

Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio

Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio

Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri)		Julkaisu-aika	
Hyvin tunnetut tavamerkit -työryhmä Puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva Sihteeri Mikael Kolehmainen		Maaliskuu 2006	
		Toimeksiantaja(t)	
		Kauppa- ja teollisuusministeriö	
		Toimielimen asettamispäivä	
		10.3.2005	
Julkaisun nimi			
Hyvin tunnetut tavamerkit -työryhmän muistio			
Tiivistelmä			
<p>Työryhmän tehtävänä oli selvittämään tarvetta toimenpiteille hyvin tunnettujen tavamerkkien suojan edistämiseksi. Tässä tarkoituksessa työryhmän tuli muun muassa arvioida kansainvälistä kehitystä ja ottaa huomioon yhteisöläinsäädännön vaatimukset. Lisäksi työryhmän tuli selvittää mahdollisten toimenpiteiden oikeusvaikutuksia.</p> <p>Työryhmän mukaan Suomessa ei ole osoitettavissa kiistatonta tarvetta toimenpiteille nimenomaan hyvin tunnettujen tavamerkkien (<i>well-known</i>) suojan kehittämiseksi rekisteröinnin tai muun samankaltaisen luetteloinnin nojalla. Kansallisia toimenpiteitä, joihin liittyisi oikeusvaikutuksia, työryhmä pitää ongelmallisina muun muassa yhteisöläinsäädännön näkökulmasta.</p> <p>Työryhmä katsoo, että voimassa oleva tavamerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnetun tavamerkin (<i>marks with a reputation</i>) suoja vastaa pitkälti niitä tarpeita, joita oikeudenhaltijoilla on saada tavara- tai palvelulajin ylittävää suojaa.</p> <p>Työryhmä ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin erityinen viranomaisen ylläpitämä luettelo, joka levittäisi tietoisuutta tavamerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisista laajalti tunnetuista merkeistä ja helpottaisi näytön esittämistä. Luettelolla ei olisi varsinaisia oikeusvaikutuksia. Laajalti tunnetun tavamerkin suojan saaminen on osoittautunut usein työlääksi ja kalliiksi, sillä näyttö suojan saamisen edellytyksistä joudutaan käytännössä hankkimaan jokaista yksittäistä tilannetta varten erikseen. Työryhmän ehdotus pyrkii vastaamaan tähän käytännön ongelmaan.</p> <p>KTM:n yhteyshenkilö: Elinkeino-osasto/Sami Sunila, puh. (09) 1606 3719</p>			
Asiasanat			
tavamerkki, teollisoikeus, immateriaalioikeus			
ISSN		ISBN	
1459-9376		951-739-977-4	
Kokonaissivumäärä	Kieli	Hinta	
43	Suomi	13 €	
Julkaisija		Kustantaja	
Kauppa- ja teollisuusministeriö		Edita Publishing Oy	

Kauppa- ja teollisuusministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 10 päivänä maaliskuuta 2005 työryhmän selvittämään tarve toimenpiteille hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan edistämiseksi esimerkiksi luetteloinnin tai rekisteröinnin kautta. Työryhmän tuli selvittää mahdollisten toimenpiteiden oikeusvaikutukset ottaen huomioon kansallisten toimenpiteiden suhde yhteisön lainsäädäntöön, yhteisön tavaramerkkijärjestelmään sekä kansainväliseen tavaramerkkijärjestelmään.

Edellä mainitun tehtävän lisäksi työryhmän tuli selvittää mahdollisten toimenpiteiden taikka tällaisia merkkejä koskevan rekisterin tai luettelon pitämisen ja vaikutuksien kannalta keskeisiä seikkoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla käytävän keskustelun sekä mahdollisen Suomen kannanmuodostuksen pohjaksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä jäseniksi markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen (markkinaoikeus), linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo (Patentti- ja rekisterihallitus), asiantuntija Pekka Salomaa (Elinkeinoelämän keskusliitto), lakimies Paula Paloranta (Keskuskauppakamari), vice president Merja Karhapää (Keskuskauppakamari), varatuomari Jaana Peltola (Suomen Patenttiasiamiesyhdistys) ja asianajaja Marja Tommila (Suomen Asianajajaliitto). Pysyväksi asiantuntijaksi nimettiin apulaistoimistopäällikkö Hilikka Niemivuo Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Sihteerikseen työryhmä otti LL.M Mikael Kolehmaisena.

Työryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa, minkä lisäksi on pidetty kuulemistilaisuus.

Työryhmälle alun perin asetettu määräaika oli 31 päivänä lokakuuta 2005, mutta määräaika jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2005 asti.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä kunnioittavasti luovuttaa raporttinsa kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006

Marja-Leena Rinkineva

Sami Sunila

Jussi Karttunen

Eija Nuorlahti-Solarmo

Pekka Salomaa

Paula Paloranta

Merja Karhapää

Jaana Peltola

Marja Tommila

Hilkka Niemivuo

Sisällys

Kauppa- ja teollisuusministeriölle	5
Sisällys.	7
1 Työryhmän tavoite ja keskeiset ehdotukset	9
2 Yleistä tavaramerkeistä	11
3 Oikeuskäytäntö ja voimassa oleva lainsäädäntö	14
3.1 Voimassa oleva lainsäädäntö	14
3.1.1 Vakiinnuttaminen	14
3.1.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit	14
3.1.3 Muut säännökset	15
3.2 Rekisteriviranomaisen käytäntö.	15
3.2.1 Hakemusmenettely	15
3.3 Tuomioistuinkäytäntö.	17
3.4 Yhteisön lainsäädäntö.	18
3.4.1 Tavaramerkkidirektiivin tavoite.	18
3.4.2 Laajalti tunnettujen merkkien suojan saamisen edellytykset	19
3.4.3 Laajalti tunnettujen merkkien suoja.	19
4 Oikeusvertailu.	21
5 Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) suositus	22
6 Hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskeva kuuleminen.	23
7 Vaihtoehtoja mahdollisiksi toimenpiteiksi	24
8 Työryhmän ehdotus: laajalti tunnettujen merkkien aseman selventäminen.	29
Liite Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) suositus	32

1 Työryhmän tavoite ja keskeiset ehdotukset

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti maaliskuussa 2005 työryhmän selvittämään tarvetta toimenpiteille hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan edistämiseksi. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisten toimenpiteiden oikeusvaikutukset ottaen huomioon kansallisten toimenpiteiden suhde yhteisön lainsäädäntöön, yhteisön tavaramerkkijärjestelmään sekä kansainväliseen tavaramerkkijärjestelmään.

Työryhmä on käsitellyt perusteellisesti toisaalta laajan yleisön piirissä **hyvin tunnettujen** tavaramerkkien suojan tarvetta ja toisaalta tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisten **laajalti tunnettujen** tavaramerkkien suojaa. Laajan yleisön piirissä hyvin tunnettuja tavaramerkkejä on kohtuullisen vähän ja ne ovatkin usein samoja kuin notorisesti, usein kansainvälisestikin, tunnetut merkit. Tavaramerkkilain ja tavaramerkkidirektiivin mukaisilta laajalti tunnetuilta merkeiltä edellytetään puolestaan vain tunnettuutta kohderyhmässä, jolloin niiden joukko on huomattavasti laajempi.

Työryhmän mukaan Suomessa ei ole osoitettavissa kiistatonta tarvetta toimenpiteille nimenomaan **hyvin tunnettujen** tavaramerkkien (*well-known*) suojan kehittämiseksi rekisteröinnin tai muun samankaltaisen luetteloinnin nojalla. Kansallisia toimenpiteitä, joihin liittyisi oikeusvaikutuksia, työryhmä pitää ongelmallisina ensinnäkin yhteisölainsäädännön näkökulmasta, sillä tavaramerkkilainsäädäntö on EU:ssa harmonisoitu oikeudenala. Lisäksi hyvin tunnettujen merkkien suoja perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin, joita koskevaa soveltamiskäytäntöä on pyritty ohjaamaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) suosituksella. Kansainvälinen viitekehikko ohjaa omaksumaan joustavan, lähinnä tapauskohtaiseen harkintaan perustuvan lähestymistavan hyvin tunnettujen merkkien suojaamiseksi. Kansallisesti toteutettava rekisteröinti tai luettelointi olisi omiaan johtamaan kaavamaiseen ratkaisukäytäntöön. Tätä taas ei voida pitää oikeudenhaltijoiden näkökulmasta toivottavana. Kansallinen rekisteri ei myöskään juuri parantaisi oikeusvarmuutta, ellei sitä laadittaisi sillä tavoin ehdottomaksi, että vain rekisteriin otetut tunnusmerkit saisivat suojaa yli tavara-luokkien. Tällainen järjestely olisi kuitenkin vastoin kansainvälisiä säännöksiä, sillä WIPO:n suosituksen mukaan rekisteröintiä ei tule asettaa edellytykseksi hyvin tunnetun merkin suojan saamiseksi. Kansallinen rekisteri tai luettelo poikkeaisi myös Pohjoismaiden kesken perinteisesti vallitsevasta tavaramerkkilainsäädännön yhtenäisyydestä.

Työryhmä katsookin, että voimassa oleva tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen **laajalti tunnetun** tavaramerkin suoja vastaa pitkälti niitä tarpeita, joita oikeudenhaltijoilla on saada tavara- tai palvelulajin ylittävää suojaa. Toisaalta laajalti tunnetun suojan saaminen on kuitenkin osoittautunut usein työlääksi ja kalliiksi, sillä näyttö suojan saamisen edellytyksistä – harvoja notorisesti tunnettuja merkkejä lukuun ottamatta – joudutaan käytännössä hankkimaan jokaista yksittäistä tilannetta varten erikseen. Tähän käytännölliseen ongelmaan voitaisiin työryhmän mukaan etsiä parannusta perustamalla Suomeen erityinen viranomaisen ylläpitämä luettelo, joka levittäisi tietoisuutta tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisista laajalti tunnetuista merkeistä ja helpottaisi näytön esittämistä. Luettelolla ei olisi varsinaisia oikeusvaikutuksia.

Tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä laajalti tunnettuja merkkejä koskeva luettelo edistäisi laajalti tunnettujen merkkien huomioimista rekisteröinnin esteenä muissa tavaraluokissa kuin mille tämä merkki on rekisteröity. Laajalti tunnetun merkin oikeudenhaltijan asema helpottuisi lisäksi väitemenettelyssä, kun hän voisi väitteen tehdessään vedota luettelomerkintään ja sitä varten aikaisemmin toimittamaansa aineistoon näyttönä merkin tunnettuudesta.

Tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevissa tilanteissa laajalti tunnettuja merkkejä koskevasta luettelosta voisi olla hyötyä oikeudenhaltijalle erityisesti väliaikaisia turvaamistoimia haettaessa, mutta myös varsinaisessa loukkausoikeudenkäynnissä. Väliaikainen kiello voidaan määrätä, jos oikeudenhaltija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on tietty oikeus ja että oikeutta loukataan. Vedottaessa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaiseen suojaan ratkaistaan siten ensin kysymys siitä, onko turvaamistoimen hakijalla tavaraluokat ylittävä oikeus. Laajalti tunnettuja merkkejä koskeva luettelo helpottaisi oikeudenhaltijaa näissä tilanteissa saattamaan todennäköiseksi, että hänellä on tällainen turvaamistoimella suojattavaksi tuleva oikeus. Selkeä ja helposti todennettavissa oleva näyttö vastaisi nopeaksi tarkoitettun summaarisen turvaamistoimimenettelyn tarkoitusta. Vastaavalla tavalla varsinaisessa oikeudenkäynnissä näytön esittäminen olisi monissa tapauksissa nykytilanteeseen verrattuna helpompaa.

2 Yleistä tavaramerkeistä

Yksinoikeus

Tavaramerkin rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkkinä voi toimia mikä tahansa erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada myös ilman rekisteröintiäkin, mikäli merkki on vakiintunut, eli jos se on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä *yleisesti tunnettu* haltijan tavaroiden erityisenä merkinä. On kuitenkin huomioitava, että vakiintumisen edellyttämä yleinen tunnettuus poikkeaa työryhmän huomion kohteena olevista *hyvin tunnetuista* tavaramerkeistä. Eroja käsitellään yksityiskohtaisemmin tuonnempana, mutta tässä voidaan todeta, että *yleinen* tunnettuus on matalampi tunnettuuden taso kuin *hyvin* tunnettuus.

Riippumatta siitä, onko yksinoikeus saavutettu rekisteröimällä tai vakiintumisen kautta, sisältää kyseinen yksinoikeus sen, että kukaan muu kuin merkin haltija ei saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroittensa tunnuksena tähän merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä. Aikaisemman oikeuden haltijalla on mahdollisuus estää myöhempi tunnusmerkin rekisteröinti, jos tämä tunnusmerkki on sekoitettavissa hänen aikaisempaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita koskevaan merkkiinsä. Pääosin rekisteröintitilanteisiin liittyvä suoja toteutuu hakemusmenettelyn yhteydessä rekisteriviranomaisen tekemällä estetutkimuksella, mutta aikaisemman oikeuden haltija voi myös tehdä väitteen myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä vastaan.

Tavaramerkit ovat toisiinsa sekoitettavissa, jos ne kattavat samoja tai samankaltaisia tavara- tai palvelulajeja. Kuitenkin jo nykyisenkin tavaramerkkilain mukaan tavaramerkit, jotka ovat *laajalti tunnettuja* Suomessa, saavat ns. spesialiteettiperiaatteen ylittävää suojaa. Toisin kuin tavaramerkeille yleensä, suoja siis ylettyy laajalti tunnettujen merkkien osalta myös muita kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita käsittäviä merkkejä vastaan. Tällöin kuitenkin vaaditaan, että toisen samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen merkitsisi merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Lisäksi vaaditaan, että tälle käytölle ei ole hyväksyttävää syytä. *Laajalti tunnettuus* on yhteisöläinsäädännössä käytettävä termi, joka tarkoittaa rekisteröityjä merkkejä yhteisönlainsäädäntöön perustuvien kriteerein, kun taas

termiä *hyvin tunnettu* merkki käytetään kansainvälisissä teollisoikeudellisissa sopimuksissa¹ ja WIPO:n asiaa koskevassa suosituksessa.

Tavaramerkkirekisteri

Tavaramerkit rekisteröidään tavaramerkkirekisteriin, jota pitää rekisteriviranomainen (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH). Rekisteröintiä haetaan kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Merkki rekisteröidään, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset, eikä rekisteröinnille ole ilmennyt estettä. Rekisteröinti kuulutetaan ja julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa tavaramerkkilehdessä, mikä jälkeen rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä väite kahden kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä.

Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavara- ja palveluluokkaan. Luokitus perustuu kansainväliseen sopimukseen.² Pääsääntöisesti yksinoikeuden suoja-ala perustuu näihin luokkiin sekä niiden kattamiin tavaroihin ja palveluihin, ja vain merkin ollessa *laajalti tunnettu* voi se saada tätä laajempaa suojaa.

Tavaramerkkiasetuksessa on tarkempia määräyksiä rekisteröintihakemuksesta, rekisteröinnin kuuluttamisesta ja tavaramerkkirekisterin pitämisestäkin. Tavaramerkkiasetuksen mukaan niin hakemuksen kuin rekisteritietojenkin tulee sisältää rekisteröinnin kattamat tavara- tai palveluluokat ja tavarat tai palvelut.

Voimassaoloaika ja menettäminen

Rekisteröinti on voimassa hakemuspäivästä siihen saakka kunnes kymmenen vuotta on kulunut sen rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti on mahdollista uudistaa. Rekisteröinti uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta ja on voimassa jälleen kymmenen vuotta edellisen rekisteröintikauden päättymisestä. Uudistamaton merkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Uudistamatta jättämisen lisäksi yksinoikeuden tavaramerkkiin voi menettää muun muassa, jos merkki on menettänyt erottamiskykynsä, jos merkki on tullut harhaanjohtavaksi taikka jos merkki on tullut lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vas-

1 Teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa ja Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä olevassa sopimuksessa teollis- ja tekijänoikeuksien kaupan liittyvistä näkökohdista (eli ns. TRIPS-sopimuksessa).

2 Nizzan sopimus, joka koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten. Ks. asetus 19.1.1979/54, SopS 6.

taiseksi. Lisäksi rekisteröinnin voi menettää, jos merkkiä ilman hyväksyttävää syytä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

Loukkaus

Tavaramerkkiin saatu yksinoikeus mahdollistaa toisten toimintaan puuttumisen. Mikäli joku on loukannut merkin haltijan tavaramerkkilain nojalla saamaa yksinoikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta loukkausta. Lisäksi, mikäli loukkaus on tahallinen tai tuottamuksellinen, haltijalla on oikeus saada toiselta korvaus kaikesta kärsimästään vahingosta. Tahallinen loukkaus voi tulla tuomittavaksi teollisoikeusrikoksena tai tavaramerkkirikkomuksena.

Yhteisön tavaramerkki

Kansallisen tavaramerkin lisäksi myös yhteisön tavaramerkit saavat suojaa Suomessa. Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM) yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen ((EY) 40/94) nojalla rekisteröimää tavaramerkkiä. Yhteisön tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden tavaramerkkiinsä koko Euroopan yhteisön alueella.

3 Oikeuskäytäntö ja voimassa oleva lainsäädäntö

3.1 Voimassa oleva lainsäädäntö

Tavaramerkkilaisissa ei ole erikseen säännöksiä hyvin tunnetuista merkeistä, vaan ne saavat suojaa lain yleisten säännösten nojalla. Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklan ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan määräykset hyvin tunnetuista merkeistä on saatettu Suomessa voimaan erityisesti vakiinnuttamista koskevan ja laajalti tunnettuja merkkejä koskevan säännöksen nojalla.

3.1.1 Vakiinnuttaminen

Tunnusmerkkiä pidetään tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentin mukaan vakiintuneena, kun merkki on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palveluiden erityisenä merkinä. Merkki voi olla lain tarkoittamassa merkityksessä yleisesti tunnettu Suomessa, vaikka sitä ei täällä käytettäisikään tavarain tai palvelun tunnusmerkinä.

Vakiinnuttamalla voi saada oikeuden kaikkiin niihin tunnuksiin, jotka ovat rekisteröitävissä. Lisäksi sellainenkin merkki, joka esimerkiksi erottamiskyvyttömyytensä vuoksi ei ole rekisteröitävissä, voi saada suojaa vakiintumisen perusteella.

Lain esitöiden mukaan merkkiä pidetään yleisesti tunnettuna kohderyhmässään, kun niin huomattava osa ryhmästä tuntee merkin, että sille on muodostunut merkitävä *good will* -arvo. Käytännössä merkin ei tällöin tarvitse olla läheskään kaikkien kohderyhmään kuuluvien tuntema eikä välttämättä edes kohderyhmän suurimman osan tuntema. Tavaramerkin vakiintumista koskeva arviointi suoritetaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon kaikki asiassa esitetty aineisto, joka kuvaa esimerkiksi merkin käytön laajuutta, tunnetuksi tekemistä tai kohderyhmää.

3.1.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan yksinoikeussuojaan voidaan poikkeuksellisesti vedota myös sellaisissa tilanteissa, joissa merkkien tarkoittamat tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia, jos aikaisempi tunnusmerkki on laajalti tun-

nettu tässä maassa ja toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Termi laajalti tunnettu tavaramerkki perustuu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan säännökseen. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut ohjaavat tämän säännöksen tulkintaa. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan laajalti tunnetun tunnusmerkin soveltamisen edellytykset jäävät käytännön varaan. Lain esitöissä kuitenkin tarkennetaan, että laajalti tunnetulta merkiltä ei vaadita yhtä suurta tunnettuutta kuin aikaisemmin voimassa ollut ns. Kodak-sääntö eli lain 6 §:n 2 momentti edellytti. Lisäksi esitöissä todetaan, että aikaisemmin voimassa ollut 6 §:n 2 momentin b kohdan maineen ja arvon vähenemistä koskeva kielto (ns. rotanmyrkyoppi) on ollut lievempi kuin laajalti tunnettua merkkiä koskeva sääntö. Merkin tuntemalla kohderyhmällä, tunnettuuden määrällä sekä merkin kattamilla tavaroilla ja palveluilla on useimmissa tapauksissa vaikutusta laajalti tunnetun merkin saamaan tosiasialliseen suojaan. Loukkausarvioinnin kannalta mitä lähemmäksi laajalti tunnetun merkin tarkoittamia tavaroita ja palveluita loukkaavaksi väitetyt merkin yhteydessä harjoitettava toiminta sijoittuu, sitä helpommin täyttyy vaatimus aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäytöstä tai haitan aiheuttamisesta sen erottamiskyvylle tai maineelle.

3.1.3 Muut säännökset

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla sellaiseen tavaramerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tiesi käytöstä, voidaan vedota rekisteröinnin esteenä tai jo tehdyn rekisteröinnin kumoamiseksi. Säännös antaa suojaa vilpillisessä mielessä tehtyjä rekisteröintejä vastaan myös sellaisissa tilanteissa, joissa aikaisempi merkki ei ole rekisteröity eikä välttämättä edes vakiintunut, vaan pelkästään otettu käyttöön. Myös ulkomailla tapahtunut käyttö otetaan tämän säännöksen nojalla huomioon.

3.2 Rekisteriviranomaisen käytäntö

3.2.1 Hakemusmenettely

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko tunnusmerkin rekisteröinnille tavaramerkkilaisissa tarkoitettua absoluuttista tai relatiivista estettä. Jos este on olemassa, hake-

mus hylätään viran puolesta. Laajan, relatiiviset esteet kattavan tutkimuksen ansiosta aikaisemman oikeusperustan omaavat merkit tulevat tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla huomioiduksi jo sekoitettavissa olevaa merkkiä rekisteröitäessä. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla rekisteriviranomainen voisi viran puolesta huomioida rekisteröintiesteenä myös sellaisen merkin, jota toinen käyttää tunnusmerkkinä, esimerkiksi sellaisen merkin, jota ei käytetä Suomessa, mutta joka on täällä hyvin tunnettu.

Käytännössä hakemusmenettelyssä huomioidaan aikaisemmat laajalti tunnetut tai hyvin tunnetut tavaramerkit kuitenkin vain niissä tilanteissa, kun aikaisemman merkin ja hakemuksen kohteena olevan merkin tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Toiseen tavaralajiin kohdistuvan hakemuksen esteenä hyvin tunnettu tavaramerkki on huomioitu vuosien mittaan joissakin harvoissa yksittäistapauksissa, joissa on ollut kyse notorisesti tunnetuista merkeistä.

Väitemenettely

Rekisteriviranomaisessa valtaosa niistä tapauksista, joissa aikaisempi hyvin tunnettu merkki muodostaa esteen merkin rekisteröinnille toisessa tavaralajissa, tulevat huomioiduksi merkin haltijan väitteen johdosta. Väitteessä käytännössä vedotaan siihen, että aikaisempi merkki on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu merkki ja sen käyttäminen tulisi merkitsemään aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi niille. Tällaisia väitteitä tehdään vuosittain joitakin kymmeniä.

Osa tehdyistä väitteistä tulee hylätyksi jo sillä perusteella, että rekisteriviranomaisen arvion mukaan merkit eivät ole lainkaan toisiinsa sekoitettavissa. Osa väitteistä tulee hylätyksi sillä perusteella, että väitteen tekijä ei ole esittänyt väitteensä tueksi riittävää näyttöä merkin tunnettuudesta.

PRH:n noudattamat arviointiperusteet merkin tunnettuuden asteesta vaihtelevat tapauksesta riippuen. Kaikkein tunnetuimmat merkit on katsottu notorisesti tunnetuiksi merkeiksi, jolloin näyttöä tunnettuuden asteesta ei ole juuri vaadittu. Esimerkkejä notorisesti tunnetuista merkeistä ovat olleet muun muassa *Nestle*, *Partek* ja *Rolux*.

Heikkojen merkkien ja kuvailevien merkkien (esimerkiksi *Classic* tai *Satama*) osalta PRH:ssa on taas katsottu, että hakijan on esitettävä poikkeuksellisen laajaa näyttöä sen toteamiseksi, että merkkiä voitaisiin pitää laajalti tunnettuna merkkinä.

Väitemenettelyssä näyttönä merkin tunnettuudesta on otettu huomioon muun muassa jälleenmyyjien ja tukkuliikkeiden laatimia kirjallisia lausuntoja merkin

vakiintuneisuudesta, markkinointitutkimuksia, tietoja liikevaihdosta ja markkinoinnin laajuudesta, lehtileikkeitä, vuosikertomuksia, mainos- ja myynninedistämismateriaalia sekä todistuksia rekisteröinneistä muissa valtioissa. Ratkaisut riittävän tunnettuuden asteen toteamiseksi perustuvat kuitenkin aina tapauskohtaiseen harkintaan, eikä PRH ole vaatinut tällöin näyttöä tietyssä laajuudessa tai muodossa.

3.3 Tuomioistuinkäytäntö

Koska tavaramerkkilaisissa ei ole erikseen säännöksiä hyvin tunnetuista tavaramerkeistä, Suomessa ei ole myöskään niitä koskevaa oikeuskäytäntöä. Oikeuskäytännössä tavaramerkin tunnettuutta onkin arvioitu vakiintumista ja laajalti tunnettuja merkkejä koskevien säännösten yhteydessä. Tunnettuusarviointia koskeva oikeuskäytäntö ei kuitenkaan ole erityisen mittavaa. Osa relevanteista tapauksista sitä paitsi koskee nyttemmin jo kumottuja säännöksiä ns. Kodak-suojasta eli erittäin tehokkaasti vakiinnutettujen, laajan yleisön tuntemien merkkien nauttimasta suojasta. Merkin tunnettuutta ja sitä koskevaa näyttöä on oikeuskäytännössä arvioitu myös tapauksissa, joissa on ollut kysymys merkin vakiintumisesta.

Seuraavassa joitakin esimerkkejä tuomioistuinkäytännöstä:

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä 1987:11 (ADIDAS) kantajan katsottiin saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme säännöllisen välimatkan päässä toisistaan olevaa, kengänpäällyksen väristä selvästi erottuvaa vinoraitaa kengän nauhoituksesta sen anturaan. Korkein oikeus katsoi tapauksessa selvitetyn, että tämä sinänsä heikko tunnusmerkki oli asianomaisissa kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu kantajan lenkkikengien erityisenä merkinä. Tapauksessa kantajan teettämä valtakunnallinen tutkimus oli osoittanut, että 54 prosenttia kaikista vastaajista oli yhdistänyt kolmella raidalla varustetun lenkkikengän yhteen valmistajaan ja että noista 35 prosenttia oli ilmoittanut kengän merkiksi Adidakseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa tuomiossa 1140/3/98 ei ollut puhtaasti kysymys tavaralajin ylittävästä suojasta vaan lähinnä sekoitettavuusarviointista. Tässä ratkaisussa tuomioistuin kuitenkin piti tavaramerkkiä BURANA hyvin tunnetuna ja suojapiiriltään vahvana tavaramerkkinä, kun markkinatutkimuksia käsittävän näytön perusteella merkin tunnettuus oli ollut jopa 89–95 prosenttia kohderyhmästä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomiossa 2002:31 on ollut riidatonta, että tavaramerkki TEFLON on niin laajalti tunnettu, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa

tarkoitettu sekoitettavuus toisessa tavaralajissa tulee tällä perusteella arvioitavaksi. Tapauksen aikaisemmassa vaiheessa myös PRH ja sen valituslautakunta olivat väitemenettelyssä todenneet, että tavaramerkin on katsottava tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laajalti tunnetuksi. Tapauksessa kuitenkin arvioitiin, että kyseisessä lainkohdassa tarkoitetut epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai haittaa koskevat sekoittumisen edellytykset eivät täytyisi.

Huomiolle pantavaa on myös se, että oikeuskäytännössä tavaramerkkidirektiivin mukainen laajalti tunnettujen tavaramerkkien (*has a reputation*) suoja ja hyvin tunnettujen merkkin (*well-known*) suoja joissakin tapauksissa saatettu virheellisesti samastaa. Näin näyttäisi käyneen esimerkiksi KHO:n tapauksessa TEFLON. Tuomion perustelujen mukaan ”*laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta säädetään myös Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä 1 c olevan sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 16 artiklan 3 kohdassa*” ja ”*Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on Pariisin sopimuksen liittokokouksessa ja WIPO:n yleiskokouksessa päätöslauselmana 20.-29.9.1999 antanut laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta suosituksen*”. Mainittu perustamissopimus ja WIPO:n suositus koskevat kuitenkin hyvin tunnettuja merkkejä (*well-known*) eivätkä suinkaan tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettuja laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.

3.4 Yhteisön lainsäädäntö

3.4.1 Tavaramerkkidirektiivin tavoite

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa todetaan, että tavaramerkkilainsäädännön erot voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivin tavoitteena onkin sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien eroavaisuuksien ehkäisy. Johdanto-osassa todetaan nimenomaisesti, että tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat direktiivin antamisesta lähtien **saman suojan** kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä.

Samaa suojaa koskevasta tavoitteesta poiketen johdanto-osassa todetaan, että jäsenvaltiot voivat halutessaan myöntää laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajempaa suojaa kuin muille tavaramerkeille. Tämä viittaa direktiivin 5 artiklan 2 kohtaan, jossa säädetään laajalti tunnettujen merkkin suojasta. Mainittu lainkohta ei ole jäsenvaltioita pakottava vaan valinnainen säännös.

Kun otetaan huomioon direktiivin tavoite, direktiiviä on lähtökohtaisesti tulkittava siten, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa tavaramerkkien suojaa ainoastaan tämän valinnaisen erityissäännöksen puitteissa. Muu johtopäätös lienee ristiriidassa direktiivin tavoitteen kanssa varmistaa sama suoja kaikissa jäsenmaissa.

3.4.2 Laajalti tunnettujen merkkien suojan saamisen edellytykset

Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan saamisen edellytyksiä syyskuussa 1999 antamassaan ratkaisussa ns. Chevy-tapaukseen.³ Tuomioistuin samoin kuin monet asiassa näkemyksiään esittäneistä jäsenmaista totesivat, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua laajalti tunnettua tavaramerkkin suojan saamisen edellytyksenä on tietty tunnettuuskynnys, joka poikkeaa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdasta. Tunnettuuden astetta ei kuitenkaan voida määritellä tietyntoista prosentuaalisena osuutena. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta ilmeneekin, että tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi **merkittävän osan** kohdeyleisöstä on tunnettava tämä tavaramerkki, jotta sitä voitaisiin pitää laajalti tunnettuna tavaramerkkinä. Edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, kuten esimerkiksi tavaramerkkin markkinaosuus, tavaramerkkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkkin tunnetuksi tekemiseen.

Toisena edellytyksenä laajalti tunnettujen merkkien suojan saamiseksi vaaditaan, että myöhemmän tavaramerkkin käyttö merkitsee laajalti tunnetun merkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi sen erottuvuudelle tai maineelle. Aikaisemman, laajalti tunnetun merkin haltijan ei tarvitse näyttää tällaista haittaa tapahtuneen, vaan riittävänä pidetään haitan vaaraa koskevan näytön esittämistä.

3.4.3 Laajalti tunnettujen merkkien suoja

Rekisteröintimenettelyn osalta tavaramerkkidirektiivissä on erilaiset velvoitteet jäsenvaltioille laajalti tunnettujen yhteisötavaramerkkien ja laajalti tunnettujen kansallisten tavaramerkkien suhteen. Direktiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaan merkkiä ei saa rekisteröidä tai rekisteröinti on julistettava mitättömäksi, jos se on sekoitetta-

3 Asia C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio 14.9.1999.

vissa aikaisemman rekisteröidyn laajalti tunnetun yhteisötavaramerkin kanssa. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää samanlaisesta rekisteröintiesteestä myös laajalti tunnettujen kansallisten tavaramerkkien suojaksi, mutta direktiivi ei velvoita tähän.

Varsinaisesta tavaramerkin tuottamasta yksinoikeudesta säädetään direktiivin 5 artiklassa. Artiklan 2 kohdassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajempi suoja verrattuna artiklan 1 kohdassa annettuun suojaan. Laajempaa suojaa tarjotaan direktiivin sanamuodon mukaan nimenomaan niissä tilanteissa, joissa merkkiä käytettäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin aikaisemman laajalti tunnetun merkin tarkoittamat tavarat tai palvelut. Näin on syntynyt epä tietoisuutta, estääkö direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto sen, että tätä säännöstä sovellettaisiin myös käytettäessä merkkiä samoja tavaroita tai palveluja varten. Yhteisöjen tuomioistuin on sittemmin ns. Davidoff II – ja Adidas-ratkaisuissaan todennut, että jäsenvaltion on, jos se käyttää 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, myönnettävä kyseessä oleva erityinen suoja siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sellaista myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, sekä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, että sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.⁴

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja ei edellytä sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja myöhempi merkki ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste myöhemmän merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

Komission Chevy-tapauksessa esittämän perusteella voidaan todeta, että laajalti tunnettu tavaramerkki tarkoittaa eri asiaa kuin Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklassa mainittu yleisesti tunnettu tavaramerkki. Komission mukaan ”yleisesti tunnettu (well-known)” on vaativampi, korkeammalle asetettu edellytys kuin ”laajalti tunnettu (has a reputation)”.

4 Asia C-292/00, Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd, tuomio 9.1.2003, ja asia C-408/01, Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd, tuomio 23.10.2003.

4 Oikeusvertailu

Yhdessäkään Euroopan unionin jäsenmaassa ei ole lainsäädäntöön perustuvaa hyvin tunnettujen merkkin rekisteriä tai muuta erillistä järjestelmää hyvin tunnettuja merkkejä varten. Tavaralajin ylittävä suoja perustuu jäsenmaissa tavaramerkkidiirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laajalti tunnetun merkin suojan mukaisesti edellytyksiin.

EU-jäsenten Ruotsin ja Tanskan ohella myös Islanti ja Norja noudattavat tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia Euroopan talousaluesopimuksen (ETA) johdosta. Pohjoismaissakaan ei ole lakiin perustuvaa erillistä järjestelmää hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojaamiseksi tai tunnustamiseksi. Pohjoismaiden tavaramerkkilainsäädännössä hyvin tunnettuja merkkejä suojataan vakiintumisen kautta ja tavaralajin ylittävänä suojana Euroopan yhteisön tavaramerkkidirektiivin laajalti tunnettujen merkkin suojan perustuvien säännösten kautta.

Muistion liitteessä vertaillaan käytäntöjä muutamissa niistä maissa, missä tällainen erillinen rekisteröinti tai tunnustus on mahdollinen. Liiteasiakirja osoittaa, että WIPO:n suosituksen pohjalta toteutettujen toimenpiteiden kirjo on varsin laaja ja hyvin tunnettujen merkkin suojan toteuttamiselle on useita vaihtoehtoja.

5 Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) suositus

Työryhmän käsittelemä aihe on puhuttanut myös kansainvälisesti. Hyvin tunnettujen merkkien (*well-known marks*) suojaa pyrittiin 1990-luvulla vahvistamaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) toimesta. Alun perin tarkoituksena oli saada aikaan kansainvälinen rekisteri hyvin tunnetuille merkeille, mutta tämä tavoite kaatui useiden jäsenvaltioiden vastustukseen. Syyskuussa 1999 WIPO:ssa kuitenkin hyväksyttiin suositus hyvin tunnettujen merkkien suojasta. Kyseinen suositus ei ole jäsenvaltioita sitova, vaan on ns. *soft-law* -tyyppinen normisto, joka sisältää säännöksiä, joita voidaan pitää tulkintaohjeina hyvin tunnettujen merkkien suojaamisessa. Suositus jättää useita ratkaisuja jäsenvaltioiden tarkemman tulkinnan ja harkinnan varaan sekä mahdollistaa useita eri toteuttamismalleja hyvin tunnettujen merkkien suojalle. Tarkempi selvitys suosituksesta on työryhmämuis-tion liitteenä.

6 Hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskeva kuuleminen

Työryhmä kutsui muutamia aktiivisesti tavaramerkkejä rekisteröiviä yrityksiä kuultavakseen. Myös Suomen Yrittäjät ry esitti näkemyksiä joihinkin työryhmän käsittelemiin kysymyksiin.

Yritysten tarpeet vaihtelivat WIPO:n hallinnoimasta kansainvälisesti tunnettuja merkkejä koskevasta rekisteristä enemmistön kannattamaan kansalliseen rekisteriin hyvin tunnetuista tavaramerkeistä. Rekisteriin haluttaisiin liittää myös välittömiä oikeusvaikutuksia ainakin uusia tavaramerkkihakemuksia vastaan asetettavana suhteellisen hylkäysperusteena. Vaikka rekisteröintiä ei asetettaisi hylkäysperusteeksi, tulisi hyvin tunnetun merkin haltijalle antaa ilmoitus myöhemmistä sekoitettavissa olevista tavaramerkkihakemuksista. Rekisterimerkintä olisi omiaan osoittamaan vilpillistä mieltä joissakin tilanteissa ja saattaisi hyvin tunnetut tavaramerkit muiden tietoon. Rekisterin yksi tehtävä olisikin levittää tietoa hyvin tunnetuista tavaramerkeistä ennakkotutkimusten yhteydessä. Tämä hyödyttäisi myös kolmansia vähentämällä tarpeettomien kollisoiden syntymistä.

Yritysten kannattamaan luetteloon voitaisiin hakemuksesta kirjata hyvin tunnettuja merkkejä, jotka ovat tulleet tunnetuiksi laajan yleisön keskuudessa eivätkä ainoastaan mahdollisessa suppeammassa kohderyhmässä. Kirjaamis- ja arviointiperusteet tulisi määritellä selkeästi, jotta järjestelmä olisi selkeä ja läpinäkyvä. Tunnettuuden tason tulisi olla korkea, esimerkiksi 80–90 prosenttia laajasta yleisöstä. Suomen Yrittäjien edustaja oli valmis kannattamaan laajan yleisön tuntemien merkkien rekisteröimistä hyvin tunnettujen merkkien luetteloon.

Yritysten näkemyksen mukaan riitatilanteissa vaadittavan näyttötaakan täyttäminen helpottuisi, kun yrityksillä olisi mahdollisuus vedota rekisterimerkintään ja sinne toimitettuun aineistoon. Näytöksi toimitettavan aineiston määrä on huomattava ja tältä osin tilanne olisi keskitetysti hoidettu ennakkoon. Merkinnän tulisi olla voimassa viidestä kymmeneen vuotta ja sen tulisi olla uudistettavissa tämän jälkeen. Rekisteröinnin ja uudistamisen hinta tulisi määrittää suhteessa kaikissa luokissa tapahtuvaan rekisteröintiin, jos merkintään sisällytetään välittömiä oikeusvaikutuksia väitemenettelyn ja loukkauksenteiden yhteydessä.

Yritykset totesivat yleisesti, että WIPO:n suositus vastaa heidän tavoitteitaan ja että mitään suosituksen osaa merkin tunnettuuden määrittämiseksi ei tulisi painottaa. Lisäksi yritykset kuitenkin totesivat, että nykyinen käytäntö on kallis ja hankala, ja tilannetta tulisi selventää.

7 Vaihtoehtoja mahdollisiksi toimenpiteiksi

Työryhmä on keskustellut laajasti eri vaihtoehtoista hyvin tunnettujen merkkin suojaamiseksi sekä nykyisen lainsäädännön puitteissa että sellaisten uusien ratkaisujen pohjalta, jotka vaatisivat lain muutoksia. Erityisesti näissä keskusteluissa ovat olleet esillä seuraavat seikat: onko olemassa tarve perustaa erillinen rekisteri tällaisille merkeille; millaiset olisivat rekisterin oikeusvaikutukset; millä edellytyksillä tunnusmerkin katsottaisiin olevan oikeutettu hyötymään kyseisistä oikeusvaikutuksista; olisivatko nämä toimenpiteet yhdenmukaisia yhteisön lainsäädännön kanssa. Esillä olleita vaihtoehtoja voidaan ryhmitellä seuraavasti suuremmiksi kokonaisuuksiksi:

- rekisteri, jolla olisi voimakkaita oikeusvaikutuksia,
- rekisteri, jolla olisi vähäisiä oikeusvaikutuksia,
- näytön esittämisen helpottaminen,
- olemassa olevien käytäntöjen kehittäminen tai
- muut mahdolliset toimenpiteet.

Hyvin tunnettujen tavaramerkkien rekisteri

Työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoa, jonka mukaan hyvin tunnettujen merkkin suojaa parannettaisiin **rekisteröinnin** avulla. Tämän vaihtoehdon mukainen rekisteri perustuisi lakiin ja se tuottaisi voimassaolevaan lainsäädäntöön verrattuna uusia tai vahvistettuja oikeusvaikutuksia. Erillisen rekisterin perustaminen on asiasta käytävässä julkisessa keskustelussakin usein esille nostettu vaihtoehto.

Rekisteriin merkitsemisen oikeusvaikutuksina tulisivat voimakkaimmillaan kyseeseen merkin huomioiminen relatiivisena esteenä viran puolesta kaikissa luokissa ja yksinoikeus merkin käyttämiseen samoin kaikissa tavara- ja palveluluokissa. Näiden välittömien oikeusvaikutuksien johdosta rekisteri tulisi lähinnä kohdistaa Suomessa *erittäin* hyvin tunnettuihin tavaramerkkeihin. Tähän ryhmään kuuluvilta merkeiltä tulisi edellyttää noin 90 prosentin tunnettuutta laajan yleisön keskuudessa. Tätä alemman tunnettuuden omaaville merkeille ei olisi perusteita myöntää kuvatus kaltaista, kaikki tavara- ja palveluluokat käsittävää ehdotonta suojaa.

Etuina tässä vaihtoehdossa olisivat rekisterin tuottama voimakas suoja erittäin hyvin tunnetuille merkeille jäljittelyä ja maineen hyväksikäyttöä vastaan sekä rekiste-

röinnin merkitys selkeänä osoituksena hyvin tunnetun merkin statuksesta kansainvälisissä yhteyksissä, kuten OHIM:n väitemenettelyssä tai haettaessa vastaavaa hyvin tunnetun merkin rekisteröintiä muualla.

Työryhmä ei kuitenkaan näe tätä vaihtoehtoa tarkoituksenmukaisena tapana edetä. Tämä vaihtoehto olisi yhteensopimaton Euroopan unionin lainsäädännön samoin kuin WIPO:n suosituksen periaatteiden kanssa. Välittömiä oikeusvaikutuksia tuottava rekisteri olisi vastoin tavaramerkkidirektiivin saman suojan tavoitetta. Vaihtoehto edistäisi lähinnä vain sellaisten tunnusmerkkien haltijoiden asemaa, joilla on jo ennestään parhaat resurssit merkkinsä puolustamiselle. Lisäksi aikaprioriteetista johtuen tämän vaihtoehdon suoma yksinoikeus johtaisi laajaan rinnakkaiskäyttöön ainakin järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa. Kansallinen rekisteri poikkeaisi myös Pohjoismaiden kesken perinteisesti vallitsevasta tavaramerkkilainsäädännön yhtenäisyydestä.

Rekisterivaihtoehtoon liittyen työryhmä on pohtinut eri tunnettuuden asteita ja erilaisia oikeusvaikutuksia sisältäviä **variaatioita rekisteristä**. WIPO:n suosituksen mukaisesti hyvin tunnettujen merkkien suojaa voidaan myöntää myös sellaisille merkeille, jotka ovat hyvin tunnettuja vain asianomaisessa kohderyhmässään. Sellainen kansallinen rekisteri, joka olisi avoinna kohderyhmässään hyvin tunnetuille merkeille, ottaisi edellä mainittua rekisterivaihtoehtoa paremmin huomioon laajemman yrityskehän tarpeita. Yritykset pyrkivät yhä useammin laajentamaan tunnusmerkkiensä käyttöä uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Tällaiset merkit ovat usein alttiina niiden maineen hyväksikäytön yrityksille muissa tavaralajeissa kuin mille merkkiä varsinaisesti käytetään tai mille se on rekisteröity. Houkutus merkin väärinkäyttöksiin kasvaa, kun merkki tulee tunnetuksi ja maineikkaaksi, jolloin merkin kohderyhmään kuuluvat henkilöt helpommin päätyvät valitsemaan merkkiuskollisuuden perusteella juuri tällä merkillä merkittyjä tuotteita.

Toisaalta vain tiettyyn kohderyhmään rajoittunut tunnettuus ei työryhmän näkemys mukaan olisi riittävä peruste myöntää niille ehdotonta yksinoikeutta muissa tavara- ja palveluluokissa pelkästään rekisteröinnin perusteella. Lisäksi tällaisen oikeusvaikutuksiltaan karsitun rekisterin tarkoituksenmukaisuus on melko suhteellinen: mitä pidemmälle edetään rekisteröinnin oikeusvaikutuksien rajaamisessa, sitä lähemmäksi päädytään voimassa olevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisten laajalti tunnettujen merkkien kaltaiseen tavaralajin ylittävään suojaan. Epäkohtana voidaan pitää sitä, että rekisteri olisi omiaan johtamaan kaavamaisempaan ratkaisukäytäntöön. Kansallinen rekisteri ei juurikaan parantaisi oikeusvarmuutta, ellei sitä laadittaisi sillä tavoitin ehdottomaksi, että vain rekisteriin otetut tunnusmerkit saisivat suojaa yli tavaraluokkien. Tällainen järjestely olisi kuitenkin vastoin kansainvälisiä periaatteita, sillä WIPO:n suosituksen mukaan rekisteröintiä ei tule asettaa edellytykseksi hyvin tunnetun merkin suojan saamiseksi.

Tunnettuutta koskevan näytön helpottaminen

Työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoa, jossa hyvin tunnettujen merkkien suojan saamista edistettäisiin **helpottamalla suojan edellytyksiä koskevan näytön esittämistä**. Hyvin tunnettuja merkkejä koskevan rekisterin tai luettelon tarkoituksena voisi välittömien oikeusvaikutusten sijasta olla näytön helpottamista koskeva tehtävä. Nykyään hyvin tunnetun merkin haltija joutuu esittämään näytön merkin tunnettuudesta kussakin yksittäisessä konfliktitilanteessa erikseen. Tämä on paitsi työlästä, myös usein erittäin kallista ja aikaa vievää. Tässä vaihtoehdossa oikeudenhaltija toimittaisi vaadittavan näytön merkin tunnettuudesta rekisteriviranomaiselle, joka hyväksyisi vaatimukset täyttävän merkin rekisteriin. Rekisterimerkintä antaisi määräaikaisen, esimerkiksi 5 vuoden mittaisen legaalisen presumption siitä, että rekisteriin merkittyä tunnusmerkkiä olisi pidettävä hyvin tunnettuna merkinä ellei toisin näytetä. Voimassa olevassa tavaramerkkilaisissa ei ole erityisiä säännöksiä hyvin tunnettujen merkkien suojan sisällöstä eikä myöskään niiden määritelmää, minkä vuoksi tämä vaihtoehto edellyttäisi joko näiden seikkojen sääntelemistä tai rekisterin presumptiovaikutuksen kytkemistä olemassa oleviin säännöksiin, kuten laajalti tunnettujen merkkien suojaan.

Käytäntöjen kehittäminen

Yhtenä mahdollisuutena hyvin tunnettujen merkkien suojan edistämiseksi työryhmä on tarkastellut **rekisteriviranomaisen käytäntöjen kehittämistä** voimassa olevien säännösten puitteissa. Lähinnä tällöin tulisi kyseeseen se, millä tavoin rekisteriviranomainen voisi paremmin viran puolesta ottaa huomioon hyvin tunnetut merkit jo rekisteröintivaiheessa. Lisäksi yhtenä mahdollisuutena nähtiin ns. palvelumalli, jossa erilliseen luetteloon merkityt hyvin tunnetut merkit ilmoitettaisiin rekisteröintimenettelyssä sekä oikeudenhaltijalle että samanlaisen tai -kaltaisen tavaramerkin hakijalle tiedoksi, vaikka rekisteröityä tai luetteloitua merkkiä ei huomioidaisi viran puolesta esteenä, kun kysymys on erilaisista tavaroista. Nämä vaihtoehdot toisivat vain vähäistä parannusta nykyiseen tilanteeseen.

Kokoavia huomioita vaihtoehdoista

Käsitellyistä vaihtoehdoista mikään ei saa taakseen jakamatonta kannatusta työryhmän keskuudessa. Rekisterin tai luettelon toteutukseen liittyisi merkittäviä ongelmia, kuten niiden mahdollinen yhteensopimattomuus EU:n tavaramerkkilainsäädännön kanssa sekä toimenpiteiden ja niihin liittyvien oikeusvaikutusten oikeasuhteisuuden määrittäminen. Perusteeton tai suhteeton markkinoilla jo olevien merkien aseman vahvistaminen johtaisi uusien yritysten markkinoillepääsyn vaikeutumiseen ja markkinoillepääsyn vaatimien kustannusten kohoamiseen, mitä ei voida pitää elinkeinopoliittisista syistä tarkoituksenmukaisena.

Yleisesti ottaen kansallisten rekisterien perustaminen ja niiden yleistyminen ei olisi oikeudenhaltijoiden kannalta välttämättä myönteistä kustannusmielessäkään. Jos hyvin tunnetun merkin suojan saamisen edellytyksenä olisi merkin rekisteröinti lukuisissa uusissa kansallisissa erillisrekistereissä, se merkitsisi suojauskustannusten huomattavaa nousua nykytilanteeseen verrattuna.

Kansallisilla toimenpiteillä ei olisi sanottavaa merkitystä Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM) menettelyssä rekisteröinnin hylkäysperusteena, sillä OHIM:n ratkaisut perustuvat yhteisön tavaramerkkiasetuksessa mainittuihin seikkoihin ja edellytyksiin. Kansallisen viranomaisen antama merkin Suomessa nauttimaan arvostusta tai tunnettuutta koskeva rekisteriote tai päätös voitaisiin neuvoston tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan mukaan esittää todisteena OHIM:ssa merkin tunnettuudesta, mutta niiden merkitys arvioitaisiin tapauskohtaisesti. Lisäksi on huomioitava, että näyttö koskisi tällöin ainoastaan merkin tunnettuutta, joka on vain yksi edellytys hyvin tunnetun merkin huomioimiseksi yhteisötavaramerkin rekisteröinnin hylkäysperusteena. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohdassa vaadituista perusteettomuutta, erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka haittaa koskevista edellytyksistä tulisi vielä erikseen esittää näyttöä.

Tavaramerkin loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä tilanne olisi samanlainen kuin mitä edellä on kuvattu OHIM:n menettelystä. Neuvoston tavaramerkkidirektiivi tai Suomen tavaramerkkilaki eivät sisällä säännöksiä hyvin tunnettujen merkien suojapiiristä, vaan ne saavat tavaralajin ylittävää suojaa lähinnä laajalti tunnettuja merkkejä koskevien säännösten nojalla. Tällöin edellytyksenä on tunnettuuden lisäksi myös perusteettomuutta, erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka haittaa koskevat vaatimukset. Kansallisen rekisterin tai luetelon hyöty liittyy siten tunnettuuden osoittamiseen, joka on yksi edellytys tavaralajin ylittävän suojan saamiseksi.

Toisaalta työryhmässä arvioitiin, että hyvin tunnettujen merkkien suojaa koskeva oikeusvaikutuksiltaan vähäinenkin normisto voisi auttaa yrityksiä varautumaan ennakolta tuleviin ongelmatilanteisiin (*due diligence* -tyyppinen varautuminen). Oikeusvaikutukseton hyvin tunnettujen merkkien kirjaaminen helpottaisi todistelu esimerkiksi siinä tilanteessa, että jälkikäteen ilmenee tarve osoittaa merkin olleen hyvin tunnettu tietynä ajankohtana useita vuosia aikaisemmin tapahtuneiden tekojen arvioimiseksi. Toimenpiteillä voitaisiin lisäksi edistää tietoisuutta hyvin tunnetuista merkeistä ja ehkäistä tavaramerkkiriitoja.

Edellä mainittujen vaihtoehtojen toteutukseen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvistä syistä työryhmä pitää perustellumpana edistää markkinoilla tunnettujen ja

good will -arvoa saavuttaneiden merkkien asemaa voimassa olevien tavaramerkkilain säännösten puitteissa, tarkemmin sanottuna laajalti tunnettuja merkkejä koskevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin asettamissa puitteissa. Tällaisella ratkaisulla vältyttäisiin mahdollisilta ristiriidoilta yhteisön oikeuden kanssa, ja lisäksi ratkaisu olisi voimassa olevaan lakiin pohjautuvana käytännöllinen.

8 Työryhmän ehdotus: laajalti tunnettujen merkkien aseman selventäminen

Työryhmä katsoo, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnetun tavaramerkin suoja vastaa pitkälti niitä tarpeita, joita oikeudenhaltijoilla on saada tavaramerkin ylittävää suojaa. Laajalti tunnetun suojan toteuttaminen on kuitenkin usein työlästä ja kallista, sillä näyttö suojan saamisen edellytyksistä joudutaan käytännössä hankkimaan jokaista yksittäistä tilannetta varten erikseen, ellei kyse ole notorisesti tunnetusta merkistä. Tähän käytännölliseen ongelmaan voitaisiin työryhmän mukaan etsiä ratkaisua perustamalla Suomeen erityinen viranomaisen ylläpitämä luettelo, joka edistäisi tietoisuutta tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisista laajalti tunnetuista merkeistä ja helpottaisi näytön esittämistä. Luettelo olisi oikeudenhaltijoille mahdollisuus osoittaa merkkiin liittyvä tunnettuus, eikä sellaisen olemassaolo saisi missään tapauksessa heikentää 6 §:n 2 momentin mukaista suojaa tilanteissa, joissa yritys syystä tai toisesta jättää hakeutumatta luetteloon.

Luettelolla ei olisi lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia, vaan sen tarkoituksena olisi helpottaa sen seikan toteen näyttämistä, että merkki on Suomessa laajalti tunnettu, sekä edistää tietoisuutta merkin tunnettuudesta yleisesti. Tavaramerkkijärjestelmässä viranomaisen suorittaman valvonnan merkitys on yleisesti vähentymässä ja oikeudenhaltijan oman aktiivisuuden merkitys korostumassa. Luettelon tiedoilla olisi myönteinen merkitys uutta tunnusmerkkiä koskeville ennakkotutkimuksille, jotka puolestaan auttavat välttämään vastaisuudessa esiintyviä tavaramerkkiriitoja. Lisäksi tulliviranomaiset voisivat käyttää luetteloa tuotevääreännöstapauksien tutkinnassa.

Luetteloon ottamisen kriteerinä tulisi olla tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mainitsema laajalti tunnettuus tässä maassa. Työryhmän enemmistön mielestä on käytännön kannalta perusteltua, että mainitun lainkohdan mukaisesti luetteloon voidaan ottaa sellaisiakin merkkejä, joilla on tunnettuus tietyssä kohderyhmässä. Luettelon informatiivisuuden lisäämiseksi tästä mainittaisiin kyseisen merkin kohdalla, jos tunnettuus on todettu kohderyhmässä. Tällä on merkitystä muun muassa ennakkotutkimuksen ja loukkausarvioinnin kannalta. Luettelo voisi muutoin antaa perusteettoman laajan mielikuvan merkin nauttimasta suojasta ja johtaa luettelo-merkintöjen hyväksikäytön yrityksiin yli sen, mitä lain mukaan olisi oikeutettua.

Työryhmän näkemyksen mukaan rekisteriviranomainen eli PRH olisi luonteva tahto pitämään yllä tällaista luetteloa. Työryhmä on lisäksi pitänyt erillistä luetteloa parempana ratkaisuna kuin tavaramerkkirekisteriin tehtävää merkintää. Erillisellä luettelolla olisi parempi informaatioarvo ja sitä olisi helpompi pitää ajan tasalla. Luettelon tiedot olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista yhdistää tavaramerkkirekisterin tietojärjestelmään, jotta myös tässä järjestelmässä tehtävien ennakkotutkimusten yhteydessä kävisi ilmi, jos merkki on otettu luetteloon.

PRH tutkisi sille toimitetun hakemuksen ja sen tueksi toimitetun materiaalin sekä hyväksyisi tai hylkäisi hakemuksen. Hyväksytyt hakemukset otettaisiin luetteloon.

Luettelomerkinnän uudistamista vaadittaisiin viiden vuoden välein. Luettelomerkinnän uudistamiseksi vaadittaisiin pääsääntöisesti vastaava näyttö kuin merkintää ensimmäistä kertaa haettaessa. Vähäisempi näyttö riittäisi merkinnän uudistamiseksi tapauskohtaisesti, jos voidaan osoittaa, että sellaiset merkin tunnettuutta ilmentävät seikat kuten merkin arvo, käyttö ja markkinaosuus ovat edeltävien vuosien aikana entisestään kasvaneet.

Kuka tahansa voisi PRH:lle tehtävällä hakemuksella vaatia merkkiä poistettavaksi luettelosta milloin tahansa, jos se on otettu luetteloon vastoin tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin edellytyksiä.

Rekisteröintimenettelyssä luetteloon otettu tavaramerkki ilmoitettaisiin tiedoksi samanlaisen tai samankaltaisen myöhemmän merkin hakijalle siitä riippumatta, mihin luokkaan tai luokkiin merkkiä haetaan rekisteröitäväksi. Tästä hakemuksesta ilmoitettaisiin vastaavasti myös laajalti tunnetun merkin haltijalle. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mainitseman haitan toteennäyttämisen edellytyksen johdosta luettelomerkintää ei sellaisenaan otettaisi huomioon relaatiivisena esteenä.

Loukkaustilanteessa luettelomerkintä voitaisiin ottaa huomioon vapaan todistusharkinnan ja vapaan todistelun puitteissa, mutta sitä ei pidettäisi legaalisena preemptionina, joka vaikuttaisi todistustaakkaan. Toisaalta merkinnälle saattaa oikeuskäytännön kautta muodostua näyttöarvoa.

Tällainen oikeusvaikutukseton luettelo ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin taikka rajoittaisi heidän toimintavapauttaan. Tällainen julkinen luettelo antaisi myös kolmansille osapuolille paremmat mahdollisuudet suunnitella omaa tavaramerkkistrategiaansa siten, että välttyään oikeudenloukkauksilta muiden elinkeinonharjoittajien laajalti tunnettujen merkkien kanssa.

Luettelo olisi maksullinen. Laissa patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista PRH:n toimet jaetaan julkisoikeudellisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. Ensin mainituista suoritteista perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvan kustannuksen määrää. Muista suoritteista perittävän maksun suuruus määräytyy liiketaloudellisin perustein. Oikeusvaikutukseton, lähinnä tietoisuuden edistämiseksi tarkoitettu luettelo ilmeisesti määriteltäisiin muuksi suoritteeksi, joten luettelosta perittävien maksujen suuruus määräytyisi liiketaloudellisin perustein.

Työryhmän mukaan luetteloon liittyvien maksujen tason määrittämiseksi on otettava huomioon useita seikkoja, kuten vaatimus luettelon ylläpitämisen kannattavuudesta viranomaiselle, luettelon merkitys oikeudenhaltijoille ja maksutason merkitys luettelon arvostuksen kannalta. PRH:lle aiheutuisi kustannuksia myös niistä ilmoituksista, jotka se lähettää laajalti tunnetun merkin haltijalle samanlaisen tai samankaltaisen merkin sisältävästä hakemuksesta.

Vertailun vuoksi voidaan mainita, että kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemusmaksu on tällä hetkellä 165 euroa. Tämä kattaa merkin rekisteröinnin korkeintaan kolmessa tavaraluokassa. Kultakin lisäluokalta peritään 65 euron suuruisen maksu. Tavaramerkin rekisteröinti kaikissa luokissa (1–45) maksaa siten yhteensä 2 895 euroa. Markkinoilla on yleisesti saatavilla erilaisia valvontapalveluja, joiden ansiosta merkinhaltijat saavat tietoa muiden samanlaisista tai samankaltaisista kuulutetuista tavaramerkeistä Suomessa ja ulkomailla. Laajuudesta ja erityispiirteistä riippuen sellaisten palvelujen hinta liikkuu muutamissa sadoissa euroissa vuodelta.

Edellä mainittujen seikkojen valossa työryhmän enemmistön mukaan viisi vuotta voimassa olevasta luettelomerkinnästä perittävän maksun tulisi asettua selvästi alle sen, mitä tavaramerkin rekisteröinti kaikissa luokissa tällä hetkellä maksaa, mutta yli valvontapalveluista perittävien maksujen tason. Patentti- ja rekisterihallituksen näkemys on, että maksun tulisi olla lähellä kaikissa luokissa rekisteröitävästä merkistä suoritettavaa maksua.

Hakemuksesta, joka ei johtaisi merkin ottamiseen luetteloon, tulisi maksaa sama maksu kuin hakemuksesta, joka johtaa luettelomerkintään. Tällä tavoin riski maksun menettämisestä hakemuksen hylkäyksen johdosta ohjaisi oikeudenhaltijoita etukäteen harkitsemaan sitä, onko merkin tunnettuus riittävällä tasolla. On myös ajateltavissa, että maksu jaettaisiin hakemusta jätettäessä vaadittavaan maksuun (hakemusmaksu) ja hakemuksen hyväksymisestä seuraavaan luettelointia koskevaan maksuun (luettelointimaksu). Hakemuksen hylkäyksen johdosta hakija menettäisi tällöin ainoastaan hakemusmaksun.

Liite

1 Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) suositus

1.1 Tunnettuuden edellytykset

Suosituksessa luetellaan tekijöitä, jotka voidaan ottaa huomioon määriteltäessä hyvin tunnettuutta. Suositus mainitsee seuraavat tekijät:

- 1 *Missä määrin asianomainen yleisön osa tuntee tai tunnistaa merkin.* Tämän selvittämiseksi voidaan käyttää mm. markkina- tai mielipidetutkimuksia, joiden tutkimusten sisältö ja rakenne on kuitenkin jätetty jäsenvaltioiden vapaaseen harkintaan.
- 2 *Miten kauan, missä määrin ja kuinka laajalla maantieteellisellä alueella merkkiä on käytetty.* Suositus ei pääsääntöisesti hyväksy jäsenvaltioiden edellyttävän merkin käyttöä jäsenvaltiossa antaakseen suojaa hyvin tunnetulle merkille, mutta esim. naapurivaltioissa tapahtunut käyttö voi olla osoitus merkin tunnettuudesta myös siinä jäsenvaltiossa missä suojaa haetaan. Näin erityisesti silloin, kun näissä valtioissa puhutaan samaa kieltä tai sama media kattaa molemmat valtiot. Suositus toteaa, että merkin käyttöä Internetissä tulisi pitää huomioon otettavana käyttönä tämän kohdan tarkoituksiin. Suositus ei kuitenkaan muutoin puutu siihen mitä ”käyttö” on, vaan myös sen tulkinta on jätetty jäsenvaltioiden harkintaan.
- 3 *Miten kauan, missä määrin ja kuinka laajalla maantieteellisellä alueella merkkiä on markkinoitu, mukaan luettuna niiden tavaroiden tai palvelujen, joissa merkkiä käytetään, mainonta tai esillä pitäminen ja esittely messuilla tai näyttelyissä.* Mainonta voidaan katsoa myös käytöksi, ja täten se voisi tulla harkittavaksi myös edellisen kohdan alla. Selvyyden vuoksi suositus kuitenkin mainitsee mainonnan myös erikseen huomioon otettavana tekijänä.
- 4 *Miten kauan ja kuinka laajalla maantieteellisellä alueella merkki on ollut rekisteröitynä tai sen rekisteröintihakemuksia on ollut vireillä, siinä määrin kuin nämä seikat kuvastavat merkin käyttöä tai sen tunnettuutta.* Lisäksi suositus mainitsee, että jäsenvaltion ei tulisi vaatia rekisteröintien olevan saman haltijan nimissä mahdollistaen esim. konsernin sisällä

useamman haltijan nimissä olevien rekisteröintien toimittamisen huomioon otettavana näytönä.

- 5 Luettelo menestyksekkäistä merkkioikeuksien vahvistamisista, erityisesti siitä, missä *määrin toimivaltaiset viranomaiset ovat pitäneet merkkiä hyvin tunnettuna*. Suositus painottaa, että myös hyvin tunnettujen merkien suoja perustuu territoriaalisuuteen. Kuitenkin muissa jäsenvaltioissa saatu tunnustus merkin tunnettuudesta voidaan ottaa huomioon. Mahdollisen erillisen hyvin tunnettujen merkien rekisterin arvo tätä kautta olisikin merkittävä, sillä esim. jotkut Andien maista jopa vaativat tunnustusta tunnettuudesta hakijan kotimaasta.
- 6 Merkin arvo. Suositus ei mainitse yhtä tapaa merkin arvon määrittämiseksi vaan myös sen tulkinta on jätetty jäsenvaltioiden harkinnan varaan.

Suositus ei edellytä näytön toimittamista jokaisen luettelon kohdan osalta, eikä edellä mainittu luettelo myöskään ole tyhjentävä ja mahdollistaa siis myös muiden tekijöiden huomioon ottamisen. Suositus näkee tunnettuuden arvioinnin tapauskohtaisena ja toteaa, että ehdottomia määrällisiä, esim. prosenttilukuihin perustuvia tunnettuuden asteita, ei voida määrittää. Tämä tulkinta tunnettuuden arvioinnista on myös vallinnut Suomessa jo ennen suositustakin.

Lisäksi suositus toteaa, että seuraavia tekijöitä ei saa asettaa edellytykseksi hyvin tunnettuudelle:

- 1 *Merkin käyttöä, rekisteröintiä tai hakemusta sen rekisteröimiseksi jäsenvaltiossa.*
- 2 *Merkin hyvin tunnettuutta tai rekisteröintiä tai hakemusta sen rekisteröimiseksi jossain muussa jäsenvaltiossa.*
- 3 *Hyvin tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa jäsenvaltiossa.*

1.2 Asianomaiset elinkeinopiirit

Suosituksessa todetaan, että mikäli merkki on katsottu hyvin tunnetuksi yhdessä asianomaisessa elinkeino- ja kuluttajapiireissä, joihin kuuluvat *i) todelliset ja/tai mahdolliset kuluttajat, ii) jakelukanaviin kuuluvat henkilöt, sekä iii) liike-elämän piirit, jotka ovat tekemisissä sen kaltaisten tavaroiden ja/tai palvelujen kanssa, joissa merkkiä käytetään*, on se katsottava riittävän tunnetuksi hyvin tunnettujen merkien suojaa silmällä pitäen. Suositus hyväksyy siis ns. *niche-market* tunnet-

tuuden, jolloin merkki on tunnettu vain tietyssä relevantissa kuluttajasektorissa tai rajatulla alueella. Kolmannen kohdan ehdottomuutta lieventää suosituksen toteamus, että ns. spesialiteettiperiaatteen ylittävän (erilaisia tavaroita tarkoittavaan merkkiin ylettyvän) suojan osalta jäsenvaltiot voivat vaatia hyvin tunnettuutta myös suuren yleisön keskuudessa. Lisäksi on todettava, että joidenkin jäsenvaltioiden korkeaa asukastiheyttä ja erillisiä markkina-alueita, joissa vain osa kuluttajista on kosketuksissa ulkomaisten tuotteiden kanssa, on pidetty syynä suosituksen varsin laajaan tulkintaan asianomaisista elinkeino- ja kuluttajapiireistä.

1.3 Spesialiteettiperiaatteen ylittävä suoja

Suositus toteaa aikaisemman kansainvälisen normiston tapaan, että hyvin tunnettuja merkkejä on suojeltava sekoitettavuudelta spesialiteettiperiaatteen mukaisesti, sekä myös sen ylittäen mikäli yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

- 1 *Merkin käyttö antaisi käsityksen niiden tavaroiden tai palvelujen, joille merkkiä käytetään, haetaan rekisteröintiä tai rekisteröidään, ja hyvin tunnetun merkin haltijan välisestä yhteydestä ja todennäköisesti vahingoittaisi hänen etujaan.* Tämän kohdan tarkoittama yhteys voi esim. olla hyvin tunnetun merkin haltijan oletettu mukanaolo valmistus- tai myyntiprosessissa, tai sponsorointi- tai lisensiointiyhteys. Kohdan tarkoittaman vahinkona pidetään esim. merkin *goodwill* -arvon alenemista.
- 2 *Merkin oikeudeton käyttö on omiaan vahingoittamaan hyvin tunnetun merkin nauttimaa erityistä mainetta (ja erottamiskykyä).* Tämän kohta sallii kuitenkin esim. varaosien myynnin.
- 3 *Samankaltaisen merkin käyttäjä saa oikeudetonta etua hyvin tunnetun merkin haltijan kustannuksella.* Tämä kohta viittaa ns. *free ride* -tapauksiin, ja on muotoiltu jättämään tämän kohdan tarkemman tulkinnan jäsenvaltioiden harkintaan.

Kuitenkin suosituksen on katsottava myös laajentavan aikaisemman kansainvälisen normiston mukaista suojaa. TRIPS-sopimuksen rekisteröintivaatimuksesta luopumisen lisäksi, suositus toteaa että hyvin tunnettua merkkiä on myös suojattava loukkaavilta yritystunnuksilta ja domain-nimiltä.

2 Oikeusvertailu

2.1 Brasilia

Brasilian tavaramerkkilaki erottelee hyvin tunnetun (well-known) merkin ja erittäin hyvin tunnetun (famous) merkin välillä myös niiden erillistä tunnustusta silmällä pitäen.

Erittäin hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

- 1 Erittäin hyvin tunnetun merkin haltija voi estää saman tai samankaltaisen merkin rekisteröinnin mille tahansa tuotteille.
- 2 Erittäin hyvin tunnetun merkin haltijan on helpompaa näyttää merkin olevan sekoitettavissa erittäin hyvin tunnettuun merkkiinsä kuin ”tavalliseen” tavaramerkkiin.
- 3 Vankeusrangaistukset tavaramerkkirikoksista nousevat kolmasosalla tai jopa puolella, mikäli kyseisen rikoksen kohteena on erittäin hyvin tunnettu merkki. Sama pätee myös hyvin tunnettuihin merkkeihin.⁵
- 4 Verkkotunnusten rekisteröinnistä vastuussa oleva virastolle (FAPESP) ilmoitetaan myös tunnustuksen saaneista hyvin tunnetuista merkeistä.
- 5 Tavaramerkin arvoa koskeva näyttö voi johtaa myös tavaramerkin goodwill:in lisääntymiseen.⁶

Yhtenä tunnustuksen ehtona Brasiliassa on se, että merkin täytyy olla rekisteröity. Lisäksi vain erittäin hyvin tunnetut merkit voivat hakea tunnustusta väite- tai mitätöimisprosessissa Brasilian rekisteriviranomaiselta (BPTO). Huomioitavaa on, että uusi vuoden 1996 Tavaramerkkilaki poisti vaatimuksen, joka oli aikaisemmassa vuoden 1971 Tavaramerkkilaisissa, jonka mukaan erittäin hyvin tunnetut merkit oli rekisteröitävä erilliseen rekisteriin, jotta ne saisivat laajempaa suojaa. Nykyisen lain nojalla erittäin hyvin tunnetuista merkeistä tehdään merkintä ”tavalliseen” tavaramerkkirekisteriin. Uuden lain alaisesta tunnustuksen myöntämisestä säädettiin kuitenkin vasta 27.1.2004 BPTO:n antamassa Resolution 110:ssa ja käytäntö ei olekaan vielä kovin vakiintunutta.

5 Artikla 196 kohta 2 Teollisoikeuslaki No. 9279 annettu toukokuun 14. päivänä 1996.

6 MIP Features, toukokuu 2004

Seuraavat tekijät otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Brasiliassa:

- 1 Käytön alkaminen Brasiliassa;
- 2 Kuluttajatuotteiden kuvaus, joita merkin alla myydään tai suunnitellaan markkinoitavaksi;
- 3 Kuluttajien keskuudessa tehty markkinatutkimus, josta ilmenee muun muassa liittyykö kyseiseen tuotteeseen ja merkkiin myönteinen mielikuva.
- 4 Markkinatutkimus muista markkinasektoreista olevien kuluttajien keskuudesta, josta ilmenee assosiaatio merkin ja tuotteiden välillä;
- 5 Markkinatutkimus muiden kuin relevanttiin kohderyhmään kuuluvien kuluttajien keskuudessa, josta tutkimuksesta ilmenee assosiaatio merkin ja tuotteiden välillä;
- 6 Tuotteiden kaupallistamistavat;
- 7 Varsinaisen myynnin määrä ja maantieteellinen kattavuus Brasiliassa ja ulkomailla;
- 8 Käytön kesto Brasiliassa ja ulkomailla;
- 9 Merkin mainontatavat Brasiliassa ja ulkomailla;
- 10 Merkin mainonnan kesto Brasiliassa ja ulkomailla;
- 11 Mainontabudjetti Brasiliassa viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana;
- 12 Myyntimäärät tai myyntitulot viimeksi kuluneen kolmen vuoden ajalta;
- 13 Merkin arvo.⁷

Lisäksi huomioitavaa on, että tunnustuksen saatuaan merkin tunnettuuden uudelleenarviointi tapahtuu automaattisesti joka viides vuosi.⁸ Kesäkuussa 2005 159 erittäin hyvin tunnettua merkkiä oli ilmoitettu INTA:n tietokantaan. Onkin mahdollista, että merkkejä on useampia. Näistä 159:stä suurin osa näyttää olevan suurten ulkomaalaisten yritysten merkkejä. Kuitenkin on huomioitava, että nämä kaikki rekisteröinnit ovat ennen vuoden 1996 lain muutosta. 8.3.2005 mennessä uuden lain alla vain kolme merkkiä oli tunnustettu erittäin hyvin tunnetuiksi.

7 MIP Features, toukokuu 2004

8 MIP Features, toukokuu 2004

2.2 Japani

Toisin kuin Brasiliassa, Japanin tavaramerkkilaki ei erottele hyvin tunnetun ja erittäin hyvin tunnetun merkin välillä niiden tunnustusta silmällä pitäen, mutta Japanissa käytetään yleisesti termiä ”hyvin tunnettu merkki” tarkoittamaan itse asiassa ”erittäin hyvin tunnettua merkkiä”. Itse Japanin tavaramerkkilaki sisältää torjuntarekisteröintiä koskevia kohtia. Hyvin tunnetun merkin suoja on kuitenkin suppeampi kuin esim. Kiinassa, sillä suoja kattaa vain identtiset merkit, joita käytetään tai joita haetaan rekisteröitäviksi samoille ja samankaltaisille tuotteille.⁹ Huomioitavaa myös on se, että Japanissa, aivan kuten Suomessakin, ”tavallinen” tavaramerkkihakemus tapahtuu maksamalla luokkakohtaiset viralliset kulut, joten torjuntamerkkirekisteröinnin kaltaisen hyvin tunnettujen merkkien tunnustuksen ei voida katsoa olevan luodun paikkaamaan hakemuksen listaamien tavaroiden ja palveluiden lukumäärään sidotuista hakemusmaksuista johtuvia aukkoja tavaramerkki-suojauksessa.

Hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

- 1 Tuontiin puuttuminen on mahdollista;
- 2 Rangaistussäännökset ovat käytettävissä;
- 3 Hyvin tunnetun merkin tunnettuuden uudelleen arviointi on mahdollista vain hyvin rajallisessa määrässä tapauksia.¹⁰

Samoin kuten Brasiliassa, tunnustuksen edellytyksenä on rekisteröity tavaramerkki. Varsinainen tunnustusta haetaan toimittamalla hakemus torjuntamerkin rekisteröimiseksi Japanin rekisteriviranomaiselle.

Japanin rekisteriviranomaisen tutkintaohjeiden mukaan seuraavat tekijät otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Japanissa:

- 1 Käytön alkaminen ja kesto, käytön laajuus¹¹;
- 2 Mainonnan laajuus¹²;

9 MIP Trademark Yearbook 2002, joulukuu 2000

10 MIP Trademark Yearbook 2002, joulukuu 2000

11 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) toisen kohdan kanssa.

12 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) kolmannen kohdan kanssa.

- 3 Liiketoimintaan liittyvät tiedot;
- 4 Japanin rekisteriviranomaisen tunnustus, että merkki on hyvin tunnettu.¹³

Japanissa tunnustuksen kustannukset voivat nousta halutun suojan laajuudesta riippuen varsin korkeiksi. Viralliset kulut ensimmäiselle luokalle ovat n. 311 euroa ja seuraaville luokille n. 222 euroa per luokka.

Tunnustuksen suoja lakkaa kymmenen vuoden kuluttua, mutta rekisteröinnin voi kuitenkin uusida.¹⁴ Uusimisen yhteydessä merkin tunnettuus voidaan uudelleen arvioida. Jos tavaramerkkirekisteröinti, johon torjuntarekisteröinti perustuu, ei enää ole hyvin tunnettu voidaan torjuntarekisteröinnin uusiminen evätä.¹⁵

Kesäkuussa 2005 Japanin viraston tietokannassa oli 888 hyvin tunnettua merkkiä. Näiden 888:n merkin joukossa on myös suuri määrä suurten ulkomaalaisten yritysten merkkejä.

2.3 Kiina

Myöskään Kiina ei erottele hyvin tunnetun ja erittäin hyvin tunnetun merkin välillä, vaan termejä käytetään ristiin samoin kuten Japanissakin. Huomioitavaa on, että Kiinassa ei varsinaisesti ole erillistä rekisteriä hyvin tunnetuille merkeille, vaan tunnustus onkin lähinnä State Administration for Industry and Commerce:n (SAIC) ylläpitämä listaus merkeistä, joita on pidetty hyvin tunnettuina. Hyvin tunnettujen merkkien tunnustusta säätelee SAIC:n laatima Provisions on the Determination of Well-Known Marks.

Hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

- 1 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estää saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinnin samankaltaisille tuotteille.
- 2 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estää saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinnin erilaisille tuotteille.

13 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) viidennen kohdan kanssa.

14 Tavaramerkkilain Artiklat 65bis (1) and (2)

15 Tavaramerkkilain Artikla 65bis (2)

- 3 Hyvin tunnetun merkin haltijan on helpompaa näyttää merkin olevan sekoitettavissa hyvin tunnettuun merkkiinsä kuin ”tavalliseen” tavaramerkkiin.
- 4 Saavutetaan paremmat mahdollisuudet riittävään korvaukseen loukkaustilanteessa.
- 5 Saavutetaan paremmat mahdollisuudet täyttää tavaramerkkirikosasiaan liittyvät edellytykset.
- 6 Toiminimiin puuttuminen tulee helpommaksi.¹⁶

Kiinassa tunnustuksen voi saada joko hallinnollista kautta tai oikeusistuimien kautta. Hallinnollista kautta tunnustuksen voi saada kolmella eri tavalla. Ensiksikin, hakija voi toimittaa hakemuksen väiteprosessin yhteydessä Kiinan Tavaramerkkivirastoon. Hakija voi myös toimittaa hakemuksen kumoamiskanteen yhteydessä Kiinan Tavaramerkkiviraston Valituslautakuntaan. Lisäksi, mahdollisessa tavaramerkkiloukkaustapauksessa on mahdollista toimittaa hakemus paikalliselle Administrations for Industry and Commerce (AICs), joka puolestaan toimittaa hakemuksen Kiinan Tavaramerkkivirastoon, mikäli hyvin tunnettua merkkiä, jolle ei ole rekisteröintiä, on käytetty samoille tai samankaltaisille tuotteille, tai mikäli hyvin tunnettua merkkiä, joka on rekisteröity, on käytetty erilaisille tuotteille.

Hakiessaan tunnustusta oikeusistuimien kautta hakijan on toimitettava hakemus loukkauskanteen ohessa¹⁷ sille Intermediate People’s Court:lle minkä toimivaltaan se alue, jossa loukkaava teko on tapahtunut tai jossa sillä on seurauksia, kuuluu.¹⁸ Huomioitavaa on, että tavaramerkin ei tarvitse olla rekisteröity. Toisaalta oikeusistuimien kautta tapahtuva tunnustus toteaa tunnettuuden ainoastaan tapauskohtaisesti.

Seuraavat tekijät otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Kiinassa:

- 1 Kuinka tietoisia yleisön keskuudessa ollaan tavaramerkistä¹⁹;
- 2 Käytön kesto²⁰;

16 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004

17 Myös passing off -tapaukset (MIP Features, Toukokuu 2004).

18 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004

19 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) ensimmäisen kohdan kanssa.

20 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) toisen kohdan kanssa, mutta ei (tarkoituksella) mainitse käytön laajuutta ja maantieteellistä kattavuutta.

- 3 Markkinoinnin kesto, laajuus ja maantieteellinen kattavuus²¹;
- 4 Tapaukset, jolloin tavaramerkkiä pidetty hyvin tunnettuna²²;
- 5 Muut perusteet^{23, 24}.

Toisin kuin Japanissa, kustannukset eivät Kiinassa nouse kovinkaan korkeiksi, sillä viralliset kulut ovat noin 480 euroa, ja lisäksi näitäkään virallisia kuluja ei kuulemma yleensä peritä.

Tuomioistuimessa tunnettuus arvioidaan aina uudelleen ja tapauskohtaisesti, ja mahdollinen aikaisempi tunnustus jätetään huomioimatta. Hallinnollisella puolella, jos suojan laajuus todetaan samaksi tai samankaltaiseksi kuin aikaisemmassa tapauksessa, kääntyy todistustaakka, ja on vastapuolen tehtävä näyttää toteen, että tunnustuksen saanut merkki ei ole hyvin tunnettu. Mikäli suojan laajuus kuitenkin todetaan erilaiseksi kuin aikaisemmassa tapauksessa, arvioidaan tunnettuus uudelleen.²⁵

21.6.2004 mennessä, vuoden 2001 uuden Tavaramerkkilain jälkeen, SAIC oli listannut 69 hyvin tunnettua merkkiä. Onkin mahdollista, että tunnustuksen saaneita merkkejä on tällä hetkellä useampia. Näistä 69:stä 13 on suurten ulkomaalaisten yritysten merkkejä.

2.4 Venäjä

Venäjällä hyvin tunnettujen merkkien tunnustus on sidottu vahvasti tavaramerkkilakiin, sillä siellä itse tavaramerkkilaki säätelee suoraan myös tunnustuksen antamista. Venäjällä merkin, jolle tunnustusta haetaan, ei tarvitse olla aikaisemmin rekisteröity, mutta rekisteröimättömän hyvin tunnetun merkin haltija voi estää identtisen tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinnin ja käytön vain samoille tai sa-

21 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) kolmannen kohdan kanssa.

22 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) viidennen kohdan kanssa.

23 Yhtenevä WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(c) kanssa.

24 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004.

25 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004

mankaltaisille tuotteille, kun taas rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi estää rekisteröinnin myös erilaisille tuotteille.²⁶

Tunnustusta voi hakea toimittamalla hakemuksen Board of Patent Disputes:lle (BPD), jonka Rules for recognition of a trademark as well-known:n mukaan tunnustusta arvioidessa otetaan seuraavat seikat huomioon:

- 1 Merkin käytön alkaminen Venäjällä;
- 2 Varsinaisen myynnin määrä ja maantieteellinen kattavuus Venäjällä ja ulkomailla;
- 3 Tuotteet, joille merkkiä on käytetty;
- 4 Myyntimäärät;
- 5 Tapa, jolla merkkiä on käytetty;
- 6 Kuluttajamäärät;
- 7 Haltijan markkina-asema;
- 8 Maat, joissa tavaramerkkiä pidetty hyvin tunnettuna;
- 9 Markkinointimateriaalia;
- 10 Merkin arvo;
- 11 Markkinatutkimukset;
- 12 Muu BPD:n pyytämä tieto.²⁷

Tunnustukseen liittyvät kulut eivät Venäjälläkään nouse korkeiksi sillä viralliset kulut ovat noin 556 euroa. Tunnustuksen saaneen hyvin tunnetun merkin suoja-aika on teoriassa ikuinen.²⁸ Kuitenkin tunnustuksen kumoaminen voi tapahtua milloin tahansa, mikäli tunnustus on myönnetty Venäjän tavaramerkkilain Artiklan 19? vastaisesti.²⁹ Kesäkuussa 2005 Venäjän viraston tietokannassa oli 34 hyvin tunnettua merkkiä. Näistä 34:stä 14:sta merkistä ei hakuhetkellä saatu tietoja, ja loppuista 20:stä vain kolme oli suurten ulkomaisten yritysten merkkejä (nimittäin LIPTON, PENTIUM ja INTEL).

26 Vuoden 1992 Tavaramerkkilain Artikla 19 ?kohta 2

27 MIP Trade Mark Yearbook 2002, joulukuu 2000

28 Vuoden 1992 Tavaramerkkilain Artikla 19? kohta 5

29 Vuoden 1992 Tavaramerkkilain Artikla 28 kohta 2

2.5 Turkki

Turkissa hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

- 1 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estää identtisen tai samankaltaisen merkin rekisteröinnin ja käytön samoille tai samankaltaisille tuotteille.
- 2 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estää identtisen tai samankaltaisen merkin rekisteröinnin ja käytön samoille ja erilaisille tuotteille.
- 3 Lisäksi Turkin rekisteriviranomaisen (TPI) on viranpuolesta otettava hyvin tunnetut merkit huomioon.

Tunnustusta voi hakea toimittamalla hakemuksen TPI:hin. Kuitenkin vuodesta 1997 vuoteen 2004 TPI ei tunnustanut yhtään merkkiä omasta toimestaan, vaan vaati tuomioistuimen tuomion, jossa merkkiä oli pidetty hyvin tunnettuna. Kuitenkin vuoden 2005 alusta TPI aloitti hyvin tunnettujen merkkien hakemusten käsittelyn, ja ensimmäiset merkit (muiden muassa NOKIA) on jo saavuttanut tämä tunnustuksen.

Seuraavat tekijät otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Turkissa:

- 1 Maat, joissa tavaramerkki on rekisteröity ja rekisteröintitodistuksia kyseisistä maista;
- 2 Markkinointibudjetti viiden viimeksi kuluneen vuoden ajalta;
- 3 Mainoksia, aikaisempia loukkaustapauksia, myyntidokumentteja ja -kuitteja Turkkiin kohdistuneesta myynnistä; ja
- 4 Mahdolliset päätökset ja/tai tuomiot, joissa tavaramerkkiä on pidetty hyvin tunnettuna.

2.6 Moldova

Samoin kuin Venäjällä, myös Moldovassa hyvin tunnettujen merkkien erillinen tunnustus on sidottu vahvasti varsinaiseen tavaramerkkilakiin, joka sääteleekin varsin yksityiskohtaisesti myös tunnustukseen tarvittavaa näyttöä. Hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

- 1 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estää identtisen tai samankaltaisen merkin rekisteröinnin ja käytön samoille tai samankaltaisille tuotteille.

- 2 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estää identtisen tai samankaltaisen merkin rekisteröinnin ja käytön samoille ja erilaisille tuotteille.³⁰

Tunnustusta voi hakea toimittamalla hakemuksen Appeal Board of the Agency (ABA):aan.³¹ Syy miksi Moldova on kuitenkin huomion arvoinen on se, että Moldovassa hyvin tunnetun merkin tunnustusta vastaan on mahdollista jättää väite kolmen kuukauden kuluttua kuulutuksesta Official Bulletin of Industrial Property (BOPI):ssa.³² Väite käsitellään kolmen kuukauden kuluessa,³³ jonka jälkeen merkin tunnettuus voidaan uudelleen arvioida seuraavan viiden vuoden kuluessa³⁴.

Seuraavat tekijät otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Moldovassa:

- 1 Tunnettuus relevantin yleisön keskuudessa³⁵;
- 2 Tuotteet, joille merkkiä on käytetty ja muita käyttöön liittyviä dokumentteja³⁶; ja
- 3 Merkin käytön alkamisajankohta³⁷.

Hyvin tunnetun merkin tunnustuksen suoja on teoriassa ikuinen.³⁸ Kuitenkin vilpillisessä mielessä tehty hakemus voidaan kumota milloin tahansa.³⁹

30 Artiklat 4(5), ja 7(4)(b) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

31 Artikla 8(9) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

32 Artikla 17(1) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

33 Artikla 17(3) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

34 Artikla 26(7) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

35 Artikla 8(12)(b) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

36 Artikla 8(12)(c) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

37 Artikla 8(12)(d) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

38 Artikla 20(5) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995.

39 Artikla 26(7) Laki Tavaramerkeistä ja alkuperämerkinnöistä No. 588 – XIII syyskuu 22, 1995

<p>Författare</p> <p>Arbetsgruppen för välkända varumärken Ordförande Marja-Leena Rinkineva Sekreterare Mikael Kolehmainen</p>		<p>Publiceringstid</p> <p>Mars 2006</p>
		<p>Uppdragsgivare</p> <p>Handels- och industriministeriet</p>
		<p>Organets tillsättningsdatum</p> <p>10.3.2005</p>
<p>Titel</p> <p>Promemoria av arbetsgruppen för välkända varumärken</p>		
<p>Referat</p> <p>Arbetsgruppen hade till uppgift att reda ut behovet av åtgärder för att främja skyddet av välkända varumärken. I detta syfte skulle arbetsgruppen bl.a. bedöma den internationella utvecklingen och beakta kraven i gemenskapslagstiftningen. Dessutom skulle arbetsgruppen reda ut rättsverkan av eventuella åtgärder.</p> <p>Enligt arbetsgruppen kan det i Finland inte påvisas något obestridligt behov av åtgärder uttryckligen för att utveckla skyddet av välkända varumärken (<i>well-known</i>) med stöd av registrering eller annan katalogisering av samma slag. Nationella åtgärder, med vilka sammanhänger rättsverkan, anser arbetsgruppen vara problematiska bl.a. med tanke på gemenskapslagstiftningen.</p> <p>Arbetsgruppen anser att gällande skydd för ett kännetecken som är väl känt (<i>marks with a reputation</i>) enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen i stor utsträckning motsvarar de behov som rättsinnehavarna har att få ett skydd som överskrider varu- eller tjänsteslaget.</p> <p>Arbetsgruppen föreslår att i Finland skall inrättas en särskild förteckning som upprätthålls av en myndighet och som utökar kännedomen om kännetecken som är väl kända enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen och underlättar bevisningen. Förteckningen skall inte ha någon egentlig rättsverkan. Det har ofta visat sig arbetsdrygt och dyrt att få skydd för ett varumärke som är väl känt, eftersom bevis för förutsättningarna att få skydd i praktiken måste skaffas särskilt i varje enskilt fall. Arbetsgruppens förslag strävar efter att svara på detta praktiska problem.</p> <p>Kontaktpersoner vid HIM: Näringsvdelningen/Sami Sunila, tfn +358 9 1606 3719</p>		
<p>Nyckelord</p> <p>Varumärke, industriell rätt, immateriell rätt</p>		
<p>ISSN</p> <p>1459-9376</p>		<p>ISBN</p> <p>951-739-977-4</p>
<p>Sidoantal</p> <p>43</p>	<p>Språk</p> <p>Finska</p>	<p>Pris</p> <p>13 €</p>
<p>Utgivare</p> <p>Handels- och industriministeriet</p>		<p>Förläggare</p> <p>Edita Publishing Ab</p>

<p>Authors</p> <p>Well-Known Trademarks Committee Marja-Leena Rinkineva, Chairperson Mikael Kolehmainen, Secretary</p>		<p>Date</p> <p>March 2006</p>	
		<p>Commissioned by</p> <p>Ministry of Trade and Industry</p>	
		<p>Date of appointment</p> <p>10 March 2005</p>	
<p>Title</p> <p>Memorandum by the Well-Known Trademarks Committee</p>			
<p>Abstract</p> <p>The Committee's task was to investigate the need for measures to promote protection of well-known trademarks, for which purpose the Committee was to evaluate international trends and accommodate the stipulations of EU legislation. Moreover, the Committee was instructed to analyse the legal consequences of any measures taken.</p> <p>According to the Committee, no undisputable need can be shown to exist in Finland for measures to enhance protection of well-known trademarks in particular, by virtue of registration or other similar listing. The Committee considers national measures, with the related legal implications, problematic from e.g. the viewpoint of EU legislation.</p> <p>In the Committee's view, the protection of marks with a reputation, valid in accordance with Subsection 2 of Section 6 of the Trademarks Act, largely covers the need of holders of a right to gain protection beyond the type of goods or services.</p> <p>The Committee proposes that Finland establish a special list, maintained by the authorities, for distributing knowledge of marks with a reputation, as stipulated in Subsection 2 of Section 6 of the Trademarks Act, thus facilitating production of proof. The proposed list would have no legal effects. Gaining protection for a widely known trademark has often proven arduous and expensive, because proof of the prerequisites for gaining protection must, in practice, be acquired separately for each individual case. The Committee's proposal strives to respond to this practical problem.</p> <p>MTI contacts: Industries Department/Sami Sunila, tel. +358 9 1606 3719</p>			
<p>Key words</p> <p>trademark, industrial property right, intellectual property rights</p>			
<p>ISSN</p> <p>1459-9376</p>		<p>ISBN</p> <p>951-739-977-4</p>	
<p>Pages</p> <p>43</p>	<p>Language</p> <p>Finnish</p>	<p>Price</p> <p>€ 13</p>	
<p>Published by</p> <p>Ministry of Trade and Industry</p>		<p>Sold by</p> <p>Edita Publishing Ltd</p>	

Edelliset sarjassa ilmestyneet julkaisut

- 1/2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007–2011
- 2/2006 Kilpailun seurantamenetelmien kehittäminen I: Kilpailuseurannan toteuttamisen periaatteet
- 3/2006 Kilpailun seurantamenetelmien kehittäminen II: Pilottitoimialojen kilpailuanalyysit
- 4/2006 Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia – kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi. Taustaraportti
- 5/2006 Riktlinjer för energi- och klimatpolitiken under den närmaste framtiden – en nationell strategi för verkställandet av Kyotoprotokollet
Bakgrundsrapport
- 6/2006 Outline of the Energy and Climate Policy for the Near Future National Strategy to Implement the Kyoto Protocol. Backgroundreport (varaus)
- 7/2006 Family Entrepreneurship. Family Enterprises as the Engines of Continuity, Renewal and Growth-intensiveness
- 8/2006 Global Software -ohjelman arviointi

Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio

Teollisoikeuden suojaamista koskevan Pariisin yleissopimuksen ja Maailman kauppajärjestön henkisen omaisuuden kaupallisia näkökohtia koskevan TRIPS-sopimuksen mukaan niihin liittyneiden valtioiden tulee tarjota erityinen suoja hyvin tunnetuille tavaramerkeille. Sopimusten edellyttämä ylikansallinen ja tavaraluokkien rajat ylittävä suoja on poikkeus tavanmukaisesta tavaramerkkisuojasta, minkä vuoksi suojan saamisen edellytykset on asetettu korkealle. Sopimukset eivät sisällä yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten suoja tulee järjestää.

Tässä työryhmämuistiossa käsitellään hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojaa Suomessa sekä arvioidaan, onko tarvetta tämän suojan edistämiseksi kansallisin toimin. Muistiossa tarkastellaan eri vaihtoehtoja suojan edistämiseksi, niiden oikeusvaikutuksia ja Euroopan yhteisön tavaramerkkilainsäädännöstä johtuvia seikkoja. Muistion liitteessä vertaillaan hyvin tunnettujen merkkien suojaa sellaisissa maissa, joissa on toteutettu erityisiä toimia tällaisten merkkien suojaksi