edelleen poikkeuksellinen, jos sekaannusvaaraa anonyymistä lähteestä ei ole. Merkin haltijalle tulee aiheutua merkittävä vahinko, jotta hän voi rajoittaa merkkien käyttöä erilaisissa tavaralajeissa. Tätä näkökohtaa korostavat erityisesti seuraavat reaaliset seikat:

---

[773] Myös tämän seikan osalta korostuu se, että yhtä yhtenäistä standardia ei voida käyttää, vaan erilaisia merkkejä tulee erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa arvioida eri tavoilla. Ks. 191 ss., jossa viittaan *Pöyhösen* esittämään näkemykseen toimintaympäristöjen merkityksestä.

1) Samatkin merkit voivat pääsääntöisesti elää rinnakkain erilaisissa tavaralajeissa ilman, että tästä aiheutuisi vahinkoa kummankaan merkin haltijalle.
2) Vesittymissuojalla on ensisijaista merkitystä vain merkinhaltijalle. Sillä ei ole olennaista merkitystä kuluttajille ja tällainen suoja rajoittaa merkkien välistä kilpailua.
3) Merkinhaltija ei ole yleensä investoinut niiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, joissa samaa tai samankaltaista merkkiä käytetään. Perustetta suojata merkin haltijan "investointia" ei välttämättä ole.

Selvää kuitenkin on, että moderni lainsäädäntö heijastelee vahvasti modernia kehitystä tavaramerkkimarkkinoinnin alueella. Brandi-ajattelun korostuminen ja tavaramerkkimarkkinoinnin kehittyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että tavaramerkkioikeuden alueella tapahtuisi tai tulisi tapahtua täydellinen paradigmaattinen muutos. Kysymys on siitä, että perinteistä oikeutta uudistetaan ja täydennetään.

Olennaisin kehityslinja on nähtävissä siinä, että sääntökeskeisestä ajattelusta siirrytään standardikeskeiseen ajatteluun, jossa oikeudellisia kysymyksiä arvioidaan laajan kokonaisharkinnan pohjalta. Tämä trendi, jota esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen käytäntö ja WIPO:n antama suositus laajalti tunnetuista merkeistä vahvistaa, merkitsee sitä, että saksalaistyyppisen kaavamaisen käsite- ja sääntökeskeisen oikeusajattelun merkitys vähenee. Kirjoitetun lain järjestelmiin tulee vaikutteita angloamerikkalaisesta oikeudesta. Suomessa tosin *Taxell* ja eräät muut skandinaavisen realismin edustajat painottivat *standardilainoppia* jo vuosikymmeniä sitten.

English Summary

Jukka Palm
TRADEMARK, ORIGIN AND COMPETITION

1. The Purpose of the Study

The purpose of the study is to analyse the impact of so-called brand-thinking on trademark law. The essential question is which kind of signs can be registered as trademarks and what is the scope of protection of a registered right? The study examines the registrability of highly descriptive words and different kinds of "unusual" trademarks, the scope of "likelihood of confusion" and protection of well-known marks from dilution. The study argues which "rational legal standards" should be adopted in EU law.

The study stresses, that after Finland's membership in the European Union, the EU law has become an important part of the Finnish legal system. Therefore, the interpretation of national regulations shall not be focused on domestic sources of law only.

The primary argument of the writer is, that modern trademark law should not to be understood as a strict system of rules. The researcher stresses the important role of flexible standards and argumentation. There is a need to create flexible parameters for defining the direction how each legal problem must be weighed and solved.

2. Market-orientated Trademark Law

The purpose of the study is not to build an understanding what sort of trade mark protection is the most effective from the standpoint of a trademark owner, but to argue what kind of trademark protection is rational from the viewpoint of all relevant interests in the market. It is stressed that all relevant "realistic arguments", which concern the workable competition in the market, must be taken account of in the interpretation of positive law. A fundamental distinction is, however, made between positive law and legal policy. Criticism concerning the legislation is separated from the interpretation of positive law.

It is concluded that the aspects of effective workable competition in the community market are often taken into account when the legal standards are adopted by the ECJ. On the other hand it is pointed out, that in the USA this

approach has even a more far-reaching role. Some recent judgments of the US Supreme Court reflect the tendency according to which the American highest court actively guides the function of the market and economic policy. In the consideration of the issue from the European perspective some judgments adopted by the US Supreme Court are likely to be understood as "policy decisions".

The most remarkable aspect of market-orientated trademark law is, how broad protection will be given for the trademark owner in the modern market. The study points out that this issue is very complex. On the other hand a trademark right is economically a valuable property right that protects the risky investments directed to brand building and marketing. Leading makers of consumer goods are experts at creating "brand equity" to their products. "Brand equity" refers to the positive image and brand loyalty connected to a certain product. Trademarks also benefit consumers because they enable consumers to find quality products and services quickly and reliably.

On the other hand brand competition increases the costs of market entry. Economic literature has often referred as to so-called "artificial differentiation". This means that a company can create non-existent differences between goods or services of identical or similar quality by using brands and effective advertising campaigns.

The conclusion is that image competition and product differentiation as such form a customary part of modern market economy. Modern legislation extensively pays attention to modern aspects of brand building. There is no reason to criticize the modern law as such. The problem, however, is that if the trademark protection is too strong, it lessens the competitors' ability to compete effectively.

A trademark right shall not be categorically defined as a harmful monopoly right but to analyse each issue individually and separately. This approach reveals that some forms of trademark protection are essentially more problematic from the point of view of competition than others. This approach also shows that the legislation offers both over- and underprotection: there is too much and too little protection.

3. Protection of different kinds of signs as trademarks

According to the modern harmonised European trademark law most signs can be registered. Colours, shapes and sounds are the most important examples of "unusual" marks which can be registered. Today these are increasingly important elements in "brand equity" building. There is also an option to register the overall appearance of certain product ("trade dress") as a trademark.

The study points out that there are great differences in the preconditions by

which various signs can be protected. The trademark protection of individual colours or 3 D shapes should still be very exceptional, because these kinds of signs can quite rarely be *individually* recognised as symbols of an anonymous trade origin. There are also competitive problems in protecting these signs: only a limited number of colours and shapes are effective in marketing. It is also emphasized that the protection of product shapes obviously conflicts with the law of design. By registering a product design as an inherently distinctive trademark, it is possible to obtain an indetermined design right. It is concluded that trademark protection should be available only if a product shape has achieved a secondary meaning in the market. There is apparent overprotection in this matter: product shapes are protected too widely.

"Trade dress" means the overall commercial impression of the packaging for a product, including the word mark, figurative mark, the package size, shape and colour. It can be registered as a figurative mark or as a 3 D mark. Since this kind of registration does not protect the individual elements of the mark, it is more easily protected than individual colours or shapes. These sorts of registrations are also less problematic from the point of view of competition.

A recent judgment adopted by the ECJ (the *baby-dry*-decision, diapers) confirmed, that highly descriptive words can be registered as Community Trademarks without showing secondary meaning, if the word combination in question may not be viewed as a normal way of referring to the goods or the impression is not a normal way of representing essential characteristics of the product in "common parlance".

According to the judgment the requirement of distinctiveness can quite easily be met when word marks are in question. It is concluded that the standard mentioned above is in conformity with the text of the Council Regulation on the Community trademark. The judgment also reflects the needs of the market: in the modern era of banding it has become a common practice to use highly descriptive word marks and slogans in the marketing of different kinds of products. There are also no serious competitive problems, because there are lots of effective word alternatives available. It is stressed, however, that disclaimers should be used to clarify that registration does not cover the words like "baby" or "dry" individually. The registration should protect the word combination only.

4. "Look- a like" marks create problems for trade mark owners

Since the costs of market entry have risen and the role of brand competition is increasingly important, some competitors have actively started to imitate the overall commercial impression of the packaging of some market leaders. By using similar "look- a like" mark or overall impression of packaging

competitors can communicate to consumers that their good is of the same quality and fulfils the same customer expectations than the more expensive brand leader product. These imitations are not conventionally intended to confuse customers but to create a similar overall impression ("association") between the products and marks. From a trademark owner point of view competitor's purpose is to "hijack" the brand equity of the senior product and draw the attention of customers to the junior product. From this point of view look- a likes also *dilute* the trademarks used in senior products.

By now the ECJ has stressed that even today the essential function of trademarks is still the "origin function". The association between two marks is not enough to constitute a trademark infringement, if there is no likelihood of confusion. The ECJ has, however, stated that according to the trademark directive of 1989, "likelihood of confusion, which includes the likelihood of association" covers also forms of "indirect likelihood of confusion". The essential meaning of the statement is that the market reality, where different kinds of product families are frequently created, is also taken account of.

According to the ECJ "likelihood of confusion" must be estimated through eyes and ears of a consumer who is "reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect". The average consumer's level of attention is also likely to vary "according to the category of goods or services in question". This means that when the goods are similar, the marks are only protected from dilution if "likelihood of confusion" exists simultaneously. In the view of the author, the practice of the ECJ also suggests that "likelihood of confusion" only exists when there is a real and genuine risk of deception regarding the anonymous source of the junior product.

Therefore, it is concluded, that the German doctrine of "possibility of confusion" is not in conformity with the preliminary rulings of the ECJ. It is also concluded that the doctrine "the more distinctive the senior mark is, the greater is the likelihood of confusion" *is not a rule, but a standard*. The strong distinctive character of the earlier mark normally increases the risk of "likelihood of confusion", but the decisive issue is the consumer perception and the risk of deception, not the strong distinctive character of the earlier mark as such. This is also stated in the *Marca Mode*-decision of the ECJ. The risk of deception must also not be decided until all relevant facts have been considered. The estimation of "likelihood of confusion" is not a straightforward mark for mark comparison, but an overall evaluation of all relevant facts. On the other hand it is pointed out, that the ECJ practice is somewhat ambiguous in this very important matter.

According to the author, the practice of the ECJ and the workable competition in the market require that the "likelihood of confusion" must be evaluated taking account of all circumstances which have any impact on customer perception regarding the anonymous source of the junior product.

Therefore the attention must be paid to the degree of the similarity of goods, to all marketing circumstances and to the degree of customer attentiveness in each category of products or services.

The writer stresses that it is important that the doctrine of "likelihood of confusion" and the doctrine of "likelihood of dilution" are understood as *separate theories*. "Likelihood of dilution" refers to the lessening (or "whittling away") of the distinctiveness of well-known marks. Likelihood of dilution can exist even if there is no likelihood of confusion.

According to the author the starting point is, that the practice of the ECJ is well-founded: the basic trademark function is still the origin function. If there is no deception regarding the anonymous commercial source of a product, there is no trademark infringement. It is also pointed out that there are different kinds of look- a likes: some of them only remotely remind of the well-known market leader. Many look-a likes are only a form of natural brand competition. If a mere association between the marks would be sufficient to constitute trademark infringement, this would eliminate the competition between the marks.

It is, however, concluded that there is a need to develop the scope of the registered trademark right by adopting a doctrine, which in exceptional cases protects well-known marks from dilution. This means situations where a very strong association is created between the marks but it is somewhat unlikely that the genuine "likelihood of confusion" exists as well.

There are, however, grounds to emphasize, that the broad understanding of "likelihood of confusion" normally guarantees sufficient protection to the trademark owner. Trademark owner's position is somewhat underprotected, though.

5. "Likelihood of confusion" may occur even though the goods are dissimilar

The main rule is still, that the trademark owner cannot prevent another trader to use same or similar mark in dissimilar products or services. On the other hand, there is a reason to pay attention to the fact that goods may be similar, *in the sense of trademark law*, even though they would be dissimilar when considering the similarity between two goods according to common sense.

If the goods are determined as "similar" the "likelihood of confusion" is essentially easier to show. There is no need to apply the trademark directive's national implementation of the Article 5.2., which sets stricter requirements for constituting trademark infringement than the Article 5.1. This matter is a somewhat unsettled question, though. The author stresses, that in the modern market, there is a need to adopt a broad understanding regarding the similarity of goods. "Likelihood of confusion" can also occur, even though the goods are

quite dissimilar, if the distinctive power of the senior mark is strong, the marks are similar and there is "compatibility" between the goods.

In the spirit of this understanding an English judge has, for instance, stated that according to the practice of the ECJ, a drink ("VIAGRENE") is a similar good than the medicine VIAGRA. This conclusion was reached by taking account of the strong distinctive character of the senior mark, the high resemblance between the marks and the fact, that the use of the junior mark in a drink constituted "real" likelihood of confusion (there was more than a mere "association" between the marks). Corresponding understanding of the similarity between the goods or services has also been chosen in Germany, but not in Finland yet. It is pointed out that somewhat similar doctrine of "related marks" has been applied in the USA for decades. The US law, however, differs from European systems: it is possible to obtain a trademark right by the use of a distinctive mark. Consequently, the trademark registration has had a more important role in the trademark protection in Europe than in the USA.

A WIPO recommendation and a decision by the ECJ currently suggest that mark does not have to be well-known by the public at large in the Member State. It is sufficient that the mark is well-known in at least one relevant sector of the public in a Member State. This is in conformity with the modern brand usage: marks are often positioned to specific target groups instead of large public.

In situations where the pure risk of dilution is present (if, for instance, CHEVY, the well-known mark for automobiles is used in detergents) the goods are obviously dissimilar. In this kind of circumstances the trademark owner still often has a heavy burden of proof to show that the earlier mark is so well-known that the senior and junior mark will be associated and the older mark will consequently be damaged. It is pointed out that the role of flexible standards is of particular significance in this area. There are no strict rules for the definition of a well-known mark and for the scope of protection of this sort of a mark. There are only some elastic parameters, which give the direction how each situation shall be solved.

6. The implementation of the trademark directive of 1989 is incomplete in Finland

It is a bit problematic to follow the international trends mentioned above in Finland, because the EU law has not been implemented in Finland in such an accurate manner as in most of the other member states of the EU. Especially the section 4 in the Finnish trademark law, which concerns the scope of a registered right, is written in a different manner than the Article 5.1. of the EU trademark directive. It is, however, concluded that the Finnish law has traditionally been

written so flexibly, that the text of the trademark directive and practice of the ECJ can be taken into account. Despite of this the clarification of the Finnish trademark law is highly recommended.

Asiahakemisto

Aito ja todellinen sekaannusvaara, 160 ss., 168–169, 189–190, 191 ss., 311–312
Alastandardit, 46, 272, 305
Asiakaskeskeinen markkinointi, 20 ss.
Assosiaatio ilman sekaannusvaaraa, 191 ss., 203 ss., 216 ss.
Assosiaation ja sekaannusvaaran välinen suhde, 144 ss., 189 ss., 203 ss., 216 ss.
Assosiaatio, kun tavarat ovat erilaisia, 261 ss., 283, 290 ss.
Assosiaatio tavaramerkkidirektiivissä, 144 ss., 149
Argumentaatiotapa, 42 ss., 303 ss.
Baby-Dry-tapaus, 57 ss.
Blurring -suoja, 265 ss., 290 ss.
Canon-tapaus, 153 ss., 192 ss., 288–289
Chevy-tapaus, 281 ss., 291
Chicagon -koulukunta, 39 ss., 41
Edut kuluttajille, 37 ss.
Epäsuora sekaannusvaara, 149, 153 ss., 175, 311
Epätavalliset tavaramerkit, 62 ss.
Erilaiset tavarat ja sekaannusvaara, 259 ss., 286 ss.
Erilaiset tavarat ja tavaramerkin suoja-ala, 274 ss.
Erilaiset tavarat ja suojan teoreettinen tausta, 275 ss.
Erilaiset tavarat ja vesittyminen, 261 ss., 283, 290 ss.
Erottamiskyky, 52 ss.
Esteettinen funktionaalisuus, 84 ss., 103 ss.
Etsintäkustannukset, 37 ss.
Funktionaalisuus, 96 ss., 107
Funktionaalisuus USA:ssa, 83 ss.
Harvardin -koulukunta, 33 ss., 40
Hypoteettinen sekaannusvaara, 160 ss., 168–169, 189–190, 191 ss., 311–312
Identiteettielämysoppi, 131 ss.
Informaatio, 37 ss.
Investointien positiiviset taloudelliset vaikutukset, 39 ss., 41, 220–221
Keinotekoinen differointi, 33–34
Kodak-oppi, 268 ss.
Kolmiulotteinen muoto, 80 ss., 86 ss.
Kolmiulotteisten muotojen suojaaminen USA:ssa, 81 ss.
Kolmiulotteisten muotojen suojaamisen kilpailulliset ongelmat, 80 ss.
Kokonaisvaikutelma ja tavaramerkin loukkaus, 251 ss.
Kokonaisvaikutelman suojaaminen (trade dress), 75, 92 ss., 216 ss., 230 ss.
Käsitteellinen samankaltaisuus, 146 ss., 151–153
Käyttö tavaramerkkinä, 141 ss.
Lloyd-tapaus, 158 ss.
Look-a like -tuotteet, 216 ss.
Maineen tahraaminen, 300 ss.
Marca Mode-tapaus, 167 ss.
Markkinatuomioistuimen oikeuskäytäntö, 243 ss., 257
Markkinoiden toimivuus, 42 ss., 304, 310–311
Markkinointikommunikaatiofunktio, 19 ss.
Markkinoille tulon esteet, 33 ss., 40 ss., 222 ss.
Merkkikohtainen vertailu, 197, 229, 251 ss.
Monopolistiset taloudelliset vaikutukset, 33 ss., 40 ss., 222 ss., 310
Oikeusvertailu, 8 ss., 305–307
Pakkauksen muodon suojaaminen, 81 ss., 89 ss., 92 ss., 216 ss.
Perinteisen tavaramerkkisuojan kritiikki, 27 ss., 131 ss.

Puma-tapaus, 146 ss.
Reaaliset argumentit, 42 ss., 303 ss.
Samara-tapaus, 81 ss.
Sekaannusvaara yhteisöjen tuomioistuimen käytännössä, 144 ss.
Sekaannusvaara ennen tuotteen hankkimista, 211 ss.
Sekaannusvaara tuotteen hankkimisen jälkeen, 203 ss.
SopMenL:n soveltaminen, 243 ss.
Standardilainoppi, 45–46, 314
Suggestiiviset merkit, 54 ss.
Systemaattiset pohdinnat, 43–44
Tavaramerkin funktiot, 13 ss., 27 ss.
Tavaramerkin liikearvo, 23 ss.
Tavaran arvo ja kolmiulotteinen muoto, 103 ss.
Tavaran luonteenomainen muoto, 95 ss.
Tavaroiden samankaltaisuus ja sekaannusvaara, 154 ss., 166, 191 ss., 286 ss.
Toimintaympäristösidonnainen sekaannusvaara-arviointi, 193 ss.
Toiminnallinen funktionaalisuus, 96 ss.
Trade dress -suoja, 92 ss., 216 ss., 230 ss.
TRIPS-sopimus, 269 ss.
Tunnettuisuus kohderyhmässä, 269 ss., 281 ss., 290 ss., 297
Tuoksumerkki, 106 ss.
Tuoteperheet, 155, 178 ss., 259–260, 311
Tuotepersoonallisuudet, 23 ss., 259–260
Tuotteen muodon suojaaminen, 81 ss., 86 ss.
Tyyppitapaukset ja toimintaympäristö, 43–45
Usean värin suojaaminen, 74 ss.
Vahvasti kuvailevat merkit, 55 ss.
Vesittyminen, 189 ss., 201, 202 ss., 260 ss., 265 ss.
Vesittymisoppi USA:ssa, 265 ss., 290 ss.
Värit, 66 ss.
Värien suojaaminen USA:ssa, 68 ss.
Värien suojaamisen ongelmat, 66 ss., 72 ss., 77 ss.
WIPO:n suositus (well-known marks), 274 ss.
Yhteisöoikeuden merkitys, 11 ss., 174., 303 ss.
Yksittäinen väri, 68 ss., 70 ss.
Yksinkertainen väriyhdistelmä, 76 ss.
Äänimerkki, 106 ss.

Oikeustapaukset XXII–XXVII

OTL, VT Jukka Palmin väitöskirja tarkastelee niin sanotun brandi-ajattelun vaikutusta tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiin ja suoja-alan laajuuteen. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat vahvasti kuvailevien sanamerkkien ja ”epätavallisten” merkkien rekisteröinti, modernin sekaannusvaaraopin laajuus sekä merkkien suojaaminen niiden vesittymiseltä. Tutkimuksessa muodostetaan käsitys siitä, mikä on rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi näissä kysymyksissä.

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi on oikeuslähdeoppimme perusta olennaisesti muuttunut. Kansallisen sääntelyn tulkinnassa on otettava huomioon yhteisöoikeudelliset oikeuslähteet. Tavaramerkkiasioissa onkin jo muodostunut laaja yhteisöoikeudellinen käytäntö siitä, miten vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivi ja yhteisötavaramerkkiasetus on tulkittava.

Työssä kiinnitetään keskeinen huomio siihen, että modernia tavaramerkkioikeutta ei tule tarkastella sääntökeskeisenä oikeudenalana, vaan argumentaatiopohjaisena punnintajuridiikkana. Erilaisten suuntaa antavien mittapuiden perusteella määritetään se, miten kukin oikeudellinen ongelma on ratkaistava. Näin ollen kysymys on eräänlaisesta ”standardilainopista”, jossa erilaisten käytännöllisten tyyppitapausten merkitys korostuu.

Tutkimuksessa ei tarkastella sitä, millainen tavaramerkkisuoja suojaa tehokkaimmin merkin haltijan asemaa vaan sitä, millainen tavaramerkkisuoja on rationaalinen kaikkien markkinoilla toimivien intressien kannalta. Millainen on markkina-orientoitunut tavaramerkkioikeus? Voimassa olevan oikeuden tulkinnassa on sääntelyn sallimissa rajoissa otettava huomioon myös se, millä tavalla omaksuttavat oikeudelliset standardit vaikuttavat markkinoiden toimintaan. Tulkinnan ja oikeuskäytännön kuvailun lisäksi työssä esitetäänkin oikeuskäytännön kehittämistarpeita sekä sääntelykritiikkiä. Työssä todetaan, että yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnat tavaramerkkidirektiivin sisällöstä ovat pitkälti sopusoinnussa tämän ajattelutavan kanssa. Toisaalta vertailu tuoreeseen Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden käytäntöön paljastaa, että USA:ssa markkinoiden ohjaamisessa on menty huomattavasti pidemmälle. Voimassa olevan sääntelyn tulkinta sisältää myös sellaista, mikä meillä mielletään kuuluvaksi lainsäätäjän päätäntävaltaan.

Tavaramerkkien lisääntynyt merkitys yritysten välisessä kilpailussa lisää markkinoille tulon kustannuksia. Erityisesti liian laaja tavaramerkkisuoja saattaa tarpeettomasti rajoittaa toimivaa kilpailua. Tavaramerkkisuojan laajentamiseen vastaamaan tavaramerkkimarkkinointiin panostavien yritysten toiveita onkin suhtauduttava riittävän kriittisesti. Kutakin oikeudellista kysymystä on kuitenkin arvioitava erikseen ja esimerkiksi vahvasti kuvailevien sanamerkkien suojaamiseen sekä laajaan sekaannusvaaraoppiin voidaan suhtautua myönteisesti.

LAKIMIESKUNNAN OMA LAATUKUSTANTAJA VUODESTA 1934

toimisto@lakimiesyhdistys.fi
www.lakimiesyhdistys.fi

ISSN-L 0356-7206
ISSN 0356-7206
ISBN 978-951-855-322-2

9 789518 553222