



**TURUN
YLIOPISTO**
Oikeustieteellinen
tiedekunta

Laajalti tunnetut tavaramerkit ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat periaatteet – suhde ja suoja-ala

Immateriaalioikeudet ja informaation muu sääntely

Laatija:
Joel Ettanen

12.4.2023

Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu
Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

Pro gradu

Oppiaine: Immateriaalioikeus

Tekijä(t): Joel Ettanen

Otsikko: Laajalti tunnetut tavaramerkit ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat periaatteet – suhde ja suoja-ala

Ohjaaja(t): Tuomas Mylly

Sivumäärä: 89 sivua

Päivämäärä: 12.4.2023

Pro gradu -tutkielman aiheena on laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevan oikeuden suhde sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin periaatteisiin. Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella erityisesti tavaramerkkien funktioita sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan rajoja ja vaikutuksia. Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskeva oikeudellinen kehikko perustuu Euroopan unionin tasoiseen ja kansalliseen sääntelyyn sekä oikeuskäytäntöön. Suojaan vaikuttaa myös vilpillistä kilpailua koskevat periaatteet, joita Suomessa sääntelee laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL). Vilpillistä kilpailua koskevia periaatteita on ajautunut laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevan oikeuden piiriin myös Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännöstä niin sanotun funktionalisoinnin kautta.

Tutkielmani päätutkimusmetodi on lainopillinen, jonka perusteella pyrin oikeusdogmaattisesti soveltamaan ja tulkitsemaan voimassa olevaa oikeutta eri oikeuslähteiden, kuten lainsäädännön, virallislähteiden, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön perusteella. Tutkielmassani on myös viitteitä de lege ferenda -tutkimusmetodista, sillä esitän jonkin verran suosituksia koskien tutkielmani aihetta. Lisäksi sovellan tutkielmassani myös oikeusvertailevaa tutkimusmetodia vertailllessani esimerkiksi Suomen, Euroopan unionin, Ruotsin ja Saksan oikeudellisia säännösketkikoita sekä ratkaisukäytäntöjä. Erityisesti tutkimuksessani korostuu EUT:n ja suomalaisten tuomioistuinten ratkaisukäytäntö sekä eurooppalainen ja kansallinen oikeuskirjallisuus, joiden kautta pyrin analysoimaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa.

Tutkielmani tunnistaa tavaramerkkioikeuden muuttumiseen vaikuttavat modernit funktiot ja funktionalisoinnin vaikutuksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan. Tutkimuksessa pyrin tunnistamaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan perusteet ja laajuuden sekä samalla osoittamaan vilpillisen kilpailun periaatteiden leviäminen tavaramerkkioikeuden piiriin. Suomalaisen SopMenL:n antama suoja laajalti tunnetuille tavaramerkeille ei itsessään aiheuta ongelmia koskien laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa, kun taas EUT:n oikeuskäytännön ohjaama kehitys on ollut omiaan laajentamaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa ja erityisesti hämärtämään tämän suoja-alan rajoja.

Avainsanat: funktiot, funktionalisointi, laajalti tunnetut tavaramerkit, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, vilpillinen kilpailu

Sisällys

Laajalti tunnetut tavaramerkit ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat periaatteet – suhde ja suoja-ala	I
Lähteet	V
Lyhenteet	XII
1 Johdanto	1
1.1 Johdatus aiheeseen	1
1.2 Tutkielman tarkoitus, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät	3
1.3 Aikaisempi tutkimus, tutkimuksen pääargumentit ja tutkimuksen rakenne	6
2 Näkökulmia tavaramerkkioikeudesta	8
2.1 Tavaramerkin funktiot	8
2.1.1 Alkuperä- ja erottamisfunktio	8
2.1.2 Laatumerkki	9
2.1.3 Kilpailufunktio	10
2.1.4 Kommunikaatio- tai mainosfunktio	12
2.1.5 Taloudellinen funktio ja investointifunktio	15
2.1.6 Tavaramerkkifunktio ja intressien tasapainottaminen	17
2.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit	19
2.2.1 Tavaramerkin laajan tunnettuuden käsite	21
2.2.2 Tavaroista ja palveluista riippumaton suoja	24
2.2.3 Yleisölle syntyvä mielleyhtymä	26
2.2.4 Vapaamatkustaminen	32
2.2.5 Hämärtäminen	34
2.2.6 Tahraaminen	38
2.2.7 Hyväksyttävä syy	40
3 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa	43
3.1 Hyvä liiketapa ja sopimattomuuskriteeri lähtökohdaksi	43
3.1.1 Hyvä liiketapa tavaramerkkioikeudessa	45
3.2 Orjallinen jäljittely	47
3.2.1 Omaperäisyys ja tunnettuus	47
3.2.2 Sekaantumisvaara	50
3.3 Maineen norkkiminen	54
4 Tavaramerkkioikeus ja vilpillisen kilpailun periaatteet	60

4.1 Sopimattoman menettelyn ja tavaramerkkioikeuden päällekkäisyys	60
4.2 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskeva problematiikka	62
5 Johtopäätökset	69

Lähteet

Kirjallisuus

Aarnio, Aulis, Mitä lainoppi on? Kustannusosakeyhtiö Tammi 1978.

Bärlund, Johan, Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa, teoksessa Yritysoikeus. Talentum Media 2020. ([https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.ezproxy.utu.fi/teos/BAXBBXATJGGDC#kohta:VI\(\(20\)SOPIMATON\(\(20\)MENETTELY\(:1.\(\(20\)Sopimaton\(\(20\)menettely\(\(20\)liiketoiminnassa/piste:t7LQ,](https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.ezproxy.utu.fi/teos/BAXBBXATJGGDC#kohta:VI((20)SOPIMATON((20)MENETTELY(:1.((20)Sopimaton((20)menettely((20)liiketoiminnassa/piste:t7LQ,) luettu 17.10.2022)

Cornish, William, R., Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, Sweet & Maxwell 2013.

Dinwoodie, Graeme, Dilution as Unfair Competition: European Echoes, s. 81-102 teoksessa Cooper, Rochelle Dreyfuss – Ginsburg, Jane C., Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP, Cambridge University Press 2014.

Dornis, Tim W., Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives. Cambridge University Press 2017.

Dworkin, Gerald, Unfair Competition: Is It Time for European Harmonization, s. 175-188 teoksessa Intellectual Property in the New Millennium – essays in honour of William R. Cornish edited by Vaver and Bentley. Cambridge University Press 2004.

Fernandez-Mora, Alvaro, Trade Mark Functions in Business Practice: Mapping the Law Through the Search for Economic Content. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2021, Vol.52 (10), s. 1370-1404.

Fhima, Ilanah Simon, Trade Mark Dilution in Europe and the United States. Oxford University Press 2011.

Haarmann, Pirkko-Liisa, Immateriaalioikeus. Talentum 2014.

Heinonen, Keijo, Harhaanjohtavuus kaupallisesta alkuperästä eli Sinun ei pidä markkinoida omia tuotteitasi niin, että ostaja erehtyy luulemaan niitä kilpailijasi tuotteiksi. Edita 2002.

Heinonen, Keijo, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. 1923–26/11–2003. Talentum 2003.

Hoppu, Kari, Jäljittely elinkeinotoiminnassa, s. 19–33 teoksessa Immonen, Raimo – Knuutinen, Reijo – Mylly, Ulla-Maija (toim.) – Nyström, Patrik (toim.) – Viinikka,

- Tuija (toim.), Oikeuden ja talouden rajapinnassa – Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Edita Publishing 2015.
- Husa, Jaakko, Oikeusvertailu, teoria ja metodologia. Lakimiesliiton Kustannus, 2013.
- Kamperman Sanders, Anselm, Dilution and Damage beyond Confusion in the European Union, s. 499-510 teoksessa Calboli, Irenen – Ginsburg, Jane C., The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law, Cambridge University Press 2020.
- Kamperman Sanders, Anselm, Unfair competition: Complementary or Alternative to Intellectual Property in the EU? S. 329-339 teoksessa Geiger, Christophe, Constructing European Intellectual Property: achievements and new perspectives, Edward Elgar 2013.
- Kur, Annette, Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation What's It All About? IIC 1992, s. 219–231.
- Lindberg, Jan – Lehtonen, Kiira, Tulisiko norkkiminen kieltää? IPRinfo 2/2013. (<https://iprinfo.fi/artikkeli/tulisiko-norkkiminen-kieltaa/>, luettu 14.1.2023)
- Marusic, Branka, End Line: The Boundaries of Extended Protection for Word Trademarks in EU Law. Nordiskt immateriellt rättsskydd, no. 5, 2014, s. 537-561.
- McCarthy, J. Thomas, Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. TMR, Vol. 94, 2004, s. 1163–1181.
- Määttä, Kalle, Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Edita Publishing 2018.
- Määttä, Tapio, Metodinen pluralismi oikeustieteessä – ympäristöoikeudellisen tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät, teoksessa Tarmo Miettinen (toim.), Oikeustieteellinen opinnäyte – Artikkeleita oikeustieteellisten opinnäytteiden vaatimuksista, metodista ja arvostelusta. Edilex-sarja 2015/45.
- Mäkinen, Pentti – Paloranta, Paula – Pokela, Hannu – Vuori, Kristiina, Markkinaoikeuden perusteet. Talentum 2006.
- Oesch, Rainer – Kankaanpää, Hannes, Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Verkktalouden aikana. Lakimiesliiton kustannus 2012.
- Ojala, Maria, Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan rajat – sallittu vapaamatkustus, s. 173–202 teoksessa Eloranta, Mikko – Heino, Mari – Kokko, Mira (toim.) – Oesch, Rainer, Immateriaalioikeudet ja yleinen etu. 1. painos. Alma Talent 2017.

- Oker-Blom, Max, Vapaamatkustajana tunnetun merkin siivellä. Voimariini-Oivariini-Ingmariini ja taloudelliset realiteetit. IPR-info 3/2010, 2010.
- Pakarinen, Mia, Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa. IPR University Center 2006.
- Palm, Jukka, Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2002.
- Palm, Jukka, The ECJ's puzzling concept of a "change in economic behaviour". Brands in the Boardroom, IAM-media 2009. (<https://www.iam-media.com/global-guide/brands-in-the-boardroom/2009/article/the-ecjs-puzzling-concept-of-change-in-economic-behaviour>, luettu 10.12.2022).
- Paloranta, Paula, Markkinoinnin etiikka käytännössä. Talentum, Helsinki 2014.
- Pihlajarinne, Taina, Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Lakimiesliiton kustannus 2010.
- Pihlajarinne, Taina, Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja – KKO 2016:16. Lakimies 3–4/2016. s. 600–610.
- Pihlajarinne, Taina, Milloin SopMenL kieltää tuotteiden ja tuotenimien jäljittelyn? Uusinta ratkaisukäytäntöä sekaantumisen vaaran arvioinnista – erityisesti arvioinnin ajankohdan kannalta. Teoksessa Pihlajarinne, Taina – Pokela, Essi – Ruuhonen, Kirsi. Tavaramerkki ja toiminimi – Immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä. HansaBook 2010.
- Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja, Tavaramerkki. 2 uud. painos. Talentum 2008.
- Schröder, Sarita, Look-alike-jäljittely – ei sekaannusvaaraa, ei suojaa? IPRinfo 5/2011 (https://iprinfo.fi/artikkeli/lookalikejaljittely__ei_sekaannusvaaraa_ei_suojaa/, luettu 14.1.2023)
- Schröder, Sarita, Uusi peruste jäljittelyn kieltämiseksi: Maineen norkkimisoppi, IPRinfo 1/2013. (<https://iprinfo.fi/artikkeli/maineen-norkkimisoppi/>, luettu 14.1.2023.)
- Schröder, Sarita, Maineen norkkimisopin käytäntö muotoutuu. IPRinfo 5/2015. (https://iprinfo.fi/artikkeli/maineen_norkkimisopin_kaytanto_muotoutuu/, luettu 14.1.2023)
- Senftleben, Martin, Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? S. 137-176 teoksessa Geiger, Christophe, Constructing European

- Intellectual Property: Achievements and new Perspectives. Edward Elgar 2013.
- Senftleben, Martin, Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property galaxy? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2011, vol 42, s. 383-387.
- Syrjä, Kari-Pekka, Palvelukonseptin suoja ja immateriaalioikeus: palvelutuotteen sopimaton jäljittely. IPR University Center 2016.
- Tarawneh, James, A New Classification for Trade Mark Functions. *Intellectual Property Quarterly* 2016.
- Tiili, Virpi, Rasvasota: Voimariini / Oivariini ja Ingmariini. *IPRinfo* 1/2012.
- Varhela, Markku – Virtanen, Pertti, Markkinoinnin pelisäännöt. Alma Talent Fokus 2017. (<https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.ezproxy.utu.fi/teos/BAHBGXCTDG>, päivitetty 11.1.2022)
- Weckström, Katja, Tietysti Pauligin – laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa. Teoksessa: *Teollisoikeudellisia kirjoituksia XI* (toim. Katariina Sorvari). Turun yliopisto 2010.
- Weckström, Katja, A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law. *Publications of IPR University Center* 8. 2011.

Virallislähteet

- HE 114/1978 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laeiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja 2) markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta.
- Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt 2018
- Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 38/2012.
- Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 10/2011.

Internetlähteet

- Innovative Activity Overcomes Pandemic Disruption - WIPO's Global Intellectual Property Filing Services Reach Record Levels. WIPO 10.2.2022. (https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0002.html, luettu 11.10.2022)

McDonald's: Laatuksiteerit ja laadunvalvonta. (<https://www.mcdonalds.com/fi/fi-fi/vastuullisuus/laatu.html>, luettu 23.10.2022)

Oikeustapaukset

Euroopan unioni

Asia C-251/95 SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997 I-06191.

Asia C-375/97 General Motors v. Yplon SA, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999 I-05421.

Asia C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003 I-03793.

Asia C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002 I-10273.

Asia C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH., tuomio 24.6.2004, Kok. 2004 I-06129.

Asia C-100/02 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH., tuomio 7.1.2004, Kok. 2004 I-0069.

Asia C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy, tuomio 17.3.2005, Kok. 2005 I-02337.

Asia C-533/06 O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited, tuomio 12.6.2008, Kok. 2008 I-04231.

Asia C-17/06 Céline SARL v. Céline SA.C-533/05 – O2 & O2 Holdings, tuomio 11.9.2007, Kok. 2007 I-07041.

Asia C-102/07 adidas AG ja adidas Benelux BV v. Marca Mode CV ym., tuomio 10.4.2008, Kok. 2008 I-02439.

Asia C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., tuomio 27.11.2008, Kok. 2008 I-08823.

Asia C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, tuomio 6.10.2009, Kok. 2009 I-09429.

Asia C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd., tuomio 18.6.2009, Kok. 2009 I-05185.

Yhdistetyt asiat C-236/08 Google France SARL ja Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, C-237/08 Google France SARL v. Viaticum SA ja Luteciel SARL ja C-238/08 Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL ym., tuomio 23.3.2010, Kok. 2010 I-02417.

Asia C-323/09 Interflora Inc. ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja
Flowers Direct Online Ltd., tuomio 22.9.2011, Kok. 2011 I-08625.

Asia C-65/12 Leidseplein Beheer BV ja Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH ja Red
Bull Nederland BV, tuomio 6.2.2014, julkaistu Sähköisessä
oikeustapauskokoelmassa.

Asia T-67/04 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. European Union
Intellectual Property Office, tuomio 25.5.2005, Kok. 2005 II-01825.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Francis Jacobs asiassa C-292/00 Davidoff & Cie
SAZino Davidoff SA v. Gofkid Ltd, annettu 21.3.2002, Kok. 2003 I-00389.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Eleanor Sharpston asiassa C-252/07 Intel
Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited, annettu 26.6.2008, Kok.
2008 I-08823.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Juliane Kokott asiassa C-46/10 Viking Gas A/S v.
Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S, annettu 7.4.2011, Kok. 2011 I-06161.

Suomi

KHO 2011:1996

KHO 2015:10

KKO 2004:4

KKO 2004:32

KKO 2009:33

KKO 2010:12

KKO 2016:16

MAO 535/85

MAO 95/II/02

MAO 192/03

MAO 132/04

MAO 82/05

MAO 48/08

MAO 332/08

MAO 535/08

MAO 613/10

MAO 121/12

MAO 381/12

MAO 153/15

MAO 453/15

MAO 211/17

MAO 547/19

MAO H37/2022

Ruotsi

MD 1993:9

Lyhenteet

EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
EUYT	Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
ICC	Kansainvälinen kauppakamari
KKO	Korkein oikeus
KSL	Kuluttajansuojalaki (38/1978)
MAO	Markkinaoikeus
SopMenL	Laki sopimattomasta menettelystä elinkeino toiminnassa (1061/1978)
TML	Tavaramerkkilaki (544/2019)
TM-asetus	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä
TM-direktiivi	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
TRIPS	Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista
UCP-direktiivi	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2005/29/EY sopimattomista kaupallisista menettelyistä
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (03.07.2004, BGBl. I S. 1414)
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Johdanto

1.1 Johdatus aiheeseen

Suomalaisessa oikeusjärjestyksessä elinkeinonharjoittajien välistä toimintaa määrittää kilpailun vapauden periaate, jonka perusteella toimijat saavat itse valita keinot oman toimintansa kehittämiseen ja markkina-aseman kohentamiseen. Kilpailun vapauteen kuuluu myös se, että muiden toimijoiden tuotteiden, pakkausten ja markkinoinnin tietynasteista jäljittelyä voidaan pitää sallittuna, kunhan jäljittelyllä ei loukata kilpailijan yksinoikeutta tai se on hyvän liiketavan mukaista.¹ Tähän liittyy hyvin vahvasti hyödykkeet, joita markkinoilla myydään ja erityisesti hyödykkeisiin liittyvä informaatio.² Hyödykeinformaation yksi kulmakivistä on aineettomat oikeudet, jotka muodostavat yritysten liikearvosta merkittäviä osia. Tähän viittaa esimerkiksi immateriaalioikeuksien merkityksen nousu globaaleilla markkinoilla.³ Vilpitön ja hyvän liiketavan mukainen kilpailu mainitaankin jo Pariisin yleissopimuksen teollisoikeuksien suojelemisesta (Pariisin yleissopimus) 10 bis artiklassa, jossa muun muassa turvataan kansalaisille tehokas suoja vilpillistä kilpailua⁴ vastaan sekä mainitaan hyvän liiketavan vastaisuus vilpillisenä kilpailuna.

Markkinainformaation yksi suurimmista tekijöistä on tavaramerkit, joiden taustalla on tunnistettu myös erilaisia funktioita. Funktiot liittyvät tavaramerkkien taustalla vaikuttaviin asioihin, kuten markkinoilla erottautumiseen, markkinointiin ja liiketoimintaa koskeviin investointeihin. Funktioiden voidaan osaltaan katsoa toteuttavan tavaramerkin tarkoitusta. Oikeuskirjallisuudessa sekä -käytännössä funktioiden on katsottu ansaitsevan, joidenkin enemmän ja joidenkin vähemmän, suojaa. Funktiot ovat saaneet EU:n laajuisesti sisältönsä erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) tavaramerkkejä koskevasta ratkaisukäytännöstä, joka on viime vuosikymmeninä nostanut esille uusia funktioita

¹ Hoppu, 2015, s. 19.

² Bärlund, 2020, VI 1.

³ Innovative Activity Overcomes Pandemic Disruption - WIPO's Global Intellectual Property Filing Services Reach Record Levels. WIPO 10.2.2022.

⁴ Käytän tutkielmassa vilpillistä kilpailua ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa synonyymeina toistensa kanssa.

perinteisesti tavaramerkeille tunnistettujen lisäksi. Tätä on oikeuskirjallisuudessa kutsuttu funktionalisoitumiseksi tai funktioteoriaksi.⁵

Funktionalisoitumiseen liittyy vahvasti muutos, jonka voidaan katsoa tapahtuneen tavaramerkkien käytössä ja merkityksessä viime vuosikymmeninä. Aikaisemmin tavaramerkkien tehtävänä on ollut lähinnä erottaa ne muiden toimijoiden hyödykkeistä. Nykyisessä brändi-ajattelussa tavaramerkeillä on korostuneempi tehtävä tuotekuvan ja merkkiuskollisuuden luomisessa kuin siinä, että niillä erotettaisiin tavaroiden ja palveluiden alkuperää muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista ja palveluista. Moderni markkinointiympäristö pitää sisällään toimintaa, jossa korostuvat erilaiset investoinnit ja markkinointi tärkeänä osana liiketoimintaa. Erityisen läheisessä suhteessa tässä toimii tavaramerkit.⁶ Brändiä pyritään luomaan, pitämään yllä ja kasvattamaan panostuksilla tuotepersonallisuuksiin, jotka onnistuessaan muodostavat laajalti tunnetun tavaramerkin.

Laajalti tunnetut tavaramerkit ovat laajennettua tavaramerkkioikeudellista suojaa nauttivia tavaramerkkejä. Ne saavat lainsäädännöllä taattua suojaa siinäkin tapauksessa, kun sekaannusvaara⁷ merkkien välillä ei ole olemassa. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien kodifioitu perusta on jo Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa, jonka jälkeen niiden suoja on kirjattu muun muassa EU-tason lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Laajalti tunnetut tavaramerkit ovat vapaan kilpailun toteutumisen näkökulmasta erityisen mielenkiintoisia, sillä osaltaan niiden suojaamisella on tarkoitettu suojata elinkeinonharjoittajan panostuksia omaan tavaramerkkiinsä ja, toisaalta taas liiaksi taattu suoja on omiaan aiheuttamaan negatiivisia vaikutuksia kilpailulle markkinoilla sekä vääristämään sitä.⁸

Suomessa on kodifioitu laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978, SopMenL). Erityisesti SopMenL:n 1.1 § niin kutsutun yleislausekkeen voidaan katsoa antavan suojaa myös tavaramerkeille, minkä mukaan ”elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän

⁵ Ks. esimerkiksi Fernandez-Mora, 2021. Käsittelen funktionalisoitumista tutkielmani luvussa 4.

⁶ Palm, 2002, s. 208.

⁷ Pihlajarinne, 2017, s. 29. Sekaannusvaara tavaramerkkien välillä on käsillä, kun kuluttaja erehtyy ostamaan toisen hyödykkeen, mikä oli alun perin tarkoitus. Lisäksi sekaannusvaara voi syntyä, kun kuluttaja erehtyy luulemaan, että tavaramerkin haltijalla ja sen käyttäjän välillä on yhteys. Ks. sekoitettavuudesta myös Salmi ym., 2008, s. 281 ja Palm, 2002, s. 145.

⁸ Ojala, 2017, s. 173.

liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.” Mainitunlaista menettelyä voi olla nimenomaan tavaramerkkeihin liittyen orjallinen jäljittely sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla esiintyvä, ja suomalaisessa käytännössä kohtuullisen uusi periaate, maineen norkkiminen.⁹

Laajalti tunnetut tavamerkit saavat suojaa siis sekä tavaramerkkilainsäädännön että SopMenL:n perusteella. Kuitenkin myös EUT:n oikeuskäytännön perusteella voidaan nähdä vilpillisen kilpailun periaatteiden leviämistä tavaramerkkioikeuden piiriin, joten ilmiö ei ole relevantti pelkästään Suomen kansallisella tasolla. Liian laaja suojan suurentuminen on taasen jo valmiiksi voimakkaiden markkinatoimijoiden osalta ongelmallista ja voi johtaa uusien toimijoiden markkinoille pääsyn vaikeutumiseen tai pahimmillaan monopolistumisen ilmiöihin.¹⁰ Toisaalta tarpeeksi kattava suoja ansaitulle goodwill-arvolle¹¹ on omiaan vastaamaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden oikeutettuja odotuksia, ja on mahdollista perustellusti ajatella, että ainakin johonkin pisteeseen asti tällainen suoja on ansaittu.

1.2 Tutkielman tarkoitus, tutkimuskysymykset ja tutkimusmetodit

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevan oikeuden suhdetta sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin periaatteisiin sekä samalla tarkastella suoja-alan laajuutta ja sen vaikutuksia. Tutkielmani tarkastelee laajalti tunnettuja tavaramerkkejä kiinnittäen huomiota erityisesti taustalla vaikuttaviin funktioihin sekä mahdolliseen suojaan ja sen rajoihin. Tutkimuskysymyksenä tutkielmassani on, miten laajalti tunnetun tavamerkin suoja-ala muodostuu tavaramerkkioikeuden ja vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden kautta. Pyrin vastaamaan päätutkimuskysymykseen vastaamalla myös siihen, mitä suojattavia intressejä tavaramerkkimarkkinoilla toimivilla elinkeinonharjoittajilla on sekä siihen, miten laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva oikeus on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana modernin tavaramerkkioikeuden¹² ilmiöiden ja erityisesti oikeuskäytännön kautta.

⁹ Määttä, 2018, s. 76 ja s. 86.

¹⁰ Ks. aiheesta esim. Ojala, 2017.

¹¹ Salmi ym., 2008, s. 59. Goodwillillä tarkoitetaan merkin tunnettuutta, kuuluisuutta tai hyvää mainetta. Goodwill-arvolla taasen tarkoitetaan näiden mainittujen asioiden tuottamaa lisäarvoa kyseiselle merkille.

¹² Modernista tavaramerkkioikeudesta esim. Tarawneh, 2016, s. 7.

Tutkielmani päätutkimusmetodi on lainopillinen, jonka perusteella pyrin oikeusdogmaattisesti soveltamaan ja tulkitsemaan voimassa olevaa oikeutta eri oikeuslähteiden, kuten lainsäädännön, virallislähteiden, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön perusteella.¹³ Tutkielmassani on lisäksi viitteitä de lege ferenda -tutkimusmetodista, sillä esitän myös suosituksia koskien tutkielmani aihetta. Pääosin nämä suositukset syntyvät kuitenkin lainopin kautta.¹⁴ Lisäksi sovellan tutkielmassani myös oikeusvertailevaa tutkimusmetodia vertaillessani esimerkiksi Suomen, Euroopan unionin, Ruotsin ja Saksan oikeudellisia säännöskehikoita sekä ratkaisukäytäntöä, joiden kautta pyrin tuomaan mainittujen oikeusjärjestysten tyypillisiä piirteitä esiin ja tekemään niistä tulkintoja koskien tutkimusaiheittani.¹⁵ Tämä tulee kyseeseen erityisesti analysoitaessa Suomen erikoisuutta, SopMenL:ia, ja muita vilpillistä kilpailua koskevia säännöksiä Euroopan tasolla.

Lähden vastaamaan tutkimuskysymykseen ensinnäkin kuvailemalla oikeuskirjallisuuden ja ratkaisukäytännön perusteella tavaramerkin funktioita sekä niiden merkitystä yhdessä muiden funktioiden kanssa ja erikseen. Funktioita systematisoimalla on tarkoitus luoda käsitys niistä intresseistä, joiden pohjalle tavaramerkkisuoja yleisesti perustuu. Vaikka täysin yksimielistä ja universaalista käsitystä tavaramerkin funktioista ei olekaan olemassa¹⁶ on oikeuskirjallisuudesta sekä -käytännöstä poimittavissa yleisesti tunnustetuimmat tavaramerkkien funktiot. Funktioiden systematisointi luo myös pohjan tutkielmassa käsiteltäville aihepiireille koskien laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteita ja tämän suojan kehitystä, jonka kautta lukijalle pyritään luomaan ennakkokäsitys arvoista tavaramerkin taustalla. Funktioita kuvaillessani ei ole kuitenkaan tarkoitus pureutua erityisen syvästi yhteenkään funktioon vaan lähinnä luoda yleiskuva niistä tavaramerkin tehtävistä, joita tavaramerkkioikeudelliset säännöt suojaavat, erityisesti korostaen modernisti tavaramerkeille tunnistettuja tehtäviä ja haltijoiden intressejä. Tarkoitukseni ei ole myöskään luoda syväluotaavaa kuvaa funktioiden historiallisista juurista vaan keskityn lähinnä niin kutsuttuihin moderneihin tavaramerkkifunktioihin.

¹³ Ks. lainopista esim. Aarnio, 1978, alkaen s. 74,

¹⁴ Ks. de lege ferenda -metodista esim. Määttä, 2015, s. 151.

¹⁵ Ks. oikeusvertailusta Husa, 2013, alkaen s. 36.

¹⁶ Pihljarinne, 2010, s. 45.

Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä analysoitaessa pureudutaan erityisesti siihen, mikä EUT:n oikeuskäytännön perusteella muodostaa laajalti tunnetun tavaramerkin sekä siihen, mitä otetaan huomioon, kun arvioidaan laajalti tunnettuutta. Lisäksi käyn tutkielmassa läpi laajalti tunnettujen tavaramerkkien vakiintuneimmat loukkaustilanteet ja analysoin näitä sekä oikeuskirjallisuuden että suomalaisen ja EU-tasoisien oikeuskäytännön kautta.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa käsitellään tutkielmassa ottaen huomioon hyvän liiketavan käsitteen, jonka kautta on helpompi hahmottaa perinteisimmät kyseistä oikeudellista ilmiötä koskevat loukkaustilanteet. Vilpillistä kilpailua koskeva analyysi pohjautuu tutkielmassani pääosin sekä suomalaiseen erikoislakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa että EUT:n ratkaisukäytäntöön. Lisäksi tutkielmassa otetaan huomioon kyseisen oikeudellisen ilmiön ruotsalainen ja saksalainen käytäntö, mutta itse analyysin kanssa pitäydytään pääosin Suomen soveltamiskäytännössä sekä johdetaan EUT:n tavaramerkkioikeudellisesta ratkaisukäytännöstä vilpillistä kilpailua koskevia periaatteita, jotka toimivat merkinä ilmiön laajentumisesta kohti tavaramerkkioikeutta.

SopMenL:iin kohdistuva analyysi rajataan koskemaan ainoastaan sen 1.1 § yleislauseketta, eikä esimerkiksi vertailevaa mainontaa koskeva tavaramerkkiliitännäinen analyysi tule tutkielmassani huomion kohteeksi. Sama koskee myös Ruotsin ja Saksan oikeusjärjestyksiä, joiden kohdalla pyritään lähinnä löytämään yhtäläisyyksiä suomalaisen orjallisen jäljittelyn sekä maineen norkkimisen doktriinien kanssa. EUT:n oikeuskäytännöstä johdetut vilpillisen kilpailun periaatteet pyritään myös nostamaan tutkielmassa esiin lähtökohtaisesti liittyen nimenomaan tavaramerkkioikeuteen, eikä niidenkään analyysissä kohdisteta liiemmin huomiota muihin näkökohtiin, kuten mahdolliseen vertailevaan tai harhaanjohtavaan mainontaan.

Lisäksi, vaikka tutkimuksessa otetaan tarkasti huomioon tavaramerkkioikeudelliset periaatteet ja SopMenL:n mukainen orjallinen jäljittely, jonka kohdalla sekaannusvaaran syntyminen on relevanttia, ei tarkoitukseni ole tuoda kyseistä tavaramerkkioikeudellista arviointiperiaatetta tarkemman analyysin kohteeksi. Myös niin sanotun tavaramerkkioikeudellisen kaksinkertaisen samuuden analysointi jää tutkimukseni ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että tutkimustila on rajallinen ja tutkimukseni pureutuu lähemmin nimenomaan laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin, joiden kohdalla sekaannusvaaraa ei edellytetä.

Tutkimuskysymykseen ja apututkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan esittelemällä laajasti EUT:n sekä suomalaisten tuomioistuinten relevanttia ratkaisukäytäntöä, ja tekemällä tästä tulkintoja oikeuskäytäntöä analysoivan kotimaisen sekä kansainvälisen, pääasiallisesti eurooppalaisen, oikeuskirjallisuuden avulla. Tutkimuksessa pitäydytään pääosin EU-tasoisissa sekä kansallisissa oikeuslähteissä, joten esimerkiksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan vahvasti vaikuttava yhdysvaltalainen oikeuslähteistö jää tutkimuksen ulkopuolelle. Hyödynnän analyysissani lisäksi oikeuskirjallisuudessa esitettyjä itsenäisiä perusteltuja argumentteja ja pyrin tuomaan eri kirjoitusten välisiä näkökulmaeroja esille, joiden kautta on mahdollista ottaa huomioon ilmiöiden useampi mahdollinen puoli. Ratkaisujen sekä oikeuskirjallisuuden lomassa esitän tulkinnanvaraisten aiheiden kohdalla myös omia perusteltuja näkemyksiäni, arvioita ja mahdollisia suosituksia erityisesti liittyen vapaan kilpailun, eri toimijoiden intressien ja oikeusvarmuuden suojaamiseen.

1.3 Aikaisempi tutkimus, tutkimuksen pääargumentit ja tutkimuksen rakenne

Laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja vilpillistä kilpailua koskevista periaatteista on kirjoitettu erikseen suhteellisen paljon. Näiden kahden suhteesta ja osittaisesta päällekkäisyydestä koskevassa, erityisesti suomalaisessa, oikeuskirjallisuudessa on selkeästi aukko sen suhteen, että mikä merkitys on mahdollisella laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan laajentumisella ja, mitkä ilmiöt taustalla vaikuttavat. Lisäksi nimenomaan funktionalisoitumisen ilmiöstä koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejä on kirjoitettu kohtuullisen vähän.

Jukka Palm on kirjoittanut teoksessaan *Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä tavaramerkin moderneista funktioista*, niin kutsutusta brändi-ajattelusta sekä kilpailun vapaudesta, jotka ovat tutkielmani kannalta hyvin relevantteja aiheita. Hänen teoksensa on kuitenkin jo yli 20 vuotta vanha, joten tulkittavaa koskien erityisesti uutta relevanttia oikeuskäytäntöä ja hänen tutkimuksensa ulkopuolelle jäävää vilpillisen kilpailun periaatteiden tuleamista tavaramerkkioikeuden alueelle löytyy laajalti. Lisäksi esimerkiksi *Kari-Pekka Syrjän* väitöskirja koskien palvelukonseptin suojaa sekä immateriaalioikeutta pureutuu syvästi SopMenL:n yleislausekkeeseen, jota hyödynnän hyvin pitkälle tutkimuksessani. Teos ei kuitenkaan pidä sisällään laajempaa pohdintaa nimenomaan tavaramerkeistä ja erityisesti laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.

Tutkimukseni lähteet koostuvatkin perusteosten lisäksi myös lyhyemmistä artikkeleista ja kirjoituksista, jotka käsittelevät kirjoituksen kannalta relevantteja teemoja. Näistä kirjoituksista koitan rakentaa pääargumenttini, jonka tarkoitus on osoittaa, että vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden tunkeutuminen ilman kodifiointia tavaramerkkioikeuden piiriin on omiaan sumentamaan erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan rajoja, jotka voivat ilmankin vilpillisen kilpailun periaatteita näyttäytyä ongelmallisina. Pahimmillaan tällainen suoja-alan rajojen epäselvyys ja mahdollinen laajentuminen on omiaan heikentämään kilpailun tehokkuutta ja oikeusvarmuutta sekä aiheuttamaan epätasapainoa markkinatoimijoiden intressien välillä.

Tutkimukseni rakentuu viiden pääkappaleen varaan. Ensimmäiseksi on johdanto. Toisessa pääkappaleessa keskityn ensin tunnistettujen tavaramerkin funktioiden analysointiin. Tämä antaa pohjan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevaan analyysiin, joka on toinen laaja osuus toisesta pääkappaleesta. Toisen pääkappaleen ideana on luoda katsaus tavaramerkin taustalla vaikuttaviin arvoihin ja tuoda esiin se, miten ja miltä laajalti tunnettuja tavaramerkkejä suojataan.

Kolmannessa pääkappaleessa käsittelen nimenomaan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa eli toisin sanoen vilpillistä kilpailua. Tätä käsitellään huomioimalla hyvän liiketavan käsite sekä analysoimalla SopMenL:n 1.1 § yleislauseketta, jonka alaisena toimivat myös käsiteltävät orjallisen jäljittely sekä maineen norkkimisen doktriinit. Neljäntenä pääkappaleena analysoin tavaramerkkioikeuden ja vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden päällekkäisyyttä ja yhteisvaikutusta tavaramerkkisuojaan erityisesti keskittyen laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-alan laajentumiseen ja hämärtymiseen. Viidennessä pääkappaleessa esitän johtopäätökset ja yhteenvedon tutkimuksestani.

2 Näkökulmia tavaramerkkioikeudesta

2.1 Tavaramerkin funktiot

2.1.1 Alkuperä- ja erottamisfunktio

Tavaramerkkien taustalla vaikuttavat erilaiset funktiot, jotka toteuttavat tavaramerkkien tarkoitusta sekä oikeudellisena että markkinaobjektina. Näistä perinteisimmin on tunnistettu ensinnäkin alkuperä- ja erottamisfunktio. Näitä käsitellään oikeuskirjallisuudessa välillä samana entiteettinä, mutta myös erikseen.¹⁷ Mielestäni alkuperä- ja erottamisfunktio menevät niin lähelle toisiaan ja jossain määrin jopa päällekkäin, että niiden käsittely yhdessä on tarkoituksenmukaista.

Edellä mainittujen funktioiden taustalla on ajatus, että tavaramerkillä annetaan kuluttajien tietoon merkin alkuperä, ja tavaramerkki erottaa näin ollen sillä osoitetun tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista. Näiden kahden yhdistelmää ja erityisesti tavaramerkin alkuperäfunktiota onkin pidetty lähtökohtaisesti tavaramerkin ensisijaisena funktiona.¹⁸ Tämän on vahvistanut myös EUT ratkaisussaan C-206/01 Arsenal. EUT:n mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on nimenomaan taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että sen taustalla olevalla hyödykkeellä on tietty alkuperä, jonka perusteella kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa sen muista hyödykkeistä, joilla on toinen alkuperä (k. 48).

Alkuperä- ja erottamisfunktio näyttävät nimenomaisesti viittaavan siihen, miten kuluttajat erottavat tavaramerkkien ansiosta eri hyödykkeet toisistaan ja sen, mikä merkin taustalla olevan hyödykkeen alkuperä on. Erityisesti niin sanotussa modernissa brändi-ajattelussa¹⁹ on kuitenkin ajautettu pitämään alkuperä- ja erottamisfunktiota uudenlaisessa valossa, jonka johdosta tavaramerkki näyttäytyy enemmänkin valttikorttina elinkeinonharjoittajien välisessä kilpailussa kuin kuluttajille suunnattuna hyödykkeiden erottamistapana. Tavaramerkkioikeuden modernisoituessa tavaramerkeille on alettu tunnistamaan myös uudenlaisia funktioita, joita käsitellen seuraavissa alaluvuissa.

¹⁷ Esimerkiksi Cornish, 2013, käsittelee alkuperä- ja erottamisfunktiota samana kokonaisuutena, kun taas Salmi ym., 2008, erottaa alkuperä- ja erottamisfunktiot eri kokonaisuuksiksi. Ks. myös Palm, 2002, s. 16.

¹⁸ Salmi ym., 2008, s. 51.

¹⁹ Brändiajattelusta erityisesti Palm, 2002.

2.1.2 Laatufunktio

Tavaramerkkien laatufunktio liittyy perinteisen ajattelutavan mukaan hyvin läheisesti siihen, miten kuluttajat näkevät tavaramerkin taustalla olevan hyödykkeen. Laatufunktion on myös katsottu kulkevan lähes käsi kädessä ylempänä esiteltyjen alkuperä- ja erottamisfunktion kanssa.²⁰ Käytännössä laatufunktio tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat olettaa tavaramerkillä merkityn tuotteen tai palvelun olevan samantasoinen laadultaan kuin kaikki muutkin kyseisellä tavaramerkillä merkityt hyödykkeet.²¹ On myös hyvä huomioda, ettei laatufunktio ole kodifioitu lainsäädäntöön. Tämä osaltaan takaa sen, että mikäli merkinhaltija menettäisi merkkinsä laatufunktion toteutumattomuuden vuoksi, voisivat mahdolliset vilpilliset toimijat kopioida tavaramerkkejä.²²

Laatufunktiolla ei kuitenkaan nähdäkseni ole juurikaan itsenäistä merkitystä johtuen siitä, että vilpilliseen kilpailuun ja tavaramerkkien väärinkäyttöihin puuttuminen tavaramerkkioikeudessa pelkästään laatufunktion perusteella näyttäytyy lähes mahdottomana. EUT on ratkaisussaan C-46/10 Viking Gas saanut julkisasiamies *Kokottilta* ratkaisuehdotuksen, jossa korostetaan laatufunktion merkitystä esimerkiksi argumentoiden, että markkinoilla esiintyy tuotteita, joissa tavaramerkki osoittaa tavaran laatua, mutta ei sen alkuperää (k. 47). Tässä tapauksessa viitattiin vesipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin. EUT ei kuitenkaan ottanut julkiasiamiehen laatufunktioon liittyvää argumentointia huomioon lopullisessa ratkaisussaan.

Nykyajan markkinoinnissa korostuu hyödykkeiden laadullisiin ominaisuuksiin viittaava informaatio, kuten esimerkiksi McDonald'sin verkkosivuillaan mainitsevat laatukriteerit.²³ Mikäli esimerkiksi lisensoinnissa tai franchising-toiminnassa tuotteen laatu ei ole sama kaikkien tavaramerkkien alla toimivien yritysten kohdalla, ei laatufunktio toteudu. Tämä pelkästään osoittaa laatufunktion tärkeyden tavaramerkkioikeudessa.²⁴ Siksi onkin

²⁰ Fernandez-Mora, 2021, s. 1381.

²¹ Salmi ym., 2008, s.53.

²² Salmi ym., 2008. s. 54.

²³ McDonald's: Laatukriteerit ja laadunvalvonta.

²⁴ Fernandez-Mora, 2021, s. 1384.

huomionarvoista, ettei EUT ole mainitsemissani ratkaisussa ottanut lainkaan kantaa julkiasiamiehen näkemykseen laatufunktiosta.

Elinkeinonharjoittajien välisen kilpailun näkökulmasta laatufunktio ei välttämättä näyttäyty yhtä tärkeänä kuin muut tavaramerkin funktiot, mutta sen rooli yhdessä muiden funktioiden kanssa on kiistattoman tärkeä. Mikäli kuluttajat eivät pysty varmistumaan tavaramerkin perusteella hyödykkeen laadusta, voi hyödykkeen suojaaminen tavaramerkillä vaikuttaa turhalta. Mielestäni on täysin oikeutettua argumentoida, että EUT:n olisi mainitussa Viking Gas ratkaisussa tullut ottaa julkiasiamiehen näkemys huomioon koskien nimenomaan tavaramerkin laatufunktiota. Mikäli esimerkiksi lisensointitoiminnassa saman tavaramerkin alaisien hyödykkeiden laatuun ei kiinnitetä huomiota, on vaarana, että hyödykkeen laadun takaama erottamiskyky heikkenee eli tavaramerkki vesittyy.²⁵

Voidaan myöskin katsoa, että, mikäli suoja ei ole tarjolla tilanteissa, joissa kilpailijan kielteinen vaikutus kohdistuu nimenomaan tavaramerkin laatufunktiolle, jää oikeudenhaltijan suoja kokonaan toteutumatta.²⁶ Tämä voidaan nähdä ongelmallisena pelkästään senkin takia, että tavaramerkeillä varustettuja hyödykkeitä tarjoavat toimijat pyrkivät lähtökohtaisesti toimimaan markkinoilla hyödykkeiden laatua kohentaen ja tasaten.²⁷ Hyvän laadun varmistaminen johtaa luonnollisesti siihen, että markkinoilla esiintyy enemmän reilua ja vapaata merkkien välistä kilpailua, ja samalla kuluttajien intressi tuotteen korkealaatuisuudesta toteutuu.

2.1.3 Kilpailufunktio

Erityisesti suomalaisittain tavaramerkeille on tunnistettu myös kilpailufunktio.²⁸ Kilpailufunktio voidaankin nähdä alkuperä-, erottamis- ja laatufunktioiden yhdistävänä tekijänä. Kuluttajan näkökulmasta samaa merkkiä edustavat tavarat ja palvelut näyttäytyvät pysyvästi yhtä hyvinä, mikäli kuluttaja on ollut tavaramerkillä varustettuun hyödykkeeseen

²⁵ Fernandez-Mora, 2021, s. 1384. Vesittyminen on erityisesti vaarana laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla. Vesittymistä käsitellään lähemmin tutkielman luvussa 2.2.

²⁶ Fernandez-Mora, 2021, s. 1384.

²⁷ Salmi ym., 2008, s. 53.

²⁸ Kilpailufunktio on mainittu suomalaisissa oikeuslähteissä esimerkiksi Haarmann, 2014, s. 299, Salmi ym., 2008, s. 54 ja TEM 38/2012, s. 11. vrt. esim. Cornish, 2013 tai Fernandez-Mora, 2021, joissa kilpailufunktiota ei ole mainittu ollenkaan.

tyytyväinen. Tämä johtaa niin sanottuun merkkiuskollisuuteen, jolloin samaa hyödykettä tarjoavat muut markkinatoimijat eivät pysty syrjäyttämään kuluttajan tavaramerkkiin perustuvaa käyttäytymistä. Kilpailufunktiota voidaan pitää nimenomaan merkinhaltijan kannalta laillisena keinona edistää oman merkkinsä kilpailuvoimaa.²⁹

Lähtökohtaisesti tavaramerkit näyttäytyvät tärkeänä osana elinkeinonharjoittajien yritysstrategiaa niiden ollessa elinkeinonharjoittajien kilpailuvälineitä.³⁰ On kuitenkin mahdollista, että markkinoilla toimivat elinkeinonharjoittajat pyrkivät horjuttamaan merkkien kilpailufunktiota ja mahdollista kuluttajien merkkiuskollisuutta hyödyntämällä esimerkiksi alkuperäisen merkin heikkouksia tai markkinoille syntyneitä erikoislaatuisia tilanteita.³¹ Tällaisesta tilanteesta on hyvänä esimerkkinä korkeimman oikeuden tapaus KKO 2010:12. Tapauksessa oli arvioitavana se, olivatko tavaramerkit VOIMARIINI ja OIVARIINI sekä tavaramerkki INGMARIINI tavaramerkkilain (544/2019, TML) tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa. KKO päätyi siihen, että tavaramerkit eivät olleet keskenään sekoitettavissa.

Itse tuomiota merkittävämpää on mielestäni sen taustalla vaikuttaneet tosiasiat. VOIMARIINI oli ollut päivittäistavaran tunnuksena ja johtava tuote markkinoilla vuosina 1980–2004. Vuonna 2004 EU-säädöksellä kiellettiin kuitenkin käyttämästä sanaa ”voi” kyseisten tuotteiden kohdalla, jonka jälkeen tavaramerkiksi muutettiin OIVARIINI. Merkin haltija teetti merkeistä markkinatutkimuksen vuonna 2006, jonka perusteella 87 % vastanneista tunnisti merkin VOIMARIINI ja 79 % tunnisti merkin OIVARIINI. Vuoden 2004 jälkeen INGMARIINI-tavaramerkki otettiin käyttöön. On lähes ilmiselvää, että tapauksessa INGMARIINI-merkin haltija hyötyi EU-säädöksestä ja mahdollisesta nimenmuutoksesta, joka johti niin kutsuttuun vapaamatkustukseen - tässä tapauksessa laajalti tunnetun tavaramerkin avulla.³² Nähdäkseni ratkaisussa kilpailufunktion kannalta argumentointi sivuutettiin täysin, vaikka taustalla on nähtävissä selkeästi epärehellisen kilpailun elementtejä.

Kilpailufunktioon voidaan liittää argumentteja myös toisesta näkökulmasta, jonka mukaan kilpailufunktion toteutuminen eli kuluttajien merkkiuskollisuuteen pyrkiminen sekä näennäiset

²⁹ TEM 38/2011, s. 11.

³⁰ Salmi ym., 2008, s. 54 ja Oker-blom, 2010.

³¹ Oker-Blom, 2010.

³² Oker-Blom, 2010.

erot samanlaisissa tuotteissa rajoittavat kilpailua. Näistä voidaan puhua keinotekoisina esteinä uusien toimijoiden markkinoille tulolle.³³ Erityisesti tällaiset monopolistiset vaikutukset, kuten hintojen nousu ja mainontakilpailu, liittyvät laajaan tavaramerkkisuojaan. Merkkiuskollisuus on nähty taloustieteellisessä kirjallisuudessa ongelmana, koska tällöin on mahdoton syntyä niin sanottua täydellistä kilpailua, jossa kuluttajat vaihtaisivat aina tietyn tuotteen hinnan kallistuessa halvempaan tuotteeseen.³⁴

Näkökulmaa voidaan pitää juridisesti tavaramerkin kilpailufunktion kannalta vajaasti argumentoituna. Kuten todettua, kilpailufunktion kohdalla yhdistyy aikaisemmin esitellyt alkuperä-, erottamis- ja laatufunktiot. Argumentoinakin, että kuluttajien näkökulmasta tavaramerkin kilpailufunktion toteutuminen esimerkiksi juuri merkkiuskollisuutena on suuremmassa roolissa kuin esimerkiksi aina halvempi hinta; kuluttaja palaa tavaramerkillä tunnistettavan hyödykkeen luo sen tiedossa olevan alkuperän, erottautumisen ja hyvän laadun vuoksi. Elinkeinoharjoittajan kohdalla on oikeutettua tietyissä määrin suojata vahvassa markkina-asemassa olevaa tavaramerkkiä kielletyltä vapaamatkustamiselta, kuten esitellyssä KKO:n ratkaisussa, ennemmin kuin antaa kilpailijoiden epärehellisesti hyötyä epätavallisten markkinatilanteiden kautta tavaramerkkien jäljittelystä.

2.1.4 Kommunikaatio- tai mainosfunktio

Tavaramerkeillä on myös kommunikaatio- tai mainosfunktio, jonka merkitys on erityisesti viime vuosikymmeninä kasvanut. Kommunikaatiofunktio tarkoittaa hyödykkeiden myyntiä ja mainostamista tavaramerkkien alla. Samalla edesautetaan markkinoita, kun hyödykkeiden kaupallistaminen rationalisoituu.³⁵ Kommunikaatiofunktion kohdalla on kuitenkin nähty, että tavaramerkki on itsessään väline, joka houkuttelee kuluttajia ostamaan sen alla tarjottuja hyödykkeitä.³⁶ Kilpailufunktion kohdalla esiin nostettu merkkiuskollisuus liittyy vahvasti myös kommunikaatiofunktioon. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin menty kommunikaatiofunktion kohdalla vieläkin pidemmälle: kuluttajan on katsottu ostavan jonkin hyödykkeen pelkästään

³³ Palm, 2002, s. 33.

³⁴ Palm, 2002, s. 33.

³⁵ Salmi ym., 2008, s. 55, käsittelee kommunikaatio- ja mainosfunktiota samana kokonaisuutena. Näiden kahden funktion limittäisyyden vuoksi olen päättänyt tutkimuksessani samaan ratkaisuun.

³⁶ Palm, 2002, s. 19.

sen vuoksi, että haluaa identifioitua tavaramerkin kanssa. Näissä tapauksissa muut tuotteen ominaisuudet tai sen rahallinen arvo ovat toissijaisia.³⁷

Markkinointi ja sen asema yritysten liiketoiminnassa on kehittynyt viime vuosikymmeninä paljon. Nykyään markkinointia voidaan pitää erityisen tärkeänä valttikorttina yritysten kohentaessa kilpailuasemaansa markkinoilla.³⁸ Erityisesti markkinoinnin korostunut asema ja sen kehittyminen näkyy nykyisin asiakaskeskeisenä markkinointina, jonka tavoitteena on määritellä kohdemarkkinan tarpeet sekä voittaa kilpailijat tämän kohdemarkkinan hyödyntämisessä.³⁹

On myös perusteltua katsoa, että tavaramerkkien rooli on korostunut nykyajan markkinoinnissa. Tämä selittyy esimerkiksi seuraavilla tekijöillä: tavaramerkkien käyttö yritysten toiminnassa on kasvanut, markkinoiden lisääntynyt kilpailu on johtanut tavaramerkkien kohdentamista tietyille markkinoille, vähittäismyynti on kasvanut ja markkinointistrategioina hyödynnetään enenevässä määrin suoramarkkinointia sekä sponsorointia. Lisäksi mainittu asiakaskeskeinen markkinointi vaikuttaa tuotemerkkiuskollisuuden syntymiseen.⁴⁰ Kuten voidaan huomata, kaikkia mainittuja nykyajan liiketoimintaan liittyviä asioita yhdistää se, että tavaramerkkien hyödyntäminen oman kilpailuedun vahvistamisessa on suuressa roolissa. Tästä johtuen voidaan perusteellisesti katsoa, että kommunikaatiofunktion tulisi saada suojaa modernissa tavaramerkkioikeudessa.⁴¹

Mainosfunktion tavaramerkeille tarjoaman suoja-alan voidaan katsoa kattavan perinteiset markkinointikeinot, kuten televisiomainokset, joissa tavaramerkki liitetään johonkin hyvään tai arvostettuun ominaisuuteen. On kuitenkin kiistanalaista, kattaako mainosfunktio täysin nykyaikaisen verkossa tapahtuvan markkinoinnin, kuten Googlen AdWords-alustan, jossa hakukoneessa ensimmäiseksi tulee esiin tietyn elinkeinonharjoittajan mainostamat

³⁷ Palm, 2002, s. 19.

³⁸ Palm, 2002, s. 20.

³⁹ Palm 2002, s. 21. Palm esittää, että asiakaskeskeinen markkinointi käsittää a) tietyille markkinoille keskittymisen, b) markkinoinnin koordinoimisen, c) markkinoinnin kannattavuuden sekä d) markkinoinnin asiakaskeskeisyyden.

⁴⁰ Palm, 2002, s. 22.

⁴¹ Fernandez-Mora, 2021, s. 1386.

hyödykkeet.⁴² EUT on ottanut aiheeseen kantaa yhdistetyissä tapauksissa C-236/08-C-238/08 Google France sekä ratkaisussa C-323/09 Interflora. EUT argumentoi Google France ratkaisussa, että vaikka jokin muu toimija kuin tavaramerkin haltija on valinnut kyseisen tavaramerkin hakukoneoptimoinnin avainsanaksi mainostaakseen omia hyödykkeitään, ei tällä tehdä vahinkoa tavaramerkin mainontafunktiolle (k. 95). Interflora-ratkaisussa argumentoitiin EUT:n puolesta ikään kuin tähän lisäten, ettei tällainen hakukoneoptimointi vaikuta siihen, että tavaramerkin haltija ei pysty käyttämään markkinoinnissa tehokkaasti omaa tavaramerkkiään (k. 59). EUT:n linjaa voidaan pitää siinä mielessä odotettuna, että se ei korostanut vielä näissäkään tapauksissa liiemmin muiden kuin alkuperäfunktion toteutumista, vaikka ottikin lyhyesti kantaa myös mainontafunktioon.

Häiriöttömän kilpailun toteutumisen kannalta EUT:n argumentointia voidaan kuitenkin pitää onnistuneena; tapauksissa EUT onnistui luomaan tavaramerkin haltijan tehokkaan markkinoinnin sekä muiden kilpailijoiden kommunikaatiofunktioiden toteutumisen välille selvän linjan.⁴³ Tapauksien kohdalla on kuitenkin hyvä huomioida se, että markkinoinnin ja samalla markkinointifunktion korostuessa entisestään nykyajan tavaramerkkien välisessä kilpailussa, on ratkaisusta hankala vetää johtopäätöksiä siihen, miten mainontafunktion tarjoama suoja-ala tulisi tarkalleen tulkita tulevaisuudessa erilaisten markkinointikeinojen kohdalla sekä siihen, mikä mainontafunktion rooli tavaramerkkisuojalle on yhdessä muiden tavaramerkin funktioiden kanssa.

Vaikka tavaramerkkien markkinointifunktion tuottama suoja-ala ei olekaan täysin selvä, voidaan sen, ja ylipäänsä markkinoinnin suojaamisen katsoa olevan osaltaan kilpailua edistävää. Hyödykkeiden markkinointi tuottaa informaatiota markkinoille, mikä johtaa osaltaan kuluttajille mahdollisuuteen tehdä ostopäätöksiä informaation perusteella. Mainonnan voidaan lisäksi katsoa tehostavan hintakilpailua, joka johtaa hintojen laskuun. Lisäksi kilpailevan hyödykkeen tuominen markkinoille olisi lähes mahdotonta, jos markkinointia ei suojattaisi lainkaan.⁴⁴

Toisaalta jo aikaisemmin kilpailufunktiota esitellessä mainittu keinotekoisien erojen tekeminen samankaltaisille tuotteille voi tuottaa kilpailulle haitallisia vaikutuksia. Lisäksi, vaikka

⁴² Fernandez-Mora, 2021, s. 1387.

⁴³ Fernandez-Mora, 2021, s. 1389.

⁴⁴ Palm, 2002, s. 39.

markkinointi onkin korostunut nykyajan liiketoiminnassa, se ei välttämättä ole aina tarpeeksi informatiivista. Edelleen tällainen mainontakilpailun lisääntyminen voi toimia esteenä jonkin hyödykkeen tuomiseksi markkinoille ja näin ollen nostaa hyödykkeiden hintoja.⁴⁵ Mainontafunktion liiallinen korostaminen voi nähdäkseni huonoimmillaan toteuttaa tavaramerkkien haltijoiden suoja-alan liiallista laajenemista.

2.1.5 Taloudellinen funktio ja investointifunktio

Tavaramerkkien yhteydessä puhutaan usein niiden taloudellisesta funktiosta. Tällä tarkoitetaan niiden asemaa elinkeinonharjoittajien aineettomana pääomana.⁴⁶ Kirjallisuudessa puhutaan myös investointifunktiosta⁴⁷, jonka käsittely tässä yhteydessä on mielestäni tarkoituksenmukaista, sillä mainitut kaksi käsitettä menevät käytännössä toistensa kanssa päällekkäin. Elinkeinonharjoittajat voivat investoida aineettomaan omaisuuteensa esimerkiksi markkinoimalla tai vahvistamalla brändiään sosiaalisen median kautta. Investointifunktion voidaan katsoa menevän ainakin osittain päällekkäin myös mainontafunktion kanssa.⁴⁸ Lisäksi taloudelliseen funktioon voidaan katsoa kuuluvan tavaramerkin hyödyntäminen lisensoinnissa ja jopa suorassa myynnissä.⁴⁹

Brändeihin investoimisen ja tavaramerkkien itsenäisen taloudellisen funktion on katsottu oikeuskirjallisuudessa rajoittavan osaltaan vapaata kilpailua. Suppean suoja-alan sekä korkean rekisteröimiskynnyksen puolesta on argumentoitu siten, että tavaramerkit ovat kulkemassa kohti merkinhaltijan intressejä ja investointeja palvelevaa suuntaa. Tavaramerkkien itsenäinen asema merkinhaltijan varallisuusosoikeutena voidaan nähdä vapaata kilpailua rajoittavana, sillä se rajoittaa markkinoille pääsyä, nostaa hintoja ja keinotekoisesti erottelee samankaltaisia tavaramerkkejä. Tavaramerkkejä voidaan siis pitää tämän näkökulman mukaan monopolistisina.⁵⁰

⁴⁵ Palm, 2002, s. 39.

⁴⁶ Salmi ym., 2008, s. 56.

⁴⁷ Ks. esim Palm, 2002, s. 39, jossa puhutaan markkinointi-investoinneista sekä Fernandez-Mora, 2021, s. 1389, jossa puhutaan suoraan investointifunktiosta.

⁴⁸ Fernandez-Mora, 2021, s. 1395. EUT kuitenkin on todennut Interflora-ratkaisussaan, että vaikka investointifunktio voi olla osittain päällekkäinen mainontafunktion kanssa, on se silti oma funktionsa johtuen mainonnan lisäksi muista tavaramerkkiä tukevista investoinneista.

⁴⁹ Salmi ym., 2008, s. 56.

⁵⁰ Palm, 2002, s. 35–36,

Investointifunktio sekä tavaramerkkeihin tehdyt taloudelliset panostukset nousevat esiin erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla.⁵¹ Investointifunktion merkitys laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla perustuu siihen, että laajalti tunnetut tavamerkit ovat yleensä vuosien ajan jatkuneen investoinnin tulosta. Kuitenkin, mikäli tavaramerkki nähdään monopolina, johon se erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla kallistuu, voi investointifunktion suojaamisella tällaisten merkkien kohdalla olla kilpailun kannalta negatiivisia vaikutuksia. On ensinnäkin mahdollista, että laajalti tunnetulla tavamerkillä pyritään rajoittamaan hyödykkeiden jakelua lisenssisopimusten kautta. Lisäksi laajalti tunnetun tavamerkin avulla saavutettu mahdollinen määräävä markkina-asema voi johtaa tällaisen aseman hyväksikäyttöön. Molemmat näistä voidaan nähdä ongelmallisina mahdollisen markkinoiden jakautumisen kannalta.⁵² Pahimmillaan laajalti tunnetulle tavamerkillä tarjottu liiallinen suoja voi johtaa jonkin tietyn sanan lopulliseen monopolisoitumiseen.⁵³

Myös EUT on ottanut kantaa Interflora-ratkaisussaan siihen, että investointifunktiota voidaan suojata, jos loukkaava käyttö aiheuttaa tavamerkin rekisteröineelle huomattavaa haittaa rekisteröineen käyttäessä merkkiään maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla on mahdollista houkuttaa kuluttajia tai saavuttaa kuluttajien kohdalla merkkiuskollisuus (k. 62). Tapauksessa oli kyse nimenomaan laajalti tunnetusta tavamerkestä. EUT on avannut näin ollen ratkaisullaan mahdollisuuden myös investointifunktion suojaamiseen, tosin sen merkityksestä irrallaan muista funktioista ei ole ratkaisun perusteella mahdollista vetää järin selkeitä suuntaviivoja.

Investointeja ja tavamerkin taloudellista merkitystä vastustavan ajattelun vastapainona on kuitenkin esitetty argumentteja, joita voidaan pitää tavamerkin taloudellista funktiota puolustavina. Argumenttien mukaan tavaramerkkiä varten tehtyjä investointeja tulee suojata lailla, sillä muussa tapauksessa merkkeihin tehdyt investoinnit ovat turhia, kuluttajat eivät säästä informaation etsintäkuluissa ja hyödykkeiden laatu laskee. Tämän teorian perusteella elinkeinonharjoittajien investointeja on syytä suojata myös sillä perusteella, ettei keinotekoisten

⁵¹ Marusic, 2014, s. 538.

⁵² Marusic, 2014, s. 543.

⁵³ Marusic, 2014, s. 555

erojen tekeminen tuotteiden välille ole enää nykyajan markkinoilla välttämättä kilpailullisesti vahingollinen asia.⁵⁴

2.1.6 Tavaramerkkifunktiot ja intressien tasapainottaminen

Tavaramerkkifunktioita koskevan tulkinnan voidaan katsoa laajentuneen viime vuosikymmeninä. Tämä on seurausta brändiajattelun yleistymisestä sekä EUT:n oikeuskäytännöstä, jossa tavaramerkkien haltijoille on tarjottu suojaa ei ainoastaan koskien perinteisiä erottamis- ja alkuperäfunktiota vaan myös koskien muita, ylempänä esiteltyjä tavaramerkin funktioita. On mielestäni perusteltua tarkastella, onko tällainen funktioiden laajentuminen vapaan kilpailun ja eri markkinatoimijoiden intressien toteutumisen kannalta hyvä vai huono asia.

EUT on ratkaisussaan C-487/07 L'Oréal esittänyt, että tavaramerkin haltijalle on annettu yksinoikeus merkkiin, jotta tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Tällaisina tehtävinä EUT on maininnut alkuperäfunktion lisäksi laatufunktion, kommunikaatiofunktion, investointifunktion sekä mainontafunktion (k. 58). Voidaan katsoa, että tällä ratkaisulla EUT on madaltanut sitä rajaa, jolla yksinoikeuden suojaa on mahdollista tavaramerkeille perustella. Mikäli tavaramerkin suojaa ulotetaan koskemaan myöskin tapauksia, joissa konkreettista sekaannusta tai samankaltaisuutta ei vaadita, vaan pelkkä mahdollinen haitta esimerkiksi mainontafunktiolle todetaan riittäväksi suojan saamisen kannalta, voidaan tavaramerkistä puhua monopolina.⁵⁵ Markkinoilla, joissa brändin rakentamisen tärkeys korostuu ja joissa EUT on avannut mahdollisuuden vedota laajasti kaikkien tavaramerkin funktioiden tarjoamaan suojaan jopa yksittäin, voi olla pienemmille toimijoille erityisesti haittaa; markkinoille on mahdollisesti vaikeampaa tulla resurssipulan takia, vaikka hyödykkeet olisikin samankaltaisia ja laadultaan yhtä hyviä kuin isommalla toimijalla. Lisäksi luonnollinen kehityssuunta on se, että tavaramerkkiloukkaukset keskittyvät entistä enemmän siihen, että markkinajohtajan brändiä aletaan hyödyntämään kopioimalla.⁵⁶ Näillä kaikilla mainituilla seurauksilla on ymmärrettävästi vapaata kilpailua vahingoittavia vaikutuksia.

⁵⁴ Palm, 2002, s. 39–40.

⁵⁵ Senftleben, 2011, s. 384.

⁵⁶ Palm, 2002, s. 309.

Ylempänä mainitut EUT:n ratkaisut Google France sekä Interflora nostivat tätä suoja-alan myöntämisen rajaa ylemmäksi, mutta L'Oréal -ratkaisu on jo toisaalta avannut mahdollisuuden vedota yksittäisiin funktioihin. On mahdollista argumentoida, että pelkästään alkuperä- ja erottamisfunktion varaan rakennettu tavaramerkin suoja on riittävä myös merkinhaltijan kannalta ja samalla myönteisempi vapaan kilpailun toteutumisen kannalta. Ensinnäkin muihin funktioihin vetoamista voidaan pitää poikkeuksena pääsääntöön. Toiseksi alkuperä- ja erottamisfunktio tarjoavat jo itsessään laajaa suojaa vahvasti tunnetuille merkeille. Lisäksi tavaramerkkioikeus tarjoaa rajattoman uusimismahdollisuuden, joka itsessään tuo suojaa merkeille. Alkuperä- ja erottamisfunktiolle rakennettu tavaramerkin suoja-ala torjuu funktioiden laajentumisen tarjoaman mahdollisen tavaramerkkimonopolin sekä luo pohjaa toimivalle tavaramerkkilpailulle nykyajan markkinoilla.⁵⁷

Näkemykseni mukaan tavaramerkkifunktioiden liika laajentuminen on kuin onkin haitallista vapaan kilpailun toteutumiselle sen antaessa liikaa markkina-alaa johtaville toimijoille. Mielestäni kuitenkin tavaramerkkien kohdalla funktioiden ansaitsema suoja-ala on hyvin tapauskohtaista ja yleistäviä suuntaviivoja on mahdotonta sovittaa kaikkiin tapauksiin. Tavaramerkkien laajempi funktionalisoituminen on siinä mielessä tervetullutta, että se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia tällaiselle tapauskohtaiselle tarkastelulle. Funktionalisoitumisessa voidaan nähdä myös viitteitä vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden leviämisestä tavaramerkkioikeuden piiriin, joka on omiaan hämärtämään tavaramerkkien suoja-alan rajojen tulkintaa ja sitä, missä kohdin on kyse reilun ja vapaan kilpailun toteutumisesta ja missä ei.⁵⁸

Nähdäkseni erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat ovat otollisessa asemassa, kun EUT on alkanut korostaa myös muita funktiota kuin alkuperä- ja erottamisfunktiota, sillä laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat omaavat jo itsessään vahvan brändin, jonka ylläpitäminen esimerkiksi markkinoinnilla ja investoinneilla on helpompaa kuin uusille, markkinoille pyrkiville toimijoille. Funktioiden suojaamisessa onkin löydettävä tasapaino, jolla funktioiden toteutuminen ja tavaramerkkien haltijoiden suoja turvataan, mutta samalla vapaata kilpailua ja uusien toimijoiden markkinoille tulemistä ei tulla rajoitetuksi liikaa. Kyseessä on tällöin kaikkien markkinoilla toimivien intressejä palveleva tila, joka takaa itsessään tehokkaan kilpailun toteutumisen. Seuraavaksi tarkastelen laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja niiden

⁵⁷ Palm, 2002, s. 309.

⁵⁸ Aiheesta tarkemmin tutkielmani kappaleessa 4.

suoja-alaa, joiden taustalla, kuten mainittu, vaikuttavat erityisesti modernissa tavaramerkkioikeudessa tunnustetut funktiot, joita ovat muut kuin alkuperä- ja erottamisfunktio.

2.2 Laajalti tunnetut tavamerkit

Laajalti tunnetut tavamerkit ovat poikkeuksellisen tunnettuja tavamerkkejä, joiden goodwill-arvon vuoksi ne kokevat helpommin jäljittelyä sekä hyväksikäyttöä.⁵⁹ Laajalti tunnetut tavamerkit eroavat normaaleista tavamerkeistä siinä, että ne saavat suojaa myös sekaannusvaaran ulkopuolisissa tilanteissa. Kuten mainittu, laajalti tunnetut tavamerkit ovat alun perin kodifioitu jo Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaan, jonka mukaan ”liittomaat sitoutuvat epäämään tai selittämään pätemättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin, joka on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, johon nähden asianomainen rekisteröintimaan viranomainen katsoo olevan siellä yleisesti tunnettua, että merkki jo kuuluu toiselle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä sopimuksesta johtuvat edut, ja että sitä käytetään samojen tai samankaltaisten tavaroiden merkitsemiseen.” Pariisin yleissopimuksen jatkeeksikin kutsuttu sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS) jatkaa laajalti tunnetuista tavamerkeistä laajentaen Pariisin yleissopimuksen 6 bis säännöksen soveltamisalaa mainiten 16 artiklan 3 kohdassa tunnettavuuden yleisön keskuudessa asianomaisella alalla sekä sen, että laajalti tunnetut tavamerkit saavat suojaa, vaikka tavarat ja palvelut eivät olisikaan samankaltaisia.

Myös World Intellectual Property Organization (WIPO) on antanut vuonna 1999 soveltamisohjeet koskien laajalti tunnettuja tavamerkkejä. Soveltamisohjeilla on myöskin ollut tarkoituksena olla jatke Pariisin yleissopimukselle.⁶⁰ WIPO:n soveltamisohjeiden 2 artiklassa laajalti tunnetuille tavamerkeille asetetaan kuusi näkökohtaa, jotka tulee ottaa arvioinnissa huomioon: 1. merkin tunnettuuden aste asianomaisen yleisön keskuudessa, 2. merkin käytön kesto, laajuus ja maantieteellinen alue, 3. merkin markkinoinnin kesto, laajuus ja maantieteellinen alue, mukaan lukien mainonta tai julkisuus ja niiden tavaroiden ja/tai palvelujen esittely messuilla tai näyttelyissä, joita tavaramerkki koskee, 4. merkin rekisteröintien ja/tai rekisteröintihakemusten kesto ja maantieteellinen alue siltä osin, kun ne

⁵⁹ Salmi ym., 2008, s. 373.

⁶⁰ Palm, 2002, s. 271.

koskevat merkin käyttöä tai tunnettuutta, 5. merkkiin liittyvien oikeuksien menestyksekkäs täytäntöönpano, erityisesti se, missä määrin toimivaltaiset viranomaiset ovat tunnustaneet tavaramerkin laajalti tunnetuksi ja 6. merkkiin liitoksissa oleva arvo. Kuten voidaan huomata, vievät WIPO:n soveltamisohjeet laajalti tunnettujen tavaramerkkien tulkintaa paljon Pariisin yleissopimusta ja TRIPS:iä pidemmälle.

WIPO:n soveltamisohjeiden ollessa kuitenkin vain ohjeen taseisia, on Euroopan unionin tavaramerkkiuudistuksen myötä päivitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöstä (TM-direktiivi) tärkein EU:n laajuisesti vaikuttava kodifiointi koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.⁶¹ TM-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a) alakohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinti estyy, mikäli aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu jäsenvaltiossa tai EU-tavaramerkki on laajalti tunnettu unionin tasolla ja myöhemmän merkin käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai olisi näille haitaksi. TM-direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c) alakohta antaa myös laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle oikeuden estää tällaisen myöhemmän merkin käyttö samoilla perusteilla kuin mainitussa 5 artiklassa. TM-direktiivi siten takaa, että laajalti tunnetut merkit saavat samanlaista suojaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä vastaamaan on kodifioitu myös TML, jonka 5 §:n 3 kohdan mukaan laajalti tunnettu tavaramerkki saa suojaa, mikäli merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista tai sen aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle.

Kuten sääntökehikosta voidaan huomata, laajalti tunnetut tavaramerkit saavat kattavasti kodifioitua suojaa, joka on kirjattu sekä perustavanlaatuisiin teollisia yksinoikeuksia koskeviin sopimuksiin että EU:n ja Suomen lainsäädäntöön. Yksinkertaistettuna laajalti tunnetuille tavaramerkeille myönnetyssä suojassa on kyse siitä, että pyritään torjumaan tavaramerkin taloudellisen arvon epärehellinen hyväksikäyttö.⁶² *Palm* kuitenkin erottaa teoksessaan laajalti tunnetuille tavaramerkeille tarjotulle suoja-alalle kolme eri tarkoitusta. Ensinnäkin hän nostaa esiin sen, että kuluttajat saattavat ajatella tavaramerkkien olevan samaa alkuperää ja täten myös samanlaatuisia, mikä johtaa sekaannusvaaraan. Toiseksi hän nostaa esiin vesittymisen, kun tavaramerkin käyttö eri tavaroissa ja palveluissa arkipäiväistää merkkiä. *Palm* lukee

⁶¹ Myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä antaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille, koskien kuitenkin vain EU-tavaramerkkejä.

⁶² Ojala, 2017, s. 176.

vesittymisen alle myös mahdollisen maineen tahrimisen, jos merkkiä esitetään mahdollisesti nolossa tai kömpelössä yhteydessä. Kolmanneksi Palm erottaa sen, että tavaramerkillä on itsenäinen taloudellinen arvo ja siihen on suunnattu investointeja, joita tulee suojata. Tämä johtaa siihen, että tavaramerkin markkinointiarvon epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö tulee olla hänen mukaansa kiellettävissä.⁶³

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan puolesta koskien sen taustalla vaikuttavia tekijöitä on myös argumentoinut julkiasiamies *Sharpston* EUT:n ratkaisua C-252/07 Intel koskevassa ratkaisuehdotuksessaan. Julkiasiamiehen mukaan tunnetuimmat tavaramerkit ovat erityisen alttiita eri tuotealoilla, joissa sekaannusvaaraa ei välttämättä ole. Sharpston kuitenkin viittaa siihen, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien ainoa tarkoitus ei ole viitata hyödykkeiden lähteeseen, vaan muodostaa voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta, hauskanpidosta, ylellisyydestä, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista elämäntavan ominaisuuksista, jotka toimivat itsenäisinä markkinointiviesteinä (k. 8). Merkkien taustalla voidaankin nähdä elinkeinonharjoittajien tarkoitus luoda tunneperäisiä suhteita kuluttajille koskien merkkiä, jonka on lopulta tarkoitus johtaa merkkiuskollisuuteen. Kilpailijoiden rajoittamaton vapaus käyttää samankaltaista merkkiä johtaa luonnollisesti tällaisesta positiivisesta mielikuvasta hyötymiseen.⁶⁴

2.2.1 Tavaramerkin laajan tunnettuuden käsite

Kuten jo itse käsitekin kertoo, laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin yhtenä edellytyksenä on, että merkki on laajalti tunnettu. Tämä laajalti tunnettuus on osoitettava nimenomaisesti alueella, johon suojaa on haettu.⁶⁵ Maantieteellisesti tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen kohdalla on osoitettava, että suojaa hakeva tavaramerkki on tunnettu olennaisessa osassa Suomea.⁶⁶ Nämä käsitteet eivät kuitenkaan selitä suoraan sitä, miten laaja tunnettuus esikysymyksenä laajalle tavaramerkkisuojalle määräytyy. On kiinnitettävä huomiota siihen, että laaja tunnettuus itsessään sisältää useamman osan, jonka tulee täytyä, jotta suojaa

⁶³ Palm, 2002, s. 275. Ojala, 2017 sekä Haarmann, 2014 käyttävät viimeiseksi esitellystä markkinointiarvon hyväksikäytöstä käsitettä vapaamatkustaminen, jota käsitellään myöhemmin tutkielmassa.

⁶⁴ Ojala, 2017, s. 175.

⁶⁵ Kur – Dreier, 2013, s. 212.

⁶⁶ Salmi ym., 2008, s. 375.

saa. Lain kirjain ei tähän tarjoa tarpeeksi selvää käsitteen määrittelyä, mutta käsitettä on avattu oikeuskäytännössä niin Euroopan unionin kuin Suomen kansallisellakin tasolla.

EUT on ottanut kantaa ratkaisukäytännössään siihen, miten laajan tunnettuuden käsitettä tulee tulkita. Ratkaisussa C-375/97 General Motors tuomioistuin viittasi siihen, että ratkaisun aikaan voimassa olleen tavaramerkkidirektiivin sanamuoto viittasi saksaksi, ruotsiksi ja hollanniksi nimenomaan käsitteeseen ”tunnettu” ja jätettiin tunnettuuden laajuus määrittelemättä, kun taas muissa kieliversioissa käytetään käsitettä ”maine” tai viitataan muuten nimenomaan merkin tunnettuuteen yleisön keskuudessa. EUT mainitsi ratkaisussa, että kyseinen vivahde-ero ei tarkoita sitä, ettei tietynasteista tunnettuuskynnystä vaadittaisi laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamisen kannalta (k. 22).

Seuraavaksi EUT mainitsi ratkaisussa sen, mitä otetaan huomioon koskien relevanttia yleisöä tunnettuuden arvioinnissa. Ratkaisussa EUT viittasi siihen, että tavaramerkkidirektiivin laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskeva artikla vaatii merkiltä tietynasteista tunnettuutta yleisön keskuudessa. EUT jatkaa tästä, että tunnettuusasteen tulee olla ”riittävän suuri” (k. 23). EUT:n mukaan yleisöllä, jonka keskuudessa merkin tulee olla tunnettu, tarkoitetaan tavaramerkin kohderyhmää, eli suurta yleisöä tai asiantuntevampaa yleisöä, kuten jokin tietty ammattipiiri, jolle hyödykettä markkinoidaan (k. 24). Tuomioistuin selvensi, että tavaramerkkidirektiivin perusteella ei ole mahdollista vaatia tiettyä prosentuaalista määrää yleisöstä, joka takaisi merkin laajan tunnettuuden ja viittaa ratkaisussa merkittävään osaan kohderyhmästä (k. 25). EUT mainitsi, että tulkittaessa mahdollista tunnettuutta, on otettava huomioon ”kaikki asiassa merkitykselliset seikat”. Tällaisia ovat tuomioistuimen mukaan tavaramerkin markkinaosuus, sen käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, sekä yrityksen käyttämät varat siihen, että tavaramerkistä tulee tunnettu (k. 27).

Samassa General Motors ratkaisussa EUT on maininnut, että maantieteellinen edellytys täyttyy, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa jäsenvaltiota (k. 28). Tuomioistuin on lisäksi ratkaisussaan C-301/07 PAGO International ottanut kantaa laajan tunnettuuden alueelliseen vaatimukseen. Tuomioistuin totesi, että maantieteellisesti vaatimus täyttyy, kun tavaramerkki on tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä (k. 27). Tuomioistuimen mukaan yhden jäsenvaltion koko alueella laajalti tunnettu tavaramerkki täyttää vaatimuksen olennaisesta osasta yhteisöä. EUT kuitenkin argumentoi, että jäsenvaltion alueen tulee muodostaa

olennainen osa yhteisön aluetta (k. 29). EUT:n perusteluista voi tulkita kuitenkin siten, että yksittäinen jäsenvaltio voi muodostaa maantieteellisesti olennaisen osan.⁶⁷

Konkretiaa laajalti tunnettuuden käsitteen arvioinnista voi löytää lisäksi suomalaisesta oikeuskäytännöstä. Markkinaoikeuden (MAO) ratkaisusta H37/2022 Valio Oy käy ilmi, että Valio on teettänyt KOSKENLASKIJA-tavaramerkistään kuluttajatutkimuksen, jonka mukaan vastaajan tavaramerkissä esiintyvä sana ”tukkijätkä” assosioitiin kuluttajien toimesta koskenlaskijaan tai Valioon 24 % vastaajan osalta. Lisäksi Valio toi esiin sen rakentaman miellelyhtymän tukkilaisuuden tai tukkijätkän sekä juuston tai sulatejuuston välillä. Edelleen Valio viittasi rakentaneen markkinoinnilla Koskenlaskija-brändiään jo 80 vuotta. Markkinaoikeus on viitannut myös ratkaisussa asiaa koskevasta uutisesta nousseeseen sosiaalisen median keskusteluun Twitter-alustalla, jossa koskenlaskijaa on erehdytty pitämään samana kuin tukkijätkää. Ratkaisu antaa osaltaan suuntaviivoja sille, mitä laajalti tunnettuus tarkoittaa. Tässä tapauksessa se on vaatinut 80 vuotta oman kilpailuaseman edistämistä ja brändin rakentamista markkinoilla, millä on onnistuttu luomaan miellelyhtymä koskenlaskusta ja tukinuitosta Valion sulatejuustoon.

Toiseen suuntaan on ratkaistu MAO 453/15 Abloy, jossa oli kyse siitä, että Abloy väitti toisena kanneperusteenaan hallussa olevan avaimen muotoisen ulkoasutavaramerkkinsä olevan laajalti tunnetun tavaramerkin suojan piirissä. Abloy esitti asiassa muun muassa, että avainta oli käytetty liiketoiminnassa pitkään ja, että Abloylla oli korkeat myyntiluvut ja suuri markkinaosuus. Erityisen mielenkiintoista oli se, että Abloyn liiketoimintajohtajan perusteltu kertomus siitä, että Abloy oli markkinajohtaja, ei katsottu tarkoittavan MAO:n mukaan sitä, että merkki olisi laajalti tunnettu. Lisäksi MAO viittasi siihen, että todisteita tavaramerkin käytön intensiivisyydestä tai investoinneista ei oltu asiassa esitetty.

Palm on esittänyt, että General Motors ratkaisussa esitetty käsitys määrittämättömästä prosentuaalisesta osuudesta, joka laajaan tunnettuuteen vaaditaan, olisi konkreettisesti ainakin 30–50 % kohdeyleisöstä. Lisäksi, mikäli kyseessä on erikoistunut yleisö, kuten ammattiryhmä, joka on kooltaan pienempi, on prosentuaalisen osuuden ja sitä myötä kynnyksen laajaan tunnettuuteen oltava vielä suurempi. Hänen mukaansa kvalitatiiviset tekijät tietyssä kohdeyleisössä eivät itsessään ratkaise laajaa tunnettuutta ja siihen perustuvaa suojaa.⁶⁸

⁶⁷ Marusic, 2014, s. 539.

⁶⁸ Palm, 2002, s. 283.

Toisaalta taas *Kur* on argumentoinut, että tavaramerkin maine itsessään on se, mikä on merkittävää laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla. Kyseessä on näin ollen tavaramerkin houkuttelevuus sekä sen markkinointiarvo, jota laajalti tunnettujen merkkien suojalla pyritään suojaamaan kilpailijoiden väärinkäytöksiltä.⁶⁹

Itselleni merkkien maine tai laaja tunnettuus näyttäytyy enemmänkin kvalitatiivisena kuin kvantitatiivisena käsitteenä. EUT:n argumentointi General Motors -ratkaisussa ei sulje pois sitä, minkä kokoisen ryhmän sisällä tunnettuutta mitataan ja samalla prosentuaalista tunnettuutta ei olla haluttu ottaa ratkaisevaksi tekijäksi. Kyse on, kuten EUT:kin päättelee, kokonaisuuskannasta, johon vaikuttavat oman näkemykseni mukaan enemmän tavaramerkin laatu ja se, minkälaisen brändin tavaramerkin haltija on pystynyt markkinointi- ja muilla investointiponnisteluillaan rakentamaan. Samaa perustelee erityisesti MAO:n Abloyta koskeva ratkaisu, jossa pelkästään ison osuuden markkinasta ei katsottu antavan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevaa suojaa. Tavaramerkin ja samalla koko brändin tunnettuuteen vaikuttaa enemmänkin se mielikuva, joka kohderyhmälle on onnistuttu jättämään – tällaisia vaikutuksia voidaan ottaa huomioon erilaisissa yhteyksissä, jopa sosiaalisen median kautta, kuten mainitussa MAO:n Valio-ratkaisussa.

2.2.2 Tavaroista ja palveluista riippumaton suoja

Aikaisemmin voimassa olleen EU-tavaramerkkilainsäädännön sanamuodon mukaan laajalti tunnettu tavaramerkki sai suojaa, mikäli sen kattamat tavarat ja palvelut eivät olleet samankaltaisia kuin myöhempi merkki.⁷⁰ Nykyisen EU-oikeuden mukaan sillä ei ole laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamisen kannalta merkitystä, käytetäänkö tavaramerkkiä samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa kuin aikaisempaa merkkiä.

Kuitenkin, ennen kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavaa suojaa laajennettiin koskemaan myös tapauksia, joissa aikaisemman ja myöhemmän merkin kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia, aiheutti oikeustila kriittisiä puheenvuoroja koskien laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan laajentamista. Julkiasiamiehen ratkaisuehdotuksessa koskien EUT:n ratkaisua C-292/00 Davidoff julkiasiamies *Jacobs* argumentoi, että laajalti

⁶⁹ Kur, 1992, s. 226. Samaan on päätyntä Kurin tekstiin viitaten Pakarinen, 2006, s. 55.

⁷⁰ Ks. esim. Kur – Dreier, 2013, s. 214. EUT kuitenkin täsmensi kyseessä olleen tavaramerkkidirektiivin tulkintaa oikeuskäytännössään tapauksessa C-292/00 Davidoff, jossa todettiin, että tavara- tai palvelulajilla ei ole merkitystä suojan saamisen kannalta.

tunnetut tavaramerkit eivät tarvitse laajennettua suojaa tapauksissa, joissa merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia. Jacobs toteaa, että tällaisissa tilanteissa tulisi soveltaa normaalia sekaannusvaara-doktriinia (k. 58). Jacobs viittaa lainsäätäjän tarkoitukseen, jonka mukaan ”erilaisten tavaroiden ollessa kyseessä epärehelliset toimijat voisivat hyvinkin käyttää epäoikeutetusti hyväksi tunnettua tavaramerkkiä, ellei ylimääräistä suojaa myönnetä, kun taas tapauksissa, joissa tavarat ovat samankaltaisia, hyväksikäyttö olisi huomattavasti vaikeampaa ilman, että syntyy sekaannusvaara” (k. 51).

EUT ei ratkaisussaan C-292/00 Davidoff soveltanut julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotusta. Voidaankin perustellusti nostaa esiin se, oliko laajalti tunnettua tavaramerkkiä tarpeen suojata tapauksessa laajentamalla tulkintaa silloin voimassa olleen tavaramerkkidirektiivin sanamuodon ulkopuolelle. Samalla nousee esiin se, oliko laajennettua tavaramerkkisuojaa samankaltaisille tavaroille ja palveluille tarkoituksenmukaista kodifioida lainsäädäntöön. *McCarthy* on esittänyt, että Davidoff-ratkaisussa olisi voitu soveltaa sekaantumisvaara-doktriinia johtuen siitä, että tavaroiden ja palveluiden ollessa samankaltaisia tavaramerkkien välillä, ei ”tunnetulla” merkillä ole ongelmia menestyä väitteessään koskien sekaannusvaaraa. Näin ollen tunnetut merkit saisivat nimenomaan enemmän suojaa sekaannusvaaran soveltamisen kautta, kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille myönnetyllä suojalla.⁷¹

Voidaan myös katsoa, että laajalti tunnetuille tavaramerkeille tarkoitettu suoja on perusteltua tavaralajista riippumatta nimenomaan niiden laajan ja tunnetun maineen takia.⁷² Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja perustuu nimenomaan tähän laadulliseen maineeseen, jonka suojaaminen tulisi olla perusteltua maineen eteen tehtyjen ponnistelujen vuoksi. Sekaannusvaaraa voidaan taasen pitää tästä täysin irrallisena käsitteenä, joka soveltuu nimenomaan ”normaalin” maineen omaaviin tavaramerkkeihin. Tämän voidaan katsoa olleen myös EU-lainsäätäjien tarkoitus, kun laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskeva suoja laajennettiin lopulta lain kirjaimen mukaan kattamaan samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden kollisiotilanteet. Näkemykseni mukaan oikeustila on lisäksi paljon selkeämpi, kun tavaralajista riippumaton suoja on istutettu lainsäädäntöön.

⁷¹ McCarthy, 2004, s. 1178.

⁷² Ojala, 2017, s. 180.

2.2.3 Yleisölle syntyvä miellelyhtymä

Laajan tavaramerkkisuojan saaminen edellyttää myös sitä, että relevantille yleisölle syntyy miellelyhtymä aikaisemman ja myöhemmän merkin välillä.⁷³ Kuten mainittu, laajalti tunnettu tavaramerkki saa suojaa ilman sekaannusvaaran olemassaoloa. Tällaisissa tapauksissa kyseeseen tulee lähinnä se, että markkinoilla on kaksi merkkiä, jotka kuluttajat yhdistävät toisiinsa. On kuitenkin huomionarvoista, ettei pelkkä yhdistäminen ole vielä riittävä laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamiseksi. Kuluttajien miellelyhtymä sen sijaan toimii jälleen yhtenä esikysymyksenä sille, onko myöhemmän merkin käyttö ollut hyväksyttävää tai onko käytöstä mahdollisesti seurannut haittaa laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle. Mikäli pelkkä miellelyhtymä merkkien välillä tarkoittaisi sitä, että tavaramerkki saisi suojaa, seuraisi siitä absoluuttinen oikeus kyseisen tavaramerkin haltijalle.⁷⁴

EUT on oikeuskäytännössään käsitellyt miellelyhtymää ja sen olemassaoloa ratkaisussa C-252/07 Intel. EUT mainitsee, että tavaramerkkidirektiivissä mainitut haitat aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle ja erottamiskyvylle ovat seurausta tietynasteisesta samankaltaisuudesta, jonka takia yleisössä syntyy miellelyhtymä kyseisten tavaramerkkien välillä (k. 30). EUT jatkaa, että miellelyhtymästä johtuvien haittojen olemassaoloa on arvioitava tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisön keskuudessa, joista tuomioistuin käyttää ilmaisua ”tavanomaisesti valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat” (k. 35).

Samassa tapauksessa on otettu lisäksi kantaa siihen, mitä tekijöitä arvioidaan, kun pohditaan mahdollisen yhteyden syntymistä merkkien välillä. EUT on listannut Intel-ratkaisussa merkittäväksi tekijäksi ensinnäkin tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen. Toiseksi on kerrottu tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkit on rekisteröity, mukaan lukien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä kohdeyleisö. Kolmanneksi on mainittu aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus. Neljänneksi tekijäksi on listattu aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste, joka voi olla joko luontainen tai käyttöön perustuva. Viidenneksi ja viimeiseksi tekijäksi on kerrottu sekaannusvaaran olemassaolo (k. 42).

⁷³ Ojala, 2017, s. 180.

⁷⁴ Weckström, 2010, s. 4. Ks. myös EUT:n ratkaisu C-251/95 Sabel, jossa puhutaan miellelyhtymästä sekaannusvaaran ollessa käsillä (k. 26).

EUT:n mainitsemat miellelyhtymän syntymisessä huomioon otettavat asiat jäävät irrallisiksi ilman niiden laajempaa avaamista. Ensimmäisenä merkittävänä tekijänä mainitusta tavaramerkkien samankaltaisuudesta EUT toteaa Intel-ratkaisussa, että mitä samankaltaisempia tavaramerkit ovat, sitä todennäköisempää on, että myöhempi merkki herättää mielikuvan aikaisemmasta merkistä (k. 44). Samankaltaisuutta on arvioinut esimerkiksi korkein oikeus ratkaisussaan KKO 2010:12, jota on käyty aikaisemminkin tutkielmassa läpi. KKO vertaili tapauksessa merkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI myöhemmän merkin INGMARIINI kanssa. Merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota merkkien kirjoitusasuissa siihen, että niiden loppupäätteet olivat identtisiä; -MARIINI, -ARIINI ja -RIINI. KKO katsoi, että kirjoitusasun loppupäätteiden perusteella syntyvää samankaltaisuutta ei voida pitää kovin korkeana. Huomionarvoista on, että samassa asiassa KHO on päätenyt vastakkaiseen lopputulokseen. Ratkaisussa KHO 2011:1996 on todettu, että merkkien välinen samankaltaisuuden aste on riittävä INGMARIINI-tavaramerkin ja VOIMARIINI-tavaramerkin välillä. Voidaankin todeta, ettei samankaltaisuuden asteen arviointi ole aina täysin yksioikoista.

Tavaramerkkien välinen samankaltaisuus on mahdollista syntyä myös merkityssisällön samuuden perusteella. Jo aikaisemmin tutkielmassa esiin nostetussa ratkaisussa MAO H37/2022 markkinaoikeus nosti esiin tavaramerkkien KOSKENLASKIJA ja TUKKIJÄTKÄ välisen merkityssisällön todettuaan, että merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan. ”Koskenlaskija”-käsite tarkoittaa MAO:n mukaan henkilöä, joka laskee koskea veneellä tai tukilla. ”Tukkijätkä”-käsitteeseen puolestaan voidaan liittää metsätyöt ja muun ohella puunuittotyöt. Markkinaoikeus argumentoi, että ”mielikuvaan erityisesti entisaikojen puunuitosta sisältyy puolestaan sekä tasapainoilua tukeilla että kosken laskua tukilla. Koska sana ’tukkijätkä’ viittaa nimenomaan vanhan ajan puunuittajiin, kohdeyleisö saattaa siten vaivatta yhdistää sanan ’tukkijätkä’ myös puunuittoon.” MAO totesi, että koskien KOSKENLASKIJA-sanamerkkejä merkityssisältöä voidaan pitää vain heikosti samankaltaisena TUKKIJÄTKÄ-tavaramerkkiin. Kuviomerkkien kohdalla MAO kuitenkin päätyi siihen, että KOSKENLASKIJA-tavaramerkkien kuvio mieshenkilöstä, joka tasapainoilee tukin päällä vesistömaisemissa, aiheuttaa osaltaan kuluttajille mielikuvan koskenlaskun lisäksi ”menneen ajan puunuittoa sisältävästä metsätyöläisyydestä”. Näin ollen merkityssisällöltään merkit olivat MAO:n mukaan samankaltaisia. Päätöstä voidaan pitää

merkittävänä, sillä MAO argumentoi ensimmäisiä kertoja⁷⁵ pelkästään merkityssisällöstä johtuvan samankaltaisuuden puolesta, vaikka merkit erosivat toisistaan ulkoasultaan ja lausuntavaltaan.

Samankaltaisuuden lisäksi yhteyden syntymiseen vaikuttaa Intel-ratkaisun mukaisesti merkkien kattamat tavarat ja palvelut. EUT on Intel-ratkaisussa argumentoinut, että on täysin mahdollista, että tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisö, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on erillinen siitä tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisöstä, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity. Tällaisissa tilanteissa yhteyttä merkkien välillä ei luonnollisesti ole (k. 48). Tuomioistuin jatkaa, että vaikka kohdeyleisöt olisivatkin edes osittain päällekkäiset, tavarat ja palvelut voivat olla niin erilaisia, ettei kohdeyleisössä synny mielle yhtymää merkkien välillä (k. 49). EUT:n mukaan tämä johtaa siihen, että tavaroiden ja palveluiden luonne on otettava huomioon (k. 50).

Kyse on siis harkinnasta, jossa otetaan huomioon sekä tavarat ja palvelut että kohdeyleisö, joka on aina erikseen arvioitavissa tapauksissa erilainen. Tulkinta-apua EUT:n argumentointiin voidaan taasen hakea suomalaisesta oikeuskäytännöstä. Ratkaisussa MAO 211/17 Isku-Yhtymä Oy:n ISKU-tavaramerkille sekä muille ISKU-alkuisille tavaramerkeille haettiin suojaa myöhempää F. Sergejeffin Olut-tehdas Oy:n ISKU-tavaramerkkiä kohtaan. MAO päätyi ratkaisussa siihen, että vaikka merkkien välillä ei ollut kyse siitä, että ne olisivat kattaneet samoja tavaroita tai palveluita, molempien merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisö oli suuri yleisö, joka johti siihen, että merkkien välillä oli yleisön mieltämä yhteys. Tapauksessa aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut olivat huonekalut ja niiden myynti, ja myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut olivat alkoholijuomat.

Myös ratkaisu MAO 493/18 avaa EUT:n tarkoittamaa tulkintaa tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta ja kohdeyleisöstä. Tapauksessa oli vastakkain Vannetukku Oy:n sekä BMW:n kuviotavaramerkit. Markkinaoikeus totesi, että merkkien kattamat tavarat olivat tapauksessa samoja tai samankaltaisia. Lisäksi MAO totesi, että tapauksen kohdeyleisö oli ”suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista”. Merkityksellistä oli lisäksi se, että MAO kiinnitti huomiota kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteeseen, joka tuomioistuimen mukaan on

⁷⁵ Ks. myös ratkaisu MAO 227/2021 sekä EU-tasolta ratkaisut T-356/18, T-398/16 ja T-480/12, jotka käsittelevät nimenomaan merkityssisällön asemaa merkkien samankaltaisuusarvioinnissa.

tavanomaista korkeampi, sillä tavarat eivät ole päivittäistavaroita ja ne voivat olla lisäksi kalliita.

Molemmista tapauksista on tulkittavissa se, että laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamiseen vaikuttaa selvästi merkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisö. Mielestäni on mahdollista argumentoida, että kohdeyleisö saattaa vaikuttaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla jopa enemmän kuin se, onko tavarat ja palvelut samankaltaisia, sillä niille annetaan tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta huolimatta suojaa. Toki itsessään pelkkä suuri tai erityisen tarkkaavainen kohdeyleisö ei tarkoita sitä, että aikaisempi tavaramerkki saisi automaattisesti suojaa. Kuitenkin molemmissa MAO:n ratkaisuisissa on mahdollista kiinnittää huomiota siihen, että pelkästään tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus tai erilaisuus ei ollut ratkaisevaa, vaan kohdeyleisö eli kuluttajat olivat vahvemmin mukana argumentoinnissa.

Tavaramerkin saavuttaman maineen osalta EUT toteaa Intel-ratkaisussa, että voi olla tarpeellista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, jotta voidaan tarkastella, ulottuuko se myös tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisön ulkopuolelle (k. 53). Kuten tästä argumentista voidaan huomata, on kyseessä edellytys yhteyden syntymiseksi, jonka EUT yhdistää kiinteästi kohdeyleisöön. Tuomioistuin ei näytä antavan tavaramerkkien välisen yhteyden syntymisen yhteydessä itsessään liikaa arvoa tavaramerkin maineelle vaan relevantiksi nousee se, miten kohdeyleisö muodostuu ja ylittääkö tavaramerkille muodostunut imago ja laaja arvostus mahdollisesti tämän kohdeyleisön rajat.

Maineeseen liittyy vahvasti Intel-ratkaisussa yhteyden muodostumisen edellytykseksi listattu tavaramerkin erottamiskyky. EUT:n mukaan tavaramerkin kyky osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä sekä erottamiskyky ovat sitä suuremmat, mitä ainutlaatuisempi tavaramerkki on. Tuomioistuin jatkaa: ”eli kun on kyse sellaisesta sanamerkistä kuin INTEL, jos sana, josta se koostuu, ei ole käytetty muiden toimesta muille tavaroille tai palveluille paitsi tämän tavaramerkin haltijan toimesta sen markkinoimille tavaroille ja palveluille --, on tarkasteltava, onko aikaisempi tavaramerkki ainutlaatuinen vai erityisen ainutlaatuinen” (k. 56).

Erottamiskyvystä yhteyden muodostamisen yhteydessä on lausuttu esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2015:10. Tapauksessa olivat vastakkain aikaisempi CHANEL-tavaramerkki sekä myöhempi BeautyChannel-tavaramerkki. KHO argumentoi sen puolesta, että CHANEL-tavaramerkillä on Suomessa huomattava, luontainen erottamiskyky,

joka on edelleen vahvistunut siitä, että tavaramerkillä on huomattava maine ja sitä on käytetty laajasti. Lisäksi KHO huomautti, että mikään muu toimija ei ole käyttänyt CHANEL-tavaramerkkiä kyseisten tavaroiden yhteydessä Suomessa. Kuten voidaan ratkaisusta päätellä, erottamiskyky voi siis olla luontaista, mutta sitä on mahdollista myös laajentaa käyttämällä tavaramerkkiä. Lisäksi, kuten Intel-ratkaisussakin todetaan, silläkin on erottamiskyvyn kannalta merkitystä, onko merkkiä käytetty vain ja ainoastaan haltijan toimesta sen markkinoimille tavaroille ja palveluille, kuten CHANEL-tavaramerkin tapauksessa. Tällaisissa tapauksissa vahva erottamiskyky puhuu myös sen puolesta, että kuluttajat mieltävät mahdollisen yhteyden aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin välille.

Viimeisenä edellytyksenä miellelyhtymän muodostumiselle EUT mainitsee Intel-ratkaisussa tavaramerkkien välisen sekoitettavuuden. Tuomioistuimen mukaan, mikäli kohdeyleisö uskoo tai saattaa uskoa, että tavaramerkeillä markkinoidut tavaroiden ja palveluiden alkuperä on samasta yrityksestä tai taloudellisesti toisiinsa liittyvistä yrityksistä yhteys muodostuu välttämättä (k. 57). Toisaalta EUT jatkaa samaisessa ratkaisussa sekaannusvaarasta mainiten, että laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen ei edellytä sekaannusvaaraa (k. 58).

EUT antaa Intel-ratkaisussa sekaannusvaaralle itsenäisen merkityksen myös silloin, kun kyseessä on laajalti tunnettu tavaramerkki, mutta toisaalta mainitsee, ettei sekaannusvaaraa edellytetä. Tähän päätelmään on perusteltua yhtyä, sillä kuluttajien assosioidessa tavaramerkit toisiinsa, on se omiaan mahdollisesti aiheuttamaan sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa. On kuitenkin pidettävä mielessä se, että yhdistäminen ei itsessään tarjoa vielä suojaa laajalti tunnetulle tavaramerkille.⁷⁶ Sekaannusvaaran osalta voidaan siis todeta, että sen olemassaolo on vähintäänkin vahva merkki siitä, että kohdeyleisö yhdistää aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin toisiinsa. EUT:n Intel-ratkaisussa käyttämästä sanamuodosta ja erityisesti käsitteestä ”välttämättä” voi päätellä, että sekaannusvaaran olemassaolo riittää itsessäänkin todistamaan merkkien välisen yhteyden olemassaolon.

EUT päätyy vielä Intel-ratkaisussa avaamaan kuluttajille syntyvän yhteyden kokonaismerkitystä argumentoidessaan, että sen mainitsemat tosiseikat eivät välttämättä tarkoita sitä, että yhteys kuluttajien keskuudessa muodostuu, mutta ne eivät myöskään sulje sitä pois. EUT:n mukaan tapauksessa ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tulee ottaa huomioon kaikki vallitsevat tosiseikat arvioidessaan tapausta (k. 61). Huomionarvoista on

⁷⁶ Weckström, 2010, s. 4.

näin ollen se, ettei kuluttajien keskuudessa syntyvän miellelyhtymän syntymisen arvioinnissa välttämättä ole ratkaisevaa se, että yksi tai edes useampi edellytyksistä ei täyty, vaan kyse on laajemmasta tulkinnasta ja ennen kaikkea kokonaisuuden arvioinnista.

Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevassa suomalaisessa ratkaisukäytännössä, jota tässäkin tutkielmassa on käyty läpi, on korostunut eritoten juuri samankaltaisuuden asteen sekä tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden sekä niille relevanttien kohdeyleisöjen arviointi. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2010:12 korkein oikeus avasi ainoastaan merkkien samankaltaisuuden arviointia miellelyhtymän syntymisen arvioinnin yhteydessä. Lisäksi tapauksessa MAO H37/2022 yhteyden syntymisen arviointi keskittyi pääosin merkkien samankaltaisuuden arviointiin. Edelleen markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 211/17, jossa tavaramerkit olivat käytännössä identtisiä, arviointi keskittyi pääosin merkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin sekä niiden relevantteihin kohdeyleisöihin. Vielä voidaan mainita ratkaisu KHO 2015:10, jossa CHANEL-merkin erottamiskykyä arvioitiin, mutta KHO mainitsi tämän jälkeen, että myös muut tekijät osoittavat merkkien välisen yhdistämisen, jonka jälkeen samassa kohdassa mainittiin tavaroiden identtisyys/samankaltaisuus sekä niiden samanlainen yleisö.

Näyttää siis siltä, että eniten painoarvoa, ainakin suomalaisessa oikeuskäytännössä, on annettu nimenomaan merkkien sekä tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioinnille. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että vaikeimpia tulkintakysymyksiä tällaisissa tapauksissa on aiheuttanut tavaramerkkien samankaltaisuuden arviointi.⁷⁷ Toisaalta näiden kahden arviointiperusteen korostunut asema voi myös johtua siitä, että maineen voimakkuuden, erottamiskyvyn ja sekaannusvaaran olemassaolon toteaminen ei tuota samanlaisia ongelmia tuomioistuimille.

On lisäksi huomioitava erilaiset seikat, jotka vaikuttavat arviointiin kuluttajien mieltämän yhteyden syntymisestä. Tämä nousee esille erityisesti tarkastellessa ratkaisuja KKO 2010:12 ja KHO 2011:1996, joissa aineellisesti samassa asiassa päädyttiin erilaisiin ratkaisuihin. Mielleyhtymän arvioinnissa on kyse kokonaisarvioinnista, mutta tällaisen tilanteen arvioinnissa saattaa nousta esiin subjektiivisia ja hahmopsykologisia elementtejä, jotka vaikuttavat lopputulokseen ja ratkaisun perusteleamiseen.⁷⁸ Lisäksi EUT:n ratkaisukäytännön mukaan

⁷⁷ Ojala, 2017, s. 182.

⁷⁸ Tiili, 2012.

oikeudellinen arviointi tulisi yhteyden olemassaolon kohdalla suorittaa ilman sitä, että kiistan osapuolten erilaisia intressejä lähdetään analysoimaan.⁷⁹ Intressien arviointi tulisi tehdä vasta sen jälkeen, kun yhteyden on arvioitu olevan olemassa. Tämä voi osaltaan hankaloittaa juridisen arvioinnin tekemistä, kun intressejä ei tulisi ottaa huomioon. Näin ei kuitenkaan selvästi aina ratkaisuisissa ole tehty.

2.2.4 Vapaamatkustaminen

Kuten mainittu, merkin laaja tunnettuus ja kuluttajien mieltämä yhteyden syntyminen eivät vielä itsessään ole riittäviä laajalti tunnetulle tavaramerkille annettavan suojan saamiseksi. TM-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a) alakohdan mukaan suojan saamiseen vaaditaan lisäksi se, että merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.⁸⁰ Erottamiskyvyn tai maineen kiellettyä hyväksikäyttöä ja niille aiheutuvaa haittaa on vakiintuneesti kutsuttu vesittymiseksi.⁸¹ Hyväksikäyttöä voidaan nimittää myös vapaamatkustamiseksi. Yksinkertaistettuna vapaamatkustamista voi tapahtua, vaikka varsinaista haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle ei tapahtuisikaan. Vapaamatkustamisesta onkin kyse silloin, kun laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta pyritään hyötymään ilman kyseisen merkin haltijan lupaa.⁸²

Euroopan unionin tuomioistuin on käsitellyt vapaamatkustamista asiassa L'Oréal. EUT:n mukaan kyseessä on epäoikeutettu hyväksikäyttö kolmannen pyrkiessä laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä käyttäessään kulkemaan merkin vanavedessä ja samalla hyötymään sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta ilman rahallista vastiketta. Lisäksi EUT mainitsi samassa yhteydessä sen, että vapaamatkustamista on laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan omien toimenpiteiden tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi tehtyjen markkinointitoimenpiteiden hyväksikäyttö (k. 49).

EUT on avannut jo aikaisemmin tutkielmassa mainitussa Intel-ratkaisussa epäoikeutetun hyväksikäytön käsitettä hieman vielä L'Oréal-ratkaisua pidemmälle. EUT:n mukaan, mitä

⁷⁹ Pihlajarinne, 2010, s. 43.

⁸⁰ Samanlainen säännös on implementoitu Suomessa TML 5 § 3 a) kohtaan.

⁸¹ Haarmann, 2014, s. 371.

⁸² Ojala, 2017, s. 185.

välittömämpi ja vahvempi myöhemmän tavaramerkin herättämä mielikuva myöhemmästä tavaramerkistä on, sitä suurempi vaara on, että epäoikeutettua hyväksikäyttöä tapahtuu joko nyt tai tulevaisuudessa (k. 67). EUT on lisäksi Intel-ratkaisussaan maininnut, että epäoikeutetun hyväksikäytön olemassaoloa arvioitaessa, on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat. Huomioon otettavat seikat ovat EUT:n mukaan samoja, joita arvioidaan kuluttajien mieltämän yhteyden olemassaoloa arvioitaessa (k. 68). EUT viittaa vielä ratkaisussa General Motors -ratkaisuun, jossa todettiin, että tavaramerkin erottamiskykyisyys ja maineikkaus vaikuttavat siihen, kuinka helposti tavaramerkille voidaan katsoa aiheutuvan haittaa (k. 69).

Huomionarvoiseksi erityisesti kilpailun näkökulmasta nousee kuitenkin EUT:n tulkinta ratkaisussa C-102/07 Adidas, jossa tuomioistuin argumentoi, että tavaramerkkien vapaana pitämisen tarve⁸³ ei ole merkityksellinen tekijä, kun arvioidaan tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä (k. 43). Tällä osaltaan EUT määrittä, että kilpailijoiden intressissä oleva vapaana pitämisen tarve ei ole itsessään relevantti käsite, kun arvioidaan vapaamatkustamista.⁸⁴ Perustelu näyttäytyy osaltaan kohtuullisen voimakkaana kannanottona laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden oikeuksien puolesta.

Vapaamatkustamisen käsitettä on myös arvioitu suomalaisessa oikeuskäytännössä. Ratkaisussa KKO 2016:16 oli kyse tavaramerkin Verkkokauppa.com ja verkkotunnuksen veneilijanverkkokauppa.com sekä tunnusmerkin Veneilijän verkkokauppa.com välisestä riidasta. KKO viittasi ratkaisussaan EUT:n mainittuihin L'Oréal- ja Intel-ratkaisuihin ja perusteli, että Verkkokauppa.com-tavaramerkin sisältyessä myöhempisiin tunnuksiin on vastaaja saanut hyötyä, sillä ”tavaramerkki on ollut sen asiakkaille entuudestaan tunnettu”. Lisäksi KKO:n mukaan vapaamatkustamisesta kielii se, että aikaisemman tavaramerkin mielikuva ja sen ominaisuudet ovat siirtyneet myöhemmän tavaramerkin herättämään mielikuvaan. KKO nosti myös esiin sen, että tavarat ja palvelut ovat olleet tarjottuna internetissä, jolloin epäoikeutettua hyväksikäyttöä on syntynyt myös kuluttajien tehdessä hakuja internetin hakupalveluissa.

⁸³ Vapaana pitämisen tarpeella tarkoitetaan tavaramerkkien yhteydessä sitä, että tavaramerkeinä käytettävien merkien määrä on rajaton, joten jokainen markkinatoimija voi valita minkä merkin tahansa toimintansa tavaramerkiksi. Käytännössä periaatetta sovelletaan esimerkiksi rekisteriviranomaisen arvioidessa rekisteröintimahdollisuutta, jossa merkin rekisteröinti voidaan estää sillä perusteella, ettei sanaa, joka muodostaa merkin tulisi monopolisoida. Ks. käsitteestä lisää esim. Marusic, 2014, s. 545.

⁸⁴ Kur – Dreier, 2013, s. 218.

KKO arvioi ratkaisun perusteluissaan myös oikeudellisten tosiseikkojen lisäksi sitä, mikä vastaajalla on ollut tarkoituksenaan, kun se on käyttänyt tunnuksiaan elinkeinotoiminnassaan. Tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että vastaaja oli tarkoituksellisesti käyttänyt .com-verkkotunnuspäätettä, vaikka tälle oli myönnetty myös suomalaiset .fi-verkkotunnuspäätteet. Lisäksi KKO:n mukaan erityisesti hyötymistarkoituksesta kielii se, että vastaaja on päättänyt käyttää tunnusmerkissään Veneilijän ja verkkokauppa.com sanoja erikseen siten, että punaisella merkitty verkkokauppa.com erottuu Veneilijän-sanasta. KKO:n mukaan tämä muistuttaa aikaisempaa Verkkokauppa.com-tavaramerkkiä. Edelleen KKO:n mukaan se, että vastaaja on ottanut tunnusmerkkinsä käyttöön vasta sen jälkeen, kun verkkokauppa.com on saavuttanut laajalti tunnetun tavaramerkin aseman, on omiaan kertomaan hyötymistarkoituksesta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2016:16 luo konkretiaa sille tulkinnalle, jota EUT on pyrkinyt korostamaan L'Oréal ja Intel ratkaisuissa, jotka jättävät itsessään epäoikeutetun hyväksikäytön käsitteen määrittelyn abstraktiksi⁸⁵. Toisaalta oma näkemykseni on, ettei vapaamatkustamisen toteaminen itsessään välttämättä tuota liiemmin tulkintaongelmia, varsinkaan esitetyissä tapauksissa, joissa hyötymistarkoitus on selvä.⁸⁶ Ratkaisussa KKO 2016:16 otetaan huomioon esimerkiksi toteutettu markkinointi ja verkkotunnusten käyttämättä jättäminen. Tällaisten oikeudellisten tosiseikkojen ollessa usein olemassa nykyajan tavaramerkkimaailmassa, on hankala nähdä tilannetta, jossa tulkintaongelmaa syntyy.

2.2.5 Hämärtäminen

Vapaamatkustamisen lisäksi laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kärsiä merkkinsä vesittymisestä hämärtämisen⁸⁷ kautta. Hämärtäminen laajalti tunnettujen tavaramerkkien yhteydessä tiivistyy TM-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a) alakohtaan, jossa mainitaan tavaramerkin hyväksikäytön vaihtoehtoksi se, että myöhemmän tavaramerkin käyttö olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Hämärtymisellä tarkoitetaan sitä, että tiettyjen olosuhteiden ollessa käsillä, myöhempi tavaramerkki voi aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja samalla jopa romuttaa sen ainutlaatuisen

⁸⁵ Ojala, 2017, s. 186, pitää EUT:n abstraktia määritelmää epäoikeutetusta hyväksikäytöstä ongelmallisena laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-alan laajentumisvaaran vuoksi.

⁸⁶ Ks. esim. ratkaisu MAO 493/18, jossa on ollut käsillä samankaltaiset tulkintaperusteet kuin ratkaisussa KKO 2016:16.

⁸⁷ Englanninkielisessä oikeuskirjallisuudessa käytetään usein käsitettä blurring, josta sana hämärtäminen on vapaamuotoinen käännös. Ks. esim. Fhima, 2011.

aseman markkinoilla.⁸⁸ Kyseessä on tilanne, jossa aikaisemmin rekisteröity tavaramerkki arkipäiväisty sen seurauksena, että markkinoille tulee sitä muistuttavia merkkejä.⁸⁹ Oikeuskirjallisuudessa on puhuttu myös siitä, että tavaramerkki banalisoituu.⁹⁰

Hämärtäminen voidaan nähdä osittain jopa tavaramerkkioikeudellisesti sallittuna ilmiönä.⁹¹ On selvää, että, mitä heikompi tavaramerkki on, sitä helpommin se vesittyy, kun kilpailijoiden on mahdollista käyttää samankaltaisia merkkejä toiminnassaan.⁹² Vaikka laajalti tunnetut tavamerkit ovatkin useimmiten vahvoiksi katsottavia tunnuksia, on niiden haltijoiden intressissä suojata merkkiään erottamiskyvyn heikkenemiseltä. Voidaan nähdä, että mikäli tavaramerkkiä käytetään paljon eri yhteyksissä, sen iskuvoima vähenee. Ongelmalliseksi muun kuin tavamerkin haltijan harrastaman merkin runsaan käytön eri tavaroiden ja palveluiden yhteydessä tekee se, että merkille voi syntyä laajasti erilaisia sekundaarisia merkityksiä, jolloin merkin yhdistäminen juuri tietyn elinkeinonharjoittajan tiettyyn hyödykkeeseen epämääräistyy.⁹³

EUT on argumentoinut laajalti tunnetuille tavamerkeille annettavan hämärtymissuojan puolesta ensinnäkin ratkaisussa Intel, jossa puhutaan erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta, joka ”-- aiheutuu heti, kun tavamerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavamerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavamerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavamerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen”. EUT:n mukaan tällainen tilanne on käsillä erityisesti, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää saa aikaan mielikuvaa tavaroista ja palveluista, joille se on rekisteröity (k. 29). EUT vahvisti Intel-ratkaisun kantansa koskien hämärtymistä L’Oréal-ratkaisussa ja viittasi Intel-ratkaisun

⁸⁸ Kur – Dreier, 2019 s. 215.

⁸⁹ Pakarinen, 2006, s. 49. Pakarinen kirjoittaa teoksessaan vesittymisestä, mutta hänen esiin tuomansa näkökohdat viittaavat nähdäkseni lähtökohtaisesti nimenomaan tavamerkin hämärtymiseen.

⁹⁰ Palm, 2002, s. 202.

⁹¹ Pakarinen, 2006, s. 50, Palm, 2002, s. 203. Kirjoittajat puhuvat viitatuissa kohdissa nimenomaan tilanteista, joissa kyse on ns. normaalien tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta, joka ei koske laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevaa arviointia. Saman vesittymistä koskevan problematiikan voidaan kuitenkin katsoa koskevan tiettyyn pisteeseen asti sekä normaaleja että laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Ks. myös Fhima, 2011, s. 117, jossa kirjoittaja argumentoi, ettei sekaannusvaaran arviointi kuulu lainkaan vesittymisen yhteyteen.

⁹² Palm, 2002, s. 203.

⁹³ Pakarinen, 2006, s. 52.

perusteluihin koskien erottamiskyvyn heikentymistä (k. 39). EUT mainitsi myös, että, mitä erottamiskykyisempi merkki on, sitä helpommin sille voidaan katsoa aiheutuvan haittaa (k. 69).

Erityisen mielenkiintoista Intel-ratkaisun perusteluissa oli se, että ratkaisussa EUT vaati aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalta näyttöä siitä, että oli olemassa vaara, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaisi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä tai aiheuttaisi näille haittaa (k. 37). EUT:n mukaan näytöksi riittää seikkojen olemassaolon osoittaminen, joiden nojalla voidaan huomata olevan vakava vaara tällaisen haitan aiheutumisesta (k. 38). Näytöksi ei siis ole vaadittu sitä, että todellista haittaa olisi ehtinyt jo syntyä, vaan pelkän haitan mahdollisuuden osoittaminen todeksi on riittänyt. EUT:n mukaan tällainen haitan osoittava seikka on se, että ”keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut” sen seurauksena, että myöhempää tavaramerkkiä on käytetty (k. 77). EUT myös jatkoi, ettei taloudellisen hyödyn toteutuminen myöhemmän merkin haltijalle ole merkityksellistä, kun arvioidaan erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa (k. 78). Tällainen voisi toki olla merkityksellistä, jos arvioitaisiin aikaisemmin käsiteltyä vapaamatkustamista, jossa se voidaan nähdä nimenomaan myöhemmän merkin haltijan tarkoituksena.

EUT:n perustelut koskien keskivertokuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttumista jäävät osaltaan vajaaksi, sillä käsitettä ei ole avattu ratkaisussa lainkaan. *Palmin* mukaan tällainen käyttäytymisen muuttuminen voi osaltaan tarkoittaa sitä, että kuluttajat eivät tunnista enää aikaisemman merkin alkuperää tai vaihtoehtoisesti luulevat, että aikaisemmalla ja myöhemmällä merkillä on sama alkuperä. Lisäksi hän nostaa esiin sen, että kuluttajien käyttäytymisen muuttuminen voi olla esillä, kun laajalti tunnetun tavaramerkin nimellä kulkee markkinoilla useita tavaroita ja palveluita. Tällaisissa tilanteissa laajalti tunnettuna tavaramerkkinä tunnettu tunnus ei enää ainoastaan osoita tiettyjen juuri kyseisen tavaramerkin alle rekisteröityjen hyödykkeiden alkuperää vaan merkki niin sanotusti yleistyy.⁹⁴

Fhima on kuitenkin argumentoinut, ettei merkin yleistymisen ole liitettävissä hämärtymiseen siitä syystä, että tällaisissa merkin yleistymistä koskeissa tapauksissa merkin erottamiskyky tuhoutuu täysin. Lisäksi hänen mukaansa yleistymistapauksissa aiemman ja myöhemmän tavaramerkin tulee kattaa samat tavarat ja palvelut. *Fhiman* mukaan vain äärimmäisissä hämärtymistapauksissa tulee kyseeseen merkin yleistymisen.⁹⁵ Oman näkemykseni mukaan

⁹⁴ Palm, 2009, s. 22.

⁹⁵ Fhima, 2011, s. 117.

hämärtämistä on turha keinotekoisesti erottaa merkin generalisoitumisesta, sillä tavamerkin hämärtäminen johtaa väistämättä aina siihen, että merkin erottamiskyky kärsii eli merkki toisin sanoen yleistyy edes jollain tasolla. Tämän on myös vahvistanut EUT Interflora-ratkaisussaan, jonka mukaan erottamiskyvylle tuotetaan haittaa, kun myöhemmän merkin käyttö edistää laajalti tunnetun tavamerkin muuttumista yleissanaksi (k. 79). Tällaisissa tilanteissa on mahdollista nähdä epäilemättä myös konkreettisia muutoksia kuluttajien taloudellisessa käyttäytymisessä.

Interflora-ratkaisussa oli käsillä arviointi tavamerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta. Ratkaisussa EUT vahvisti jo äsken mainitsemani kannan, jonka mukaan tavamerkin muuttuminen yleissanaksi samankaltaista merkkiä käytettäessä kuin laajalti tunnettu tavamerkki on kiellettyä vesittämistä hämärtämisen muodossa (k. 79). Toisaalta ratkaisussa EUT konkretisoi sitä, minkälainen toiminta voi näyttäytyä kiellettyä hämärtämisenä ja millainen ei perustellessaan sitä näkökohtaa, ettei saman tai samankaltaisen merkin kuin laajalti tunnettu tavamerkki käyttäminen avainsanana internetin indeksointipalvelussa ole kiellettyä hämärtämistä (k. 80). EUT:n oikeuskäytännön tasolla ei ole avattu liiemmin sitä, mitä erottamiskyvylle aiheutuva haitta hämärtämisen muodossa on. Kuitenkin Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (EUYT) ratkaisu T-67/04 SPA-FINDERS antaa asiaan osviittaa. EUYT:n mukaan aikaisemman tavamerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa syntyy, kun aikaisemmalla tavamerkillä ei ole enää kykyä synnyttää välitöntä miellelyhtymää tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään (k. 43). Ratkaisun osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että se on annettu aikaisemmin kuin mainitut ratkaisut Intel, L'Oréal ja Interflora, joissa ei SPA-FINDERS-ratkaisun kaltaista perustelua esitetty.

Suomalaisessa oikeuskäytännössä hämärtäminen ei ole noussut yhtä usein pinnalle laajalti tunnettuja tavamerkkejä koskevassa ratkaisuissa kuin esimerkiksi aikaisemmin käsitelty vapaamatkustaminen. Kuitenkin jo aikaisemmin käsitelty päätös KHO 2015:10 on sellainen, jossa aihetta on sivuttu. Tapauksessa olivat vastakkain tavamerkit CHANEL ja BeautyChannel, joiden osalta tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, ettei tavamerkkien erilaisuuden vuoksi ole todennäköistä, että kohderyhmien taloudellinen käyttäytyminen muuttuisi ja aiheuttaisi haittaa tavamerkin erottamiskyvylle. KHO totesi, että Beauty-alkuosa voi johtaa asiakkaiden ajatuksia kauneudenhoitotuotteisiin, mutta Channel-osan kaksi n-kirjainta, merkityssisältö sekä tavamerkkien erikielisyys tekevät riittävän eron merkkien välille. Merkkien erilaisuuden vuoksi KHO:n argumentointi on helposti ymmärrettävissä.

Toisaalta erottamiskyvyllä aiheutuva haitta on mainittu lyhyesti myös ratkaisussa MAO H37/22. Tapauksessa Valio perusteli, että Lidlin käyttämä TUKKIJÄTKÄ-tavaramerkki on aiheuttanut konkreettista haittaa Valion myyntien vähentymisen muodossa. Markkinaoikeus hyväksyi Valion argumentin sille esitetyn näytön perusteella ja totesi konkreettisen vaaran olemassa haitan aiheutumisesta Valion Koskenlaskija-tavaramerkin erottamiskyvyllä ja maineelle. Mielenkiintoista ratkaisussa on se, että riidanalaiset tavamerkit ovat hyvin erilaisia toistensa kanssa. Vaikka kyseessä onkin alemman oikeusasteen ratkaisu, on huomionarvoista nähdä, että sellainen näyttö kuin myyntiluvut voi toimia tarvittavana näyttönä hämärtämisen olemassaolon toteamiseksi. Voidaan päätellä, että kuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttumisen osoittamiseksi on näin ollen mahdollista esittää erilaisia todisteita, jotka voivat perustella väitettä. Yhtä ainoaa, varmaa konkreettista tapaa tai suuntalinjaa käyttäytymisen muuttumiseksi on kuitenkin mahdotonta päätellä ratkaisukäytännöstä.

Kuten sekä EU-tason että suomalaisen oikeuskäytännön perusteluista voidaan huomata, konkreettisen haitan esittäminen ei ole pääosassa, kun hämärtämistä arvioidaan tuomioistuimissa. Tarkastelun kohteena on lähtökohtaisesti ennemminkin laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyky ja vahvuus sekä kuluttajien mieltämä yhteys merkkien välillä.⁹⁶ Kun ainoana selvänä oikeudellisena ohjeena on kuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen, johtaa se väistämättä tilanteeseen, jossa aikaisempien tavaramerkkien haltijoilla on hyvin vähän keinoja osoittaa, miten ja minkälaista haittaa tavaramerkin hämärtyminen on sille konkreettisesti aiheuttanut, jotta sillä olisi mahdollista saada suojaa tällaista toimintaa vastaan.⁹⁷

2.2.6 Tahraaminen

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyllä tai maineelle aiheutuvaa haittaa voi seurata myös merkin tahraamisesta eli maineelle aiheutuvasta vahingosta. Tahraamista koskeva ilmiö on lähtökohtaisesti helpompi tulkita kuin hämärtämistä koskeva rajanveto. Kyse on pääosin tilanteista, joissa aikaisempaa laajalti tunnettua tavaramerkkiä käytetään halventavasti tai epäsopivasti, kuten huonolaatuisissa tai luonteeltaan sopimattomien hyödykkeiden yhteydessä.⁹⁸ Tahraantumista koskevaan ilmiöön voidaan luonnollisesti liittää se, että

⁹⁶ Fhima, 2011, s. 157.

⁹⁷ Fhima, 2011, s. 158.

⁹⁸ Palm, 2002, s. 300.

tavaramerkeille on haltijan investoinneilla pyritty luomaan tietynlainen kuva, jota haltijat haluavat suojata ”alempiarvoisiin” tai muuten epäsoviviin hyödykkeisiin yhdistämiseltä.⁹⁹

EUT:n ratkaisukäytännöstä ei löydy erityisemmin mainintoja tahraamisesta, mutta L’Oréal-ratkaisussa otettiin tähänkin lyhyesti kantaa. EUT:n mukaan tahraaminen¹⁰⁰ on kyseessä, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää myöhempää merkkiä voi vaikuttaa yleisöön siten, että aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuus heikkenee. EUT mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa kolmannen osapuolen tarjoamat tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joiden on mahdollista saada aikaan negatiivista vaikutusta aikaisemman merkin imagolle (k. 40). Lisää tulkinta-apua voidaan saada Intel-ratkaisun julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta, jossa julkisasiamies *Sharpston* toteaa, että tahraamista arvioitaessa on otettava huomioon tavaramerkkien sivumerkitykset suhteessa merkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin tai laajempaan viestiin, jota tavaramerkit välittävät, ja arvioida tästä seuraava vahinko (k. 81). Molemmista perusteluista voidaan huomata se, että arviossa ei pelkästään keskitytä siihen, mikä vahinko tavaramerkille seuraa, vaan myös siihen, mitä tavaramerkin taustalla on, kuten tavarat ja palvelut sekä esimerkiksi brändin arvo.

Fhima erottaa hyödykkeiden osalta kolme erilaista ristiriitaa, joissa tahraaminen voi tulla kyseeseen. Ensinnäkin on mahdollista, että myöhemmän tavaramerkin kattamat hyödykkeet ovat luonnostaan epämiellyttäviä. Tällaiset tilanteet kuitenkin sisältävät vaikeaa rajanvetoa siinä, mitkä tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan epämiellyttäviä. Toiseksi tilanne voi olla käsillä, jos tavaramerkkien kattamat hyödykkeet ovat täysin yhteensopimattomia, jopa vastakohtia keskenään. Kolmanneksi on listattu tilanne, jossa aikaisemman merkin imago ei sovi lainkaan myöhemmän merkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Esimerkkinä kirjoittaja mainitsee voittoa tavoittelemattoman ja voittoa tavoittelevan toiminnan.¹⁰¹ Kyse lienee tahraamisenkin osalta kokonaisarviointista, joka vaatisi tarkemmin muodostuakseen lisää tulkintakäytäntöä.

⁹⁹ *Fhima*, 2011, s. 159.

¹⁰⁰ Ratkaisun suomenkielisessä versiossa on käytetty termejä ”pilaaminen” ja ”heikentäminen”, käytän tässä tutkielmassa samasta ilmiöstä termiä tahraaminen.

¹⁰¹ *Fhima*, 2011, s. 179.

2.2.7 Hyväksyttävä syy

Vesittymisepäilyn yhteydessä on mahdollista, että samaa tai samankaltaista merkkiä käyttävä toimija vetoaa merkin käytön yhteydessä hyväksyttävään syyhyn. Tällaisen syyn ollessa olemassa tavaramerkin maineen ja erottamiskyvyn hyväksikäyttöä tai niille aiheutettua haittaa ei katsota epäoikeutetuksi.¹⁰² Hyväksyttävä syy on kodifioitu jo mainittuun TM-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a) alakohtaan ja TML 5 pykälän 3 kohtaan, kun molempien suomenkielisessä versiossa lain kirjain puhuu nimenomaan ”aiheettomasta”¹⁰³ käytöstä. Joka tapauksessa tämä voidaan suomeksi ymmärtää nimenomaan tavaramerkin käytöksi ilman hyväksyttävää syytä.

EUT on Interflora-ratkaisussaan selventänyt hyväksyttävää syytä liittyen vapaamatkustamiseen. Tuomioistuin viittasi internetissä esitettyyn mainokseen, joka perustuu laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, jolla tarjotaan vaihtoehtoa aikaisemman tavaramerkin alaisille hyödykkeille ilman näiden hyödykkeiden matkimista. Tällaisessa tilanteessa EUT:n mukaan tavaramerkin käyttö on lähtökohtaisesti normaalia ja vilpittömää kilpailua kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden alalla, mikäli tällaiselle käytölle on lisäksi perusteltu syy (k. 91).

Interflora-ratkaisun lisäksi EUT on käsitellyt hyväksyttävää syytä ratkaisussaan C-65/12 Leidseplein Beheer. Tapauksessa EUT vetosi pyrkimykseen löytää tasapaino tavaramerkin haltijan intressien sekä muiden taloudellisten toimijoiden intressien välillä. Muiden toimijoiden intresseistä EUT mainitsi tavaramerkkien vapaana pitämisen, joilla on tarkoitus osoittaa hyödykkeen alkuperä (k. 41). EUT:n mukaan haltijan oikeussuoja ei ole ehdoton ja nimenomaan intressien tasapainottamiseksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja on rajoitettu niihin tapauksiin, joissa haltija ”osoittaa riittävää tarkkaavaisuutta ja vastustaa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä” (k. 42). EUT jatkoi ratkaisussa perustellen, että hyväksyttävän syyn käsitteen tarkoitus ei ole ratkaista ristiriitaa tavaramerkkien välillä tai rajoittaa haltijan oikeuksia, vaan tarkoituksena on löytää nimenomaan intressitasapaino osapuolten välille. Hyväksyttävän syyn peruste ei anna kolmannelle osapuolelle laajalti tunnetun tavaramerkin oikeuksia, vaan velvoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa sietämään tietynasteista vapaamatkustamista (k. 46). EUT on

¹⁰² Kur – Dreier, 2013, s. 218.

¹⁰³ TM-direktiivin englanninkielisessä versiossa ”aiheeton” kääntyy ”without due cause”. Käytän, kuten siteeraamani suomalainen oikeuskirjallisuus, itse käsitettä hyväksyttävä syy.

lisäksi arvioinut niitä tekijöitä, joita tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan, onko hyväksyttävä syy saman tai samankaltaisen merkin käyttöön olemassa. Tällaisia perusteita ovat ei-laajalti tunnetun tavaramerkin vakiintuneisuus ja maine kohdeyleisössä, merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus sekä samankaltaisen merkin käyttämisen taloudellinen ja kaupallinen merkitys (k. 60).

Konkretiaa hyväksyttävän syyn periaatteen tulkintaan tarjoaa ratkaisu KKO 2016:16. Vastaaja oli asiassa todennut, että hyväksyttävä syy vapaamatkustamiseen juontuu siitä, että palvelua kuvaava sana ”verkkokauppa” olisi pidettävä vapaana käytettäväksi. Lisäksi vastaajan mukaan merkin käyttöön verkkotunnuksen osana oli käytännössä pakottava syy (k. 27). KKO totesi, että merkin osa, joka ilmaisee palvelun laatua ei ole tavaramerkillä suojattavan yksinoikeuden alainen, joten sen käyttö ei ole kiellettyä vapaamatkustamista. KKO vetosi kuitenkin siihen tapaan, jolla vastaaja oli käyttänyt sanaa ”verkkokauppa” osana tunnusmerkkiään ja verkkotunnustaan, ja totesi, että tästä ei muodostu hyväksyttävää syytä. Kuten ylempänä on esitelty, vastaajan tunnusmerkissä sana ”verkkokauppa” oli esitetty hyvin samankaltaisesti kuin laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla. Vastaajalle oli myönnetty lisäksi verkkotunnukset sekä .com- että .fi-päätteillä, joka KKO:n mukaan osoitti, ettei .com-päätteen käyttöön ollut käytännössä pakottavaa syytä (k. 28). Tapauksessa merkittävää oli se, että kyseessä olleen laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä voitiin pitää heikkona, mutta KKO päätyi silti kieltämään vastaajaa käyttämästä tunnusta toiminnassaan.¹⁰⁴

Voidaan perustellusti katsoa EUT:n kaventaneen Leidseplein Beheer -ratkaisun perusteluillaan sitä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa, joka L’Oréal-ratkaisussa määritettiin.¹⁰⁵ Osittain tämän voidaan katsoa johtuneen tapauksen erikoislaatuudesta, sillä laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä oli käytetty vilpittömässä mielessä jo ennen laajalti tunnetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä. Toisaalta tapausta voi tulkita myös siten, että EUT on vienyt asiaa arvioidessaan tulkinnan hieman pidemmälle mainitessaan erikseen merkin käytöstä johtuvan taloudellisen ja kaupallisen merkityksen, jota esimerkiksi aikaisemmissa epäoikeutettua hyväksikäyttöä koskevissa ratkaisuissa ei ole nostettu esiin. Tämä voi osaltaan selittää ratkaisun kääntymistä hyväksyttävän syyn puoleen.

¹⁰⁴ Pihlajarinne, 2016, s. 603.

¹⁰⁵ Ojala, 2017, s. 188.

EUT:n ratkaisukäytännön muuttuvasta, ja hieman epäselvästä linjasta kielii myös se, että ratkaisussa Adidas tavaramerkkien vapaana pitämisen tarve ei ollut merkittävä tekijä, kun laajalti tunnetun tavaramerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä tulkittiin (k. 43), mutta asiassa Leidseplein Beheer se nostettiin esiin, kun arvioitiin hyväksyttävää syytä hyväksikäytölle (k. 41). Selvää on kuitenkin se, että EUT:n Interflora ja Leidseplein Beheer -ratkaisussa määrittämien lähtökohtien mukaan hyväksyttävän syyn periaate ei siten itsessään ole tarkoitettu kumoamaan laajalti tunnetun tavaramerkin oikeuksia, vaan tarkoituksena on edistää vilpittömää kilpailua siten, että markkinoilla toimivien yritysten oikeudet toteutuvat tasapuolisesti. *Ojala* on tähän viitaten esittänyt, että hyväksyttävää syytä voidaan pitää keinona rajoittaa markkinajohtajien monopoliasemaa, joka on seurausta laajennetusta tavaramerkkisuojusta.¹⁰⁶

Hyväksyttävää syytä koskevan EU-tasoisien oikeuskäytännön niukkuuden vuoksi on selvää, että sitä koskeva tulkintalinja vaatii muotoutuakseen uusia, näitä kysymyksiä koskevia, EU-tason ratkaisuja. Jos jotain EU-tasoisesta vähäisestä ratkaisukäytännöstä on mahdollista päätellä, on se, että linjan voidaan katsoa olevan tiukka sen suhteen, miten paljon tuomioistuimet ovat edes valmiita arvioimaan hyväksyttävän syyn olemassaoloa. Samaa linjaa noudatti nähdäkseni KKO:n ratkaisu 2016:16. Toisaalta hyväksyttävää syytä koskevien ratkaisujen vähäinen määrä selittyy myös sillä, että usein vesittymistä koskevat tapaukset kaatuvat jo siihen, ettei vesittymistä voida katsoa olleen käsillä.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ojala, 2017, s. 189.

¹⁰⁷ Fhima, 2011, s. 228.

3 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

3.1 Hyvä liiketapa ja sopimattomuuskriteeri lähtökohtana

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa on kirjattu Suomessa lakiin samoin kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Yhteistä EU:n tasoista kodifointia ei kuitenkaan ole olemassa.¹⁰⁸ Elinkeinotoiminnassa tapahtuvan sopimattoman menettelyn vastakohtana voidaan pitää hyvän liiketavan määritelmää, jonka perusta on Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklassa. Sen mukaan sopimuksen liittomaat ovat velvollisia antamaan tehokasta suojaa vilpillistä kilpailua vastaan. Artiklan mukaan vilpillistä kilpailua on jokainen kilpailuteko, jota on pidettävä hyvän liiketavan vastaisena. Edelleen artikla määrittelee tällaiseksi erityisesti teot, jotka ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta toisen toimijan kanssa ja väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka vaarantavat luottamusta kilpailijaan. Yksinkertaistettuna voidaan tiivistää artiklan sanoma siihen, että toimijoiden ei pitäisi markkinoida tuotteitaan siten, että kuluttaja luulee niitä kilpailijan omiksi tuotteiksi.¹⁰⁹

Suomen oman erityislain, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1.1 § yleislausekkeen mukaan ”elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä”. SopMenL:n yleislausekkeen perusteella hyvässä liiketavassa on kyse ennen kaikkea tapanormista, jonka sisältö on periaatteessa määrittelemätön. Sen tilanteen mukaiseen tulkintasisältöön voidaan katsoa vaikuttavan voimassa olevat yhteiskunnalliset olosuhteet ja arvot.¹¹⁰ Elinkeinotoiminnassa erilaiset uudet trendit ja kilpailutavat ovat muokanneet sitä, mitä pidetään hyvänä liiketapana. Suomessa on katsottu, että hyvä liiketapa määräytyy aina tietyn toimialan mukaisesti ja, että hyvä liiketapa on tavoitteidensa suhteen neutraali käsite.¹¹¹ Ensimmäinen tulkinta on nähdäkseni täysin oikea, sillä, kuten jo tavaramerkkioikeudenkin osalta voidaan nähdä, on kyse toimialakohtaisesta tulkinnasta. Jälkimmäinen näkemys on kuitenkin mielestäni siinä suhteessa väärässä, että hyvän liiketavan tarkoituksena voidaan katsoa nimenomaan olevan kilpailun tehokkuuden ja vapauden vahvistaminen samalla, kun se tasapainottaa

¹⁰⁸ EU:n tasolla on säädös Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi 2005/29/EY, joka kuitenkin koskee ainoastaan B2C-suhteita.

¹⁰⁹ Heinonen, 2002, s. 13.

¹¹⁰ Syrjä, 2016, s. 158.

¹¹¹ Syrjä, 2016, s. 160.

markkinatoimijoiden intressejä. Soveltamistilanteet ovat kuitenkin usein erilaisia, jolloin eri intressit saavat sisältönsä hyvän liiketavan kautta aina eri tavalla. Tämä on omasta mielestäni osoitus siitä, ettei hyvän liiketavan käsite ole koskaan täysin neutraali tavoitteidensa suhteen, oli toimiala tai muu konteksti mikä tahansa.

Hyvän liiketavan käsitteen voidaan katsoa myös osaltaan saaneen sisältönsä Suomessa Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunnan lausuntojen kautta. Tämä on todettu jo esimerkiksi SopMenL:ia koskevassa hallituksen esityksessä 114/1978.¹¹² Liiketapalautakunnan lausunnot eivät ole sidottuja mihinkään yksittäiseen toimialaan, jolloin tulkinnan voidaan katsoa olevan yleisluontoista koskien hyvän liiketavan sisältöä.¹¹³ Liiketapalautakunta ei kuitenkaan käsittele ratkaisuisaan teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita, joten niiden kohdalla hyvää liiketapaa koskeva ratkaisukäytäntö on kansallisella tasolla markkinaoikeuden toimivallassa.¹¹⁴ SopMenL:ia koskevat lain esityöt mainitsevatkin, että hyvän liiketavan ja sopimattoman menettelyn arvokäsite on joustava ja sen sisältö määräytyy lopulta ratkaisukäytännön kautta.¹¹⁵

Tiivistettynä SopMenL:n tarkoittama hyvä liiketapa voidaan esittää esimerkiksi menettelynä, joka on tunnollisen ja rehellisen toimijan noudattamaa sekä samalla tämän kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää.¹¹⁶ Kyse onkin loppujen lopuksi yleisestä jäljittelytilanteissa sovellettavasta kohtuullistamissäännöksestä, jolla pyritään tasapainottamaan erilaisia intressejä, kuten yksinoikeudet sekä vapaa taloudellinen kilpailu.¹¹⁷

SopMenL:n 1.1 §:n yleislauseke mainitsee myös sopimattomuuskriteerin. Sen sisältö ei ole yhtä universaalisti määritelty kuin yleismaailmallinen toteamus hyvästä liiketavasta, joka on kodifioitu esimerkiksi mainittuun Pariisin yleissopimukseen. Tämä hyvän liiketavan käsitteen kanssa rinnasteinen kriteeri tulee käytäntöön tilanteissa, joissa tietyn toimialan hyvä liiketapa

¹¹² HE 114/1978, s. 5.

¹¹³ Syrjä, 2016, s. 161.

¹¹⁴ www.kauppakamari.fi/palvelut/liiketapalautakunta/, lautakunta soveltaa toiminnassaan Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä.

¹¹⁵ HE 114/1978, s. 10.

¹¹⁶ Määttä, 2018, s. 32. Sama on todettu myös HE 114/1978, s. 11.

¹¹⁷ Syrjä, 2016, s. 161-162.

ei anna tarpeeksi tulkinta-apua.¹¹⁸ Lain esitöiden mukaan sopimattomuuskriteeri on otettu mukaan lakitekstiin, jotta säännös olisi joustavasti sovellettavissa.¹¹⁹

Lisäksi HE:ssä viitataan sopimattomuuden kohdalla kuluttajansuojalakiin (38/1978, KSL).¹²⁰ Sopimattomuuskriteeriä voidaankin tulkita lähtökohtaisesti B2C-intressisuhteen kautta. KSL 2 luvun 3 § soveltuu erityisesti sopimattomuuskriteerin tulkintaan. Sen mukaisesti sopimattomuutta elinkeinotoiminnassa on arvioitava suhteessa muihin yleisesti hyväksyttäviin menettelyihin sekä sen perusteella, mikä vaikutus menettelyllä on kuluttajan päätöksentekoon eli onko menettelyllä saatu kuluttajassa aikaan päätös, jota ei olisi muuten syntynyt.¹²¹ Vaikka HE:ssä viitataan KSL:iin ja sopimattomuuskriteerin sisällön voidaan katsoa tulevan nimenomaan B2C-suhteesta, on sillä mahdollisuus puuttua myös esimerkiksi tavaramerkkioikeudellisiin kiistoihin, onhan niissäkin lopulta kyse siitä, miten kohdeyleisö mieltää mahdollisen yhteyden merkkien välillä.

3.1.1 Hyvä liiketapa tavaramerkkioikeudessa

Hyvä liiketapa ulottuu myös erilaisille erikoisaloille, kuten tavaramerkkioikeuteen, jonka perusteella voidaan konkretisoida sen sisältöä. Hyvä liiketapa mainitaan TM-direktiivin 14 artiklassa, jossa tavaramerkin haltijan oikeuksille asetetaan rajoitteita: haltijalla ei ole oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa a) luonnollisen henkilön nimeä tai osoitetta, b) merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat erottamiskyvyttömiä tai, jotka kuvaavat tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa tai muita ominaisuuksia tai c) tavaramerkkiä, kun sillä viitataan haltijan tavaroihin ja palveluihin tunnistamistarkoituksessa, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Artiklaa sovelletaan vain, mikäli kolmas osapuoli käyttää edellä kuvatuilla tavoilla tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen. Kuten voidaan huomata tavaramerkin käyttötilanteet voivat artiklan mukaan olla erilaisia, mutta niiden oikeuttamista yhdistää hyvä liiketapa.¹²²

¹¹⁸ Syrjä, 2016, s. 162.

¹¹⁹ HE 114/1978, s. 10.

¹²⁰ HE 114/1978, s. 11.

¹²¹ Syrjä, 2016, s. 163.

¹²² Kankaanpää – Oesch, 2012, s. 21.

Tavaramerkkioikeudellinen hyvä liiketapa määritellään siten, että markkinoilla tapahtuu häiriötöntä kilpailua ja tavaroiden vapaa liikkuvuus turvataan tavaramerkkioikeuden estämättä.¹²³ Kun tarkastellaan hyvää liiketapaa, tulisi yhdistää sekä laadulliset että hyvän liiketavan noudattamista koskevat kriteerit. Tällöin voidaan puhua toimintasäännöistä, joita tavanomaiset ja rehelliset toimijat markkinoilla noudattavat.¹²⁴ Hyvän liiketavan sisältö, laajemmassakin kuin pelkästään tavaramerkkioikeudellisessa merkityksessä, onkin konkretisoitunut lähinnä tulkintakäytännön sekä elinkeinonharjoittajien välisten suhteiden ja toiminnan perusteella.¹²⁵

Myös ratkaisukäytännöstä voidaan hakea apua tavaramerkkioikeudellisen hyvän liiketavan määrittämiseen. EUT on arvioinut hyvän liiketavan käsitettä useassa ratkaisussaan, kuten esimerkiksi ratkaisussa C-100/02 Gerolsteiner Brunnen argumentoimalla, että tavaramerkkioikeudellisesti käsite tarkoittaa ennen kaikkea velvollisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin liittyen (k. 24).¹²⁶ Lisäksi samaisessa ratkaisussa on mainittu, että arvioinnissa liittyen hyvään liiketapaan on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset olosuhteet, joiden perusteella voidaan arvioida kilpaileeko kolmas osapuoli vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa (k. 26).

Ratkaisussa C-228/03 Gillette EUT on nimenomaisesti listannut tilanteita, joissa tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista: 1. kun käyttämisen perusteella on mahdollista syntyä vaikutelma, että haltijalla ja kolmannella osapuolella on liikesuhde, 2. kun käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa, kun sen erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta käytetään perusteettomasti hyödyksi, 3. kun merkkiä vähätellään tai panetellaan sitä käytettäessä tai 4. kun esitetään tavara jäljitelmänä tai toisintoina, jonka haltija kolmas henkilö ei ole (k. 49). Voidaan katsoa, että mainitussa ensimmäisessä kohdassa arvioidaan lähinnä sekaannusvaaraa, toisessa kohdassa maineen ja erottamiskyvyn hyväksikäyttöä, kolmannessa kohdassa maineen tai erottamiskyvyn vahingoittamista ja neljännessä kohdassa tilannetta, jossa käytetään sopimattomasti hyväksi tavaramerkin hankkimaa mainetta.¹²⁷ Kuten voidaan nähdä, arviointi

¹²³ Pihlajarinne, 2010, s. 146.

¹²⁴ Pihlajarinne, 2010, s. 146.

¹²⁵ Syrjä, 2016, s. 160.

¹²⁶ Saman EUT on todennut esimerkiksi ratkaisuisissa C-228/03 Gillette (k. 41) ja C-17/06 Céline (k. 33).

¹²⁷ Pihlajarinne, 2010, s. 153.

keskittyy hyvin pitkälti nimenomaan tavaramerkin haltijan intresseihin. Toisaalta nämä intressit ovat perusteltuja vain niissä tapauksissa, kun muut intressitahot ja kilpailu eivät koe vahinkoa haltijan intressien toteutuessa.¹²⁸

Tavaramerkkioikeudellisesti hyvä liiketapa pitää sisällään intressisuhdepunnintaa sekä esimerkiksi tavaramerkin funktioiden toteutumisen arviointia.¹²⁹ Kuten voidaan nähdä, on hyvän liiketavan määritelmä kohtuullisen universaali riippumatta sen soveltamisalasta, ja mielestäni tavaramerkkioikeudellinen hyvän liiketavan sisältö meneekin vaivattomasti SopMenL:ssa mainitun hyvän liiketavan käsitteen alle. Poikkeuksena tähän on kuitenkin se, että TM-direktiivin hyvän liiketavan käsite ei luo lisää oikeuksia merkinhaltijalle, kuten esimerkiksi SopMenL tekee.¹³⁰ Kyse on hyvin pitkälti samankaltaisesta käsitteestä, mutta tavaramerkkioikeudellisesti soveltamisala on vain kapeampi kuin SopMenL:n vastaava. Hyvän liiketavan doktriinin perimmäisen tarkoituksen voidaan mielestäni kuitenkin katsoa olevan sama riippumatta siitä, mitä taloudellisia oikeuksia sillä suojataan: tarkoitus on varmistaa vapaan ja reilun kilpailun toteutuminen markkinoilla.

3.2 Orjallinen jäljittely

3.2.1 Omaperäisyys ja tunnettuus

SopMenL:n 1.1 §:n voidaan oikeuskäytännön perusteella katsoa kieltävän orjallisen jäljittelyn. Kyseisen periaatteen perusta on kuitenkin Kansainvälisen keskuskauppakamarin, ICC:n markkinointisääntöjen 16 artiklassa, joka koskee markkinoinnin jäljittelyä. Artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule jäljitellä toisen toimijan mainosta siten, että jäljittely olisi omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta. Lisäksi artikla kieltää omaperäisen markkinointikampanjan jäljittelyn tapauksissa, joissa alkuperäinen markkinoija on toteuttanut kampanjan yhdessä tai useammassa maassa, mutta ei ole ulottanut kampanjaansa vielä muihin maihin ja kohtuullinen aika ei ole kulunut.¹³¹ Kuten kuitenkin mainittu, kilpailun vapauden lähtökohta estää kaikenlaisen jäljittelyn kieltämisen ja jäljittelyyn on mahdollista puuttua vasta,

¹²⁸ Pihlajarinne, 2010, s. 154.

¹²⁹ Mainittua pohdintaa on käsitelty esimerkiksi teoksissa Pihlajarinne, 2010, s. 147-155 sekä Kankaanpää – Oesch, 2012, s. 31.

¹³⁰ Weckström, 2010, s. 11.

¹³¹ HE 114/1978 s. 3 mainitaan, että tulkittaessa markkinointia koskevia säännöksiä, voidaan ottaa huomioon ICC:n markkinointisäännöt.

kun sen voidaan todeta olevan orjallista.¹³² Kuten ICC:n markkinointisäännötkin mainitsevat, on kuluttajanäkökohta tärkeässä roolissa, kun pohditaan jäljittelyn sallittavuutta. Sekaantumisvaaran ja jäljittelyn tehokas estäminen voidaan nähdä kannustavana innovoinnin kannalta ja samalla kuluttajien etsintäkustannuksia vähentävänä.¹³³ Kuten voidaan huomata, on insentiivi hyvin samankaltainen kuin tavaramerkkien suojaamisen kohdalla.

Orjallinen jäljittely vaatii sen kohteelta¹³⁴ kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotta kyseessä voi alun perinkään olla sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Ensinnäkin tulee ottaa huomioon se, että, mikäli kyseessä on teollisoikeudelliseen yksinoikeuteen liittyvä epäilty loukkaus, arvioidaan tapausta lähtökohtaisesti ensin sitä kautta. Voidaan katsoa siten, että kyse on tietyllä tapaa toissijaisesta suojasta.¹³⁵ SopMenL:n 1.1 §:n soveltumista on kuitenkin arvioitu usein myös esimerkiksi juuri tavaramerkkien kohdalla.¹³⁶

Itse jäljittelyn arvioinnissa otetaan ensinnäkin huomioon se, että aikaisemmin olemassa olleen jäljittelyn kohteen tulee erottautua muista markkinoilla olevista tuotteista. Toisin sanoen jäljittelyn kohteen tulee olla omaperäinen. Tällaisia eivät ole lähtökohtaisesti esimerkiksi ulkomuodoltaan tavanomaiset tuotteet, joita markkinoilla esiintyy.¹³⁷ Toisaalta vaikka jäljittelyn kohde olisi tavanomainen, voi sen muut ominaisuudet osoittaa kokonaisarvioinnin perusteella sellaisiksi, että tuotetta voidaan pitää omaperäisenä.¹³⁸ Kyse onkin omaperäisyyden kohdalla kokonaisarvioinnista, jonka tulkinta on saanut sisältönsä oikeuskäytännön kautta.¹³⁹ Tällaisessa kokonaisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi jäljittelyn kohteen ulkonäkö tai ulkomuoto.¹⁴⁰

¹³² Määttä, 2018, s. 52.

¹³³ Määttä, 2018, s. 53.

¹³⁴ Jäljittelyn kohteena voi olla oikeuskirjallisuuden mukaan esimerkiksi tuote tai tuotepakkaus. Ks. esim. Määttä, 2018 tai Hoppu, 2015. Käytän itse tutkielmassa pääosin termiä jäljittelyn kohde.

¹³⁵ Syrjä, 2016, s. 181-182.

¹³⁶ Määttä, 2018, s. 55.

¹³⁷ Määttä, 2018, s. 53 ja s. 77.

¹³⁸ Hoppu, 2015, s. 23.

¹³⁹ Syrjä, 2016, s. 182.

¹⁴⁰ Hoppu, 2015, s. 23.

Omaperäisyyden lisäksi jäljittelyn kohteen on oltava tietynasteisen tunnettu. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa jäljittelyn kohteen voidaan katsoa olevan tunnusomainen kyseiselle toimijalle. Tunnettuutta arvioidaan myös kokonaisharkinnan kautta, ja erityisesti aina jäljittelyn kohteen kohderyhmän keskuudessa. Kyse voi olla myös erillisestä anonyymistä alkuperästä, johon kuluttajat yhdistävät tietyn tuotteen. Ratkaisevaksi tekijäksi voidaan katsoa se, onko jäljittelyn kohde ollut jo tunnettu kuluttajille, kun myöhempi tuote on tuotu markkinoille. Muita mahdollisia tekijöitä, joita tunnettuuden arvioinnissa otetaan huomioon voivat olla jäljittelyn kohteen aika markkinoilla tai jäljittelyn kohteen markkinaosuus. Näiden lisäksi saatetaan kuitenkin vaatia myös muita tekijöitä, jotka puoltavat tunnettuutta, kuten markkinoinnin eteen tehty työ tai muiden kilpailevien markkinatoimijoiden vähyys.¹⁴¹

Kansallisessa oikeuskäytännössä on arvioitu omaperäisyyden ja tunnettuisuuden vaatimusta useissa ratkaisussa. Ratkaisussa MAO 332/08 oli kyse Crocs-jalkineista. Markkinaoikeus mainitsi, että omaperäisyyden ja tunnettuuden puolesta tapauksessa puhuu jalkineiden muotoilu, värikkyyys, muoto ja materiaali. Jalkineiden ulkonäkö oli MAO:n mukaan sellainen, että se muodostaa itsessään omaperäisen kokonaisuuden. Tämän lisäksi MAO otti huomioon tapauksessa sen, että vaikka kenkiä oli markkinoitu Suomessa lyhyen ajan, olivat ne saaneet osakseen huomattavaa julkisuutta, jota tukee tapauksessa esitetty markkinatutkimus. Tuomioistuin päätyi pitämään näillä perusteilla jalkineita tarpeeksi omaperäisenä ja tunnettuina suojan saamiseksi.

Toinen omaperäisyyden ja tunnettuuden arviointiperusteita hyvin avaava ratkaisu on MAO 381/12, jossa oli kyse Fischerin valmistamien hiihtosuksien ja monojen väriydestä. Ensinnäkin tapauksessa viitattiin tavaramerkkioikeutta koskeviin EUT:n ratkaisuihin¹⁴², jotka koskivat värien asemaa tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa. MAO totesi, että ratkaisuista on mahdollista ottaa tulkinta-apua SopMenL:n mukaiseen arviointiin koskien omaperäisyyttä ja tunnettuutta, jonka kautta kohdeyleisö yhdistäisi myöhemmät tuotteet jäljittelyn kohteeseen. MAO:n perusteluiden mukaan Fischerin suksien päävärit ovat musta, keltainen tai valkoinen, mutta visuaalinen yhteneväisyys syntyy lähinnä Fischer-tavaramerkin

¹⁴¹ Hoppu, s. 24.

¹⁴² Ratkaisut C-104/01 Libertel sekä C-49/02 Heidelberger Bauchemie. EUT:n ratkaisussa todettiin, että väreillä ei ole lähtökohtaisesti erottamiskykyä, joskin ne voivat käytössä tulla erottamiskykyisiksi tavaramerkeiksi. Tämä vaatii kuitenkin EUT:n mukaan esimerkiksi värien systemaattista sommitelmaa ja harkinnassa on otettava huomioon muun muassa yleinen etu.

ääriviivoista ja kirjainyhdistelmien esittämistavasta ennemmin kuin itse väreistä. Markkinaoikeus totesi lisäksi, että Fischerillä oli siinä määrin muutakin värikirjoa sekä suksissa että monoissa, että tämä ei puhu omaperäisyyden puolesta. Fischerin esittämässä kuluttajatutkimuksessa oli esitetty pääasiassa yhdenväristä suksea, ja tämän perusteella ei voitu katsoa kaikkien suksien olevan omaperäisiä ja tunnettuja. MAO päätyi toteamaan, ettei suksilla ja monoilla ollut tarvittavaa omaperäisyyttä ja tunnettuutta, minkä johdosta kieltovaatimuksen kohteena olleet tuotteet olisi yhdistetty Fischerin tuotteisiin.

Kuten markkinaoikeuden ratkaisusta voidaan huomata, omaperäisyyden ja tunnettuuden puolesta sekä sitä vastaan voidaan argumentoida hyvin erilaisin tavoin. *Määttä* on hahmotellut arviointia oikeuskäytännön ja liiketapalautakunnan lausuntojen kautta. Ensinnäkin Määttän mukaan voidaan ottaa huomioon se, onko jäljittelyn kohde hakijalle tunnusomainen. Toiseksi huomioon on otettu se, onko jäljittelyn kohteen ulkonäkö seurausta nimenomaan valmistustavasta ja käyttötarkoituksesta. Kolmanneksi on arvioitu muotoilun omaperäisyyttä. Neljänneksi huomioon on voitu ottaa se, ettei kaikki tuotteet, kuten esimerkiksi käyttötavara, kuten ruuvit, ole luonteeltaan omaperäisiä. Lopulta viidenneksi hänen mukaansa on voitu ottaa huomioon se, onko jäljittelijällä ollut erityinen tarve jäljittelyn kohteen valmistamiseen ja markkinointiin.¹⁴³ Nähdäkseni näiden lisäksi voidaan ottaa huomioon myös muita tapauksen erityispiirteitä, kuten teolliset yksinoikeudet. Yhtenä tällaisena piirteenä on esimerkiksi mainitussa MAO 381/12 ratkaisussa se, oliko Fischer-tavaramerkki laajalti tunnettu.¹⁴⁴

3.2.2 Sekaantumisvaara

Omaperäisyyden ja tunnettuuden lisäksi SopMenL:n 1.1 §:n kieltämän orjallisen jäljittelyn toteaminen vaatii myös sekaantumisvaaran olemassaoloa. Sekaantumisvaara on olemassa, kun jäljittelyn kohteen kohderyhmä sekoittaa tuotteiden kaupallisen alkuperän. Kuten arvioidessa omaperäisyyttä ja tunnettuutta, myös sekaantumisvaara voi olla käsillä hyvinkin erilaisissa erityistilanteissa. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on tuotemerkin näkyvyys, jonka kohdalla selkeät kaupalliset tunnuksat voivat poistaa kohderyhmän erehdyksen koskien kaupallista alkuperää. Käsillä voi olla kuitenkin tekijöitä, jotka haittaavat tuotemerkintöjen havaitsemista, kuten pakkausten pieni koko. Lisäksi sekaantumisvaaran kannalta voi olla merkityksellistä

¹⁴³ Määttä, 2018, s. 80.

¹⁴⁴ Myös ratkaisussa KKO 2004:4 on todettu lähtökohta, jonka mukaan SopMenL:iin perustuvia vaatimuksia ratkaistessa voidaan ottaa kantaa myös tunnusmerkkioikeudellisiin kysymyksiin, mikäli tarvetta.

jäljittelyn kohteen ja jäljittelijän tuotteen jakelukanavilla. Jakelukanavat voivat olla merkityksellisiä silloin, kun ne ovat täysin erilaisia tai silloin, kun niillä on vaikutusta esillepanoon. Nämä seikat voivat osaltaan vaikuttaa erehtymiseen kaupallisesta alkuperästä joko sitä lisäävästi tai vähentävästi. Muita mahdollisia arvioitavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tuotteiden värit, joita arvioitiin jo tunnettuuden ja omaperäisyyden kohdalla ratkaisussa MAO 381/12.¹⁴⁵ Myös ostajien ostokäyttäytymisellä voidaan katsoa olevan merkitystä arvioinnissa. Erityislaatuisesti palveluiden kohdalla voi tulla arvioitavaksi sanat, joita käytetään kuvaamaan palvelua. Palvelun markkinoinnissa käytetty yleissana poistaa useimmiten sekaantumisvaaran syntymisen.¹⁴⁶

Markkinaoikeuden ratkaisukäytännön kautta on mahdollista hahmotella konkreettisemmin sekaantumisvaaran arviointia. Tapauksessa MAO 48/08 oli kyse siitä, että Rautaruukin markkinointinimi Ruukki aiheutti Ruukki Groupin mukaan kohderyhmässä sekaannusta. Markkinaoikeus totesi sekaantumisvaarasta, että lain soveltamisen kannalta merkityksellinen sekaantuminen on synnyttävä hakijan jo olemassa olleiden tai mahdollisten asiakkaiden tai muiden toiminnan kohteiden keskuudessa. Tällaisessa tilanteessa mainitut tahot saattavat erehtyä kaupallisesta alkuperästä ja kääntyä kilpailijan puoleen tilanteessa, jossa pyritään hankkimaan tuotetta. MAO vetosi tapauksessa näytön riittämättömyyteen ja esimerkiksi siihen, että kohderyhmä, eli ammattisijoittajat, eivät todellisuudessa sekoita toimijoita keskenään. Lisäksi MAO:n mukaan yhtiöiden toiminnassa oli eroja. Näin ollen markkinaoikeus päätyi hylkäämään hakijan hakemuksen.

Jo esiteltyssä ratkaisussa MAO 381/12 markkinaoikeus totesi, että sekaannuksen vaaran arvioinnissa merkitystä on kokonaisvaikutelmalla, joka kohderyhmälle syntyy markkinoitaessa tuotteita. Sekaantumisvaaran voidaan katsoa MAO:n mukaan olevan käsillä, kun kohderyhmälle syntyy olennaisesti sama mielikuva. MAO:n mukaan sillä ei sekaantumisvaaran kohdalla ole niin paljoa merkitystä, voidaanko jäljittelevä tuote ja jäljittelyn kohde erottaa rinnakkain tarkasteltuna toisistaan. Markkinaoikeus vahvisti sen, mikä jo ylempänä todettiin, että sekaantumisvaaraa ei yleensä ole, mikäli jäljittelijä käyttää omaa tunnusmerkkiään tuotteissaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toiminimi tai tavaramerkki. Tuomioistuimien totesi

¹⁴⁵ Tutkielman sivut 49–50.

¹⁴⁶ Hoppu, 2015, s. 28-31. Hoppu viittaa arviointiperusteisiin viitatessaan laajalti markkinaoikeuden, liiketapalautakunnan ja markkinatuomioistuimen ratkaisukäytäntöön, jonka perusteella on voitu poimia sekaantumisvaaran arviointiin vaikuttavia tekijöitä.

tapauksessa, että molempien toimijoiden tuotteissa oli esitetty tunnukset riittävän selvällä tavalla ja sekaantumisen vaaraa kuluttajien keskuudessa ei sillä perusteella ollut.

Merkityksellistä arviointia sekaantumisvaarasta sisältää myös korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2004:32, joka ratkaistiin lopulta markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 82/05. Ratkaisussa oli kyse Lego- ja Coko-rakennuspalikoiden välisestä mahdollisesta sekaantumisvaarasta. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluissa mainittiin, että tuotteet saattavat olla sekoitettavissa keskenään, mikäli markkinoinnissa ei selkeästi ilmoiteta jäljittävän hyödykkeen kaupallista alkuperää tai muuten eroteta selkeästi jäljittelyn kohteesta. Yksityiskohtaisemmin KKO kiinnitti huomiota ensinnäkin siihen, että jäljittävän tuotteen myyjä on markkinoinut Coko-palikoita postimyyntiluettelossa, joka on ollut saatavissa myymälöissä sekä tämän lisäksi internetissä. KKO:n mukaan sekä postimyyntiluettelossa markkinointi että internetissä markkinointi on ollut omiaan aiheuttamaan sekaantumisvaaraa kaupallisesta alkuperästä sen vuoksi, ettei tuotekuvastoissa ollut selkeästi merkitty valmistajaa, tuotenimeä tai muuta tunnusta. Tuotepakkauksen osalta korkein oikeus totesi, että myymälässä tarkasteltaessa tuotenimi COKO on ollut mahdollisesti paremmin havaittavissa ja erotettavissa kuin pelkästään tuotekuvastossa olleen pakkauksen kuvan perusteella. KKO jatkoi Lego-yhtiöiden väitteestä, jonka mukaan Lego-tuotesarjojen rakennelmia olisi jäljitelty Coko-pakkausten kuvissa. Korkeimman oikeuden mukaan tämä on osaltaan omiaan luomaan mielikuvan jäljitelystä tuotteesta.

Lopulta KKO päätyi toteamaan, että keinoja tuotteiden sekaantumisvaaran välttämiseksi on arvioitava kokonaisharkintana ja ottamalla samalla huomioon kohderyhmälle syntynyt mielikuva kaupallisesta alkuperästä. KKO:n mukaan sillä ei ollut merkitystä, että tuotteet olisivat erotettavissa, jos niitä vertailtaisiin rinnakkain, vaikka tässä tapauksessa tuotteita ei myyty samoissa myymälöissä. Myöskään Coko-palikoiden edullisemmalla hinnalla ei ollut merkitystä sekaantumisvaaran arvioinnissa. Lisäksi perusteluissa on pantu merkille kohderyhmä, tässä tapauksessa lapset, joiden ei voitu olettaa ymmärtävän tuotenimien merkitystä markkinoinnissa. KKO:n mukaan vaatimus sekaantumisvaaran estämisestä oli tapauksessa korostunut, sillä kyse oli järjestelmällisestä jäljittelystä. Edelleen ratkaisun perusteluissa on mainittu myöskin goodwill-arvon hyväksikäyttö, joka ei ollut hyvän liiketavan mukaista. Korkein oikeus päätyi siihen, että tapauksessa tuotteiden välillä oli todellinen sekaantumisvaara.

Markkinaoikeudelle palautetun asian perusteluissa päädyttiin vielä tekemään lisäys sekaantumisvaaraa perusteleviin näkökohtiin. MAO argumentoi ratkaisussa MAO 82/05 KKO:n esittämien perusteluiden lisäksi, että myös Coko-palikkoiden muoto, koko ja väritys ovat lähes samankaltaisia kuin jäljittelyn kohteen. Lisäksi MAO katsoi, että Coko-palikkasarjojen aiheet ovat olleet samankaltaisia kuin jäljittelyn kohteen. Myös MAO totesi, että sekaantumisvaara on ollut tapauksessa ilmeinen.

Kuten voidaan huomata KKO:n ja MAO:n laajoista perusteluista, on sekaantumisvaaran kohdalla kyse ennen kaikkea tapaukselle ominaisten tosiseikkojen kokonaisharkinnasta. On mahdollista, että tietyt toimet voivat myös ehkäistä sekaantumisvaaraa, kuten esimerkiksi MAO:n ratkaisussa mainitsema näkökohta Coko-rakennuspalikkoiden ulkomuodon muuttamisesta. Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että yksittäisellä markkinointitoimenpiteellä ei ole merkitystä, kun tarkastellaan vaatimuksen kohteena olevaa itsenäistä markkinointitekoa.¹⁴⁷ Ratkaisujen esiin tuoma lopullinen lähtökohta kuitenkin on, että pohdittaessa jäljittelyn sallittavuutta, ei tuotteiden rinnakkain vertailulle tule antaa liikaa painoarvoa, vaan kyse pääasiallisesti riitaisten tuotteiden synnyttämästä kokonaisvaikutelmasta kuluttajille.¹⁴⁸ Ratkaisuista voidaan nähdä, että kokonaisvaikutelman syntymiseen voi vaikuttaa laajasti jokaiselle tapaukselle erilaiset erityistilanteet.

Orjallisen jäljittelyn toteamisessa voidaan kiinnittää myös huomiota kohderyhmään. Merkitykselliseksi nousee arviointi siitä, aiheutuuko sekaantumisvaaraa relevantin kohderyhmän kesken. Kohderyhmä voi olla ensinnäkin asiantuntijat, joihin kuuluu alan ammattilaiset tai kuluttajat, joita voidaan pitää kyseisen alan harrastajina. Asiantuntijoiden voidaan katsoa tunnistavan kaupallinen alkuperä normaalia paremmin. Lisäksi yksi kohderyhmä on suuri yleisö, johon sisältyy tavalliset kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole erikoistuneet kyseiseen toimialaan. Tämän lisäksi erillisenä kohderyhmänä voidaan nähdä heikot kuluttajaryhmät, kuten vanhukset ja lapset, jotka ovat kaikissa haavoittuvimmassa asemassa kaupallisen alkuperän tunnistamista koskien.¹⁴⁹ Kohderyhmän arvioinnissa

¹⁴⁷ Pihlajarinne, 2010, s. 86. Kirjoittaja viittaa tekstissään ratkaisuun KKO 2009:33, jonka perusteena olleessa MAO:n ratkaisussa erimielisen jäsenen mukaan mainosluetteloa koskeva vaatimus olisi tullut hylättyä, sillä sekaantumisvaara poistui myymälässä.

¹⁴⁸ Hoppu, 2015, s. 29.

¹⁴⁹ Hoppu, 2015, s. 25-26.

voidaankin nähdä yhtäläisyyksiä relevanttiin yleisöön kohdistuvaan pohdintaan koskien tavaramerkkioikeutta.

Merkitystä voidaan antaa myös sille, milloin sekaantumisvaara konkreettisesti syntyy. *Pihlajarinteen* mukaan tuotteiden normaalissa myyntitilanteessa ostopäätöksen tekohetken voidaan katsoa olevan merkityksellinen ajankohta erehdyksen syntymisen kannalta. Sekaantumisvaara poistuu, mikäli jäljittelevä tuote on tarpeeksi tehokkaasti erotettu nimenomaan ostopäätöshetkellä.¹⁵⁰ Toisaalta *Pihlajarinne* argumentoi, ettei kaavamainen lopullisen päätöksentekohetken mukainen arviointi olisi kestävä, eikä se myöskään tarjoaisi riittävää suojaa jäljittelyn kohteen haltijalle.¹⁵¹ Nähdäkseni kirjoittaja on siis todennut, että ostopäätöksen tekohetken perusteella tehtävä arviointi on suotuisampi vaihtoehto, kuin esimerkiksi tavaramerkkioikeudellinen sekaannusvaaran arviointi. Tällöin doktriini soveltuu myös erityislaatuisiin tapauksiin, kuten hänen mainitsemaansa ratkaisuun MAO 535/85. Ratkaisussa lähtökohtaiseksi tekohetkeksi arvioitiin se hetki, kun ostaja vastaanotti tuotteen palveluvitriinistä. Näkökulma on mielestäni siinä mielessä perusteltu, että se tarjoaa sekä oikeusvarmuutta koskien sekaantumisvaaran arviointia että perusteltua ja odotettavaa suojaa oikeudenhaltijoille.

3.3 Maineen norkkiminen

Orjallisen jäljittelyn lisäksi SopMenL:n 1.1 §:n voidaan katsoa suojaavan elinkeinonharjoittajia maineen norkkimiselta. Maineen norkkimisella tarkoitetaan toisen markkinoilla toimivan maineen ja tunnettuuden eli goodwill-arvon, joka liittyy esimerkiksi toimintaan, tuotteeseen tai tunnuksen hyväksikäyttöä. Se, mikä erottaa maineen norkkimisen orjallisesta jäljittelystä on, ettei sekaantumisvaaraa edellytetä ratkaisevana tekijänä väärinkäytön toteamiseksi.¹⁵² Myös ICC:n markkinointisääntöjen 15 artiklassa kielletään norkkiminen. Artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää oikeudetta toisen yrityksen tai yhteisön nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä. Lisäksi artikla kieltää henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muuhun teollisoikeudellisen omaisuuteen liittyvän tai markkinoinnilla hankitun maineen ja tunnettuuden eli goodwillin hyväksikäytön.

¹⁵⁰ Sama näkökulma on myös vahvistettu mainitussa MAO 82/2005, jossa sekaannusvaaraa arvioitiin tavanomaisen myyntitilanteen mukaan.

¹⁵¹ Pihlajarinne, 2010, s. 86-87.

¹⁵² Schröder, 2013. Ks. myös Syrjä, 2016, s. 197, Hoppu, 2015, s. 31 ja Määttä, 2018, s. 81.

Maineen norkkiminen voidaan ymmärtää näin ollen toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-arvon hyväksikäytöksi ilman sekaantumisvaaran aiheutumista, jossa on kyse hyvin tarkasta, mutta ei kuitenkaan orjallisesta jäljittelystä.¹⁵³ Erityisesti voidaan katsoa, että maineen norkkimisen ongelma liittyy look-alike-tuotteiden jäljittelyyn. Muita mahdollisia jäljittelyn kohteita voivat olla tunnetut logot tai muut tunnukset erityisesti silloin, kun yhdessä näiden kanssa käytetään omaa nimeä tai muuta tunnusta sen estämiseksi, ettei sekaantumisvaaraa syntyisi.¹⁵⁴ Kuten jo aikaisemmin tutkielmassa analysoitujen tavaramerkin funktioiden ja laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla esitin, perustuu brändien markkinatoiminta nykyisin entistä enemmän merkkiuskollisuuteen ja mielikuviin. Brändien goodwill-arvoa voidaan pyrkiä hyödyntämään jäljittelemällä tuotteiden ulkoasullista kokonaisvaikutelmaa ja markkinoimalla tuotteita, jotka ovat lähellä jäljittelyn kohdetta. Erityisesti tällainen vaara on olemassa, jos tuotteita ei ole suojattu teollisoikeudellisilla yksinoikeuksilla, kuten tavaramerkeillä.¹⁵⁵

Maineen norkkimisoppi ei kuitenkaan ole ollut suomalaisessa oikeusjärjestelmässä soveltamisen kohteena vielä kovin kauaa. Tästä syystä on nähdäkseni tarkoituksenmukaista nostaa esiin maineen norkkimisen kohdalla esimerkkejä ulkomaisista oikeusjärjestyksistä. Maineen norkkimisen kohdalla voidaankin katsoa, että vaikutteita on otettu ulkomaalaisesta käytännöstä, eritoten Ruotsista. Ruotsin vastaavaa ”yleislauseketta” on tulkittu jo pidempään siten, että sillä on ollut mahdollista kieltää epäoikeutetun näennäisen yhteyden luominen jäljittelijän tuotteen ja jäljitellyn toiminnan, tuotteiden, tunnusmerkkien tai muunlaisten symbolien kesken ilman sekaantumisvaaran syntymistä. Voidaan myös perustellusti katsoa, että SopMenL:n esityöt ovat jo alusta alkaen mahdollistaneet samanlaisen soveltamiskäytännön kuin Ruotsissa.¹⁵⁶

Ruotsalaisessa oikeusjärjestelmässä maineen norkkimista vastaa käsite ”renommésnylting”, jonka voidaan katsoa tarkoittavan toisen toimijan maineen ja tunnettuuden oikeudetonta ja kohtuutonta hyväksikäyttöä ilman sekaantumisvaaran aiheutumista. Edellytyksenä tähän on

¹⁵³ Määttä, 2018, s. 82.

¹⁵⁴ Schröder, 2015.

¹⁵⁵ Schröder, 2011, Ks. myös Määttä 2018, s. 81.

¹⁵⁶ Määttä, 2018, s. 81–82.

ollut se, että jäljittelyn kohteella on ollut laaja maine ja tunnettuus.¹⁵⁷ Ruotsalaisessa oikeuskäytännössä renommésnylting-doktriinia on usein sovellettu tilanteissa, joissa riidan osapuolilla on ollut aikaisemmin yhteistoimintasuhde, minkä perusteella norkkimiselle ei olla pystytty näyttämään perusteltua syytä.¹⁵⁸

Myös Saksassa on toteutettu maineen norkkimisen koskevaa oikeudellista tulkintaa ratkaisukäytännössä. Suomesta ja Ruotsista poiketen Saksassa maineen norkkiminen sisältyy kodifioituna vilpillistä kilpailua vastaan kohdistuvaan lakiin Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerbiin (UWG), jonka 4 §:ssä on lueteltu vilpillistä kilpailua koskevia tapauksia. Näistä yksi kodifioitu tapausryhmä on maineen ja tunnettuuden oikeudeton käyttö. Toisaalta Saksassa vuoden 2004 UWG-reformin jälkeen on suhtauduttu sallivammin nimenomaan maineen norkkimisen tapaiseen jäljittelyyn.¹⁵⁹

Suomalaisessa ratkaisukäytännössä on tapauksia, joissa on jo ennen tulkintalinjan muuttumista vedottu maineen norkkimiseen jäljittelyn kieltämiseksi. Esimerkiksi ratkaisussa MAO 95/II/02 oli kyse siitä, että Fazer pyrki suojaamaan Dumle-makeistuettaan jäljittelyltä Dooley's suklaatoffeelikööriä vastaan. Dumle oli rekisteröity tavaramerkiksi vuonna 1994 ja oli MAO:n tulkinnan mukaan tunnettu. Fazer vaati, että jäljittelijää kielletään SopMenL:n nojalla luvattomasti hyväksikäyttämästä Dumle-tuotteeseen, tavaramerkkeihin, mainontaan tai pakkausten ulkomuodon elementteihin liittyvää mainosarvoa. Fazer myös viittasi vaatimuksissaan erityisesti ICC:n markkinointisääntöjen silloiseen 9 artiklaan, joka vastaa nykyistä maineen norkkimista koskevaa 15 artiklaa. Tapauksessa Fazer yritti siis vedota nimenomaan maineen norkkimiseen. MAO katsoi, että Dooley's-tuotteen pakkaus voi aiheuttaa miellelyhtymiä suomalaisissa kuluttajissa Dumle-tuotteeseen, mutta argumentoi, että tuotteet eivät kilpaile keskenään, ja niitä myydään pääasiassa eri myyntikanavia pitkin. Lisäksi MAO totesi, että tuotteiden välillä ei ollut sekaantumisvaaraa. MAO ei siten vielä myöntänyt maineen norkkimiseen perustuvaa suojaa, vaikka se olisi ollut tapauksessa lainsäädännön perusteella täysin mahdollista.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Syrjä, 2016, s. 211. Ks. esimerkiksi Ruotsin markkinaoikeuden ratkaisut MD 1993:9 BOSS, joka oli ensimmäinen tapaus, jossa kyseistä tulkintaa sovellettiin.

¹⁵⁸ Syrjä, 2016, s. 213.

¹⁵⁹ Syrjä, 2016, s. 206–207.

¹⁶⁰ Muista tapauksista, joissa on vedottu samantapaisesti maineen norkkimiseen ilman menestystä ks. esimerkiksi MAO 192/03, MAO 132/04 ja MAO 613/10.

Suomalaisen ratkaisukäytännön suunnan koskien maineen norkkimista voidaan katsoa kääntyneen ratkaisun MAO 121/12 myötä. Ratkaisussa oli kyse telakan ja telakkatoiminnan markkinoinnista. Hakijana toiminut Ulf Granströms Båtvarv Oy väitti tapauksessa, että P&M Granströms Båtvarv Oy on, käyttäen tunnuksia Granströms Båtvarv ja Granströms Båtvarv Oy, norkkanut hakijan mainetta SopMenL:n vastaisesti. Ensinnäkin huomionarvoista on se, että MAO viittasi ratkaisun perusteluissa ruotsalaiseen oikeuskäytäntöön, jossa on sovellettu maineen norkkimisen doktriinia maineen ja tunnettuuden hyväksikäytön estämiseksi. Viitatessaan MAO totesi, että tällaisessa tilanteessa on kyse oikeudettomasta viittauksesta jäljittelyn kohteeseen taloudellisen edun saamiseksi hyväksikäyttämällä kuluttajien myönteistä mielikuvaa tästä kohteesta. MAO:n mukaan tunnusomaista maineen norkkimiselle on, että se vahingoittaa sen kohteena olevaa toimijaa ja samalla kuluttajien käsitys markkinoista heikkenee. Edelleen tuomioistuimien totesi, että seikka, jota käytetään hyväksi oikeudetta, on oltava markkinoilla tunnettu, mutta sen sijaan sekaantumisvaaraa tai tahallisuutta ei edellytetä.

Ratkaisussa MAO arvioi tosiseikkoja, joiden mukaan vastaajan markkinoinnissa on toistuvasti esiintynyt tunnuksia Granströms Båtvarv ja Granströms Båtvarv Oy. Lisäksi MAO katsoi, että 1960-luvulta lähtien toiminnassa ollut telakka tunnetaan markkinoilla puuveneisiin liittyvästä toiminnasta ja markkinoilla tunnetaan käsite ”Granströms Båtvarv”. Lisäksi MAO katsoi, että hakijan liiketoimintaa pyörittäneet henkilöt olivat tunnettuja alalla heidän ammattitaitonsa ja työn korkean laadun myötä. Näillä perusteilla markkinaoikeus päätyi siihen, että Granströms Båtvarv on tunnettu merkityksellisen asiakaskunnan keskuudessa. MAO katsoi myös, että vastaajayhtiö on internet-markkinoinnillaan antanut olettaa, että vastaajalla on yhteys hakijan toimintaan. MAO päätyi katsomaan, että kyse oli maineen norkkimisesta SopMenL:n 1.1 §:n vastaisesti.

MAO 121/12 ratkaisun lisäksi maineen norkkimiseen on vedottu onnistuneesti ainoastaan ratkaisussa MAO 153/15. Tapauksessa oli kyse Rapalan jääkairojen jäljittelystä. Ratkaisun perusteluissa markkinaoikeus argumentoi ensisijaisesti kuitenkin sekaantumisvaaran aiheutumisen kannalta. MAO kuitenkin totesi, että tapauksessa jäljittelijä oli pyrkinyt hyötymään oikeudetta jäljittelyn kohteen tunnettuudesta ja maineesta eli goodwill-arvosta.

Kahdessa viimeiseksi mainitussa tapauksissa voidaan nähdä myös se ruotsalaisesta oikeuskäytännöstä ylempänä mainittu lähtökohta, jonka mukaan maineen norkkimista koskevissa tapauksissa yhdistävänä tekijänä on ollut osapuolten aikaisempi yhteistoimintasuhde. Granström Båtvarv -ratkaisussa 1970-luvun lopusta saakka telakalla

työskennellyt henkilö oli asiassa vastaajana ja Rapalaa koskeneessa asiassa hakija ja vastaaja olivat harjoittaneet muuten liiketoiminnallista yhteistyötä. Voidaan nähdäkseni perustellusti katsoa, että myös Suomessa tällaisissa tilanteissa suojan saaminen norkkimista vastaan on asetettu matalammalle kuin tilanteissa, joissa minkäänlaista liiketoiminnallista yhteyttä hakijalla ja vastaajalla ei ole.

Suojan koskien maineen norkkimista voidaan kuitenkin katsoa muuten asettuneen MAO:n tulkinnan mukaan kohtuullisen korkealle, sillä tähän mennessä maineen norkkimiseen on vedottu vain kaksi kertaa onnistuneesti. *Syrjän* mukaan suomalainen oikeuskäytäntö heijasteleekin legalistista laintulkintaa, joka pohjautuu ennen kaikkea Pariisin yleissopimukseen ja erityisesti sen 10 bis artiklan sekaantumisvaaran edellytykseen. Lisäksi *Syrjän* mukaan suomalainen maineen norkkimista koskeva oikeuskäytäntö toteuttaa kilpailunvapauden painottamista ennen muita suojaintressejä. Hänen mukaansa erityisesti *Dumlea* koskenut MAO:n ratkaisu näyttää sen, että kilpailunvapauden ja elinkeinonharjoittajan intressit teollisten yksinoikeuksien ulkopuolisessa tilanteessa on hankala yhteensovittaa. *Syrjä* myös mainitsee, että Saksassa ja Ruotsissa on onnistuttu pysymään joustavammin ajan hermolla tulkittaessa maineen norkkimista oikeuskäytännössä.¹⁶¹ Suoja maineen norkkimista vastaan näyttäytyykin lähinnä toissijaisena esimerkiksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojalle. Lisäksi oikeuskäytännössä on vaadittu nähdäkseni todella erityisiä olosuhteita, jotta suojaa on annettu, kuten mainittua aikaisempaa yhteistoimintasuhdetta.

Maineen norkkimista koskevaa ratkaisukäytäntöä voidaan tulkita myös liittyen tavaramerkkioikeuteen, sillä se näyttäytyy osittain samankaltaisena kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille tarjottava suoja koskien niiden erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä eli vapaamatkustamista. Poikkeuksena toki maineen norkkimisen kohdalla on se, että jäljittelyn kohde tulee yhdistää sen taustalla toimivaan elinkeinonharjoittajaan. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla kyse on vain anonyymista kaupallisesta alkuperästä.¹⁶² Voidaan myös perustellusti katsoa, että, kuten laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla, voi maineen norkkimisessakin jäljittelyn kohteen erottamiskyky vesittyä tai maine tahrautua, mikäli kilpailija pääsee hyödyntämään sen mainetta ja tunnettuutta.¹⁶³

¹⁶¹ *Syrjä*, 2016, s. 203 & s. 213.

¹⁶² *Määttä*, 2018, s. 83. Ks. myös *Schröder*, 2013.

¹⁶³ *Schröder*, 2015.

Suojakeinot maineen norkkimista vastaan ovat kuitenkin osaltaan normaali lisäys elinkeinonharjoittajien suojaan koskien hyvän liiketavan vastaista kilpailua, vaikka tuomioistuinten tiukka linja kieliikin siitä, ettei suojaa ole haluttu liian heppoisin perustein myöntää. Erityisesti ratkaisua MAO 121/12 voidaan pitää urauurtavana siinä mielessä, että esitetty tulkinta avasi elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden suojata elinkeinotoimintaansa sellaisissa tapauksissa, joissa jäljittelijä on tarkoituksellisesti jättänyt loukkaamatta teollisia yksinoikeuksia, mutta pyrkinyt muuten hyötymään jäljittelyn kohteen goodwill-arvosta.¹⁶⁴ Ratkaisukäytännön perusteella voidaan katsoa, että suojaa maineen norkkimista vastaan saa, mikäli goodwill-arvoa on käytetty hyväksi, hyväksikäyttö on ollut oikeudetonta ja jäljittelyn kohde on ollut siinä määrin tunnettu, että kohderyhmä yhdistää sen taustalla toimivaan elinkeinonharjoittajaan. Kaikkien kolmen edellytyksen tulee näin ollen täytyä, jotta suojaa maineen norkkimista vastaan voidaan saada. Näiden lisäksi sekoitettavuutta ei ole maineen norkkimisen kohdalla vaadittu.¹⁶⁵ Maineen norkkimisen kohdalla voidaan lisäksi huomioida se, että doktriiniin vetoaminen suojan saamiseksi ei edellytä osapuolilta kilpailusuhdetta.¹⁶⁶

Kuten voidaan huomata, suojan saamisen perusteet ovat hyvin lähellä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan kriteerejä. Huomionarvoista kuitenkin on, että suojaa on annettu konkreettisesti vain hyvin harvoin ja muutenkaan maineen norkkimisen käsite ei ole noussut arvioitavaksi oikeuskäytännössä kovin useasti. Voidaan perustellusti katsoa, että maineen norkkimisella ei siten ole vielä kovin suurta itsenäistä merkitystä brändien suojaan täydentävänä elementtinä, vaikka doktriiniin vetoamisen mahdollisuus on olemassa.

¹⁶⁴ Schröder, 2013.

¹⁶⁵ Lindberg – Lehtonen, 2013.

¹⁶⁶ Paloranta, 2014, s. 33.

4 Tavaramerkkioikeus ja vilpillisen kilpailun periaatteet

4.1 Sopimattoman menettelyn ja tavaramerkkioikeuden päällekkäisyys

Kuten ylempänä esitetty, on SopMenL:n ja tavaramerkkioikeuden myöntämässä suojassa paljon samankaltaisuuksia, erityisesti koskien orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista. Suomessa on jo hyvän liiketavan vastaisuutta koskevissa ratkaisuisa KKO 2004:4 ja KKO 2004:32 arvioitu sekä SopMenL:n mukaisia että tavaramerkkioikeudellisia näkökohtia samassa yhteydessä. KKO:n mukaan tavaramerkkioikeudelliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon, mikäli on tarpeen SopMenL:n mukaisen sopimattomuuden arvioinnin ratkaisemiseksi.¹⁶⁷ Lisäksi vuonna 2013 Suomessa toteutettu markkinaoikeusuudistus johti siihen, että teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden yhteydessä oli mahdollista ajaa SopMenL:n mukaisia, esimerkiksi orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista koskevia kanteita.¹⁶⁸ Tämän jälkeen ovat yleistyneet asiakokonaisuudet, joita ajetaan niin sanotusti ”kahdella raiteella”.¹⁶⁹

Sopimatonta menettelyä koskevien piirteiden tuonti tavaramerkkioikeuden piiriin on saanut alkusysäyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) direktiivin 2005/29/EY koskien sopimattomia kaupallisia menettelyjä (UCP-direktiivi) voimaantulosta vuonna 2005. UCP-direktiivi kieltää harhaanjohtavana 6 artiklassa sekaannusta aiheuttavan markkinoinnin, jossa viitataan muun muassa toisen toimijan tavaramerkkiin. Vaikka direktiivin soveltamisala koskeekin vain B2C-suhteita, voidaan sen katsoa vaikutukseltaan ulottuvan myös B2B-suhteisiin, ja esimerkiksi Saksassa direktiivi onkin implementoitu koskemaan myös elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita. Pääasiallisena vaikutuksena voidaan nähdä se, että EU-lainsäätäjät painottavat päätöksenteossa laajasti kuluttajien näkökulmaa, joka johtaa enemmälti tavaramerkkioikeuden ja elinkeinotoimintaa koskevan sopimattoman menettelyn periaatteiden päällekkäisyyteen.¹⁷⁰

Sekä tavaramerkkioikeudellinen että orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista koskeva tematiikka onkin hyvin samankaltaista, kun arvioidaan, onko mahdollista kiellettyä jäljittelyä tai hyväksikäyttöä tapahtunut. Murros kohti tavaramerkkioikeuden ja vilpillisen kilpailun

¹⁶⁷ TEM 10/2011, s. 25.

¹⁶⁸ Schröder, 2015.

¹⁶⁹ Varhela – Virtanen, 2022, 14. kappale. Teoksen kohdassa kirjoittaja viittaa ratkaisuun MAO 547/19.

¹⁷⁰ Dornis, 2017, s. 328–329.

osittaista päällekkäin menemistä ei ole pelkästään Suomessa tapahtunut institutionaalinen muutos tai EU:n tasolla säädetty aiheita sivuava direktiivi, vaan kyse on laajemmasta ilmiöstä, joka on koskettanut koko EU-tasoista konkreettista tavaramerkkioikeudellista ratkaisukäytäntöä. Voidaan perustellusti katsoa, että EUT on katsonut sopimatonta menettelyä koskevien säännösten vahvistavan tavaramerkkisuoja, mutta silti samalla ottanut vilpillistä kilpailua koskevat periaatteet huomioon tavaramerkkioikeudellisessa päätöksenteossään.¹⁷¹

Erityisesti TM-direktiivin 5 ja 10 artiklojen antama suoja laajalti tunnettujen tavaramerkkien vesittymistä vastaan mahdollisti EUT:lle vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden tuomisen mukaan tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukäytäntöön. EUT käyttikin mahdollisuutta L'Oréal-ratkaisussaan, jossa se argumentoi sen puolesta, että tavaramerkeillä on olemassa suoja mahdollista vesittymistä vastaan (k. 39). Voidaan katsoa, että vesittymissuojan periaate on peräisin nimenomaan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa vastaan kehitetyistä säännöistä, joita EUT on ratkaisukäytännöllään tuonut osaksi eurooppalaista tavaramerkkioikeutta. EUT on samalla varmistanut itselleen mahdollisuuden kehitellä EU:n tasoista vilpillistä kilpailua koskevaa säännöstöä tavaramerkkioikeuden piirissä.¹⁷²

Lisäksi EUT:n ratkaisukäytännöstä voidaan huomata, että tavaramerkkioikeudellinen formalismi ja tavaramerkkien suojaaminen kirjaimellisesti aineettomana omaisuutena on väistynyt niin kutsutun funktionalismin tieltä.¹⁷³ Funktionalismi perustuu sille, että tavaramerkkisuoja arvioidaan ennen kaikkea tavaramerkkien taustalla vaikuttavien funktioiden kautta. Tutkielmassani on aikaisemmin käyty läpi tavaramerkeille tunnistetut funktiot, joista erityisesti alkuperä- ja erottamisfunktio on ollut EUT:n aikaisemmassa, formalistisessa ratkaisukäytännössä suurimmassa roolissa. Kuten mainittu aikaisemmin tutkielmassa, L'Oréal-ratkaisussa EUT kuitenkin nosti esiin myöskin tavaramerkin kommunikaatio-, laatu-, investointi- ja mainontafunktiot suojaan ansaitsevina (k. 58) Nämä funktiot ovat luonnollisesti sitä vahvempia mitä tunnetumpi merkki on. Oikeuskirjallisuudessa funktioiden korostaminen tavaramerkkioikeudellisessa päätöksenteossään on nähty nimenomaan vilpillisen kilpailun periaatteiden kanssa lähentymisenä, kun suojataan erilaisia kilpailutekoja,

¹⁷¹ Kamperman Sanders, 2013, s. 333.

¹⁷² Dinwoodie, 2014, s. 11-12.

¹⁷³ Dornis, 2017, s. 332.

kuten investointeja tai markkinointia. Tämä on tuonut konkreettisesti vilpillisen kilpailun periaatteita tavaramerkkioikeuden alueelle.¹⁷⁴

Myös kuluttajien sekaannusvaaran arvioinnin voidaan katsoa lähentyneen tavaramerkkioikeuden osalta vilpillisen kilpailun vastaavaa. Aikaisemmin tavaramerkkien kohdalla on kiinnitetty huomiota lähinnä itse symbolien vertaamiseen, kun sopimatonta menettelyä koskevassa arvioinnissa on otettu huomioon jokaisen tapauksen tosiasiaiseikasto konkreettisesti. Ratkaisussa C-533/06 O2 & O2 Holdings EUT nimenomaisesti totesi, että kuluttajille aiheutuvaa sekaannusta tulisi arvioida samoin perustein sekä tavaramerkkioikeudessa että vilpillisen kilpailun arvioinnissa (k. 49). Sama näkökohta vahvistettiin myöhemmin Interflora-ratkaisussa, jossa todettiin, että mainoksen esittämistapa vaikuttaa siihen, koituuko tavaramerkin alkuperäfunktiolle vahinkoa (k. 44). Lisäksi EUT viittasi ratkaisussa ”valistuneeseen ja kohtuullisen tarkkaavaiseen internetin käyttäjään” (k. 53). Ratkaisun argumentointia voidaan pitää tyypillisenä vilpillisen kilpailun arvioinnille, jossa merkityksellistä on erityisesti markkinainformaation arvioiminen, jonka perusteella kuluttajat tekevät ostopäätöksiä.¹⁷⁵

Samankaltaisuuksia näiden kahden oikeudellisen kokonaisuuden välillä voidaan johtaa myös yksinkertaisesti asioista, joita arvioidaan, kun selvitetään, onko tavaramerkkioikeutta loukattu tai sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa tapahtunut. Sekä tavaramerkkien että orjallisen jäljittelyn kohdalla arvioidaan sekaantumisvaaraa. Erityisesti päällekkäisyyksiä ilmenee kuitenkin nähdäkseni laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan ja maineen norkkimisen kohdalla, jossa sekaantumisvaaralla ei ole merkitystä. Arvioinnin perusteena on kummankin kohdalla goodwill-arvon hyväksikäyttö, joka voi johtaa mahdolliseen jäljittelyn kohteen tai laajalti tunnetun tavaramerkin vesittymiseen.

4.2 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja koskeva problematiikka

EUT:n ratkaisukäytäntö erityisesti L’Oréal-ratkaisun perusteella on tuonut elinkeinotoimintaa koskevan sopimattoman menettelyn periaatteiden osaksi tavaramerkkioikeutta ja samalla laajentanut tavaramerkkien suoja-alaa, erityisesti koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja niiden goodwillin suojaamista. Selvää on, että laajennettua tavaramerkkisuoja ei voida nähdä

¹⁷⁴ Dornis, 2017, s. 332. Ks. myös Kamperman Sanders, 2020, s. 509.

¹⁷⁵ Dornis, 2017, s. 333.

täysin ongelmattomana ja suojan laajenemista jopa suurempana ongelmana on se, että suoja-alan rajojen konkretisoiminen on vaikeaa.¹⁷⁶

Suoja-alan rajojen hämärtyminen on lisääntynyt entisestään, kun mukaan on otettu mahdolliset vilpilliseen kilpailuun liittyvät näkökohdat. Ilmiö liittyy erityisesti siihen, että pelkästä alkuperäfunktion suojaamisesta ollaan EUT:n oikeuskäytännön kautta luovuttu ja tämän takia on hankala hahmottaa, milloin tavaramerkkioikeudellisen suojan rajat loppuvat ja milloin vilpillistä kilpailua koskevat säännöt alkavat. Ongelmalliseksi ilmiö nousee senkin takia, että vilpillistä kilpailua koskevat periaatteet ovat yleensä perusteltavissa lähinnä koko markkinoiden toimivuuden kannalta, jolloin yksittäisten elinkeinonharjoittajien edut jäävät punninnassa toissijaiseksi.¹⁷⁷

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan perustana on merkinhaltijoiden intressi suojata merkkiensä yksilöllisyyttä ja vetovoimaisuutta.¹⁷⁸ Onkin selvää, että vesittymisestä laajalti tunnetulle tavaramerkin imagolle ja yksilöllisyydelle aiheutuva vahinko on todellinen mahdollisuus. Toisaalta se, kuinka konkreettinen tällainen vahinko voi todellisuudessa olla, on toinen kysymys. Vahingon aiheutumisen todennäköisyyteen vaikuttaa esimerkiksi merkkien kattamat tavarat ja palvelut; mitä erilaisempia ne ovat, on vesittymisen aiheuttama haitta todennäköisesti pienempi.¹⁷⁹ Erityisesti tällaisissa tapauksissa kuluttajien ei voida katsoa automaattisesti yhdistävän merkkejä toisiinsa, joten laajalti tunnettuudelle voidaan perustellusti vaatia tarpeeksi korkeaa rajaa, jonka kautta merkki ansaitsee suojaa. Ilman kuluttajille syntyvää miellelyhtymää todellista vaaraa vesittymisestääkään ei ole olemassa.¹⁸⁰ On kuitenkin ilmiselvää, että tilanteessa, jossa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille ei lainkaan tarjottaisi, täytyisi markkina merkeistä, joiden tarkoitus olisi hyötyä aikaisempien merkkien yksilöllisyydestä.¹⁸¹

Voidaan myös argumentoida, että laajalti tunnettuja merkkejä suojataan sen takia sekaannusvaaran ulkopuolella vesittymiseltä, koska ne ovat nimenomaan tunnettuudensa takia

¹⁷⁶ Ojala, 2017, s. 189.

¹⁷⁷ Kamperman Sanders, 2020, s. 509.

¹⁷⁸ Palm, 2002, s. 276.

¹⁷⁹ Palm, 2002, s. 277.

¹⁸⁰ Fhima, 2011, s. 23–24.

¹⁸¹ Palm, 2002, s. 277.

ainoita merkkejä, jotka voivat kohdata erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä tai vahingoittamista. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun laajalti tunnetun tavaramerkin maineella ratsastetaan.¹⁸² Sama näkökohta perustelee myös suojaa maineen norkkimiselta. Lisäksi on selvää, että ajan kulumisella on laajalti tunnettujen merkkien kohdalla merkitystä. Mitä pidemmälle ja enemmän mahdollisia samankaltaisia myöhempiä merkkejä markkinoille tulee, on vahvimmatkin tavaramerkit vaarassa kärsiä jonkinasteisesta vesittymisestä.¹⁸³

Edelleen laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa voidaan perustella myös sillä, että erottamiskyvylle aiheutuva haitta vähentää merkin ainutlaatuisuutta. Ainutlaatuisuus on suoraan liitettävissä merkin erottamiskykyyn. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat voivat olla myös halukkaita laajentamaan merkkinsä kattamaan muita tavaroita ja palveluita, kuin niitä, joiden kautta merkki on tullut tunnetuksi. Tämä estyy, mikäli samankaltaisia merkkejä on jo kattamassa muita tavaroita ja palveluita. Voidaan kuitenkin katsoa, ettei merkin ainutlaatuisuus ja samalla erottamiskyky aina kärsi, vaikka samankaltaisia merkkejä olisi eri tavaroille ja palveluille. Tällainen tilanne on erityisesti kyllin vahvojen ja laajalti tunnettujen merkkien kohdalla.¹⁸⁴

Kuten jo aikaisemmin tavaramerkin funktioista puhuttaessa todettiin, voidaan tavaramerkkien ja erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien saamaa suojaa perustella myös investoinneilla, joita tavaramerkkeihin on tehty. Tavaramerkkien itsenäistä liikearvoa suojataan hyväksikäytöltä tai vahingoittamiselta.¹⁸⁵ Investointien suojaamista vastaan on kuitenkin mahdollista esittää vasta-argumentteja. Ensinnäkin voidaan perustellusti kysyä, onko kaikki investoinnit, kuten esimerkiksi markkinointiin tehtävät, suojan arvoisia; olisiko tavaroiden ja palveluiden laatuun kohdistuvat investoinnit enemmän suojattavia kuin brändin eteen tehdyt. Toisaalta, kuten aikaisemminkin esitetty, merkin kautta identifioituminen ja kuluttajien valinnanvapaus puoltaa jollain tasolla markkinointi-investointeja.¹⁸⁶ Itse merkin imagolle ja siihen tehtäville investoinneille ei ole kuitenkaan syytä antaa liikaa merkitystä, sillä

¹⁸² Fhima, 2011, s. 23.

¹⁸³ Palm, 2002, s. 277.

¹⁸⁴ Palm, 2002, s. 278.

¹⁸⁵ Palm, 2002, s. 278.

¹⁸⁶ Fhima, 2011, s. 22.

tavaramerkkien perimmäisen tehtävän voidaan katsoa edelleen olevan tuotteiden identifioiminen.¹⁸⁷ Voidaan myös katsoa, että laajalti tunnettujen merkkien haltijat eivät ole investoineet merkin käyttöön muissa tuotteissa, minkä johdosta suoja ei tulisi näiden tavaroiden ja palveluiden alalla suoda.¹⁸⁸ Taustalla voidaan nähdä irtautumista vanhasta formalistisesta tavaramerkkioikeudellisesta traditiosta.

EUT:n ratkaisukäytännön myötä suojan piiriin on tullut investointifunktion lisäksi muitakin funktioita, kuten laatufunktio sekä kommunikaatio- ja mainontafunktio. Yleensä tällaiset funktiot tulee täyttäneeksi tavaramerkit, jotka ovat laajalti tunnettuja. Vahvat merkit välittävät lifestyle-viestejä, jotka ovat mahdollisia tuoda esiin erilaisilla investoinneilla esimerkiksi markkinointiin. Funktionalisoitumisen taustalla voidaankin nähdä ilmiö siitä, että osaltaan brändin imagoon kannattaa investoida ja panostaa, jolloin myös mainittujen funktioiden suoja aktivoituu. Tällä tapaa EUT on laskenut laajalti tunnetuille tavaramerkeille suotavaa suojaa ja muuttanut tavaramerkkejä niiden alkuperäisestä tarkoituksesta välineiksi, joilla on mahdollista hyväksikäyttää omia brändejä ja niiden tunnettuutta mahdollisimman paljon.¹⁸⁹

Mielestäni voidaan myös katsoa, että tutkielman alkupuolella mainittu ja erityisesti suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa tunnistettu tavaramerkkien kilpailufunktio on osittain ujutettu sisään tavaramerkkioikeudelliseen päätöksentekoon ilman, että sitä on erikseen mainittu. Nähdäkseni kilpailufunktio toteutuu juuri silloin, kun vilpillisen kilpailun elementtejä tuodaan oikeudellisen arvioinnin tueksi tukemaan merkinhaltijan oikeuksia. Kilpailufunktiota on pidetty oikeuskirjallisuudessa jopa tavaramerkin haltijalle tärkeimpänä funktiona, jonka kohdalla voidaan puhua siitä, että kuluttajille syntyy merkkiuskollisuus merkin kattamiin hyödykkeisiin.¹⁹⁰ Kilpailufunktion voidaankin katsoa toteutuvan eniten juuri laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla. Yleisesti suurennettaessa laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa esimerkiksi tarjottaessa suojaa sekä tavaramerkkilainsäädännön että vilpillistä kilpailua koskevan säännösten perusteella, tullaan suojanneeksi samalla niiden kilpailufunktiota, jonka kautta laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat pyrkivät syrjäyttämään muita kilpailijoita markkinoilla. Näin ollen kilpailufunktion toteutumista

¹⁸⁷ Fhima, 2011, s. 164.

¹⁸⁸ Palm, 2002, s. 279.

¹⁸⁹ Senftleben, 2013, s. 153-154.

¹⁹⁰ Haarmann, 2014, s. 301.

voidaan pitää liian pitkälle mennessään ongelmallisena ja laajalti tunnetuille tavaramerkeille liikaa suojaa antavana. Toisaalta, jos kilpailufunktiolle annettaisiin oikeuskäytännössä konkreettinen sisältö, voisi se toimia osaltaan reilua kilpailua määrittävänä ja rajat asettavana funktiona tavaramerkkioikeudessa, joka suojaisi tarpeellisissa määrin myös laajalti tunnettujen tavaramerkkien väärinkäyttöä.

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty myös näkemyksiä, joiden mukaan tavaramerkkioikeuden funktionalisoituminen voi osaltaan toimia myös rajoittavana työkaluna koskien merkinhaltijoiden oikeuksien laajuutta. *Dorniksen* mukaan funktioiden painottaminen ratkaisun perusteena voi näyttäytyä ensisilmäyksellä suoja-alan laajenemisena. Hän nostaa kuitenkin esiin niin sanottua hakusanamainontaa koskevan ratkaisukäytännön¹⁹¹, jonka perusteella EUT näyttää ottaneen taka-askeleita tulkintansa puolesta koskien laajasti suojattavia funktioita viitattaen ainoastaan alkuperäfunktioon. Dornis argumentoi, että funktionalismi mahdollistaa tällaisen tulkinnan ollessaan joustavampi ja alttiimpi erilaisten vaikuttavien oikeuksien huomioon ottamiselle kuin aikaisempi formalistinen tavaramerkkioikeudellinen tulkinta. Hänen mukaansa funktionalismi sulkee pois ajatuksen tavaramerkeistä pelkästään eksklusiivisena ja ehdottomana yksinoikeutena. Funktiot tarjoavat mahdollisuuden suojata monia erilaisia periaatteita, joista yksikään ei ole rajoitettu pelkkään tavaramerkkioikeuteen. Nämä näkökohdat johtavat siihen, ettei tavaramerkin haltija enää omista ainoastaan absoluuttista yksinoikeutta vaan haltijan tavaramerkki heijastelee useita ehdollisesti suojattavia periaatteita.¹⁹²

Pohdittaessa suoja-alan laajuutta on poikkeuksetta otettava huomioon se, että kyseessä on lähtökohtaisesti kahden elinkeinonharjoittajan väliset intressit, jotka kilpailevat keskenään. Toisaalta esimerkiksi markkinoiden toimivuuden, jota voi pitää yleisempänä intressinä, voidaan katsoa olevan myös tavaramerkkien haltijoiden yhteisessä intressissä.¹⁹³ Kuten voidaan päätellä, mitä laajempi suoja-ala laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä on, sitä enemmän näiden merkkien haltijat hyötyvät asiasta ja samalla kilpailevien myöhempien merkkien omistajien

¹⁹¹ Ks. esimerkiksi aikaisemmin tutkielmassa läpi käyty C-236–238/08 Google France ratkaisun kohta 82, jossa EUT toteaa, että tavaramerkin keskeinen funktio on alkuperäfunktio, jonka perusteella kuluttajat erottavat tuotteet toisistaan.

¹⁹² Dornis, 2017, s. 332. Ks. myös Kamperman Sanders, 2020, s. 510, jossa kirjoittaja pitää muutosta haitallisena, sillä vilpillistä kilpailua koskevat periaatteet eivät ota huomioon tarpeeksi yksittäisten markkinatoimijoiden intressejä.

¹⁹³ Pakarinen, 2004, s. 19.

toiminta vaikeutuu. Yleisen edun mukaisena voidaan pitää näiden kahden tasapainoa siten, että laajalti tunnettuja merkkejä suojataan, mutta samalla ei tulla toimituksi muita toimijoita haittaavalla tavalla.¹⁹⁴

Nähdäkseni vapaan kilpailun toteutumisenkin on nimenomaan mainittua intressien tasapainottelua ja monella tapaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja kulminoituukin nimenomaan vapaan kilpailun toteutumiseen ja vilpillisen kilpailun estämiseen. Voidaan esimerkiksi perustellusti kritisoida EUT:n L’Oréal-ratkaisua siinä suhteessa, että ratkaisussa ei otettu huomioon tarpeeksi laajasti taloustieteellisiä näkökulmia, joka johti siihen, että EUT avasi mahdollisuuden nimenomaan brändinomistajille kasvattaa laajalti tunnettujen tavaramerkkiensä suoja-alaa.¹⁹⁵ Mitä suuremmaksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-ala kasvaa, voidaan vapaan kilpailun katsoa kärsivän siitä. Laajalti tunnettua tavaramerkkisuojaa voidaan pitää tietyn merkin monopolina, joka pahimmassa tapauksessa johtaa tilanteeseen, jossa kilpailijoiden on mahdotonta tulla markkinoille. Tällaista ilmiötä voitaisiin kitkeä esimerkiksi sillä, että hyväksyttävää syytä vesittämiselle tulkittaisiin laajemmin, joka mahdollistaisi esimerkiksi jonkin asteisen vapaamatkustamisen.¹⁹⁶

Kuten voidaan nähdä, on vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden tuominen osaksi tavaramerkkioikeudellista tulkintaa tehnyt suoja-alan tulkinnasta entistä hankalampaa. Suomalaisessa ratkaisutraditiossakaan ei olla selkeästi täysin selvillä siitä, miten EUT:n mainittua ratkaisukäytäntöä tulisi soveltaa tapauksissa, jotka koskevat nimenomaan SopMenL:n mukaisia asioita, vaikka EUT:n perusteita onkin hyödynnetty jonkin verran.¹⁹⁷ Norkkimisväitteet toimivat suomalaisessa oikeuskäytännössä lähinnä toissijaisina kanneperusteina, ja ne eivät ole itsenäisesti menestyneet suomalaisessa oikeuskäytännössä.¹⁹⁸ Näiden alun perin erillisten oikeudellisten kokonaisuuksien lähentyminen ei kuitenkaan ole vaikuttanut pelkästään negatiivisesti asianosaisiin. Voidaan katsoa, että osaltaan asianosaisten

¹⁹⁴ Ojala, 2017, s. 192.

¹⁹⁵ Gangjee – Burrell, 2010, s. 290.

¹⁹⁶ Ojala 2017, s. 194.

¹⁹⁷ Lindberg – Lehtonen, 2013.

¹⁹⁸ Schröder, 2015.

kustannukset ovat laskeneet, kun sekä teollisoikeudellisia että sopimatonta menettelyä koskevat riidat voidaan ratkaista samassa yhteydessä.¹⁹⁹

Osaltaan voidaan katsoa, että vilpillistä kilpailua koskeva oikeudellinen kehikko on jo olemassa EU:n laajuisesti, vaikka kirjallista kodifointia sen suhteen ei olekaan.²⁰⁰ Ratkaisuna laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan hahmottamiseen ja konkretisointiin, sekä laajemmin ylipäänsä immateriaalioikeuksien ja vilpillisen kilpailun välisen suhteen selkeyttämiseen voisikin siten olla virallisesti kodifioitu, koko EU:n laajuinen, säädöskehikko koskien sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Tämä olisi omiaan lisäämään sekä oikeusvarmuutta että yhtenäistämään pirstaloitunutta linjaa eri jäsenmaissa. Samalla Suomenkin soveltamiskäytäntö muuttuisi tasaisemmaksi ja helpommin ennakoitavaksi, kun sallitun ja kielletyn jäljittelyn rajat tehtäisiin selväksi. Tämä olisi omiaan selkeyttämään oikeustilaa erityisesti koskien laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja.

¹⁹⁹ Varhela – Virtanen, 2022, 14. kappale.

²⁰⁰ Kamperman Sanders, 2013, s. 339.

5 Johtopäätökset

Tutkimuskysymyksenäni lähdin tutkimaan sitä, miten laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-ala määrittyy tavaramerkkioikeuden ja vilpillistä kilpailua koskevien periaatteiden kautta. Tutkimuksessani olen pyrkinyt vastaamaan tähän löytämällä vastauksia myös siihen, mitä suojattavia intressejä tavaramerkkimarkkinoilla toimivilla elinkeinonharjoittajilla on ja, miten laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva oikeus on kehittynyt. Tutkimukseni osoittaa, että tavaramerkkien taustalla vaikuttaa erilaisia niille tunnistettuja tehtäviä, eli funktioita, joiden skaala on laajentunut viime vuosikymmenien EU-tasoisessa oikeuskäytännössä. Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään tavaramerkkioikeudellinen ilmiö, vaan nykyaikainen brändi-ajattelu on nostanut erityisesti muita funktioita kuin alkuperä- ja erottamisfunktiota esiin, kun tavaramerkkien merkitys ei enää nykyisessä kilpailussa ole ainoastaan se, että niillä osoitettaisiin jonkin tietyn tuotteen alkuperä ja erotettaisiin samalla siten tuote kilpailijoiden tuotteista.

Funktioilla voidaan nykyaikaisessa tavaramerkkioikeudessa katsoa olevan merkitystä myös itsearvona. Mikäli tavaramerkin haltija onnistuu näyttämään, että tämän tekemät investoinnit tai markkinointi ovat suojaamisen arvoisia ja samalla funktioille aiheutetaan haittaa, on EUT:n tulkintalinjan mukaisesti tavaramerkki tällöin suojaamisen arvoinen. Nähdäkseni funktioiden merkitys korostuu erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien ollessa kyseessä, sillä modernien tavaramerkkifunktioiden, kuten laatu-, mainos-, ja investointifunktioiden toteutuminen on todennäköisempää silloin, kun kyseessä on vahva ja tunnettu brändi. Kysymys kuuluukin, kuinka pitkälle funktioita tulee suojata, kun kyseessä on laajalti tunnettu tavaramerkki. Lisäksi herää kysymys siitä, luoko EUT oikeuskäytännöllään tulevaisuudessa tavaramerkeille lisää uusia funktioita, jotka mahdollisesti ansaitsevat suojaa. Markkinat elävät jatkuvasti ja uusia ilmiöitä syntyy vuosi vuodelta, jotka voivat tuoda uusia elementtejä tavaramerkkilopailuun. Jää EUT:n päätettäväksi ansaitsevatko uudet elementit suojaa samalla tavalla, kuten nyt modernisoituneessa tavaramerkkioikeudessa on käynyt.

Brändi-ajattelun yleistyessä myös EUT on ottanut ratkaisukäytännössään esiin uusia funktioita.²⁰¹ Vaikka osaltaan kehitys on luonnollista, on se omiaan aiheuttamaan mahdollisia ongelmia, kun vahvojen markkinatoimijoiden on mahdollista investoida merkkiinsä enemmän

²⁰¹ Erityisesti EUT:n L'Oréal-ratkaisu.

kuin taloudellisesti heikompien markkinoilla toimivien tahojen. Nähdäkseni tällainen kehitys on omiaan lisäämään erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa, sillä kyseisten merkkien omistajat ovat jo valmiiksi vahvoilla, mitä tavaramerkkimarkkinoihin tulee. Modernit tavaramerkkifunktiot kuvaavat osaltaan sitä, mihin laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden intressit perustuvat ja, mitä he yrittävät panostuksillaan merkkiinsä suojata.

Laajalti tunnetut tavamerkit saavat suojaa riippumatta sekaannusvaarasta. Suoja perustuu tutkielmassa esitettyihin kodifiointeihin, kuten TM-direktiiviin ja TML:iin, joiden tulkintasisältö on muodostunut lähinnä EUT:n sekä kansallisten tuomioistuinten ratkaisukäytännössä. Suoja perustuu ensinnäkin laajalle tunnettuudelle tietyssä kohdeyleisössä. EUT:n General Motors -ratkaisussa antamat suuntaviivat ”riittävän suuri” tunnettuus ja asiassa huomioon otettavat ”kaikki merkitykselliset seikat” eivät itsessään anna arvioinnin kannalta liikaa osviittaa. Nähdäkseni kyseessä onkin enemmänkin kvalitatiivinen arviointi, jossa korostuu nykyaikainen brändi-ajattelu ja kohderyhmälle brändistä luotu kuva, jotka takaavat laajan tunnettuuden. Tunnetun brändin luomiseen vaikuttavat luonnollisesti markkinointi ja investoinnit sekä muu kilpailuaseman edistäminen markkinoilla, joiden voidaan osaltaan katsoa olevan liitoksissa nimenomaan tavaramerkkien moderneihin funktioihin, joita laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat haluavat suojata.

Lisäksi suojan saamiseksi on oikeuskäytännössä edellytetty miellelyhtymän syntymistä relevantin kohderyhmän sisällä koskien riidanalaisia merkkejä. EUT on antanut Intel-ratkaisussaan listan asioista, jotka vaikuttavat mahdollisesti miellelyhtymän syntymiseen. Listaa ei voida kuitenkaan pitää tyhjentävänä, sillä useimmiten tällaisen miellelyhtymän syntymiseen vaikuttaa tapaukselle tyypilliset olosuhteet. Useimmiten kyse näyttääkin olevan kokonaisharkinnasta, johon EUT on vain antanut mahdollisia työkaluja listatessaan vaikuttavia asioita. Näin ollen ratkaisun tekvän tuomioistuimen kontolle on jäänyt näiden työkalujen soveltaminen ratkaisun olosuhteisiin ja tosiseikastoon. Tällaisissa tilanteissa tuomioistuinten tulkinta ei ole aina ollut täysin yksioikoista, kuten eri lopputulokseen samassa aineellisessa asiassa päätyneet ratkaisut KKO 2010:12 ja KHO 2011:1996 osoittavat.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja perustuu vesittymisen estämiselle. Vesittymistä tapahtuu erityisesti, mikäli merkin mainetta tai erottamiskykyä käytetään oikeudetta hyväksi tai niille aiheutetaan haittaa. EUT on antanut ratkaisukäytännöllään suojaa koskien vesittymistä vapaamatkustamiselta, hämärtämiseltä ja tahraamiselta. Vesittymistä voidaan nähdäkseni pitää relevanttina uhkana laajalti tunnetuille tavaramerkeille, kuten tutkielmassa esitellyt tilanteet

osoittavat.²⁰² EUT:n tulkintaa voidaan pitää vapaamatkustamisen osalta kohtuullisen selvänä, mutta erityisesti tavaramerkin hämärtyminen on laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta vaikeasti näytettävissä toteen, sillä ainoa tapa EUT:n mukaan on kuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttumisen osoittaminen. On toki luonnollista, että merkki yleistyy aikojen saatossa jollain tasolla, mutta itsessään hämärtymistä voidaan pitää uhkatekijänä sille, että tavaramerkin alkuperä- ja erottamisfunktio kärsii, mitä voidaan kuitenkin edelleen pitää yhtenä tärkeimmistä, ellei tärkeimpänä tavaramerkkifunktiona. Tahraamisen osalta tulkintalinja on siinä mielessä epäselvä, että ratkaisukäytäntöä on hyvin niukasti olemassa. Osaltaan tämä voi myös kieliä siitä, ettei tahraaminen ole todellisuudessa laajalti tunnetuille tavaramerkeille niin suuri ongelma kuin vapaamatkustaminen tai hämärtäminen.

Vesittymistä koskevien oikeudellisten doktriinien soveltaminen on voitu kuitenkin välttää myöhemmän tavaramerkin haltijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä. Samanlaista oikeuskäytäntöä on esiintynyt myös Suomessa. EUT:n ratkaisukäytäntöä koskien hyväksyttävää syytä voidaan kuitenkin nähdäkseni pitää hieman vajaana, sillä kyseiseen poikkeukseen ei ole onnistuttu useasti vetoamaan tehokkaasti. Kun lähtökohtana on kilpailun tehokas toteutuminen ja samalla normaalin jäljittelyn jonkin asteinen salliminen, olisi nähdäkseni EUT:n tehtävänä tarjota perusteltu ja selvä sisältö hyväksyttävän syyn käsitteelle. Tämä olisi omiaan selventämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa jo itsessään, kun tehtäisiin selväksi rajat sille, mikä on hyväksyttävää maineen tai erottamiskyvyn hyväksikäyttöä, tai mihin asti näille aiheutettu haitta sallitaan. Hyväksyttävä syy näyttäytyy tapana hallita suojan rajoja, ja näin ollen EUT voisi hyödyntää doktriinia argumentoinnissaan nykyistä enemmän.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaan vaikuttavat myös vilpillistä kilpailua koskevat periaatteet. Suomessa tavaramerkit saavat suojaa EU-lainsäädännön ja TML:n lisäksi SopMenL:n yleislausekkeesta, jonka lähtökohtana on jo Pariisin yleissopimuksessa mainittu hyvä liiketapa. Hyvän liiketavan sisältönä voidaan yleismaailmallisesti pitää sitä, ettei hyödykkeitä pidä markkinoida siten, että kuluttaja erehtyy niiden alkuperästä. Vaikka hyvän liiketavan sisältö onkin eri erityisaloilla, kuten esimerkiksi juuri tavaramerkkioikeudessa sisällöltään erilainen, on peruseriaate nähdäkseni sama. Hyvä liiketapa saakin sisältönsä pitkälti sen mukaan, miten erilaisia periaatteita, kuten laajalti tunnetuille tavaramerkeille

²⁰² Ks. esimerkiksi esitelty ratkaisut KKO 2016:16 ja MAO H37/22.

säädettyä suojaa tai SopMenL:n kieltämää orjallista jäljittelyä tai maineen norkkimista sovelletaan. Kyse on näin lähtökohtaisesti yläkäsitteestä, jonka katson olevan enemmänkin lain soveltamisen tavoite kuin tiukka normi, jota on tarkoitusta soveltaa.

Tutkimukseni osoittaa, että tavaramerkkioikeudella sekä vilpillisen kilpailun periaatteilla on huomattavia yhteneväisyyksiä. Erityisesti tätä kuvaa tutkimukseni analyysi SopMenL:sta, jonka yleislausekkeella kiellon alaiseksi joutuvat orjallinen jäljittely ja maineen norkkiminen ovat lähellä sitä suojaa, joka tavaramerkeille suodaan. Samankaltaisuutta voidaan löytää jo pelkästään käsitteistöä, kun molempien kohdalla nousevat esiin esimerkiksi sekaantumisvaaran arviointi, omaperäisyys, tunnettuus, relevantti kohdeyleisö sekä maine. Nämä käsitteet toistuvat suomalaisten tuomioistuinten perusteluissa koskien sekä puhtaan tavaramerkkioikeudellista että SopMenL:n mukaista oikeudellista arviointia.

Erityisesti samankaltaisuutta on nähtävissä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan ja maineen norkkimista koskevan doktriinin taustalla. Molempien tarkoituksena on suojata tarpeeksi tunnetun ja maineikkaan jäljittelyn kohteen goodwill-arvoa sen oikeudettomalta hyväksikäytöltä ja haitan aiheuttamiselta. Goodwill-arvon suojaamisen intressi on tulkintani mukaan liitettävissä myös tavaramerkkien funktioihin, erityisesti moderneihin sellaisiin, kun ponnisteluja kohti goodwill-arvon vahvistamista suojataan. Goodwill-arvon suojaaminen itsessään on vapaan ja reilun kilpailun toteutumisen kannalta oleellista, kun kyseessä on epäoikeudenmukaisen jäljittelyn kitkeminen. Väistämättä herää kuitenkin kysymys siitä, tarvitsevatko juuri laajalti tunnetut tavaramerkit suojaa sekä tavaramerkkioikeudesta että vilpillistä kilpailua koskevasta lainsäädännöstä.

Vaikka maineen norkkimiseen on vedottu Suomessa onnistuneesti vain harvoin, on se avannut ainakin periaatteen tasolla lisää suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla suojaa on nimittäin mahdollista saada pelkästään maineen norkkimista koskevan doktriinin kautta, vaikka tavaramerkkioikeudellinen suoja ei aktivoituisikaan. Sama koskee luonnollisesti myös niin sanotun normaalin maineen omaavia tavaramerkkejä ja orjallista jäljittelyä. Pidän siinä mielessä kuitenkin nykyistä linjaa onnistuneena, ettei laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa ole ainakaan suomalaisessa oikeuskäytännössä venytetty liiemmin. Maineen norkkimisen käsitteen ei voida siten katsoa saaneen täyttää merkityssisältöään ainakaan vielä suomalaisessa oikeuskäytännössä, vaikka siihen onkin vedottu usein erityisesti toissijaisena kanteena laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevissa asioissa. Nähdäkseni SopMenL:n yleislausekkeen rooli onkin toimia lähtökohtaisesti tukevana

vetoamistapana väitteissä, joilla pyritään perustelemaan jäljittelyn epäoikeudenmukaisuutta ja aiheettomuutta. Teollisten yksinoikeuksien, kuten tavaramerkkien kohdalla yleislauseke ei ole vielä käytännön tasolla merkittävästi lisännyt tai vähentänyt suoja-alan laajuutta.

Merkittävämpänä kehityksenä kohti laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan laajentumista ja suoja-alan rajojen hämärtymistä pidän EUT:n oikeuskäytännössä omaksumaa linjaa, jossa on tuotu vilpillistä kilpailua koskevia periaatteita osaksi tavaramerkkioikeudellista ratkaisukäytäntöä. EUT on erityisesti L'Oréal-ratkaisussaan tunnistanut tavaramerkeille funktioita, joita se ei ole aikaisemmin huomionnut ja tätä ilmiötä kutsutaan funktionalisoitumiseksi. Funktionalisoitumisen kautta EUT on pidättänyt itsellään mahdollisuuden soveltaa vilpillistä kilpailua koskevia periaatteita esimerkiksi juuri laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevaan päätöksentekoon. Osaltaan näen kehityksen luonnollisena jatkumona brändi-ajattelun vahvistumiselle, jossa korostuu nykyaikainen markkinointi ja investoinnit omaan brändiin. Toisaalta on myös selvää, että kehitys on omiaan laajentamaan laajalti tunnetuille tavaramerkeille lankeavaa suojaa, ja erityisesti hämärtämään tämän suoja-alan rajoja.

Toisaalta EUT ei ole tulkinnassaan pitäytynyt aina siinä, että ns. moderneja funktioita suojattaisiin rajattomasti vaan ollut myös valmis tietyissä tapauksissa, kuten Google France ratkaisussa toteamaan, että suojaa ansaitsee vain alkuperä- ja erottamisfunktio. Tämä on itsessään ollut vahvojen brändien suojaa kaventava ratkaisulinja, mutta suoja-alan rajojen hahmottamista se ei ole helpottanut. Osaltaan EUT:n tulkintalinja koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejä kuitenkin kieltii siitä, että kyse on ennen kaikkea pyrkimyksestä edistää hyvää liiketapaa suorittamalla kokonaisarviointia, johon kuuluu kaikkien tapausten kannalta relevanttien tosiseikkojen ja olosuhteiden huomioon ottaminen. On selvää, että erilaisia tosiseikkoja ja erityisolosuhteita tulisikin tulkita tapauskohtaisesti, mutta EUT:n linjaa voidaan nähdäkseni perustellusti kritisoida epätasaisuudesta ja siitä, ettei sen pohjalta ole helppoa hahmottaa suoja-alan rajoja.

Yhteenvedona voidaan katsoa, että laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevan säännöstön ja vilpillisen kilpailun periaatteiden suhde on Suomessa suhteellisen selkeä ja tällä hetkellä juttujen ajaminen ”kahdella raiteella” ei ole avannut lisää suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille. Toisaalta EU-tasolla EUT:n oikeuskäytännöllään edistämä tavaramerkkioikeuden funktionalisoituminen on tuonut vilpillistä kilpailua koskevia oikeudellisia periaatteita puhtaasti tavaramerkkioikeudellisten kysymysten piiriin, mikä on

johtanut siihen, että kaksi erilaista oikeudellista sääntökehikkoa menevät osittain päällekkäin. Tämä on omiaan vähentämään oikeusvarmuutta myös kansallisella tasolla. On selvää, että laajalti tunnetut tavaramerkit ansaitsevat suojaa epäoikeudenmukaiselta markkinatoiminnalta myös tilanteissa, joissa pelkkä tavaramerkkioikeus ei suojaa epärehelliseltä kilpailulta. Samalla on kuitenkin varmistuttava, ettei suojaa laajenneta liikaa ja samalla rajoiteta vapaata kilpailua. Suojan laajentumistakin suurempana ongelmana näen kuitenkin sen, että suoja-alan rajat eivät ole kovin selkeät. Rajojen selkeyttäminen vaatisi EUT:lta vahvasti ohjaavaa uutta ratkaisukäytäntöä tai vaihtoehtoisesti jopa EU:n laajuista vilpillistä kilpailua koskevaa lainsäädäntökehikkoa, joka koskisi nimenomaan B2B-suhteita. EU-tasoinen ohjaava linja pitäisi huolen siitä, että varmistettaisiin selvä ja reilu tasapaino sekä tavaramerkkien omistajien ja toisaalta kuluttajien ja kilpailun vapauden välille.