

Tavaramerkinhaltijan kiello-oikeus ja sen soveltuminen toiminimen käyttöön

STY:n lounaskokous 28.10.2009 • Essi Pokela

Tutkimusongelmat

1. Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset
2. Etuoikeuden määräytyminen



NOKIA



Lähtökohtia

- Tavaramerkkilain (7/1964) 3 §

*”Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitetaan tai **toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkinä**, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin...”*

- Tavaramerkkilain 4 §

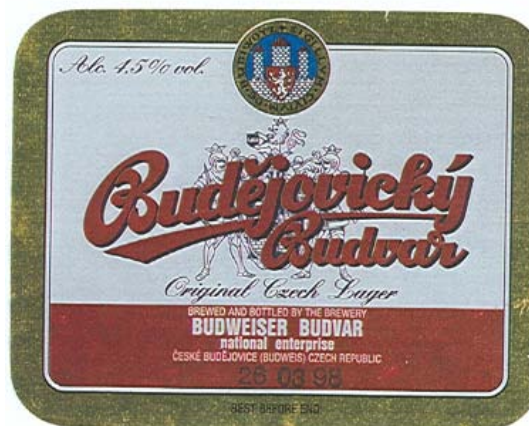
*”oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että **elinkeinotoiminnassa** kukaan muu kuin merkin haltija ei saa **tavaroittensa tunnuksena** käyttää siihen **sekoitettavissa olevaa merkkiä** tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen.*

- Tavaramerkkilain 6 §

*”Tunnusmerkkien katsotaan... olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat **samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.**”*

Lähtökohtia

- Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten.



Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset

1. Elinkeinotoimintakriteeri

- Kaupallinen toiminta, jolla pyritään taloudelliseen hyötyyn
 - Vrt. tavaramerkin informatiivinen käyttö
- Täyttymiskynnys ei korkea

2. Suostumusriteeri

- Käyttöoikeus omaan tavaramerkkiin
- Esimerkki ongelmatilanteesta (KKO 1987:13 ja KKO 1995:83):
 - Suostumus toiminimen käyttöön rinnakkain tavaramerkin kanssa yhteistoimintasuhteen kestäessä
 - Ei suostumusta yhteistoiminnan lakattua ja olosuhteiden muututtua

Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset

3. Sekoitettavuuskriteeri

- Iskuosan tunnettuus tavarannunnuksena kohderyhmässä
- Erottamiskykyisempi ja maineikkaampi merkki → todennäköisemmin sekaannusvaara
 - Riittää että kohderyhmä yhdistää merkit toisiinsa

4. Kriteeri toimialan ja tuotelajin yhtenäisyydestä

- Yhteiset toimialat ja tuotelajit
- Tosiasiallisesti harjoitettu toiminta
- Kilpailurelaatio

Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset

5. Tunnusmerkkikriteeri

- Tavaramerkkilain 4 §: ”*tavaroittensa tunnuksena*”
- C-17/06, Céline: ”*käytöllä on haitattava tai sen on oltava omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä*”, ”
- Käyttö tavaramerkkinä (alkuperä- ja erottamistehtävä)
 - Tuotteen kaupallisen alkuperän ilmaiseminen ja siten tuotteen erottaminen muista tuotteista
 - Ratkaisujen sanamuodot eivät rajoitu tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävään
- Kohderyhmän näkökulma
- Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi merkki → sitä todennäköisemmin haittaa

Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset

- Aina tehtävä **kokonaisarvio**
 - Mitä suurempi vahinko merkinhaltijalle, sitä perustellumpi kielto-oikeus
 - Tulosääntö: Merkkien tai tuotteiden samankaltaisuus kompensoivat toisiaan
- Kriteeristön soveltuminen muihin tunnusmerkkeihin
 - Aputoiminimet, toissijaiset tunnukset
 - Verkkotunnukset



Etuoikeuden määräytyminen

- Aikaprioriteettisääntö
 - Tavaramerkkilain 7 §: *“Jos useat... vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen...”*
 - Kun elinkeinonharjoittaja aloittaa toiminimensä käytön tuotteidensa tunnuksena
 - Kotimainen: **yleisesti** tunnettu kohderyhmässä tai rekisteröity
 - Ulkomainen: **jossain määrin** tunnettu kohderyhmässä
- Poikkeus: Omaan nimeen perustuva oikeutettu käyttö **hyvän liiketavan** nojalla
 - Myös toiminimi
 - Ei implementoitu tavaramerkkilakiin, mutta KKO tulkitsee 4 §:ää direktiivin mukaisesti

Etuoikeuden määräytyminen

- Hyvä liiketapa (C-245/02, C-17/06 ja KKO 2005:143)
 1. Miten kohderyhmä ymmärtää käytön?
 - Konkreettinen yhteys tuotteiden ja tavaramerkinhaltijan välillä
 2. Toiminimenhaltija *mala fide*?
 - Tietoisuus samasta tai samankaltaisesta tavaramerkistä
 3. Tavaramerkki siinä määrin tunnettu, että toiminimenhaltija voisi hyötyä siitä markkinoidessaan tuotteitaan?
 - Tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden perusteeton hyödyntäminen



Loppupäätelmiä (1/2)

- Tavaramerkin alkuperä- ja erottamisfunktion suojaaminen
 - Käytännössä edellytetty jotta kyseessä tavaramerkin loukkaus
- Muiden funktioiden suojaaminen itsenäisesti
 - SopMenL
 - Muiden funktioiden vahingoittaminen kiellettyä suoraan tavaramerkkilain nojalla riippumatta alkuperä- ja erottamisfunktion täyttymisestä
 - Toiminimenhaltija käyttää samoja huomiosignaaleja kuin tavaramerkinhaltija kaupallisessa kommunikoinnissa
 - Tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuden ulottuminen merkin kaikenlaiseen luvattomaan käyttöön elinkeinotoiminnassa

Loppupäätelmiä (2/2)

- Hyvään liiketapaan perustuva kiello-oikeuden rajoitus
 - Lähtökohtaisesti yksinoikeus tavaramerkkiin myönnetty tarpeellisena ja ansaittuna
 - Velvollisuus toimia lojaalisti tavaramerkinhaltijan intresseihin nähden
 - Tasapaino merkinhaltijan ja kohderyhmän intressien välillä
- Oikeustilan selventäminen



KIITOS

Essi Pokela

E-mail: essi.pokela@roschier.com

Tel. +358 (0)20 506 6672