

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja Suomessa

Sarianna Suominen



Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

<p>Tekijä Sarianna Suominen</p>	<p>Ryhmä THE7LS011</p>
<p>Opinnäytetyön nimi Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja Suomessa</p>	<p>Sivu- ja liitesivumäärä 37 + 20</p>
<p>Ohjaaja Sampo Mielityinen</p>	
<p>Tämä opinnäytetyö käsittelee laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojausta Suomessa. Työ aloitetaan käymällä läpi tavaramerkkien tunnuspiirteet ja tärkeimmät funktiot. Lisäksi perustellaan, miksi tavaramerkkien suojaaminen yritystoiminnassa on tärkeää. Tavaramerkkeihin liittyvän perustiedon jälkeen työssä keskitytään laajalti tunnettujen tavaramerkkien käsittelyyn. Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskee vain yksi kansallinen säännös, jonka lisäksi on sellaisia kansainvälisiä säännöksiä, joita voidaan soveltaa Suomessa laajaa tunnettuutta nauttivien merkkien kohdalla. Työssä käsitellään sekä kansalliset että kansainväliset laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevat säännökset.</p> <p>Työn tarkoituksena on selvittää, miten laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaus on kehittynyt Suomessa. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä Suomessa otettiin kehitysaskel vuonna 2007 syksyllä perustamalla laajalti tunnetuille tavaramerkeille oma luettelo, joka on erillinen tavaramerkkirekisteristä. Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevien perustietojen jälkeen työssä käsitelläänkin luettelon perustamisen taustoja sekä luettelon toimintaa käytännössä.</p> <p>Luettelon toiminnan vaikutusten empiirinen tutkiminen olisi ollut vielä tässä vaiheessa vaikeaa, sillä luettelo on niin tuore. Juuri luettelon tuoreuden vuoksi tietoa luettelosta ei ollut saatavilla aikaisemmasta kirjallisuudesta, joten luetteloa koskeva materiaali koostui pitkälti Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuista sekä heidän hakemusarkistoistaan. Työssä on esitetty asioita käytännönläheisesti, esimerkiksi luettelohakemisprosessi on käyty läpi aivan kuten se käytännössä etenee. Työssä on myös viimeisintä tietoa luetteloon hyväksytyistä merkeistä. Näiden merkkien hakemusmateriaaleihin tutustumalla on koottu taulukko, josta ilmenevät olennaisimmat asiat hakemusten sisällöistä.</p> <p>Tässä työssä on huomioitu luettelon tapahtumat 28.7.2008 saakka, jolloin luettelon perustamisesta (15.8.2007) on kulunut noin vuosi. Tähän mennessä luettelo oli hyväksytty kuusi merkkiä. Aika näyttää, kuinka luettelo toimii ja onko sen merkitys noussut tai kenties laskenut. Vielä on vaikea arvioida kehitystä, mutta muutaman vuoden päästä voisi olla otollinen aika palata tutkimaan luettelon toimintaa.</p>	
<p>Tavaramerkki, laajalti tunnettu, teollisoikeus, immateriaalioikeus, tunnusmerkki</p>	

Degree Programme in Modern Languages and Business Studies for Management Assistants

<p>Author Sarianna Suominen</p>	<p>Group THE7LS011</p>
<p>The title of thesis The Protection of Trademarks with a Reputation in Finland</p>	<p>Number of pages and appendices 37 + 20</p>
<p>Supervisor Sampo Mielityinen</p>	
<p>This thesis discusses the protection of trademarks with a reputation in Finland. Firstly, characteristic features and most important functions of trademarks are presented. Secondly, the reasons for protecting trademarks in business are explained. After presenting basic information about trademarks, the thesis moves on to the concept of trademarks with a reputation. In Finland, there is only one national provision applying to trademarks with a reputation. In addition, there are international provisions that can be applied to marks defined as having a reputation in Finland. Both national and international provisions concerning trademarks with a reputation are discussed.</p> <p>The aim of this study is to define in which ways the protection of trademarks with a reputation has been developed in Finland. This is a very current issue since a step was taken in Finland in the autumn of 2007 by establishing a separate list for trademarks with a reputation. After presenting basic information about trademarks with a reputation, underlying reasons for the establishment of the list will be provided as well as how the list functions in practice.</p> <p>An empirical study of the effects of the list would have been difficult at this point since the list has only recently been established. As a result, no secondary sources were available, so the research material was mainly combined from publications and application archives of the National Board of Patents and Registration. The study approach is practical; for example, the application process for entry on the list is presented as it would proceed in real life. The latest information about the marks admitted to the list is provided, too. The material in the applications relating to these marks was listed in a table presenting the essential features of these applications.</p> <p>This study focuses on the transactions made in the list before 28 July 2008, covering approximately a year from its establishment (15 August 2007). By that date, six marks had been admitted to the list. It is yet to be seen how the list will serve its function and whether it will gain importance or not. At this point, it is difficult to assess future development. However, after a few years, there could be room for conducting a new study about the effects of the list.</p>	
<p>Key words Trademark, trademark with a reputation, Intellectual Property Rights</p>	

Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	Yleistä tavaramerkistä.....	3
2.1	Tavaramerkin tunnuspiirteet	4
2.2	Tavaramerkin tärkeimmät funktiot.....	5
2.3	Tavaramerkki osana yrityksen toimintaa sekä suojaamisen merkitys	6
3	Laajalti tunnettu tavaramerkki.....	8
3.1	Miksi laajalti tunnetun tavaramerkin tulisi nauttia kattavampaa suojaa?	8
3.2	Laajalti tunnetun tavaramerkin suojauskäytäntö Suomessa	9
3.3	Kansainväliset säännökset.....	11
3.3.1	Pariisin yleissopimus	11
3.3.2	Madridin sopimus ja pöytäkirja	12
3.3.3	TRIPS.....	13
3.3.4	WIPO:n suositus	14
3.4	Tunnettuuden määrittäminen Suomessa	17
3.5	Kohti muutosta: työryhmän muistio	20
3.5.1	Poimintoja työryhmän tekemistä huomioista.....	20
3.5.2	Asiantuntijoiden lausunnot.....	21
3.5.3	Hyvin vai laajalti tunnetun tavaramerkin suojan parantaminen?....	22
3.5.4	Työryhmän lopullinen ehdotus	23
4	Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustaminen.....	26
4.1	Luettelon tarkoitus.....	26
4.2	Luetteloon kirjaamisen ehdot.....	26
4.3	Hakemusprosessi.....	28
4.4	Maksut	29
4.5	Tilanne tällä hetkellä	30
4.6	Hakemisprosessi käytännössä: Case Paulig	31
5	Yhteenveto.....	34
	Lähteet	36

Liitteet

Liite 1. Hyväksytyjen merkkien hakemustiedot.....	38
Liite 2. Case PAULIG: täytetty hakemuslomake.....	44
Liite 3. Case KOFF: hakemuskirje	46
Liite 4. Case NOKIA: hakemuskirje	50

Lyhenteet

ALV	arvonlisävero
EU	Euroopan Unioni
EY	Euroopan Yhteisö
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto)
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
TmerkkiL	Tavaramerkkilaki
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Organization (Maailman henkisen omaisuuden järjestö)
WTO	World Trade Organization (Maailman Kauppajärjestö)

1 Johdanto

Teknologian nopean kehittymisen myötä tavaramerkeistä on muiden teollisuus oikeuksien tapaan tullut merkittävä kilpailutekijä yritystoiminnassa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että yritykset panostavat tavaramerkkiensä suojaukseen oikealla tavalla. Paras tulos saavutetaan, kun luodaan yritykselle kattava ja oikein suunniteltu tavaramerkkistrategia. Tavaramerkkilainsäädäntömme sallii hyvin monenlaisten merkkien suojauksen. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana, kuvio, numero- tai kirjainyhdistelmä, tavarantoiminnan ulkoasu, ääni tai vaikkapa hajua. Tunnuksmerkkien suojaaminen on tärkeää, sillä siten yritys saa yksinoikeuden merkin käyttämiseen sekä oikeuden kieltää muita yrityksiä käyttämästä merkistä. Suojaamatta jättäminen voi olla suurikin riski, sillä tavaramerkkiin liittyy paljon erilaisia kustannuksia.

Tämä työ aloitetaan tavaramerkkien perusasioilla, joiden jälkeen syvennyttään laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin. Pääpaino on siis laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauksessa Suomessa. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä vuoden 2007 syksyllä Suomessa perustettiin erillinen luettelo laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mitä käsitellään tämän työn loppupuolella. Sitä ennen perehdyttään muihin laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyviin seikkoihin sekä siihen, miten itse luettelon perustamiseen päädyttiin. Työssä käsitellään hieman myös luettelon perustamisen jälkeistä aikaa. Työhön on mm. koottu olennaisia seikkoja taulukkomuotoon kuuden jo hyväksytyin tavaramerkin hakemusmateriaaleista.

Työn tarkoituksena on toimia tietopakettina niille, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauksesta Suomessa. Näitä ovat esimerkiksi asiamiehet, yrityksen tavaramerkkiasioista vastaavat sekä muut tavaramerkkiasioiden parissa työskentelevät. Työstä saa yksityiskohtaisesti tietoa tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvien perusasioiden lisäksi mm. vastaperustetusta luettelosta ja sen toiminnasta sekä siitä, miten luetteloon hakeminen käytännössä etenee ja miten tunnettuutta voidaan todistaa. Luettelo on niin tuore, ettei siitä toistaiseksi ole julkisesti saatavilla kattavaa tietoa yhdessä paketissa. Tämä työ toimii siis hyvänä, pienimuotoisena käsikirjana laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauksesta Suomessa.

Suomessa laajalti tunnetut merkit saavat suojaa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin nojalla. Tämän säännöksen nojalla tavaramerkki voi saada suojaa, vaikka tavaralajit eivät olisikaan samankaltaisia toisen tavaramerkin vastaavien kanssa. Kun tavaramerkki nauttii laajaa tunnettuutta, hyväksikäytön riski kasvaa entisestään. Hyväksikäytöstä ja väärinkäytöksistä aiheutuva tappio tavaramerkin haltijalle ja hyöty hyväksikäyttäjälle on myös suurempi, sillä laajalti tunnetulla tavaramerkillä on usein merkittävä goodwill-arvo eli merkki on jo itsessään arvokas. Laa-

jalti tunnettuja tavaramerkkejä määritellään myös monessa kansainvälisessä säännöksessä. Näitä säännöksiä lukiessa törmää väistämättä termien sekavuuteen, sillä eri termien käyttö on hyvin runsasta. Puhutaan laajalti tunnetusta, hyvin tunnetusta ja yleisesti tunnetusta. Myös suomenkielisissä käänöksissä on eroavaisuuksia. Termien ero on kuitenkin niin pieni, että sopimuksia voi varsin hyvin soveltaa myös määriteltäessä laajalti tunnettuutta, jota tämä työ koskee. Tässä työssä käytetään pääosin termiä laajalti tunnettu, jotta käsitteet eivät sekoittaisi lukijaa. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kansainvälisestä sopimuksesta mainittaessa on kuitenkin välttämätöntä käyttää sitä termiä, joka itse sopimuksessa on. Näin ollen eri termejä esiintyy tässä työssä väistämättä. Lukijan ei kuitenkaan ole syytä takertua niihin, sillä tarkoituksenahan on suojata niitä merkkejä, joiden tulisi nauttia laajempaa suojaa kuin ns. normaalien merkkien.

Opinnäytetyöni aiheen valinta pohjautui ensisijaisesti omaan kiinnostukseeni tavaramerkkejä kohtaan. Suoritin työharjoitteluni patenti- ja tavaramerkkitoimiston tavaramerkkiosastolla, joten tavaramerkkiprosessin näkeminen käytännössä kasvatti kiinnostustani aihetta kohtaan. Koulussamme ei myöskään ole aikaisemmin tehty kuin yksi tavaramerkkiä koskeva opinnäytetyö, joka tosin koski eri aihepiiriä, tuotevääreännöksiä. Halusin myös ajankohtaisen aiheen. Lopullinen aihe päätettiin yhdessä esimieheni kanssa ja asiantuntijoiden apua oli saatavilla koko työn ajan.

28.7.2008 mennessä, vajaa vuosi laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustamisen jälkeen luetteloon oli hyväksytty vasta kuusi merkkiä. Näin ollen rekisteriviranomaisen eli Patentti- ja tavaramerkkihallituksen linjauksia on vielä vaikea arvioida. Tässä työssä onkin käyty läpi näiden kuuden merkin hakemusmateriaalit vain oleellisimmat seikat poimimalla. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavaramerkin tunnettuuden todistamiseen ja siihen, mitä tietoja hakemus sisältää. Näitä ovat mm. miten merkin tunnettuus on todistettu ja mitä tietoja hakemus sisältää. Mitään varsinaista vertailua ei siis ole tehty, koska aineisto olisi ollut liian suppea. Tässä olisikin hyvä aihe jollekin myöhemmälle opinnäytetyölle, jossa voitaisiin vertailla merkkien tunnettuusasteita keskenään sekä tutkia, miten luettelo on toiminut ja onko sillä mahdollisesti ollut oikeusvaikutuksia.

2 Yleistä tavaramerkistä

Tavaramerkkejä käytetään, jotta yritykset voisivat erottaa tavaransa ja tuotteensa toisten vastaavista. Suomessa tavaramerkin käyttöä sääntelevät tavaramerkkilaki, -asetus ja -direktiivi. Suomen lainsäädännössä tavaramerkki määritellään seuraavasti:

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto. (TmerkkiL 1 § 2 mom.)

Tavaramerkkiin saadaan yksinoikeus joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkkilain mukaan tunnusmerkki voidaan katsoa vakiintuneeksi kun se on Suomessa yleisesti tunnettu asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä. (TmerkkiL 1 § 1 mom; 2 § 1-2 mom.) Rekisteröinti on kuitenkin turvallisempi keino yksinoikeuden takaamiseksi, sillä tunnusmerkin vakiintuneeksi osoittaminen saattaa olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Yksinkertaisin ja helpoin tapa yksinoikeuden saamiseksi on siis rekisteröinti. (Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas, 5; Haarmann, P-L. 2006, 149–150).

Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan luokkaan. Merkki rekisteröidään niissä luokissa, joita koskevien tavaroiden tai palveluiden yhteydessä tavaramerkkiä käytetään. Yksinoikeuden piiriin voi kuulua myös vain osa luokan tavaroista. Tavarat ja palvelut ovat jaettu 45:een eri luokkaan. Luokkiin 1–34 kuuluvat tavarat ja luokkiin 35–45 palvelut. Luokitusjärjestelmä perustuu Nizzan sopimukseen. (PRH, 2008.) Rekisteröinti on voimassa hakemuspäivästä lähtien ja se voidaan uudistaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rekisteröintipäivästä. Jatkossa merkki voidaan uudistaa aina kymmenen vuoden välein.

Erilaisten rekisteröintien antamat suoja-alueet vaihtelevat. Kansallinen rekisteröinti antaa suojaa vain ko. valtion alueella ja sitä haetaan ko. valtion tavaramerkkiviranomaiselta. Kansainvälinen rekisteröinti mahdollistaa suojan hakemisen yhdellä hakemuksella useammassa Madridin pöytäkirjan allekirjoittaneessa maassa. Hakemus jätetään WIPOon eli Maailman henkisen omaisuuden järjestöön. Kun tavaramerkki on kansainvälisesti rekisteröity, se saa jokaisessa valitussa sopimusvaltiossa yhtäläisen suojan kuin mitä se saisi kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin kautta. (WIPO, 2008; Salmi, H. 2001, 392.) Kolmas vaihtoehto rekisteröinnille on yhteisön tavaramerkki, joka on voimassa koko EU:n alueella. Yhteisön tavaramerkkihakemus jätetään Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM).

2.1 Tavaramerkin tunnuspiirteet

Tavaramerkkejä voi olla monenlaisia. Sanamerkki koostuu yhdestä tai useammasta sanasta, esim. VIHREÄT KUULAT GRÖNA KULOR. Kuviomerkki voi olla kuva, piirros tai jokin muu sommitelma (ks. kuvio 1). Merkkiä, jossa on sekä sana että kuva, kutsutaan yhdistelmämerkiksi (ks. kuvio 6). Tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä myös kirjaimia, numeroita sekä niiden yhdistelmiä, esim. JVC, 501 ja 3M. Lisäksi tavaramerkki voi olla äänimerkki (esim. kotijäätelöauton tunnusmusiikki), tavarankuori (esim. Toblerone), tavarankuoren ulkoasu (ks. kuvio 2), yksittäinen väri (ks. kuvio 5), liikkuva merkki tai haju. Suomessa ei toistaiseksi ole kansallisesti rekisteröityä tavaramerkkiä hajulle. Tavaramerkkien erityistyyppiä ovat yhteismerkit, joita ovat yhteisö- ja tarkastusmerkit. Yhteisömerkki on tavaramerkki, jota yhteisön jäsenet voivat käyttää elinkeino- tai ammattitoiminnassa (ks. kuvio 4). Tarkastusmerkin voivat rekisteröidä viranomaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden tehtävänä on tavaroiden ja palveluiden tarkastaminen sekä niitä koskevien määräysten antaminen. Tällaista merkkiä yritys saa käyttää tuotteissaan vain, jos niille on annettu lupa siihen. Toisin sanoen, heidän tavaransa tai palvelunsa täyttävät tietyt kriteerit, joita eri viranomaiset, yhteisöt ja säätiöt asettavat. (Salmi, Häkkänen, Oesch & Tommila 2001, 2; PRH, 2008; Tavaramerkin peruskurssi, 2006.) Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista rekisteröinneistä.



Rek.nro 135019



Rek.nro 39103

Kuvio 1. Kuviomerkki (PRH, 2008b)

Kuvio 2. Pakkauksen ulkoasu (PRH, 2008b)



Rek.nro 84690



Rek.nro 109654

Kuvio 3. Tarkastusmerkki (PRH, 2008b)

Kuvio 4. Yhteisömerkki (PRH, 2008b)



Rek.nro 220696

Kuvio 5. Väri (PRH, 2008b)



Kansainvälinen Rek.nro 803978

Kuvio 6. Yhdistelmämerkki (PRH, 2008b)

2.2 Tavaramerkin tärkeimmät funktiot

Kun kuluttaja näkee tavaramerkkiä käytettävän jonkin tavaran tai palvelun yhteydessä, hän olettaa, että tavara on peräisin tietyltä yritykseltä (Salmi, H. 2001, 3). Erottamisfunktion tarkoituksena on, että kuluttaja voi tunnistaa ostamansa tuotteen. Toisin sanoen elinkeinonharjoittaja käyttää tavaramerkkiään erottaakseen tavaransa tai palvelunsa muiden vastaavista. (Drockila, L. 1986, 42–43.)

Edellä mainitun erottamisfunktion lisäksi kuluttaja voi tavaramerkin alkuperäfunktion perusteella olettaa, että samalla tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä (Drockila, L. 1986, 48). Tavaramerkki ei kuitenkaan välttämättä yksilöi, mikä alkulähde on kysymyksessä vaan se voi viitata ainoastaan anonyymiin lähteeseen (Drockila, L. 1986, 48; Salmi, H. 2001, 6). Esimerkiksi kun kuluttaja ostaa apteekista Bepanthen-merkkistä rasvaa, ei hän voi merkin perusteella tietää, että valmistaja on Bayer Oy. Lain mukaan ei siis vaadita, että kuluttaja voisi tavaramerkin perusteella varmistua esim. tavaramerkin haltijasta tai siitä, minkä elinkeinonharjoittajan tuotteesta on kyse. Riittää, että kuluttaja tietää samoilla tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden tai palveluiden olevan peräisin samasta paikasta.

Lisäksi yhtenä tavaramerkin tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää tuotteen tai palvelun laadun takaamista. Tavaramerkit kannustavat yrityksiä panostamaan ja ylläpitämään tuotteidensa laatua, jotta kuluttajat ostaisivat heidän tuotteitaan jatkossakin (Tavaramerkki liiketoiminnassa – yleisopas, 3). Kuluttajat yhdistävätkin tavaramerkin usein tuotteen laatuun. Kun kuluttaja on tyytyväinen johonkin tuotteeseen, hän saattaa ostaa jatkossa muitakin samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita. (Drockila, L. 1986, 55, 59.) Garantiafunktioilla tarkoitetaan juuri kyseistä ilmiötä eli samanmerkkisen tuotteen voidaan olettaa olevan myös laadultaan samanlaista.

2.3 Tavaramerkki osana yrityksen toimintaa sekä suojaamisen merkitys

Tavaramerkkien merkitys yritysten toiminnassa kasvaa koko ajan ja tavaramerkki on tärkeä osa suomalaisten yritysten liiketoimintaa (Salmi, H. 2001, 8). Yritysten on osattava suojata tavaramerkkinsä markkina-alueillaan. Rekisteröinnillä yritykset saavat yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä ja oikeuden kieltää muita käyttämästä samanlaisten tuotteiden yhteydessä samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkiä (Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas, 4). Yritykset voivat käyttää tavaramerkkiään tuotteiden ja palveluiden lisäksi esimerkiksi lomakkeissa, kirjekuorissa, liikeasiakirjoissa ja muussa viestinnässään. Tavaramerkki on siis apuväline, jolla saadaan kontakti kuluttajiin ja pystytään kommunikoimaan heidän kanssaan (Salmi, H. 2001, 8). Tavaramerkin avulla yritykset pyrkivät edistämään tuotteiden ja palveluiden markkinointia (Haarmann, P-L. 2006, 149–150). Tavaramerkki on oleellinen osa esimerkiksi brändinluomisprosessissa. Yrityksen aikaisempia, jo ennalta tunnettuja tavaramerkkejä voidaan käyttää apuna uusien tuotteiden lanseerauksessa.

Jos yritys ei rekisteröisi tavaramerkkiään, tuotteeseen käytetyt investoinnit voisivat helposti mennä hukkaan. Kilpailijayritykset voisivat ottaa hyödyn toisen yrityksen panostuksista ja ryhtyä käyttämään samankaltaista tai samanlaista tavaramerkkiä. Kun kuluttajat ostaisivatkin kilpailijayrityksen tuotteita tai palveluja, voisi tappio olla suuri. Se voisi myös vahingoittaa yrityksen mainetta, mikäli kilpailijan tuote tai palvelu olisikin laadultaan huonompi. (Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas, 4.) Tavaramerkin suojaamatta jättäminen voi siis olla suurikin riski, sillä tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen liittyy paljon erilaisia kustannuksia, esimerkiksi markkinointikustannuksia.

Tavaramerkki on yrityksen pääomaa ja se voi olla arvokasta tai jopa arvoikkainta liikeomaisuutta, mikäli yritys panostaa merkin valintaan, suojaukseen ja käyttöön oikealla tavalla. Kun tavaramerkillä on hyvä imago ja maine, eli brändi, se antaa yritykselle myös kilpailuedun. (Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas, 4.) Tavaramerkeistä voi siis muodostua jo itsessään arvokkaita ilman, että niitä käytetään tuotteiden tai palveluiden ohessa. Tällöin puhutaan merkin goodwill-arvosta. Tavaramerkkien ja brändien arvoja tutkitaankin tänä päivänä paljon. Markkinointi & Mainonta –lehti listaa vuosittain Suomen 100 arvostetuinta brändiä. Viiden kärkeen vuoden 2007 tutkimuksessa sijoittuivat Fazer sininen, Fazer, Fiskars, Arabia ja Hackman (Markkinointi & Mainonta, 2007). Kun taas lasketaan tavaramerkkien arvoja, maailman 5 arvokkainta merkkiä vuonna 2007 olivat Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE ja NOKIA (Interbrand, 2007). Tavaramerkki voi myös toimia lisätulonlähteenä yritykselle: Merkki voidaan lisensoida muille yrityksille tai se voi olla pohja franchising-sopimukselle. Tavaramerkin voi

myös pantata. Kun tavaramerkki on tunnettu ja sillä on hyvä maine, se voi auttaa myös rahoituksen hankinnassa. (Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas, 4.)

Yrityksillä ei siis tänä päivänä yksinkertaisesti ole varaa olla tietämätön tai välittämättä tavaramerkkien suojauksiin ja puolustamisiin liittyvistä säännöksistä. Tavaramerkeistä huolehtiminen ja niiden vahventaminen on tärkeää, jotta yritykset voisivat hankkia, säilyttää ja vallata markkinaosuuksia. (Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas, 4.) Mikäli merkki on laajalti tunnettu, suojaaminen on vielä tärkeämpää, sillä tavaramerkki voi olla erittäin arvokasta omaisuutta yritykselle. Tässä työssä perehdytään tarkemmin laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauskäytäntöön Suomessa ottaen huomioon kansalliset ja kansainväliset säännökset.

3 Laajalti tunnettu tavaramerkki

Laajalti tunnettu tavaramerkki voi saada suojaa muissakin luokissa kuin missä se on rekisteröity. Tällainen tavaramerkkiluokkien rajat ylittävä suoja on poikkeus tavanmukaisesta tavaramerkkisuojasta, joten laajemman suojan saamiseksi on asetettu myös korkeat vaatimukset. Jotta tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu, sen on oltava riittävän tunnettu asianomaisessa kohdepiirissä sekä täytettävä myös muita tunnettuusvaatimuksia. Milloin tavaramerkki on siten laajalti tunnettu ja miten tunnettuuden taso määritellään? Entä miten kohdepiiri määritellään? Mitä keinoja tulisi käyttää tunnettuutta määriteltäessä? Yksiselitteistä ja yhtä oikeaa vastausta näihin kysymyksiin on vaikea löytää, sillä mistään säännöksestä ei löydy selkeitä kriteerejä. Mikään sopimus ei myöskään määrittele, millainen tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu. Toisin sanoen, kaikenlaiset merkit, jotka täyttävät tavaramerkin tunnusvaatimukset, voivat nauttia laajempaa suojaa.

Laajalti tunnettu termiä käytetään yhteisölaainsäädännössä, jossa säädetään yhteisölaainsäädännön mukaisesti rekisteröidyistä merkeistä. Kansainvälisissä sopimuksissa sekä WIPO:n asiaa koskevassa suosituksessa taas käytetään termiä well-known eli hyvin tunnettu. Eri sopimuksissa käytetään useita eri termejä ilmaisemaan laajalti tunnettuutta. Sekavuutta esiintyy myös suomenkielissä käännöksissä, mikä aiheuttaa helposti sekaannusta. Monesti puhutaan well-known tavaramerkeistä, jolloin itse asiassa tarkoitetaan hyvin tunnettuja tavaramerkkejä. Laajalti tunnetun merkin englanninkielinen käännös taas on ”has a reputation”. Tätä termiä käytetään myös EY-asetuksessa. Lisäksi voidaan puhua vielä yleisesti tunnetusta. Termeillä ei mielestäni ole niin suurta merkityseroa, ettei niitä määritteleviä sopimuksia voisi soveltaa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, jota tämä työ käsittelee. Ajatuksena on kuitenkin suojata niitä merkkejä, joiden tulisi nauttia laajempaa suojaa kuin ns. tavallisten tavaramerkkien ja jotka ovat ylittäneet jonkinlaisen tunnettuuskynnyksen. Tässä työssä käytetään pääsääntöisesti vain ”laajalti tunnettu” -käsitettä, jotta käsitteet olisivat koko työn ajan yhtenäisiä.

3.1 Miksi laajalti tunnetun tavaramerkin tulisi nauttia kattavampaa suojaa?

Tavaramerkki on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Merkitys korostuu varsinkin silloin, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu. Tavaramerkistä voi tulla laajalti tunnettu mm. sen yleisyyden ja näkyvyyden kautta. Tunnettuuden lisäämiseen voi vaikuttaa myös esim. tavaroiden tai palveluiden korkea laatu. Mitä tunnetumpi tavaramerkki on, sitä alttiimpi se on loukkauksille, väärinkäytöksille ja hyväksikäytölle. Tuoreilla markkinoille pyrkivillä yrityksillä on suuri houkutus käyttää jo ennestään laajalti tunnettuja merkkejä hyväkseen, sillä niiden liikearvo on merkittä-

västi arvokkaampi kuin ns. normaalien tavaramerkkien. Toisin sanoen, nimenomaan laajalti tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoa halutaan hyödyntää. Tämä johtaa väistämättä siihen, että laajalti tunnetun tavaramerkin suojaamistarve kasvaa entisestään.

Kuten aikaisemmin on todettu, tavaramerkki voidaan rekisteröidä yhteen tai useampaan luokkaan. Kun merkki on laajalti tunnettu, ei enää riitä, että se saa suojaa vain siinä luokassa, jossa se on rekisteröity. Kuluttajien keskuudessa voi syntyä sekaannusta ja väärinymmärryksiä, jos jotakin tunnettua merkkiä yhtäkkiä käytetäänkin jonkin muun tavarain tai palvelun tunnuksena. Kuluttajat voivat saada käsityksen, että tavarat tai tuotteet ovat lähtöisin samasta alkuperästä. Tämä voi olla myös haitallista aiemman laajalti tunnetun merkin maineelle ja erottamiskyvylle. Sekaannusvaaraa ei kuitenkaan ole, jos merkkejä käytetään täysin erikaltaisissa tuotteissa. Esimerkiksi Snickers-sanamerkkiä käytetään tavaramerkkinä sekä vaatteille (työvaatteet) että suklaapatukoille. Kumpikaan ei kuitenkaan ole laajalti tunnettu eikä sekaannusvaaraa siten ole. Kummankin tuotteen kohderyhmä tunnistaa merkit oikein.

Laajalti tunnetuille tavaramerkeille on siis monia syitä antaa kattavampi suoja kuin ns. tavallisille merkeille. Oikeustieteen tohtori Jukka Palm on maininnut kolme syytä, joiden vuoksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien tulisi nauttia laajempaa suojaa: Sekaannusvaara, tavaramerkin vesittyminen ja muu hyötyminen (Palm. J. 2002, 274). Sekaannusvaarasta on kyse, kun merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa väärinymmärrystä tavarain alkuperän suhteen. Merkin vesittymisellä tarkoitetaan taas sitä, että tavaramerkki menettää erottamiskykynsä ja siitä tulee yleisnimi. Esimerkiksi HETEKA ei ole enää tarpeeksi erottamiskykyinen, koska sitä käytetään nykyään yleisnimenä tietyn tyyppisistä sängyistä.

3.2 Laajalti tunnetun tavaramerkin suojauskäytäntö Suomessa

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ilmenee siten, että tavaralajirajat ylittyvät, eli merkin on mahdollista saada suojaa myös muiden tavarain tai palveluiden yhteydessä kuin missä se on rekisteröity. Suomessa tavaramerkin käyttöä sääntelevät tavaramerkkilaki, -asetus ja -direktiivi sekä eräät kansainväliset säännökset. Kansallisessa tavaramerkkilaisiamme on vain yksi säännös, joka koskee laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja se on 6 §:n 2 momentti. Tämän säännöksen nojalla tavaramerkki voi saada suojaa vaikka tavaralajit eivät olisikaan samankaltaisia toisen merkin kanssa. Säännös on poikkeus lain 6 §:n 1 momentista, jossa nimenomaan on perusedellytyksenä, että tavaralajit ovat samankaltaisia. Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskeva säännös on kirjoitettu lakiin seuraavasti:

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Tämän momentin mukaan laajalti tunnettu tavaramerkki saa siis suojaa riippumatta tavaralajista. Suojan edellytyksenä on vain se, että merkin käyttö ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aiemman laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. (Salmi, H. 2001, 94, 96; TmerkkiL 6 § 1-2 mom.) Säännökseen olennaisesti liittyviä seikkoja ovat suojaa saavan merkin maine ja tunnettuus, kohdepiirin määrittely sekä keinot, miten erottamiskyvyn ja maineen hyväksikäyttöä mitataan. Olennaista on myös selvittää, mikä on hyväksyttävä syy käyttää sellaista merkkiä, joka on toisen haltijan tunnettu tavaramerkki.

Kun pohditaan, ovatko tavarat tai palvelut mahdollisesti samankaltaisia, luokitukseen perustuvat rajat, miten tai mistä aineista tavarat on valmistettu tai millä menetelmillä ne on valmistettu, eivät pelkästään vaikuta arviointiin. Huomioon on otettava kokonaisuus, eli on pohdittava, ovatko tavarat tai palvelut siinä määrin samankaltaisia, että keskiverta kohderyhmän edustaja saattaisi erehtyä tuotteiden olevan peräisin samasta lähteestä. Pääsääntönä on se, että jopa täysin identtisiä merkkejä voidaan käyttää eri luokissa. (Salmi, H. 2001, 90.) Jos esimerkiksi samanlaista tai -kaltaista merkkiä käytetään sekä jäätelön että television tunnusmerkkinä, kuluttaja tuskin luulee, että tuotteilla on sama alkuperä. Jos taas kyseessä olisi jäätelö ja jokin muu elintarvike, saattaisi kuluttaja luulla, että valmistaja olisi laajentanut tuotevalikoimaansa ja näin ollen saada kuvan siitä, että tuotteiden alkuperä on sama.

Ennen kuin Suomen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentti muutettiin vuonna 1993 vastaamaan EY:n tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 5 artiklan 2 kohtaa, laajalti tunnetut tavaramerkit saivat suojaa ns. Kodak-opin mukaan. Oppi on peräisin englantilaisen tuomioistuimen ratkaisusta vuodelta 1898, jonka mukaan kameroille rekisteröity tavaramerkki oli esteenä saman merkin käyttämiselle polkupyörien yhteydessä. Merkin tunnettuus laajensi siis niiden tavaralajien laajuutta, jotka jo kuuluivat tavaramerkkioikeudellisen suojan piiriin. Tämän suojauskäytännön lisäksi Suomessa on ollut käytössä myös ns. rotanmyrkyoppi. Tämän opin mukaan keneläkään muulla kuin tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta ryhtyä käyttämään esimerkiksi elintarvikkeissa käytettyä tavaramerkkiä rotanmyrkyntä tavaramerkkinä. Tällainen käyttö vaikuttaisi aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan maineeseen ja tuotteen tai palvelun menekiin. (Salmi, H. 2001, 94.)

Laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskee siis vain yksi säännös Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Muita säännöksiä ko. tavaramerkkien suojaamiseksi voidaan kuitenkin johtaa Suomea koskevista kansainvälisistä sopimuksista. Pariisin yleissopimuksen 6bis artikla ja TRIPS-sopimuksen 16(2) ja 16(3) artikkelit antavat suojaa hyvin tunnetuille tavaramerkeille (well-known trade marks). (Salmi, H. 2001, 96.) Näitä sopimuksia on käsitelty tässä työssä tarkemmin kohdassa 3.3.1. ja 3.3.3.

3.3 Kansainväliset säännökset

Yleissopimukset mahdollistavat sen, että tavaramerkkien haltijat saavat suojaa tavaramerkeilleen muuallakin kuin kotimaassaan ja että muut valtiot myöntävät heille samanlaisen suojan kuin omille kansalaisilleen. Sopimuksissa on myös määritelty tietyt suojaa koskevat minimivaatimukset. Jäljempänä kuvatut kansainväliset yleissopimukset eivät ole Suomessa suoraan sovellettavissa, vaan sopimuksen määräykset on saatettava voimaan dualistisen järjestelmän mukaisesti eli erityisellä lainsäädäntötoimenpiteellä. Monissa muissa valtioissa noudatetaan monistista järjestelmää eli yleissopimusten sisältöä sovelletaan kansallisina normeina siitä alkaen, kun sopimukset tulevat voimaan.

Kun pohditaan ja määritellään, onko tavaramerkki vakiintunut tai laajalti tunnettu, nousee esille hyvin paljon samanlaisia kysymyksiä, kuten kuinka tunnettu tavaramerkki on ja milloin merkki ylipäättään on riittävän tunnettu, miten tunnettuuden voi mitata, mikä on kohdepiiri ja kuinka se määritellään. Olennaista molemmissa tapauksissa on kohderyhmän määrittely. Edellä mainittuja perusteita käytetään usein määriteltäessä merkin vakiintuneisuutta. Niitä voidaan yhtä hyvin käyttää laajalti tunnettuutta määriteltäessä, sillä tutkittavat asiat ovat samanlaiset. Tunnettuusvaatimuksia määritellään useammassa kansainvälisesti harmonisoiduissa säännöksissä. Seuraavassa käsitellään laajalti tunnettujen tavaramerkkien kannalta tärkeimmät kansainväliset säännökset.

3.3.1 Pariisin yleissopimus

Pariisin yleissopimus allekirjoitettiin vuonna 1883 ja se on vielä tänäkin päivänä merkittävin kansainvälinen teollisoikeuksia koskeva yleissopimus. Tällä hetkellä (v. 2008) siihen kuuluu jo 172 valtiota. Suomi liittyi konventioon vuonna 1921. Yksi sopimuksen pääperiaatteista on territorialiteettiperiaate eli oikeuksien vaikutukset eivät ulotu toiseen jäsenvaltioon. Tunnuksmerkioikeus on kuitenkin poikkeus tästä ja näin ollen oikeudet ovat ylikansallisia, mikä käy myös

ilmi yleissopimuksen 6bis artiklan ensimmäisestä kohdasta. Pariisin sopimus ei velvoita antamaan tietyn tasoista suojaa omille kansalaisille vaan ainoastaan muiden jäsenvaltioiden kansalaisille. Suomen tavaramerkkilaki ylittää kyseisen vaatimuksen antamalla sopimuksen mukaisen suojan myös omille kansalaisille. Sopimuksessa on myös yksi käytännössä erittäin tärkeä säännös, joka koskee konventioprioriteettia. Sen perusteella tavaramerkin hakija saa kuuden kuukauden etuoikeusajan hakea rekisteröintiä myös muissa maissa niin, että hakemuspäiväksi katsotaan ensimmäisen hakemuksen sisäänjättöpäivä. (Haarmann, P-L. 2006, 8-9; Jokitaipale, P. 2000, 85, 99.)

Pariisin sopimuksen 6bis artiklassa säädetään yleisesti tunnetusta tavaramerkistä. Artiklasta ei kuitenkaan käy ilmi, miten tunnettuutta pitäisi mitata ja mitkä ovat tunnettuusvaatimukset. Artiklan ensimmäisen kohdan suomenkielinen käännös kuuluu seuraavasti:

Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tällaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jäljitelmä. (Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin Yleissopimus 6bis artikla.)

Pariisin sopimuksen 6bis artikla on otettu huomioon myös Suomen lainsäädännössä. Artikla muutettiin kansalliseksi oikeudeksi, kun vakiintuneiden tavaramerkkien suoja säädettiin. Tällä hetkellä tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentissa vakiintuneelta tavaramerkiltä vaaditaan, että se on yleisesti tunnettu. Suomi on laajentanut sopimuksen koskemaan tavaroiden lisäksi palveluita. (Jokitaipale, P. 2000, 85, 99.)

3.3.2 Madridin sopimus ja pöytäkirja

Kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1891. Rekisteröintijärjestelmä on hyödyllinen monikansallisille yrityksille, sillä se mahdollistaa tavaramerkin suojauksen mahdollisimman monessa valtiossa mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Sopimukseen voivat liittyä kaikki maat, jotka ovat liittyneet edellä käsiteltyyn Pariisin yleissopimukseen. Suomi ei ole liittynyt sopimukseen. Jäsenvaltioiden määrä on muutenkin suppea eivätkä

esimerkiksi suurimpiin teollisuusmaihin lukeutuvat USA ja Japanikaan ole jäseninä. (WIPO, 2008; Salmi, H. 2001, 390—391; Haarmann, P-L. 2006, 16—17.)

Vuonna 1989 allekirjoitettiin Madridin sopimuksen pöytäkirja, koska Madridin sopimus oli jo lähes 100 vuotta vanha. Jäsenvaltioksi voi liittyä, vaikka ei kuuluisikaan Madridin sopimukseen ja se takaa oikeuden jäsenyyteen samassa kansainvälistä rekisteröintiä varten perustetussa liitossa. Myös USA ja Japani, jotka eivät ole liittyneet Madridin sopimukseen, ovat liittyneet Madridin pöytäkirjaan. Suomessa pöytäkirja astui voimaan vuonna 1996. Tällä hetkellä Madridin pöytäkirjaan on liittynyt 75 valtiota. (WIPO, 2008).

3.3.3 TRIPS

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on Maailman kauppajärjestön sopimus immateriaalioikeuksista. Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1994, jolloin perustettiin myös Maailman kauppajärjestö WTO (World Trade Organization). Suomessa sopimus tuli voimaan vuoden 1995 alusta alkaen. (Haarmann, P-L. 2006, 18.) Sopimuksen tarkoituksena oli vahvistaa tavaramerkkeihin liittyviä oikeuksia. TRIPS-sopimus sisältää kansallisen kohtelun periaatteen lisäksi suosituimmuuskohtelun periaatteen, joka tarkoittaa sitä, että mitään jäsenvaltiota ei saa suosia vaan kaikille on taattava samat edut ja samanlainen kohtelu. Sopimus takaa siis kaikille muiden maiden kansalaisille yhtäläiset oikeudet. Kansallinen kohtelu taas tarkoittaa sitä, että kotimaisia ja ulkomaisia tavaramerkin haltijoita on kohdeltava samantarvoisina eli jäsenvaltio ei saa suosia omia kansalaisiaan.

TRIPS-sopimus on tiiviissä yhteydessä edellä käsiteltyyn Pariisin sopimuksen 6bis artiklaan ja sen tulkintaan. Sopimuksen 16(2) ja 16(3) artiklat toivat merkittäviä lisäyksiä Pariisin sopimukseen hyvin tunnetun tavaramerkin kannalta. TRIPS-sopimus koskee tavaroiden lisäksi myös palveluja. Lisäksi, toisin kuin Pariisin sopimus, TRIPS-sopimus antaa suojaa tavaralajien yli. Tämä tavaraluokkien rajat ylittävä suoja mahdollistaa tavaramerkin haltijalle väitteen tekemisen myös erikaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä käytettävää tavaramerkkiä vastaan. Tällaisen suojan saamiseen on kuitenkin edellytyksiä: Tavaramerkin käyttö eri tavaroiden tai palveluiden yhteydessä loisi vaikutelman tavaramerkin haltijoiden välisestä yhteydestä ja merkin käytöstä olisi haittaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan edulle. Kun määritellään tunnettuutta, TRIPS-sopimuksen mukaan tulee ottaa huomioon tavaramerkin tunnettuus ko. jäsenvaltiossa. Riittävä tunnettuus mitataan sen kohderyhmän keskuudessa, joka käyttää kyseistä tuotetta tai palvelua. Riittää siis, kun tavaramerkki on yleisesti tunnettu vain kohderyhmässä. Tämä johtaa myös siihen, että sillä, missä valtiossa tavaramerkkiä käytetään, ei ole merkitystä,

vaan sillä, että tavaramerkillä on laaja tunnettuus kohderyhmässä. (Mikkola, J. 2003, 33; Salmi, H. 2001, 96.)

3.3.4 WIPO:n suositus

Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO (World Intellectual Property Organization) antoi vuonna 1999 suosituksen hyvin tunnetuista tavaramerkeistä. (WIPO Joint Recommendation Concerning the Provisions on the Protection of Well-Known Marks). Suomessa kyseistä suositusta voivat käyttää hyväkseen mm. tuomioistuimet ratkaistessaan asioita tavaramerkkilain nojalla ja merkin haltijan kuuluessa Pariisin sopimuksen jäsenvaltioihin. Viranomaisen ei kuitenkaan saa vaatia näyttöä mistään tietystä luettelossa mainitusta seikasta eikä myöskään, että jokainen suosituksen kohta tulisi huomioida. Tämä ohjeisto on luonteeltaan suositus, joten se ei ole jäsenmaita sitova kuten muut kansainväliset säännökset. Kyseinen suositus on johtanut Suomessa joka tapauksessa kansallisiin toimiin: Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti vuonna 2005 työryhmän selvittämään, onko Suomessa tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan edistämiseksi esimerkiksi erillisen luetteloinnin tai rekisteröinnin avulla (KTM. 9/2006, 32). Työryhmän muistiota käsitellään tässä työssä myöhemmin kohdassa 3.5.

Suosituksessa puhutaan koko ajan hyvin tunnetuista merkeistä, mutta suositus toimii yhtä lailla määriteltäessä laajalti tunnettuutta. Suosituksen tarkoituksena on yhtenäistää laajalti tunnettujen merkkien suojaa valtioissa, jotka kuuluvat Pariisin yleissopimukseen ja WIPOon. (Haarman, P-L. 2006, 17.) Suosituksessa on käsitelty tunnettuuden edellytyksiä, asianomaisia elinkeinopiirejä sekä specialiteettiperiaatteen eli tavaraluokkien rajat ylittävää suojaa. Käsitellen seuraavassa melko tarkasti suosituksen sisältöä sen tärkeyden vuoksi. Sen tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää Pariisin sopimuksen ja TRIPS-sopimuksen tulkintaa. Kansallisille viranomaisille ja tuomioistuimille suositus toimii eräänlaisena ohjeistona, sillä se on rakenteeltaan ja sisällöltään oikeanlainen. (Jokitaipale, P. 2000, 90.)

Tunnettuuden määrittelemiseksi suositus listaa kuusi eri arviointiperustetta:

- 1) Erilaisilla markkina- ja mielipidetutkimuksilla voidaan selvittää, missä määrin asianomainen yleisön osa tuntee tai tunnistaa tavaramerkin. Suositus ei kuitenkaan määrittele, millaisia tutkimuksia tulisi tehdä, vaan se jää jokaisen jäsenvaltion oman harkinnan varaan. Suomessa markkinatutkimukset eivät tähän mennessä ole olleet merkittävässä asemassa arvioitaessa tunnettuutta, vaan näyttöä on arvioitu aina kokonaisuutena.

- 2) Tavaramerkin käyttöön liittyy myös kysymys siitä, miten kauan, missä määrin ja kuinka laajalla maantieteellisellä alueella tavaramerkkiä on käytetty. Se, mikä luetaan käytöksi, on myös jätetty jäsenvaltioiden itsensä päätettäväksi. Suositus ei kuitenkaan periaatteessa salli sitä, että jäsenvaltiot edellyttäisivät tavaramerkin käyttöä jäsenvaltiossa, vaan suojan saamiseksi voisi jossakin tapauksessa riittää esimerkiksi tavaramerkin käyttö naapurimaassa.
- 3) Myös mainonnan osuutta voidaan pitää merkittävänä tekijänä. Tällöin arvioidaan miten kauan, missä määrin ja kuinka laajalla maantieteellisellä alueella myynninedistämistoimenpiteitä on käytetty tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden tai palveluiden yhteydessä. Myynninedistämiseen lasketaan esim. mainonta, PR-toiminta sekä näytteilleasettaminen messuilla ja näyttelyissä. (KTM. 9/2006, 32–33; Jokitaipale, P. 2000, 92–93.)
- 4) Tavaramerkkiä koskevat tavaramerkkihakemukset ja –rekisteröinnit, niiden ajallinen kesto sekä maantieteellinen laajuus, siinä määrin kuin nämä seikat osoittavat tavaramerkin käyttöä tai sen tunnettuutta, on yksi arviointiperusteista.
- 5) Suositus mainitsee myös luettelon, josta selviäisi, missä määrin toimivaltaiset viranomaiset ovat pitäneet tavaramerkkiä hyvin tunnettuna. Toisin sanoen, onko asiaa ratkaisevat viranomaiset jo aikaisemmin arvioineet merkin tunnettuutta tai pitänyt sitä tunnettuna.
- 6) Yksi arviointiperusteista on tavaramerkin arvo, jonka määrittämiseksi kullakin jäsenvaltiolla voi olla omat tapansa eikä suositus tulkitse sitä sen enempää. On hyvä huomioida, että kohdissa 2–6 ko. asioita arvioidaan globaalisti, mikä on määrittelyssä uutta. Toisin sanoen, vain kohtaa 1 eli missä määrin kohderyhmä tuntee tai tunnistaa tavaramerkin, arvioidaan kansallisesti.

Kaikkia edellä mainittuja kohtia ei ole välttämätöntä ottaa huomioon määriteltäessä tavaramerkin tunnettuutta. On myös mahdollista huomioida muita tekijöitä, joita ei ole mainittu suosituksessa. Joissakin tapauksissa luettelossa mainitut kohdat tai osa niistä voi nousta hyvinkin merkittäväksi keinoksi tunnettuuden määrittämisessä. Joskus taas luettelossa mainitsematon seikka voi olla jopa ainoa merkittävä todiste. Tunnettuuden arviointi on aina tapaus- ja merkikohtaista, joten ehdottomia rajoja tunnettuudelle ei suosituksen mukaan voida määrittää. Ei ole esimerkiksi järkevää asettaa mitään prosentuaalisia rajoja tunnettuuden asteille.

Edellä käsiteltyjen arviointiperusteiden lisäksi suositus listaa kolme tekijää, joita jäsenvaltiot eivät saa asettaa vaatimuksiksi tunnettuuden määrittämisessä. Nämä ovat: 1) Tavaramerkin käyttö, rekisteröinti tai rekisteröintihakemus jäsenvaltiossa, 2) tavaramerkin hyvin tunnettuus, rekisteröinti tai rekisteröintihakemus jossain muussa jäsenvaltiossa sekä 3) hyvin tunnettuus suuren yleisön keskuudessa jäsenvaltiossa. Merkiltä vaaditaan tunnettuutta siis nimenomaan

vain omassa kohdepiirissään, mikä vastaa tavaramerkkilain 2 §:n vaatimusta tunnettuudesta asianomaisella elinkeinoalalla ja kuluttajapiirissä. Ensimmäisen kohdan voidaan katsoa laajentavan kansainvälisen normiston mukaista suojaa, sillä TRIPS sopimus edellyttää suojan saamiseksi merkin rekisteröintiä. (KTM. 9/2006, 32–33; Jokitaipale, P. 2000, 94.)

Suosituksen mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää hyvin tunnettuna, kun merkki on yhdessä asianomaisessa elinkeino- tai kuluttajapiirissä hyvin tunnettu. Jäsenvaltiot saavat halutessaan antaa suojaa myös sellaiselle tavaramerkille, joka on tunnettu valtion rajojen ulkopuolella. Asianomaisia elinkeino- ja kuluttajapiirejä ovat 1) todelliset ja/tai mahdolliset kuluttajat, 2) henkilöt, jotka liittyvät tavaramerkin tarkoittamien tuotteiden jakelukanaviin sekä 3) liike-elämän piirit, jotka ovat tekemisissä sen kaltaisten tavaroiden ja/tai palvelujen kanssa, missä tavaramerkkiä käytetään. Suositus on tulkinnut edellä mainitut piirit melko laajasti. Tarkempi määrittely olisi vaikeaa, koska jäsenvaltioissa on hyvin paljon vaihtelua mm. asukastiheyden ja eri markkina-alueiden välillä. (KTM. 9/2006, 33–34; Jokitaipale, P. 2001, 94.)

Suosituksen mukaan hyvin tunnetun tavaramerkin tulisi tietyin edellytyksin nauttia myös specialiteettiperiaatteen eli tavaraluokkien rajat ylittävää suojaa. Rekisteröitäväksi haettavan tai jo rekisteröidyn tavaramerkin katsotaan olevan sekoitettavissa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, jos olennainen osa merkistä on tunnetun tavaramerkin jäljitelmä, toisinto tai käännös ja yksi seuraavassa lueteltavista ehdoista täyttyy.

- 1) Tavaramerkin käyttö antaisi käsityksen, että ko. merkin tavaroilla ja/tai palveluilla olisi yhteys hyvin tunnetun tavaramerkin haltijan kanssa. ja todennäköisesti vahingoittaisi hyvin tunnetun tavaramerkin haltijan etuja. Tällainen yhteys voisi olla esimerkiksi sellainen, että kuluttaja saisi käsityksen tunnetun tavaramerkin haltijan olevan mukana myynti- tai valmistusprosessissa tai että kyseessä olisi lisensiointi- tai sponsorointiyhteys. Lisäksi tällainen tilanne voisi syntyä silloin, kun konfliktimerkin haltijan tuotteet ovat ns. halpatuotteita, mikä heijastuu hyvin tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoon. On myös hyvä huomioida, että tässä ehdossa ei vaadita, että tunnettu tavaramerkki olisi rekisteröity, vaan ainoastaan tunnettu asianomaisella alalla.
- 2) Tavaramerkin oikeudeton käyttö on omiaan vahingoittamaan hyvin tunnetun tavaramerkin nauttimaan erityistä mainetta ja erottamiskykyä. Tämä koskee tilanteita, joissa konfliktimerkin käyttö on omiaan heikentämään tai vesittämään tunnetulla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden asemaa markkinoilla. Lisäksi säännös koskee tapauksia, joissa loukkaavan tavaramerkin tuotteet ovat huonolaatuisia tai epämoraalisia/-siveellisiä. Tämä kohta ei kuitenkaan koske varaosien myyntiä.

- 3) Samankaltaisen tavaramerkin käyttäjä saa oikeudetonta etua hyvin tunnetun tavaramerkin haltijan kustannuksella. Tämä koskee ns. free ride –tapauksia eli kuluttajat eivät välttämättä yhdistä tavaramerkkejä toisiinsa eikä tunnetun tavaramerkin arvo ole myöskään vaarassa heikentyä. Kohdassa on kyse vain epäoikeutetusta hyväksikäytöstä, jonka tulkinnan suositus on jättänyt laajaksi, jotta kukin jäsenvaltio voisi muodostaa itse oman linjansa. Jäsenvaltiot saavat halutessaan vaatia, että kohdissa kaksi ja kolme suojan saamisen edellytyksenä on tunnettuus laajan yleisön keskuudessa eikä pelkästään asianomaisella alalla. (KTM. 9/2006, 34; Jokitaipale, P. 2001, 95–96.)

Mikäli yksi edellä käsitellyistä kolmesta ehdosta täyttyy ja olennainen osa konfliktimerkistä on tunnetun tavaramerkin toisinto, käännös tai jäljitelmä, tavaramerkkiä tulisi suosituksen mukaan suojata tavaraluokkien rajat ylittävän suojan mukaisesti.

Edellä käsitelty suositus on erinomainen ohjeisto, sillä muissa tunnettuja tavaramerkkejä koskevissa kansainvälisissä säännöksissä ei käsitellä asiaa näin yksityiskohtaisesti. Juuri Pariisin sopimuksen ongelmana on, että se ei määrittele sen tarkemmin, kuinka tunnettu tavaramerkin tulee olla, jotta sille voitaisiin myöntää suojaa. Siinä ei myöskään luetella keinoja tunnettuuden määrittämiseksi. Loppujen lopuksi edellä käsitelty suositus antaa kuitenkin vain ohjeistusta ja kukin jäsenvaltio saa monen asian suhteen melko ”vapaa kädet”. Olisi kuitenkin hyvä, että mahdollisimman moni jäsenvaltio käyttäisi suositusta, jotta tunnettujen tavaramerkkien suojauskäytäntö yhtenäistyisi mahdollisimman paljon.

3.4 Tunnettuuden määrittäminen Suomessa

Tunnettuutta arvioitaessa on huomioitava muutakin kuin kansallinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö. EY:n tuomioistuimen ratkaisulla on suuri merkitys, koska ne sitovat Suomea. Kansallisen lain on oltava sanamuodoltaan täysin yhdenmukainen direktiivin kanssa ja kyseiset ratkaisut perustuvat direktiiviin. EY:n tuomioistuimen päätöksiä on Suomessa otettu huomioon mm. Korkeimman Hallinto-oikeuden ratkaisuissa. EY:n yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen perusteella yhteisön tavaramerkki on voimassa myös Suomessa. Koska yhdenmukaistamisviraston päätökset perustuvat kyseiseen asetukseen, myös niillä on painoarvoa.

Kun kansallinen tuomioistuin tulkitsee tavaramerkin tunnettuusedellytyksien täyttymistä, sen on otettava huomioon kaikki merkittävät seikat. Näitä ovat tavaramerkin maine ja tunnettuus, kohdepiirin määrittely sekä sen ratkaiseminen, missä kohdepiirissä tavaramerkin tulee olla tunnettu. Lisäksi tulkintaan vaikuttavat tavaramerkin erottamiskyky, maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö, markkinaosuus, tavaramerkin käytön intensiteetti, maantieteellinen laajuus

ja kesto sekä myynninedistämiseen tehdyt investoinnit. Kun nämä on arvioitu, on tulkittava, aiheutuuko tavaramerkille aiheettomasti haittaa. Mitä enemmän tavaramerkillä on erottamiskykyä ja mainetta, sitä helpommin sille voidaan katsoa aiheutuvan haittaa. (Jokitaipale, P. 2000, 105.) Myös mitä lähempänä loukkaavan tavaramerkin tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat laajalti tunnetun tavaramerkin vastaavia, sitä helpommin täyttyy vaatimus, että tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuu haittaa. Seuraavassa on esitelty eri tahojen ratkaisuja, jotka liittyvät laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin ja tunnettuuden määrittelyyn.

General Motors Corporation vs. Yplon SA, 14.9.1999, C-375/97

(OJ OHIM 11/99, 30.11.1999) (Chevy)

Tässä ratkaisussaan EY:n tuomioistuin on tulkinut Suomen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttia vastaavaa EY:n tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaa.

Tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että merkittävän osan kohderyhmästä on tunnettava tavaramerkki. Kun kansallinen tuomioistuin tulkitsee kyseistä kohtaa, sen on huomioitava kaikki merkitykselliset asiat. Näitä ovat mm.:

- tavaramerkin markkinaosuus
- tavaramerkin käytön intensiivisyys
- maantieteellinen laajuus ja kesto
- varat, jotka yritys on käyttänyt tehdäkseen tavaramerkistä tunnetun.

Edellä lueteltuihin asioihin ei tuomioistuimen mukaan voida asettaa rajaksi mitään prosentuaalista osuutta. Jokainen case on siis tapauskohtainen. Tämän tapauksen johdosta voidaan myös todeta, että laajalti tunnettu ("has a reputation") tavaramerkki ei ole sama kuin Pariisin sopimuksen 6bis artiklan yleisesti tunnettu tavaramerkki. Yleisesti tunnetun tavaramerkin tunnettuusvaatimukset ovat korkeammat kuin laajalti tunnetun tavaramerkin. (KTM. 9/2006, 19–20.)

KHO 15.6.1998/1128 ATRIA

Ainoa Korkeimman hallinto-oikeuden antama ratkaisu, jossa tavaramerkin katsottiin olevan laajalti tunnettu, koski kotimaisen yhtiön Atria Oy:n tavaramerkkiä. Atria Oy vastusti amerikkalaisen Software Inc. nimisen yhtiön ATRIA tavaramerkin rekisteröintiä tietojenkäsittelyyn liittyvien tuotteiden tavaramerkiksi. Muut tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin säännökset eivät kuitenkaan toteutuneet, joten amerikkalainen yhtiö sai rekisteröidä tavaramerkkinsä luokkaan 9, joka sisältää mm. tietojenkäsittelylaitteet. KHO kiinnitti perusteluissaan huomiota

kohdepiireihin, jotka olivat osittain samanlaiset: atk-ammattilaiset vs. elintarvikkeiden kohdepiirit. ATRIA-tavaramerkkien välillä ei kuitenkaan katsottu olevan sellaista miellelyhtymää, että kuluttajat olisivat voineet kuvitella tuotteiden olevan peräisin samasta lähteestä. Amerikkalaisella yhtiöllä katsottiin olevan myös hyvä syy tavaramerkin käyttöön, koska se oli yhtiön toiminimen tunnusosa. Näin olleen aikaisemman tavaramerkin maineen ja arvon hyväksikäyttäminen ei tullut kyseeseen.

Valio Oy vs. Ingman Foods Oy Ab, He/HO:2007:10

Valio Oy nosti Ingman Foods Oy Ab:tä vastaan kanteen, koska se katsoi Ingmanin tavaramerkin INGMARIINI:n loukkaavan heidän VOIMARIINI, OIVARIINI ja MARIINI –tavaramerkkejä. Helsingin hovioikeus tulkitsi 6 §:n 2 momenttia ja katsoi, että merkit VOIMARIINI, OIVARIINI ja INGMARIINI ovat sekoitettavissa toisiinsa ko. lainkohdan tarkoittamalla tavalla. Jotta Ingman saisi käyttää INGMARIINI-tavaramerkkiä, sillä olisi oltava siihen hyväksyttävä syy. Hovioikeus katsoi, että INGMARIINI on linjassa aikaisempien Ingmanin rekisteröimien tavaramerkkien kanssa ja tavaramerkin alku viittaa myös elinkeinonharjoittajaan. Lisäksi oikeus katsoi, että MARIINI ja RIINI –päätteillä on heikko erottamiskyky ja että ne liittyvät tavarantoiminnan kuvaavaan sanaan margariini. Täten jokaisella elinkeinonharjoittajalla on oikeus käyttää kyseisiä päätteitä. Nämä seikat riittivät hyväksyttäväksi syyksi käyttää INGMARIINI-tavaramerkkiä. Koska Ingmanilla oli hyväksyttävä syy käyttää tavaramerkkiä, oikeus katsoi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin nojalla tarpeettomaksi tarkastella sitä, tarkoittiko samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai sitä, oliko merkin käyttö haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Tässä tapauksessa siis todettiin, että VOIMARIINI ja OIVARIINI –merkit ovat laajalti tunnettuja. Näitä tavaramerkkejä on myös haettu laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Vaikka hovioikeuden ratkaisu ei sinänsä sido Patentti- ja rekisterihallitusta tunnettuutta arvioitaessa, sillä on todennäköisesti kuitenkin painoarvoa.

Laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyviä korkeimman asteen oikeustapauksia on ratkaistu Suomessa erittäin vähän. Monissa tapauksissa on sivuttu aihetta, mutta pääpaino on yleensä ollut jollakin muulla seikalla, kuten sekoitettavuudella. Laajalti tunnettuuden todistaminen on

usein työlästä ja kallista, mikä oli yksi syy siihen, että Suomessa perustettiin vuoden 2007 syksyllä laajalti tunnetuille tavaramerkeille erillinen luettelo. Luettelon perustamisen taustasyitä ja itse luetteloa käsitellään tässä työssä tarkemmin seuraavasta kappaleesta lähtien.

3.5 Kohti muutosta: työryhmän muistio

Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyään Työ- ja elinkeinoministeriö) asetti keväällä 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, onko Suomessa tarvetta ryhtyä kansallisiin toimenpiteisiin hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan parantamiseksi esimerkiksi jonkinlaisen erillisen luetteloinnin tai rekisteröinnin avulla. Työryhmä otti ehdotuksessaan huomioon mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksen yhteisön lainsäädäntöön ja tavaramerkkijärjestelmään sekä kansainväliseen tavaramerkkijärjestelmään. Työryhmän tuli selvittää myös oikeusvaikutuksia, jotka liittyisivät mahdollisiin toimenpiteisiin.

Työryhmä kävi tarkkaan läpi tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyviä säännöksiä ja käytäntöä. Ensimmäinen oli perhdyttävä voimassa olevaan lainsäädäntöön vakiinnuttamisen, laajalti tunnettujen tavaramerkkien ja muiden säännösten osalta. Lisäksi oli tutustuttava rekisteriviranomaisten käytäntöön, hakemusmenettelyyn sekä tuomioistuinkäytäntöön. Yhteisön lainsäädännön kannalta oli selvitettävä tavaramerkkidirektiivin tavoite, laajalti tunnettujen merkkin suojan saamisen edellytykset ja laajalti tunnettujen merkkin suoja.

3.5.1 Poimintoja työryhmän tekemistä huomioista

Hakemusmenettely: Tällä hetkellä rekisteriviranomainen huomioi laajalti tunnetun tavaramerkin vain silloin, kun haettavan tavaramerkin ja aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin edustamat tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia tai samanlaisia. Sellaisia tilanteita, joissa on otettu huomioon toisessa tavaramerkkiluokassa aikaisemmin rekisteröity laajalti tunnettu tavaramerkki, on ollut harvoissa yksittäisissä tapauksissa. Niissäkin on aina ollut kyseessä notorisesti tunnettu tavaramerkki. (KTM. 9/2006, 16.)

Väitemenettely: Laajalti tunnettujen merkkin haltijat tekevät Suomessa vuosittain joitakin kymmeniä väitteitä, joiden johdosta uudelle haettavalle merkille muodostuu mahdollinen rekisteröintieste. Väitteissä vedotaan nimenomaan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttiin eli siihen, että haltijan tavaramerkki on laajalti tunnettu ja toisen tavaramerkin rekisteröinti ja sen käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai vastaavasti olisi haitaksi niille. Väitteen tehdessään aikaisemman tavaramer-

kin haltija joutuu toimittamaan todistusaineistoa tavaramerkin laajalti tunnettuudesta. Näyttö voi koostua esimerkiksi markkinointitutkimuksista, liikevaihtotiedoista, vuosikertomuksista ja mainoksista. Myös jälleenmyyjien ja tukkuliikkeiden lausunnot, lehtileikkeet, markkinoinnin laajuuden osoittaminen sekä rekisteröintitodistukset muista maista ovat yleistä materiaalia tunnettuuden osoittamisessa. (KTM. 9/2006, 16.) Toimitettavan näyttöaineiston määrä on huomattava ja aina kun haltija haluaa tehdä väitteen, hänen on toimitettava näyttö uudelleen. Tämä vie aikaa ja on yritykselle kallista.

Termien päällekkäisyydestä käytännössä: Myös työryhmä, kuten monet muutkin, törmäsi käytettävien termien sekavuusongelmaan. Käytännössä termit ”well-known” eli hyvin tunnettu ja ”has a reputation” eli laajalti tunnettu sekoittuvat helposti keskenään. Tämän osoittaa myös mm. KHO:n perustelut TEFLON-ratkaisussa. Perusteluissa mainitaan seuraavasti: ”*laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta* säädetään myös Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä 1 c olevan sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 16 artiklan 3 kohdassa” sekä ”Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO on Pariisin sopimuksen liittokokouksessa ja WIPO:n yleiskokouksessa päätöslauselmana 20.—29.9.1999 antanut *laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta* suosituksen”. (KTM. 9/2006, 18.) Itse asiassa molemmissa lainauksissa on virhe, sillä kyseiset perustamissopimus ja suositus koskevat hyvin tunnettuja eikä laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Termit menevät helposti sekaisin myös ratkaisevilla viranomaisilla, mikä viittaa osaltaan siihen, että niitä on vaikea erottaa toisistaan ja kyseisiä säännöksiä voi hyvin käyttää myös tutkittaessa ja arvioitaessa laajalti tunnettuutta.

Oikeusvertailu: Missään Euroopan unionin jäsenvaltiossa ei ole erillistä rekisteriä tai luetteloa hyvin tunnetuille tavaramerkeille vaan tavaralajit ylittävää suojaa tulkitaan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan. Tämä direktiivi sääntelee laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Myös kaikki pohjoismaat soveltavat ko. direktiiviä eivätkä ne ole toteuttaneet mitään erityisiä toimenpiteitä edistääkseen hyvin tai laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. EU:n ulkopuolella erillinen rekisteröinti tai tunnustus on mahdollista mm. Brasiliassa, Japanissa, Kiinassa, Turkissa, Moldovassa ja Venäjällä. Nämä valtiot ovat toteuttaneet rekisteröinnin tai luettelon WIPO:n suosituksen pohjalta, mutta toteutukset vaihtelevat hyvin paljon, mikä kertoo siitä, että suositus antaa vain suuntaa, mutta toteutuksen suhteen valtioilla on varsin vapaat kädet. (KTM. 9/2006, 21, 35—43.)

3.5.2 Asiantuntijoiden lausunnot

Työryhmä pyysi lausuntoja muutamilta yrityksiltä ja tahoilta, joiden aktiiviseen toimintaan kuuluu paljon tavaramerkkien rekisteröintejä tai niihin liittyviä asioita. Enemmistö yrityksistä kannatti kansallisen rekisterin perustamista hyvin tunnetuille tavaramerkeille ja että rekisterillä olisi myös oikeusvaikutuksia. Vaikka erillisessä luettelossa tai rekisterissä oleva merkki ei muodostaisikaan rekisteröintiestettä myöhemmälle tavaramerkille, tulisi hyvin tunnetun merkin haltijalle antaa ilmoitus sekoitettavissa olevista hakemuksista, jolloin haltija itse voisi tehdä väitteen. Tällainen rekisteri tai luettelo vähentäisi vilpillistä toimintaa ja olisi avuksi esimerkiksi ennakkotutkimusten yhteydessä. Tästä olisi hyötyä myös kolmansille osapuolille, kun he voisivat etukäteen välttää turhia kollisiona. (KTM. 9/2006, 23.)

Kuultavana olleet tahot ehdottivat, että luetteloon voitaisiin kirjata hyvin tunnettuja merkkejä eli sellaisia merkkejä, jotka nauttivat tunnettuutta laajan yleisön keskuudessa eikä vain pienemmässä kohderyhmässä. Tunnettuuskynnys tulisi määritellä etukäteen esimerkiksi asettamalla jokin prosentuaalinen raja, joka tässä tapauksessa voisi olla 80-90 prosenttia. Tällaisen luettelon avulla näytön toimittaminen riitatilanteissa olisi helpompaa, kun merkin haltija voisi vedota vain luettelomerkintäänsä eikä sen tarvitsisi hankkia näyttöä joka kerta erikseen. Luettelomerkintä voisi olla voimassa viidestä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen olisi taas todistettava, että merkki edelleen nauttii laajaa tunnettuutta ja on näin ollen oikeutettu laajempaan suojaan. Mikäli merkki saisi erillisiä oikeusvaikutuksia, hinta tulisi määritellä niin, että se olisi suhteessa kaikissa luokissa tehtävään rekisteröintiin. (KTM. 9/2006, 23.)

Lausunnon antaneet tahot totesivat yleisesti, että WIPO:n suositus vastaa myös heidän tavoitteitaan ja odotuksiaan, joten suosituksen pohjalta tehtävä luettelo saisi kannatusta. Kuten WIPO:nkin suosituksessa mainitaan, mikään osa suosituksesta ei saisi olla edellytyksenä luetteloon merkitsemiselle vaan tunnettuutta määriteltäessä olisi aina otettava huomioon kokonaisuus. Lisäksi yritykset olivat yhtä mieltä siitä, että nykyinen käytäntö on kallis ja hankala, minkä vuoksi sitä tulisi selventää. (KTM. 9/2006, 23.)

3.5.3 Hyvin vai laajalti tunnetun tavaramerkin suojan parantaminen?

Jotta tavaramerkki voisi olla *hyvin* tunnettu, sen pitää nauttia tunnettuutta laajan yleisön piirissä. Tällaisten tavaramerkkien joukko on melko suppea ja ne ovat usein sellaisia merkkejä, jotka ovat notorisesti ja usein myös kansainvälisesti tunnettuja. Työryhmä ei nähnyt toimenpiteisiin ryhtymistä tarpeellisenä juuri hyvin tunnetuille tavaramerkeille, sillä siinä nähtiin liikaa ongelmia. Tavaramerkkiä koskeva lainsäädäntö on EU:n alueella harmonisoitu, joten tällainen toimenpide olisi ongelmallista yhteisöläisäädännön vuoksi. Esimerkiksi direktiivissä todetaan,

että tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden helpottamisen kannalta olisi tärkeää, että kaikki rekisteröidyt tavaramerkit saisivat saman suojan kaikissa jäsenvaltioissa. Täten erillisen luettelon perustaminen saattaisi olla ristiriidassa yhteisöainsäädännön tavoitteiden kanssa sekä myös vääristää kilpailua. Hyvin tunnettujen tavaramerkkien nauttima suoja määräytyy pitkälti kansainvälisten sopimusten pohjalta ja WIPO:n suositus antaa ohjeistusta juuri niiden soveltamiseen. Olisi ristiriitaista, jos Suomessa toteutettaisiin rekisteri tai luettelo, sillä se johtaisi kaavamaiseen käytäntöön, kun taas kansainvälisissä sopimuksissa ja WIPO:n suosituksessa kehoitetaan tapauskohtaiseen käsittelyyn. Myös pohjoismaiden tavaramerkkilainsäädännön yhtenäisyys kärsisi rekisteröinnistä tai luettelosta. (KTM. 9/2006, 9, 18.)

Tavaramerkkilain ja –direktiivin mukaan *laajalti* tunnetun tavaramerkin on puolestaan oltava tunnettu vain asianomaisessa kohderyhmässä. Näiden merkkien kirjo on huomattavasti laajempi kuin hyvin tunnettujen merkkien. Työryhmä katsoi kuitenkin, että kansallisessa tavaramerkkilainsäädännössä oleva säännös vastaa suurimmaksi osaksi tavaramerkkien haltijoiden mahdollisuutta saada merkeilleen tavaramerkkiluokkien rajat ylittävää suojaa. Toisaalta tunnettuuden todistaminen ja laajemman suojan saaminen on tähän päivään asti osoittautunut hyvin työlääksi ja kalliiksi toimenpiteeksi ja näyttö joudutaan hankkimaan jokaista yksittäistä kertaa varten erikseen. Tätä asiaa voisi työryhmän mielestä kehittää.

Jos siis laajalti tunnetuille tavaramerkeille perustettaisiin erillinen luettelo, näytön hankkimiseen liittyvät ongelmat ratkeaisivat, sillä luettelo levittäisi tietoisuutta laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja näin ollen se tekisi näytön hankkimisen ensimmäisen kerran jälkeen helpommaksi. Luettelosta olisi suuri hyöty myös rekisteröintimenettelyssä: tavaramerkkihakemusta laatiessa tai jo tavaramerkkiä suunnitellessa hakija voisi etukäteen huomioida muissa luokissa rekisteröidyt laajalti tunnetut tavaramerkit välttääkseen oman merkkinsä hylkäämisen. Lisäksi laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan olisi väitteen tehdessään helppo vedota luettelomerkintäänsä eikä aineistoa tunnettuuden todistamiselle tarvitsisi hankkia erikseen. Luettelo auttaisi laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa myös loukkaustilanteissa ja haettaessa väliaikaisia turvaamistoimia. Kun haltija hakee väliaikaista kieltoa, ensimmäisenä tehtävänä on selvittää, nauttiiko hänen tavaramerkkinsä tavaramerkkiluokkien rajat ylittävää suojaa eli onko hänellä edes oikeutta hakea kieltoa. Tämä vie aikaa ja luettelon avulla vaiheesta päästäisiin kokonaan eroon. Luettelon ansiosta turvaamistoimimenettelyt ja oikeudenkäynnit nopeutuisivat.

3.5.4 Työryhmän lopullinen ehdotus

Työryhmä keskusteli useista vaihtoehtoisista toimenpiteistä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan parantamiseksi. Vaihtoehtoihin kuuluivat mm. rekisteri huomattavilla oikeusvaikutuksilla, rekisteri vähäisillä oikeusvaikutuksilla, näytön esittämisen helpottaminen sekä tämän hetken käytäntöjen helpottaminen ja selventäminen. Pohdittuaan vaihtoehtoja, työryhmä tuli siihen tulokseen, että markkinoilla tunnettujen ja merkittävää goodwill-arvoa nauttivien tavaramerkkien suoja tulisi edistää oman kansallisen tavaramerkkilain puitteissa. Täten ei tulisi ristiriitaa esimerkiksi yhteisön tavaramerkkioikeuden kanssa. (KTM. 9/2006, 29.)

Työryhmä näki aihetta kehitykseen nimenomaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaamisessa ja ehdotti niiden aseman selventämistä erillisellä luettelolla, jota ylläpitäisi viranomaisen. Luonteva viranomaisen tässä tapauksessa olisi rekisteriviranomainen eli Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Luettelolla saataisiin ratkaisu näytön toimittamisen kalleuteen ja hankaluuteen. Luettelolla ei olisi oikeusvaikutuksia vaan sen tehtävänä olisi helpottaa tunnettuuden todistamista ja lisätä tietoisuutta tavaramerkin tunnettuudesta yleisesti. Lisäksi sillä olisi merkitystä ennakkotutkimuksissa ja näin ollen myös tavaramerkkiriihtojen ehkäisyssä, sillä ennakkotutkimuksethan auttavat välttämään jo suojattujen tavaramerkkien käyttöä. (KTM. 9/2006, 29–30.)

Erillinen luettelo olisi työryhmän mukaan parempi kuin tavaramerkkirekisteriin tehtävä rekisteröintimerkintä. Luettelo levittäisi paremmin tietoisuutta ja sen päivittäminen olisi helpompaa. Luettelo olisi kuitenkin tärkeää yhdistää samaan tietojärjestelmään tavaramerkkirekisterin kanssa, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä ennakkotutkimuksille ja muille kolmansille osapuolille, jotka tällöin voisivat huomioida merkit esimerkiksi tavaramerkkistrategiaa luodessaan. Sopiva voimassaoloaika olisi viisi vuotta, jonka jälkeen merkintä voitaisiin uudistaa. Toisella kerralla vaadittaisiin yhtä laaja näyttö lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa tavaramerkin arvo, käyttö ja markkinaosuus ovat kasvaneet. Tällöin riittäisi suppeamman näytön esittäminen. Merkin poistamista rekisteristä voisi vaatia kuka tahansa kolmas osapuoli milloin tahansa. (KTM. 9/2006, 30.)

Luetteloon hyväksyttäisiin merkit, jotka nauttivat laajaa tunnettuutta. Jos tunnettuus olisi todettu vain tietyssä kohderyhmässä, sen voisi mainita, jotta ei syntyisi sellaista kuvaa, että merkki nauttii laajempaa tunnettuutta kuin todellisuudessa. Lain mukaan ei olisi oikeutettua, että luetteloon merkitty vain tietyssä kohdepiirissä tunnettu merkki nauttisi suoja myöskin muissa kohdepiireissä. (KTM. 9/2006, 30.)

Luettelon olisi myös oltava maksullinen, sillä oikeusvaikutukseton luettelo määriteltäisiin laissa todennäköisesti ”muuksi suoritteeksi”, jolloin maksun on perustuttava liiketaloudellisiin perus-

teisiin (Laki Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista). Maksuja määriteltäessä on hyvä huomioida mm. luettelon ylläpidon kannattavuus, luettelon merkitys oikeudenhaltijoille, maksutason merkitys luettelon arvostukselle ja PRH:lle aiheutuvat kulut ilmoitusten lähettämistä. Työryhmän mielestä maksun tulisi olla lähellä sitä, mitä se olisi rekisteröitäessä tavaramerkki kaikissa luokissa. Jokaisesta hakemuksesta perittäisiin maksu, joten myös hylkäävistä päätöksistä veloitettaisiin. Näin estettäisiin turhia hakemuksia, kun hakijat miettivät tarkkaan, onko tavaramerkki riittävän tunnettu. Toinen vaihtoehto olisi, että ensin perittäisiin hakemusmaksu ja mikäli tavaramerkki hyväksyttäisiin luettelon, perittäisiin luettelointimaksu. Näin hylkäyspäätöksen saaneen tavaramerkin haltija menettäisi vain hakemusmaksun. (KTM. 9/2006, 30.)

Rekisteröintimenettelyssä ilmoitettaisiin sekä hakijalle että tunnetun tavaramerkin haltijalle, mikäli rekisteröitäväksi haettava tavaramerkki olisi luettelon merkityn tavaramerkin kanssa samanlainen tai samankaltainen. Tällainen tilanne ei kuitenkaan automaattisesti estäisi rekisteröintiä eli luettelomerkinnällä ei olisi varsinaista oikeusvaikutusta. Myöskään loukkaustilanteissa merkinnällä ei olisi suoranaista oikeusvaikutusta vaan se olisi vain yksi huomioonotettava seikka. Oikeuskäytännön myötä merkinnälle saattaisi kuitenkin syntyä näyttöarvoa. (KTM. 9/2006, 30.)

4 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustaminen

Patentti- ja rekisterihallitus päätti 6.6.2007 perustaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille oman luettelon. Päätös perustui Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän selvitykseen ja ehdotukseen. Kyseinen muistio on käsitelty tässä työssä kohdassa 3.5. Luetteloa ylläpitävä viranomaisena on PRH, eikä toteutus aiheuttanut laki- tai asetusmuutoksia. Luettelo on julkinen ja siitä on mahdollisuus pyytää otteita maksua vastaan. Hakemuksia laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon alettiin ottaa vastaan 15.8.2007 alkaen.

Luettelo on erillinen tietokanta eikä se näin ollen ole osa tavaramerkkirekisteriä. Erillisellä tietokannalla katsottiin olevan parempi informaatioarvo ja sitä on myös helpompi päivittää. PRH on järjestänyt internetsivuillaan tavaramerkkitietokannan yhteyteen linkityksen luetteloon, jotta laajalti tunnetut tavaramerkit olisi helppo huomioda samalla kun tutkii tavaramerkkirekisteriä. Tästä on hyötyä esimerkiksi uutta tavaramerkkiä suunnittelevalle yritykselle. (PRH, 2008.)

4.1 Luettelon tarkoitus

Luettelo on apuväline asiamiehille, viranomaisille, elinkeinoelämälle, tavaramerkin haltijoille ja kaikille niille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä. Lisäksi luetteloa voi hyödyntää esimerkiksi ennakko- tai sekoitettavuustutkimuksissa ja näin ollen ehkäistä myös mahdollisia tavaramerkkiriitoja. Jos PRH havaitsee uutta tavaramerkkihakemusta käsitellessään sekoitettavissa olevan laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon merkityn merkin, sen tehtävänä on ilmoittaa siitä sekä uuden hakemuksen tekijälle että luetteloon merkityn laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle. Asiasta ilmoitetaan riippumatta siitä, mihin luokkaan tai luokkiin merkki halutaan rekisteröitäväksi. Luetteloon merkityn tavaramerkin haltijan tehtäväksi jää päättää, haluaako tämä tehdä väitteen uutta merkkiä vastaan. (PRH, 2008.) Luetteloon merkitty tavaramerkki ei tarkoita sitä, että se olisi rekisteröity eikä merkintä näin ollen automaattisesti estä uuden tavaramerkin rekisteröintiä. Luettelossa olevan laajalti tunnetun tavaramerkin ja rekisteröidyn tavaramerkin ero on, että luetteloon merkityllä tavaramerkillä ei ole suoria oikeusvaikutuksia toisin kuin rekisteröidyllä tavaramerkillä. Mahdollinen väitemenettely ja sen tulos eivät vaikuta luettelon merkintöihin eli vaikka luetteloon merkityn tavaramerkin haltijan tekemä väite hylättäisiin, luettelon tietoja ei muutettaisi. (PRH, 2008; Elinkeinoelämän keskusliitto, 2007.)

4.2 Luetteloon kirjaamisen ehdot

Luetteloon haettavan tavaramerkin tulee olla tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesti laajalti tunnettu Suomessa. Kaikkia tavaramerkin tunnuspiirteitä noudattavia merkkejä voi hakea luetteloon merkittäväksi. Hakemuksessa on pystyttävä todistamaan, että tavaramerkki nauttii olennaisessa osassa Suomea laajaa tunnettuutta. Erityisvaatimuksia luetteloon kirjaamisesta ei ole annettu. Kun PRH käsittelee hakemusta ja arvioi tavaramerkin tunnettuutta, se ottaa huomioon mm. tunnettuuden tason, kohderyhmän, markkinaosuuden, merkin markkinointikustannukset sekä tavaramerkin käytön intensiivisyyden, keston ja maantieteellisen laajuuden. Tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu juuri kyseisen merkin kohderyhmässä eli sen ei tarvitse olla tunnettu koko Suomessa. Hakemukseen tulee merkitä kohderyhmä, jossa hakija katsoo merkin olevan tunnettu. Mikäli kohderyhmää ei mainita, merkin kohderyhmäksi katsotaan kaikki suomalaiset. Merkittävän osan kohderyhmästä on tunnettava tavaramerkki. Kun tavaramerkki kirjataan luetteloon, sinne tehdään merkintä kohderyhmästä tai kohderyhmistä, joissa kyseinen tavaramerkki on tunnettu. (PRH, 2008.)

Hakemukseen liitetään näyttöä merkin tunnettuudesta. Näyttönä voi toimia esimerkiksi markkinointitutkimukset, mainonta- ja markkinointimateriaali, vuosikertomukset sekä tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset. Tämä listaus ei ole millään tavalla tyhjentävä, vaan vain suuntaa antava. Hakija voi siis liittää muutakin materiaalia ja se saattaa jopa pelkästään riittää tunnettuuden todistamiseksi. Markkinaosuudella on suuri merkitys tunnettuuden arvioinnissa, sillä se kertoo prosenteissa, kuinka moni kuluttaja todellisuudessa ostaa kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tuotteita. Markkinaosuuden näyttöä voi tukea vielä myyntiluvuilla. Jos näyttö tai osa siitä koostuu tutkimuksista, niiden olisi hyvä olla riippumattomien ja itsenäisten toimijoiden tekemiä, esimerkiksi tilaustutkimuksia. Näin saadaan puolueeton tutkimus, joka vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Luotettavuutta arvioitaessa pitää tutkimuksesta käydä ilmi mm. tutkimuksen tekijä, kohderyhmä, haastateltujen lukumäärä, haastateltujen sukupuoli ja ikäjakauma sekä tutkimusmenetelmä ja -olosuhteet. Riittävä haastateltujen lukumäärä riippuu kohderyhmän koosta. Jos kohderyhmänä on kaikki suomalaiset, tulisi sen myös näkyä tutkimuksessa haastateltavien lukumäärässä. Olosuhteet, joissa tutkimus on tehty, on myös tärkeää huomioida ja sen vuoksi tutkimustuloksissa on oltava tiedot esitetyistä kysymyksistä ja siitä, miten ja missä järjestyksessä ne on esitetty. Esitysjärjestyksellä on merkitystä, koska sen avulla haastateltavaa pystytään ohjaamaan ja sitä kautta vaikuttamaan myös vastauksiin. Hakijan tulee toimittaa tutkimus virastolle kokonaisuutena, jotta kaikki oleelliset seikat voidaan arvioida. (PRH, 2008.)

Kuten edellä jo todettiin, tavaramerkin tunnettuuden todistamiseksi voidaan toimittaa mainonta- ja markkinointimateriaalia. Materiaalien määrä ja laatu kertovat usein parhaiten tavaramer-

kin käytön intensiivisyydestä, maantieteellisestä laajuudesta sekä käytön kestosta. Näitä seikkoja toteen näytettäessä voidaan ilmoittaa tavaramerkin mainontaan ja markkinointiin käytetyt rahat verrattuna koko alan markkinointikustannuksiin. Lisäksi voidaan hankkia erilaisia todistuksia esimerkiksi etujärjestöiltä ja kohderyhmiltä sekä tavaramerkin aiemmista rekisteröinnistä. Aiemmat rekisteröinnit eivät sinänsä vaikuta arviointiin suoraan, sillä rekisteröintihän ei ole esteenä tavaramerkin hakemiselle laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Tunnettuuden todistamiseksi hakija voi liittää aineistoon myös näyttöä tavaramerkin arvosta. Näyttönä voivat olla esimerkiksi erilaiset listaukset, tutkimukset sekä lisensioinnit. Vuosikertomuksien sekä tuomioistuinten ja viranomaisten päätöksillä voidaan myös osoittaa tunnettuutta. Vuosikertomuksissa tosin harvoin kerrotaan itse tavaramerkistä, mutta esimerkiksi myyntiluvut ja liikevaihto voivat kuvata markkinoiden kokoa sekä tavaroiden luonnetta. Jotta vuosikertomusta voidaan pitää merkittävänä näyttönä, hakijan tulee pystyä kertomaan koko markkinoiden koko. Näin luvut ovat vertailukelpoisia. Sellaiset tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset, jotka ottavat kantaa nimenomaan laajalti tunnettuuteen, kelpaavat myös näytöksi tavaramerkin tunnettuudesta. Ratkaisut ja päätökset eivät velvoita virastoa kuitenkaan noudattamaan niitä, mutta tosiasiaa niillä saattaa olla suurikin painoarvo. (PRH, 2008.)

4.3 Hakemusprosessi

Kun materiaali tunnettuuden todistamiseksi on kerätty, alkaa varsinainen hakemusprosessi. Ennen kuin virasto aloittaa hakemuksen käsittelyn, hakijan on maksettava hakemusmaksu. Kaikki materiaali, joka toimitetaan hakemuksen yhteydessä, on julkista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999). Jos virasto katsoo tarvitsevansa lisäselvitystä, se ilmoittaa siitä hakijalle kirjeitse. Lisäselvitys on mahdollista toimittaa kahdeksan viikon kuluessa viraston pyynnöstä. Perustellusta syystä voidaan myöntää kahdeksan viikon lisäaika. Jos lisäselvitystä ei toimiteta määräaikaan mennessä, virasto käsittelee hakemuksen aikaisemmin toimitetun materiaalin pohjalta. Hakija voi muuttaa hakemusta tavaroiden ja palveluiden sekä kohderyhmän osalta milloin tahansa hakemuksen vireilläoloaikana. Kun virasto on tehnyt päätöksensä, siitä ilmoitetaan hakijalle. Mikäli päätös on kielteinen, virasto antaa siitä hakijalle perustellun ilmoituksen. Hakijalla ei ole valitusoikeutta tuomioistuimeen tai muuhun riippumattomaan lainkäyttöelimeen, mutta tämä voi saattaa asian uudelleen viraston käsiteltäväksi. Mikäli merkki taas hyväksytään, hakijaa pyydetään ilmoituksen ohessa maksamaan merkintämaksu. Kun merkintämaksu on maksettu, tavaramerkki merkitään luetteloon ja kuulutetaan lisäksi Tavaramerkkilehdessä. Tässä lehdessä kuulutetaan myös kaikki ns. normaali tavaramerkit. Täten uusien rekisteröintien sekä luetteloon merkittyjen tavaramerkkien samanaikainen seuraaminen on helpompaa. Tämän jälkeen hakijalle toimitetaan ote luettelosta. Jos maksua ei

suoriteta, hakemus raukeaa eikä sitä näin ollen merkitä luetteloon. (PRH, 2008.) Kohdassa 4.6. käsitellään hakemusprosessi esimerkkicasen avulla.

Luettelomerkintä on voimassa luetteloon merkitsemispäivästä viisi vuotta, jonka jälkeen se on mahdollista uusida toimittamalla näyttöä siitä, että tavaramerkki nauttii edelleen laajaa tunnettua. Mikäli merkintä uusitaan, se on jälleen voimassa viisi vuotta. Merkinnän voi uusida niin monta kertaa kuin haluaa ja jokaisella kerralla on toimitettava näyttö erikseen. Tosin näytöksi saattaa riittää suppeampi näyttö kuin aikaisemmalla kerralla. Uudistushakemuksen voi jättää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen merkinnän erääntymispäivää ja viimeistään kuusi kuukautta erääntymispäivän jälkeen. Uudistushakemuksen yhteydessä merkintää voidaan laajentaa esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden sekä kohderyhmän osalta, sillä uudistamismaksu on sama kuin hakemusmaksu ja näin ollen olisi sama asia, jos tavaramerkkiä haettaisiin uudelleen luetteloon. Kuka tahansa voi pyytää tavaramerkkiä poistettavaksi luettelosta joko kokonaan tai vain osittain, mikäli tavaramerkki on otettu luetteloon vastoin tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin edellytyksiä tai sen tunnettuus ei enää täytä säännöksen edellytyksiä. Tavaramerkkiä koskevasta poistamispyynnöstä tehdään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Pyyntö on oltava perusteltu, miksi tavaramerkki tulisi poistaa ja samassa yhteydessä on maksettava poistamispyyntömaksu.

4.4 Maksut

Ennen kuin hakemus tulee vireille, on maksettava hakemusmaksu. Hakemusmaksusta liitetään kuitti itse hakemukseen. Kun merkki hyväksytään, on maksettava merkintämaksu, jonka jälkeen merkki lisätään luetteloon. Luetteloon hakeminen maksaa kokonaisuudessaan 2 500 euroa. Työryhmä oli ehdotuksessaan (ks. kohta 3.5.4.) sitä mieltä, että ko. summan olisi oltava samaa luokkaa kuin mitä se on kaikki luokat kattavassa rekisteröinnissä, mikä on 2 895 euroa. Maksut eroavat kuitenkin toisistaan melko paljon. Luetteloa koskevat maksut (sis. ALV 22 %) on lueteltu seuraavalla sivulla.

Hakemusmaksu	1700 €
Luetteloon merkintämaksu	800 €
Uudistusmaksu	2500 €
Uudistuksen viivästysmaksu	400 €
Ote luettelosta	30 €
Muutosmerkintä	50 €
Poistamispyyntö	500 €

4.5 Tilanne tällä hetkellä

Suomi on Euroopan Unionin ensimmäinen jäsenmaa, jossa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä suojataan omalla rekisterillä. 28.7.2008 mennessä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon on jätetty yhteensä 68 hakemusta (PRH, 2008). Hakijoiden joukkoon kuuluu suurimmaksi osaksi vähittäiskaupan alalla toimivia yrityksiä. Joillakin tavaramerkin haltijoilla on jopa useampi tavaramerkki haettavana. Näitä yrityksiä ovat mm. Kesko Oyj, Nokia Corporation, Finlayson Oy, MTV Oy, Oy Karl Fazer Ab, Valio Oy, Marimekko Oyj sekä Itella Oyj. (PRH, 2008.) Edellä mainittuun päivämäärään mennessä vasta kuusi tavaramerkkiä on hyväksytty, joten vielä on vaikea arvioida PRH:n linjauksia tunnettuuden määrittämisen suhteen. Hakemusvaihe vie alussa kauemmin aikaa, sillä Patentti- ja rekisterihallituksen apulaistoimistopäällikkö Hilkka Niemivuon mukaan nyt on kyseessä linjan luominen hyväksymiselle (Taloussanomien, 2007). Kun tavaramerkki on hyväksytty, hakemukseen sekä sen oheismateriaaliin voi kuka tahansa tutustua sopimalla siitä etukäteen PRH:n kanssa. He hakevat materiaalin arkistosta, jonka jälkeen se tarkistutetaan vielä päivystävällä lakimiehellä. Tämä tehdään sen vuoksi, ettei mitään salaista tietoa ole materiaalin joukossa. Itse olen tutustunut kaikkien 28.7.2008 mennessä tavarahyväksytyjen merkkien hakemusmateriaaleihin. Nämä hyväksytyt merkit ovat PAULIG, KOFF, TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (KUVIO), PIRKKA, NOKIA ja OLVI. Liitteessä 1 olen koonnut taulukkomuotoon oleellimmat seikat hakemuksista. Taulukosta voi olla hyötyä esimerkiksi asiamiehille, jotka tekevät hakemuksia luetteloon. Taulukosta he voivat katsoa esimerkiksi mitä aineistoa tunnettuuden todistamiseksi muut ovat toimittaneet, onko PRH vaatinut jotakin lisäselvitystä sekä muita seikkoja, jotka olisi hyvä ottaa huomioon hakemusta laadittaessa. Esimerkiksi tutkimusten osalta PRH joutui pyytämään lisäselvitystä lähes kaikissa tapauksissa, sillä tutkimukset oli toimitettu vaillinaisina. Silloin niiden luotettavuutta ei voida arvioida. Vaikka taulukossa on vain kuuden tavaramerkin hakemustietoja, niistä saa paljon vinkkejä. Harva asiamies varmasti käy PRH:ssa tutkimassa ja vertailemassa luetteloon hyväksytyjen tavaramerkkien aineistoja, sillä se vie paljon aikaa. Tästä taulukosta saa tietoja hyvin nopeasti. Lisäksi työn lopussa on esimerkkeinä kahden tavaramerkin hakemuskirjeet (liite

3: KOFF; liite 4: NOKIA). Seuraavassa kohdassa käyn läpi vaihe vaiheelta, miten luetteloon hakeminen käytännössä etenee. Esimerkkinä käytän luetteloon hyväksytyyn PAULIG-sanamerkin hakemusta.

4.6 Hakemisprosessi käytännössä: Case Paulig

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, tällä hetkellä luetteloon on hyväksytty ainoastaan kuusi tavaramerkkiä, joista yksi on Paulig. Paulig-sanamerkki on rekisteröity Suomessa (rek.nro 201050) vuonna 1996 luokissa 29 ja 30. Haettaessa Paulig-merkkiä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, Oy Gustav Paulig Ab:n asiamiehenä toimi Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n asiamies Petteri Häkkänen. PRH vastaanotti hakemuksen 15.8.2007. Hakemuspäiväksi merkitään se päivä, jolloin PRH vastaanottaa hakemuksen. Samalla hakemukselle annetaan myös hakemusnumero.

PRH:n internetsivuilta löytyvä hakemus pohja oli tässä tapauksessa täytetty niin, että siitä ilmeni hakijan ja asiamiehen yhteystiedot, haettavan tavaramerkin nimi, tavaraluokka sekä 1700 euron suuruisen hakemusmaksun suoritus. Täytetty lomake on tämän työn liitteenä (liite 2). Hakemuslomakkeessa olisi halutessaan voinut vielä mainita tavaramerkkiä koskevia huomautuksia ja vaatimuksia sekä tavaramerkin kohderyhmän. Kohderyhmä merkitään, jos hakija katsoo, että tavaramerkin tunnettuus on rajoittunut tiettyyn kohderyhmään. Mikäli kohderyhmää ei mainita, PRH katsoo, että kohderyhmänä ovat kaikki suomalaiset. Paulig-tapauksessa kohderyhmänä on siis kaikki suomalaiset, sillä kohderyhmää ei ole mainittu hakemuksessa. Kyseiseen hakemukseen oli lisäksi liitetty myös selvitys tunnettuudesta, josta seuraavassa kappaleessa tarkemmin.

Tunnettuuden selvityksessä hakijan asiamies oli laatinut kirjeen, jossa hän toi esille ne asiat, joiden avulla voidaan näyttää toteen, että tavaramerkki nauttii laajaa tunnettua. Kirjeessään asiamies kertoi lyhyesti Oy Gustav Paulig Ab:n toiminnasta ja sen laajuudesta sekä yrityksen historiasta. Lisäksi asiamies mainitsi markkinaosuuden prosenteissa sekä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon. Asiamies totesi myös, että Paulig-merkin laajan ja pitkäkestoisin käytön ansiosta kuluttajat yhdistävät tavaramerkin samaan valmistajaan ja että todellisuudessa tavaramerkki on kaikkien suomalaisten tuntema. Todistaakseen edellä mainitut asiat hakija on liittänyt hakemukseen kolme liitettä. Ensimmäinen liite oli jäljennös Markkinointi ja Mainonta -lehden julkaisemasta Taloustutkimuksen vuosittain tekemästä tutkimuksesta Suomen arvostetuimmista tavaramerkeistä. Tämä tutkimus on vuodelta 2006 ja se osoittaa Paulig-merkin olevan sijalla 25. Toisena liitteenä oli jäljennös tilastosta, joka osoittaa tavaramerkin markkinaosuuden vuonna 2003. Kolmantena liitteenä oli otteita Oy Gustav Paulig Ab:n 125.

juhluvuoden historiikista. Näillä todistettiin tavaramerkin käytön laajuutta ja kestoja sekä merkin näkyvyyttä Suomessa. Lopussa asiamies viittaa vielä EY-tuomioistuimen Chevy-ratkaisuun, josta käy ilmi, että merkittävän osan kohderyhmästä on tunnettava tavaramerkki, jotta merkki voidaan katsoa laajalti tunnetuksi. Lisäksi tuomioistuin on todennut, että edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat. Kyseinen Chevy-ratkaisu on käsitelty tarkemmin tässä työssä kohdassa 3.4. Tässä kappaleessa on käsitelty pääkohdat asiamiehen kirjoittamasta kirjeestä.

Noin viikkoa myöhemmin varsinaisen hakemuksen jättöpäivästä, PRH vastaanotti hakijan asiamieheltä täydennyksen hakemukseen. Kirjeeseen oli liitetty laajalti tunnettuuden todistamiseksi viisi liitettä, jotka olivat:

- 1) materiaalia mainonnan ja sen laajuuden todistamiseksi
- 2) vuoden 2006 vuosikertomus, josta ilmenee toiminnan ja mainonnan laajuus
- 3) tilastoja vuosilta 2005–2007, joista ilmenee Paulig-kahvien markkinaosuus
- 4) raportin osa, josta ilmenee euromääräisenä markkinointipanostuksen osuus verrattuna muihin kahvia markkinoiviin yrityksiin sekä
- 5) jäljennös vuonna 2004 tehdystä tutkimuksesta, jossa ilmeni mm. se, että 97 % ihmisistä vastaa kahvi, kun heiltä kysytään, mitä heille tulee mieleen sanasta Paulig. Näiden sekä varsinaisen hakemuksen yhteydessä toimitettujen liitteiden perusteella PRH:n tuli arvioida, onko tavaramerkki laajalti tunnettu ja tuleeko se näin ollen merkitä luetteloon.

Edellä käsitellyissä kirjeissä (varsinainen hakemus + täydennys) minulle jäi ulkopuolisena lukijana hieman epäselväksi, pyrkikö asiamies todistamaan tavaramerkin laajalti tunnettuutta vai merkin vakiintumista. Tämä sen vuoksi, että asiamies käyttää molemmissa kirjeissä liitteistä nimitystä ”vakiintumisaineisto”. Vakiintunut ja laajalti tunnettu tavaramerkkihän ovat eri asioita vaikka ne joissain tapauksissa liittyvätkin läheisesti toisiinsa. Esimerkiksi arvioitaessa laajalti tunnettuutta voidaan hyvin käyttää samanlaisia tai –kaltaisia keinoja kuin vakiintuneisuutta määriteltäessä. Tässä tapauksessa tosin on täysin selvää, että päämääränä oli saada tavaramerkki merkityksi luetteloon eli todistaa tavaramerkin laajalti tunnettuus. Asiamies käytti täydennyksikirjeessään myös ilmaisua ”sana PAULIG on vakiintunut Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi”. Täten voidaan siis tulkita, että asiamies todistaa tavaramerkin laajalti tunnettuuden merkin vakiintuneisuuden avulla. Vakiintumisaineiston sijaan sopiva ilmaisu olisi voinut olla esimerkiksi ”aineisto tavaramerkin laajalti tunnettuuden todistamiseksi” tai ”näyttö tavaramerkin laajalti tunnettuudesta”. Termien käyttö aiheuttaa mielestäni turhaa sekaannusta. Täten voitaisiin puhua vain laajalti tunnettuuden todistamisesta, jolloin puhuttaisiin juuri siitä asiasta, jota hakemus sekä myös itse luettelo koskee.

Runsas kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä PRH ilmoitti asiamiehelle kirjeitse, että tavaramerkki hyväksytään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Edellytyksenä oli kuitenkin 800 euron suuruisen merkintämaksun suorittaminen tiettyyn päivään mennessä. Mikäli maksua ei suoritettaisi eräpäivään mennessä, hakemus raukeaisi. Jo seuraavana päivänä asiamies maksoi merkintämaksun ja näin ollen tavaramerkki merkittäisiin seuraavaksi luetteloon. Hakemus hyväksyttiin luetteloon 14.12.2007. Asiamies maksoi merkintämaksun jo 22.11.2007 eli merkintämaksun suorittamisesta kului vielä kuukausi ennen kuin tavaramerkki merkittiin laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Merkinnän jälkeen PRH lähettää hakijalle otteen luettelosta, joka vastaa pitkälti tavaramerkkirekisteristä saatavaa otetta. Paulig-merkin otteesta ilmenee hakijan, asiamiehen sekä merkin tiedot. Otteen saa tilata kuka tahansa PRH:sta 30 euron maksua vastaan. Samat tiedot saa kuitenkin selville myös PRH:n internet-sivuilta löytyvästä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelosta, joka tosin ei ole yhtä virallisen näköinen, mutta se sisältää kaikki samat tiedot kuin virallinenkin ote. Aikaisemmin tässä työssä käsiteltiin termien sekavuutta nimenomaan suomenkielisissä käännöksissä. Tässä otteessa laajalti tunnetusta tavaramerkistä käytetään kuitenkin oikeaa, sanatarkkaa englanninkielistä käännöstä ”trademark with a reputation”.

5 Yhteenveto

Tavaramerkkien merkitys yritysten toiminnassa kasvaa koko ajan ja tavaramerkki on tärkeä osa suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Yritysten on osattava suojata tavaramerkkinsä markkina-alueillaan. Monella yrityksellä on jopa oma tavaramerkkistrategia. Myös pienemmät yritykset ovat yhä tietoisempia ja kiinnostuneempia suojausmahdollisuuksistaan. Rekisteröinnillä yritykset saavat yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä ja oikeuden kieltää muita käyttämästä samanlaisten tuotteiden yhteydessä samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkiä. Tavaramerkki on tärkeä osa liiketoimintaa, ja merkki rooli yrityksen toiminnassa kasvaa entisestään. Niiden avulla saadaan mm. kontakti kuluttajiin, edistetään markkinointia, luodaan brändejä sekä hankitaan markkinaosuuksia.

Kun merkki on laajalti tunnettu, hyväksikäytön riski kasvaa entisestään. Tällaisia merkkejä on siis tärkeää suojata vahvemmin kuin ns. normaaleja merkkejä. Tämän asian edistämiseksi Suomessa asetettiin työryhmä selvittämään, pitäisikö laajalti tunnettujen merkkiä suojata edistää ja mikä voisi olla paras keino tavoitteen saavuttamiseksi. Suomessa laajalti tunnettuja merkkejä koskee vain yksi kansallinen säännös. Muita säännöksiä voidaan johtaa Suomea koskevista kansainvälisistä sopimuksista. Kansainvälisten ja kansallisten säännösten pohjalta työryhmä teki perusteellisen ja tarkan selvityksen suojan kehittämisen tarpeellisuudesta. Työryhmän lopputuloksena oli laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustaminen.

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin ensin lyhyesti tavaramerkkeihin liittyvät perusasiat, minkä jälkeen paino oli laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauksessa Suomessa. Suojaukseen liittyvät säännökset käytiin läpi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Mukana oli myös käytännön esimerkkejä, esimerkiksi oikeustapauksia tunnettuuden määrittämisestä. Voimassa olevien säännösten käsittelyn jälkeen käytiin läpi työryhmän muistio, jossa selvitettiin suojan edistämisen tarpeellisuutta. Tämä muistio käytiin työssä tarkasti läpi, sillä se oli pohjana luettelon perustamiselle. Itse luetteloon ja sen toimintaan perehdyttiin opinnäytetyön loppupuolella. Luetteloon hakeminen käytiin läpi vaihe vaiheelta esimerkkicasen avulla. Lopuksi työn liitteeksi koottiin vielä taulukkomuotoon olennaisimmat seikat hyväksytyjen merkkiä hakemusmateriaaleista.

Luettelo on nyt toiminut noin vuoden ajan ja hakemuksia on jätetty runsaasti. 28.7.2008 mennessä luetteloon on hyväksytty kuusi hakemusta. Luettelon tarkoituksena on toimia apuvälineenä asiamiehille, tavaramerkin haltijoille, viranomaisille ja kaikille niille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä. Lisäksi luettelo helpottaa ja nopeuttaa näyttö-

aineiston toimittamista. Ennen se on ollut kallista, hankalaa ja aikaavievää. Emme vielä tiedä, muodostuuko luettelosta käytännössä sellainen kuin ajateltiin vai onko sen merkitys mahdollisesti laskenut tai kasvanut. Luettelolla ei tällä hetkellä ole oikeusvaikutuksia, mutta tulevaisuudessa näemme, muuttuuko asia. Voi hyvin olla, että merkinnällä tulee olemaan suurikin painoarvo esimerkiksi tuomioistuimessa tai vaikkapa rekisteröintiesteen muodostamisessa. Johtopäätöksiä näistä on vielä vaikea tehdä. Linjauksia voidaan arvioida kenties vasta useamman vuoden jälkeen. Tässä olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe jollekin, joka on kiinnostunut laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.

Lähteet

Cornish, W.R. 1996. Intellectual Property. Sweet & Maxwell. Lontoo.

Drockila, L. 1986. Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki.

Elinkeinoelämän keskusliitto 2007. Laajalti tunnettu vai rekisteröity tavaramerkki?. Luettavissa: www.ek.fi. Luettu 4.9.2007.

Haarmann, P-L. 2006. Immateriaalioikeus. Helsinki.

Hovi, P. 1994. Trade Mark – Tavaramerkki. Helsinki.

Interbrand 2007. The 100 Top Brands. Luettavissa: <http://www.interbrand.com>. Luettu: 9.2.2008.

Jokitaipale, P. Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja. Lakimies 1/2000, s. 85-110.

Laki24.fi 2008. Tavaramerkki: Erityinen tunnusmerkki. Luettavissa: <http://www.laki24.fi/imma-tavaramerkki-tavaramerkki.html>. Luettu: 2.2.2008.

Markkinointi & Mainonta 2007. Arvostetuimmat brändit. Luettavissa: <http://markkinointimainonta.talentum.com/pdf/brandit.pdf>. Luettu: 25.1.2008.

Mikkola, J. 2003. Well-known tavaramerkin haltijan suoja tavaramerkkioikeudessa ja oikeus vastaavaan domain-nimeen. Tutkielma. Lapin yliopisto.

Palm, J. 2002. Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja nro 233. Helsinki.

Patentti- ja rekisterihallituksen arkisto. Arkadiankatu 6 A, Helsinki.

Patentti- ja rekisterihallitus 2008a. Kansalliset tavaramerkkihakemukset ja Suomeen kohdistetut Madridin pöytäkirjan mukaiset rekisteröinnit vuosina 1995-2007. Luettavissa: <http://www.prh.fi>. Luettu: 9.2.2008.

Patentti- ja rekisterihallitus 2008b. Tavaramerkkietokanta. Luettavissa: <http://tavaramerkki.prh.fi>. Luettu: 26.1.2008.

Tavaramerkillä erottuvuutta. Tavaramerkki liiketoiminnassa –yleisopas. Luettavissa: <http://palveluverkko.prh.fi/tavaramerkkiopas/tavaramerkkiopas.pdf>. Luettu: 1.2.2008.

Patentti- ja rekisterihallitus 1998. Tavaramerkkiopas. Helsinki.

Salmi, H., Häkkänen, P., Oesch, R. & Tommila, M. 2001. Tavaramerkki. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki.

Tavaramerkin peruskurssi 10.10.2006. PRH. Luentomateriaali.

Tavaramerkkiasetus 1964/296.

Tavaramerkkidirektiivi 89/104/ETY.

Tavaramerkkilaki 1964/7.

Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus 43/1975.

WIPO 2008. www.wipo.org.

WIPO Joint Recommendation Concerning the Provisions on the Protection of Well-Known Marks. Luettavissa: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/. Luettu: 1.3.2008.

Merkki	PAULIG	PIRKKA
Asiamies	Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy	Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
Aikaisempi rekisteröinti	Sanamerkki PAULIG rek.nro 201050	ei mainittu
Tavaraluokka	Luokka 30: Kahvi	Luokka 16: Aikakauslehti Luokka 29: Elintarvikkeet Luokka 30: Elintarvikkeet Luokka 31: Elintarvikkeet Luokka 32: Alkoholittomat juomat
Liitteet	<ul style="list-style-type: none"> - Arvostetuimmat Brändit –listaus vuodelta 2006 - tilasto kahvin myyntiosuuksista v. 2003 - otteita historikista Täydennyksen yhteydessä toimitetut liitteet: <ul style="list-style-type: none"> - tiivistelmä ja esimerkkejä mainonnasta - vuosikertomus (v. 2006) - tilasto kahvin myyntiosuuksista v. 2005-2007 sekä raportti markkinointipanostuksesta euroissa - Taloustutkimuksen tutkimus. 	<ul style="list-style-type: none"> - tuloste, josta ilmenee PIRKAN tuoterhyvät - mediakortti, joka osoittaa PIRKKA-lehden levikin ja lukijamäärän - yhteenvetoja kuluttajatutkimuksista - Arvostetuimmat Brändit –listaus vuodelta 2006 - mediakortti - tulosteita kotisivuilta ja PIRKKA-lehden digiversion kotisivuilta Lisäselvityksen yhteydessä toimitetut liitteet: <ul style="list-style-type: none"> - tutkimusraportti tunnettuusraportista (v. 2008) sekä kysymyslista - levikkitodistus - Mediatutkimuksen tiedote.
Liitteillä todistettiin mm.	<ul style="list-style-type: none"> - mainonnan laajuutta ja mainontaa - toiminnan laajuutta - markkinointiosuus - markkinointipanostuksen laajuus euromääräisenä 	<ul style="list-style-type: none"> - tuotteiden tuoterhyvät - merkin käyttöä lehden ja sen internet-version tavaramerkkinä - toiminnan laajuutta - merkin tunnettuutta - merkin arvostusta
Kohderyhmä	Kaikki	Kaikki

	...PAULIG	...PIRKKA
Lukuja	<ul style="list-style-type: none"> - konsernin liikevaihto 260 milj. € (v. 2006) - markkinaosuus 60 % (v. 2007) - kahvimainonnan 982 000 €:sta Pauligin osuus 59,9 % - 97 % vastaa kahvi, kun kysytään, mitä tulee mieleen sanasta PAULIG - 25. sija Arvostetuimmat Brändit –tutkimuksessa 	<ul style="list-style-type: none"> - K-ryhmän (=1066 kauppaa) osuus päivittäistavaroiden vähittäiskaupasta 33.5 % (v. -07) - jo v. 1997 70 % suomalaisista käytti PIRKKA-tuotteita. - merkin tunnettuus yli 90 % useita vuosia - sija 65. Arvostetuimmat Brändit –tutkimuksessa - PIRKKA-tuotteita yli 1500
Muita perusteluja/tietoja/huomioita	<ul style="list-style-type: none"> - tietoa yrityksestä - viittaus Chevy-ratkaisuun - tunnettuus saavutettu laajan ja pitkäkestoisien käytön kautta - tosiasiasa kaikkien suomalaisten tuntema merkki - hakemusta täydennetty 	<ul style="list-style-type: none"> - PIRKKA-lehden levikki 1 428 332 taloutta, lukijoita v. 2007 jo 2 612 000 - kokonaistunnettuus 94 % v. 2006 - merkin tuntee autetusti 99 % - taustaa PIRKKA-tuotteista ja yrityksestä - PIRKKA-tuotteita myydään kaikissa K-kaupoissa - suomen tunnetuin kaupan oma tuotemerkki - tunnettuus saavutettu laajan ja pitkäkestoisien käytön kautta
Lisäselvityspyyntö	-	<ul style="list-style-type: none"> - markkinatutkimuksen toimittaminen kokonaisuudessaan - aikakauslehden levikitodistus
Käsitteilyaika	4 kk	9,5 kk
Merkki	OLVI	KOFF
Asiamies	Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy	ei asiamiestä
Aikaisempi rekisteröinti	ei mainittu	sanamerkki KOFF luokassa 32
Tavaraluokka	Luokka 32: Oluet	Luokka 32: Oluet

	...OLVI	...KOFF
Liitteet	<ul style="list-style-type: none"> - tunnettuustutkimus - esimerkkejä televisiomainonnasta vuodelta 2007 - vuosikatsaus vuodelta 2003 - tuloste yhtiön kotisivuilta - tunnettuustutkimus (täydennyksen yhteydessä) - OLVI-brändi –taulukko (lisäselvityksen yhteydessä) - vuosikatsaus (v. 2006) tilinpäätösasiakirjojen muodossa 	<ul style="list-style-type: none"> - taulukko mainontaan panostamisesta - esimerkkejä televisio- ja lehtimainonnasta sekä ulkomainontakampanjoista - mainoksia festivaaleilta ja tapahtumista - esimerkkejä sponsoroineista ja tapahtumista, joissa KOFF on ollut mukana / joita KOFF on järjestänyt - muita näkyvyyttä todistavia esimerkkejä - kuvia erilaisista ajoneuvoista - KOFF-kalenteri - tutkimusotteita tunnettuudesta
Liitteillä todistettiin mm.	<ul style="list-style-type: none"> - merkin tunnettuutta - markkinoinnin laajuutta ja merkin näkyvyyttä medioissa - toiminnan ja markkinointipanostusten laajuutta - avainlukuja - markkina- ja brändiarvoja 	<ul style="list-style-type: none"> - KOFFin mainonnan osuus (euroissa ja prosentteina) verrattuna kaikkeen olutmainontaan markkinoilla - mainonnan laajuutta televisiossa, ulkomainontakampanjoissa ja lehdissä - merkin näkyvyyttä - sponsoroiminnan laajuutta
Kohderyhmä	Kaikki	Kaikki
Lukuja	<ul style="list-style-type: none"> - konsernin liikevaihto 107,3 milj. (v. -06) - tuotteiden markkinointipanostukset 0,5 milj. € (-07), 0,45 milj. € (-06), 0,85 milj. € (-05), 2,4 milj. € (-04), 2 milj. € (-03) - 20 % Alkon olutkaupasta OLVI-tuotteita - mieto OLVI-alueella 63 %:n markkinaosuus päivittäistavarakaupassa - keskimäärin 77 %:n tunnettuus kohderyhmässä - tuoreen, liitteenä olevan tunnettuustutkimuksen mukaan merkki nauttii 100 % autettua tunnettuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - markkinajohtaja 26,3 %:n osuudella (v. 2007) - markkinointipanostus 694 000 € (v. 2006) - KOFFin osuus oluttuoteryhmän mainonnasta 21,8 % - SpåraKOFF-raitovaunu kuljettaa päiväkierroksillaan yli 10 000 asiakasta - markkinoinnillinen kohderyhmä 18-65 -vuotiaat olutta juovat henkilöt - 23 %:lle olutmerkeistä ensimmäisenä mieleen tulee KOFF - spontaani tunnettuus 84 %, autettu 99 % - yhdeksän kymmenestä tunnistaa KOFFin riippumatta siitä, juovatko he olutta vai eivät - maantieteellisesti jaoteltuna tunnettuus vaihtelee 83 %:n ja 89 %:n välillä

	...OLVI	...KOFF
Muita perusteluja/tietoja/huomioita	<ul style="list-style-type: none"> - tietoa yrityksestä ja tuotteista - tunnettuus saavutettu laajan ja pitkäkestoisen käytön kautta - viittaus Chevy-ratkaisuun - merkkiä käytetty erittäin intensiivisesti ja valtakunnallisesti - hakemusta täydennetty - tavaramerkkiluetteloa supistettu poistamalla virvoitusjuomat luokasta 32 	<ul style="list-style-type: none"> - mainonta jättänyt kansan keskuuteen sloganeita - mainonnassa käytetty tunnettuja henkilöitä - muutkin kuin Sinebrykoff käyttäneet KOFFia mainonnassaan - kaikki Alkot sekä käytännössä kaikki myyntiluvan saaneet vähittäiskaupat, kioskit ja huoltoasemat myyvät KOFF-olutta - sponsoritoiminta laajaa - useiden yhteistyökumppaneiden ajoneuvot maalattu tai teipattu KOFFin mainoksilla
Lisäselvityspyyntö	<ul style="list-style-type: none"> - lisänäyttöä merkin tunnettuudesta virvoitusjuomien yhteydessä, koska hakemuksessa todistettiin tunnettuutta vain oluen tavaramerkkinä - kohderyhmän yksilöinti - tutkimusten toimittaminen kokonaisina - yksi tutkimus luettavampaan muotoon, ”mikä sallii lukemisen” - todistuksia markkinoitiin käytetyistä rahamääräisistä panostuksista - tuoreempi vuosikatsaus (toimitettu v. 2003) 	<ul style="list-style-type: none"> - kohderyhmän vahvistaminen - tutkimusten toimittaminen kokonaisuudessaan
Käsittelyaika	9,5 kk	9,5 kk

Merkki	TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (kuvio)	NOKIA
Asiamies	Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy	Benjon Oy
Aikaisempi rekisteröinti	<ul style="list-style-type: none"> - TAFFEL-sanamerkki rekisteröity v. 1994 - TAFFEL-tuotteilla useita eri rekisteröintejä, vanhin haettu jo vuonna 1961 (TAFTEL CHIPS –kuvio) 	mainittu rekisteröinnit kaikissa maissa

	...TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (kuvio)	...NOKIA
Tavaraluokka	Luokka 29: Perunalastut, maustetut perunalastut, juustosnacksit, suolapalat, suolapähkinät Luokka 30: popcorn-tuotteet, pasta-snacksit	Luokka 9: Matka- ja älypuhelimet sekä niiden osat ja tarvikkeet Luokka 35: Matka- ja älypuheliimiin liittyvä vähittäiskauppa Luokka 37: Matka- ja älypuheliimiin liittyvä huolto-, korjaus- ja asennuspalvelu Luokka 42: Matka- ja älypuheliimiin liittyvä tieteellinen tutkimus
Liitteet	<ul style="list-style-type: none"> - taulukko snacks-tuotteiden markkinaosuuksista vuosina 2000-2007 - kuvia TAFFEL-tuotteiden näkyvyydestä myyntipisteissä - yhteenveto snacks-tuotteiden tavaramerkkien tunnettuustutkimuksesta - markkinatutkimuksia (2 kpl) - tuloste internetsivulta osoittamaan internetmarkkinointia - esimerkkejä TAFFEL-tuotteiden mainonnasta painetuissa medioissa - näytteitä tv- ja radiomainoksista cd-levyllä - muutaman kampanjan julkaisulistat 	<ul style="list-style-type: none"> - todisteita tuotteiden ja palveluiden käytöstä - lisätietoa Nokian tarjoamista palveluista - lisätietoa tutkimuksiin osallistumisista esim. yhteistyö korkeakoulun laboratorioiden kanssa - lisätietoa, miten Nokia on mukana koulutuksessa ja erilaisissa urheilu- ja kulttuuritapahtumissa - tunnettuusasteen näyttö - listaus viranomaisista, jotka ovat katsoneet, että NOKIA on hyvin tunnettu - uutinen brändin vahvuudesta - lehdistötiedotteita ja lehtiartikkeleita - merkin rekisteröinnit maailmanlaajuisesti - myyntitilastoja - tunnettuustutkimuksia - lisäselvityspyynnön yhteydessä lisäliitteitä - kaikki toimitetut liitteet ilmenevät hakemuskirjeestä, joka on tämän työn liitteenä (liite xx)
Liitteillä todistettiin mm.	<ul style="list-style-type: none"> - markkinaosuudet vuosina 2000-2007 - merkin tunnettuutta - TAFFEL-merkin näkyvyyttä - mainostamispainostuksia - miten TAFFEL-tavaramerkkiä käytetään markkinoinnissa - mainonnan laajuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - merkin käyttöä tavaraluettelossa mainittujen tuotteiden ja palveluiden yhteydessä - hyvin tunnettuutta maailmanlaajuisesti - brändin vahvuutta - yrityksen arvokkuutta
Kohderyhmä	15-44 -vuotiaat suomalaiset	Kaikki

<p>Lukuja</p>	<p>... TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (kuvio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - lähes joka toinen ostettu snacks-tuote on TAFFEL-tuote - TAFFEL ollut snacks-tuotteiden tunnuksena jo vuodesta 1970 - vuoden 2007 markkinaosuus 45 % - yli 30 vuoden jatkuva käyttö - mainospanostukset n. 750 000 - 1 000 000 €/vuosi - spontaani tunnettuus 53 % - kokonaistunnettuus 88 % - 96 % tutkituista tunsi ja oli ostanut TAFFEL snacks-tuotteita 	<p>...NOKIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - omia lippulaivamyymälöitä jo 4, lähiaikoina perustetaan vielä 18 uutta ympäri maailmaa - tunnettuuden aste lähes 100 % - NOKIA-matkapuhelimia on mobiiliverkoissa 87 % - liikevaihto 12,6 mrd. € - markkinajohtaja, markkinaosuus 38 % (v. 2007) - merkin arvo n. 25 mrd. € - maailman viidenneksi arvokkain merkki - markkina-arvoltaan yritys on maailman kymmenen suurimman joukossa
<p>Muita perusteluja/tietoja/huomioita</p>	<ul style="list-style-type: none"> - viittaus aineistoon, jonka perusteella PRH on vuonna 1992 todennut TAFFEL-sanamerkin vakiintuneeksi ja laajalti tunnetuksi Suomessa - TAFFEL-tuotteita myydään lähes joka paikassa, jossa snacks-tuotteet kuuluvat valikoimaan - TAFFEL-kuviomerkki esiintyy kaikissa TAFFEL-tuotepakkauksissa - TAFFEL-tavamerkki tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesti laajalti tunnettu - markkinointipanostuksilla saavutetaan huomattava näkyvyys - mielletään markkinajohtajaksi - tavaraluotteloa supistettu - rajattu kohderyhmä - PRH:n tekemän tavaramerkkiluokituksen hyväksyminen - kohderyhmän yksilöinti - tutkimusraporttien toimittaminen kokonaisina - taulukko markkinaosuuksista kokonaisena 	<ul style="list-style-type: none"> - NOKIA-matkapuhelin vuoden suomalainen tuote - taustaa yrityksestä ja merkistä - merkkitoukkuja puolustettu menestyksekkäästi sekä Suomessa että ulkomailla
<p>PRH:n Lisäselvityspyynnö</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PRH:n tekemän tavaramerkkiluokituksen hyväksyminen - kohderyhmän yksilöinti - tutkimusraporttien toimittaminen kokonaisina - taulukko markkinaosuuksista kokonaisena 	<ul style="list-style-type: none"> - selvitys merkin tunnettuudesta, sillä hakemuksen yhteydessä ei toimitettu mitään näyttöä (asiamies mainitsi hakemuksessa, että näyttö tullaan toimittamaan jälkikäteen)
<p>Käsittelyaika</p>	<p>10,5 kk</p>	<p>10 kk</p>

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Tavaramerkki- ja malliinaja

Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI
Postiosoite: PL 1170, 00101 HELSINKI
Puhelin: (09) 6939 5855
Faksi: (09) 6939 5328
Pankkitilit: Nordea 166030-111131
OKO 500001-20378368
Sampo 800015-47908

*Hakemus merkin merkitsemisestä laajalti
tunnettujen tavaramerkkien luetteloon*

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUS

15.08.2007

YASTAANOTETTU

1. Hakijan nimi
Oy Gustav Paulig Ab

L2007001

Y-tunnus
0835291-6

2. Hakijan osoite ja puhelinnumero
PL 15
00981 HELSINKI
p. 09-31981

3. Asiamiehen nimi
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
AA Petteri Häkkänen

Y-tunnus
1109210-7

4. Asiamiehen osoite ja puhelinnumero
Fredrikinkatu 51-53 B, 00100 Helsinki
p. 09-25 300 600, f. 09-694 4352

5. Laajalti tunnettu tavaramerkki
PAULIG

6. Merkkiä koskevat huomautukset ja vaatimukset

7. Tavara- ja/tai palvelulaji
Luokka

Kahvi/
Lk 30

8. Kohderyhmä

Lirte2. Case PAULIG: täytetty hakemuslomake

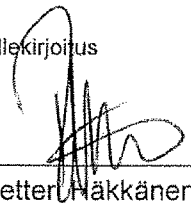
Liitteet

<input checked="" type="checkbox"/> 9. Selvitys tunnettuudesta	<input type="checkbox"/> 10. Valtakirja YVK-1595	<input type="checkbox"/> 11. Merkin kuvat
12. Hakemusmaksu ^{3/260953/} 1.700 _{ph} euroa	<input type="checkbox"/> tilille	<input checked="" type="checkbox"/> kassaan

Päiväys

Allekirjoitus

Helsinki, 15.8.2007


Petteri Häkkänen

(paikka ja aika)

(hakijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi sekä allekirjoitus)



SINEBRYCHOFF

C A R L S B E R G B R E W E R I E S

KOFF®

SELVITYS TAVARAMERKIN LAAJASTA TUNNETTUUDESTA

Yleistä

KOFFia on juotu jo 50 vuotta. Oy Sinebrychoff Ab haki KOFF-sanamerkillä tavaramerkki-
rekisteröinnin 18.6.1957 (luokassa 32). KOFF-olut oli lanseerattu markkinoille saman
vuoden alussa.

Markkinaosuus

Keskioluen vapautuessa 1969 KOFF oli eniten myyty keskiolutmerkki päivittäistavarakau-
passa. Myös kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana KOFF on ollut
päivittäistavarakaupoissa selkeä markkinajohtaja 26,3 prosentin markkinaosuudella. Alu-
eittain markkinaosuudet vaihtelevat Suomessa 24,3 ja 30,3 prosentin välillä.

Mainoskampanjat

KOFF on ollut viimeisten kahden vuosikymmenen ajan eniten mainostettu olutmerkki
Suomessa (katso liite 1: keltainen väri osoittaa olutmainontaan yhteensä käytetyn raha-
määrän, ja eri merkkin kohdalla ilmoitetaan prosenttiosuus tuosta rahamäärästä). Vuon-
na 2006 KOFFin osuus oluttuoteryhmän mainonnasta oli TNS-Gallup Mediantelligencen
tutkimuksen mukaan 21,8 prosenttia. KOFFin mediamainontaan käytetty kilpailevien
merkkien kanssa vertailukelpoinen mainospanostus vuonna 2006 oli 694 000 euroa. Vaik-
ka KOFFin päämedia onkin kautta aikojen ollut televisio (katso liite 2), jolla saavutetaan
tehokkaimmin suurin osa väestöstä, ovat myös laajamittaiset ulkomainontakampanjat
(katso liite 3) tehneet KOFFia tunnetuksi ympäri Suomea ja jättäneet kansan keskuuteen
monia sloganeita.


SINEBRYCHOFF

C A R L S B E R G B R E W E R I E S

KOFFin televisio- ja elokuvamainonnassa käytettiin alkuvuosina tunnettuja henkilöitä (esimerkiksi Tauno Palo, katso [liite 4](#)). Myöhemmin tunnettuja henkilöitä (muun muassa Riki Sorsa) on esiintynyt KOFFin lehtimainonnassa. Lehtimainonnan esimerkkejä löytyy [liitteestä 5](#). Myös muut yritykset kuin Sinebrychoff ovat käyttäneet KOFF-olutta omassa mainonnassaan – tästä esimerkkejä [liitteessä 6](#).

Festivaalit ja tapahtumat

KOFF on toiminut **Helsingin Juhlaviikkojen** sponsorina ja ollut vuosittaisen **Art Goes Kapakka** –tapahtuman merkittävä kehittäjä. Art Goes Kapakka -tapahtumaa vietetään vuosittain lukuisissa Helsingin ravintoloissa kulttuurin ja taiteen merkeissä. Vuonna 2003 tapahtuman yhteydessä näkyvillä oli neljän tunnetun kuvataiteilijan näkemys KOFF-pullostasta ja itse tapahtumasta (katso [liite 7](#)).

KOFF on ollut vahvasti esillä monilla Suomen suurimmista **kesäfestareista**, joista esimerkkeinä Seinäjoen Tangomarkkinat, Raumanmeren juhannus, Ruisrock, Pori Jazz, Ankkarock ja Ahvenanmaan Åland Rockoff (katso kuvia kesän 2007 tapahtumista [liitteestä 8](#)). KOFFin sponsoroimana on myös tuotu Suomeen esiintymään rock- ja populaarimusiikin suuria nimiä, muun muassa **Rolling Stones** (osittain KOFFin sponsoroimana) ja **Offspring**. KOFF oli mukana, kun **Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro** pitivät vuonna 1993 Senaatintorilla legendaarisen konserttinsa 70 000 ihmiselle (katso [liite 9](#)). Elokuussa 2003 KOFF toi **Foo Fighters** -yhtyeen Suomeen klubikeikalle Tavastialle. Vuoden 2004 elokuussa KOFF-esiintyjänä Tavastialla oli vuorostaan maailmankuulu hip hop –tähti **50 Cent**. Sekä Foo Fighters että 50 Cent esiintyivät KOFFin sponsoroimina ensimmäistä kertaa Suomessa. KOFF järjestää edelleen säännöllisesti konsertteja "**KOFF 1st Warning**" -konseptin alla yhteistyössä legendaarisen Tavastia-klubin kanssa (katso [liite 10](#)). Viimeksi 26.7.2007 lavalle astui Iso-Britanniassa stadion-luokan yhtye **Stereophonics**.

Muu näkyvyys

Suomen maanteitä ja katuja kiertää tavarankuljetus- ja juomalaittehuoltotehtävissä päivittäin noin 40 rekka-autoa, 160 jakeluautoa ja 30 pakettiautoa, jotka on näkyvästi teipattu KOFF-logoilla. KOFF-olutta myyvät kaikki Alkon myymälät ja käytännöllisesti katsoen kaikki keskioluen myyntiluvan saaneet vähittäiskaupat, kioskit ja huoltoasemat.


SINEBRYCHOFF

CARLSBERG BREWERIES

Vuosien varrella KOFF on ollut mukana sponsoroimassa eri urheilulajeja. Lajeista näkyvin lienee valtakunnan ykköslaji jääkiekko, jossa muun muassa **KOFFin Parhaat Paikat** – kisa MTV3:n Hockey Night – jääkiekkolähetyksissä (vuodesta 2003 lähtien) on jääkiekko-piireissä jo käsite. Pitkäjänteisintä sponsoriyhteistyötä KOFF on tehnyt vuosittain laajasti mediassa näkyvän **Helsingin IFK:n** kanssa, johon KOFF onkin jo pidemmän aikaa yhdistetty vahvasti. HIFK:n pelaajat ovat kantaneet KOFFin paitoja vuodesta 1989. Nykypäivänä KOFFin "talliin" kuuluu jo lukuisia SM-liigajoukkueita, kuten **TPS, Ilves, Blues, Ässät** ja **HPK**.

KOFFin panimohevokset ja valjakko (katso [liite 11](#)) ovat osallistuneet kautta vuosien erilaisiin tapahtumiin tuoden niihin tuulahduksen pitkistä panimoperinteistä ja tehden olutmerkkiä tunnetuksi. Keskioluen vapautumisen aikoihin vuonna 1969 suomenhevokset olivat kiertueella erilaisissa tapahtumissa ja myymäläpromootioissa. Myöhemmin suomenhevosien tilalle tulivat jyllanninhevokset, jotka vielä 80- ja 90-lukujen taitteessa toimittivat oluttynnyreitä Helsingin keskeisille ravintoloille. 90-luvun puolivälistä alkaen KOFFin olutvaljakko on keskittynyt myynninedistämiseen ja PR-toimintaan osallistuen eri puolilla maata tapahtumiin (muun muassa Tangomarkkinat ja Kotkan Meripäivät) ja myymäläpromootioihin. Olutvaljakko on tuttu myös lukuisista KOFFin TV-mainoksista.

Ravintolavaunu **SpåraKOFF** on kieränyt Helsingin raitiotieverkossa kesäaikaan vuodesta 1995 alkaen. SpåraKOFF on ravintolaksi muutettu raitiovaunu, lajissaan ainoa. Kierros alkaa Rautatientorilta, Mikonkadulta. Yksi kierros kestää noin 40 minuuttia (katso reittikartta ohessa [liitteenä 12](#)). SpåraKOFF kuljettaa päiväkierroksillaan yli 10 000 asiakasta. Kesäsesongin ulkopuolella SpåraKOFF on tilausajossa – yksityistilaisuuksia järjestetään vuodessa kolmatta sataa.

Lisäksi KOFF on ollut sponsoroimassa muun muassa kiihdytysajokilpailuja ja museoveturi-toimintaa. Useiden yhteistyökumppaneiden ajoneuvot on maalattu tai teipattu KOFFin mainosin. Punainen paloauto vuosimallia 1930 American LaFrance lahjoitettiin KOFFin käyttöön vuonna 1994. Vuoden 2003 toukokuussa paloauto lahjoitettiin edelleen Vehoniemen automuseolle. KOFFin höyryveturi matkasi vuosina 1996-1999 ainakin Pori Jazzeille ja Kotkan Meripäiville. Erilaisista ajoneuvoista on kuvia [liitteenä 13](#).

Vuonna 1998 julkaistiin suuren suosion saavuttanut KOFF-kalenteri, josa esiintyi Janina Frostell (nykyisin Fry), eräs kansainvälisesti tunnetuimmista malleistamme (katso [liite 14](#)).



SINEBRYCHOFF

C A P L S B E R G B R E W E R I E S

Tunnettuus

KOFF on koko kansan olut. KOFF tunnetaan laajasti koko suomalaisen aikuisväestön (yli 18-vuotiaat) keskuudessa, mikä näkyy selvästi oheisista tutkimusotteista (katso [liite 15](#)). KOFFin markkinoinnillisen kohderyhmän muodostavat kaikki 18-65 -vuotiaat olutta juovat henkilöt.

Ensimmäisenä mieleen tulevana olutmerkkinä KOFFin mainitsee 23 prosenttia henkilöistä, jotka ainakin joskus juovat olutta (noin 70 prosenttia aikuisväestöstä juo olutta ainakin joskus). Spontaanisti KOFFin tuntee 84 prosenttia oluenjuojista ja autettuna 99 prosenttia. Koko aikuisväestöstä lähes yhdeksän kymmenestä tunnistaa KOFFin riippumatta siitä, juovatko he olutta vai eivät. Maantieteellisesti jaoteltuna KOFFin tunnistaa Suur-Helsingissä 89 prosenttia aikuisväestöstä, Etelä-Suomessa 87 prosenttia ja Keski- ja Pohjois-Suomessa kummassakin 83 prosenttia.

Yhteenveto

Edellä mainitun perusteella katsomme KOFF-tavaramerkin tulleen Suomalaisten keskuudessa niin tunnetuksi, että pyydämme kunnioittavasti sen merkitsemistä yleisesti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

14.9.2007

OY SINEBRYCHOFF AB



BENJON
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

18. 04. 2008

VASTAANOTETTU

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE

Tavaramerkkitoimisto

Asia: Hakijan perusteet laajalti tunnetun tavaramerkin hakemukselle
Hakemus Nro: L2007014

Merkki: NOKIA
Hakija: Nokia Corporation

Asiamies: Benjon Oy, Helsinki
Viitteemme: SFA1860

Viittaamme yllä mainittuun laajalti tunnetun tavaramerkin hakemukseen ja viraston 27.2.2008 antamaan tiedoksiintoon. Haluamme hakemuksen hyväksymisen puolesta esittää seuraavat todisteet ja perustelut;

1. Laajalti tunnettu merkki ja kohderyhmät

Katsomme, että NOKIA tavaramerkki on tullut Suomessa notorisesti laajalti tunnetuksi kaikkien kuluttajien keskuudessa hakijan merkinä. Pyydämme samalla, että perustelujemme liitteenä olevaa materiaalia tullaan käyttämään myös laajalti tunnetun tavaramerkin CONNECTING PEOPLE hakemuksen yhteydessä.

BENJON OY
Fredrikinkatu 55 A 6
FI-00100 Helsinki, Finland

Phone +358 (0)9 565 7940
Fax +358 (0)9 685 4944

benjon@benjon.fi
www.benjon.fi

Y-tunnus Y1024362-0 VAT FI 10243620
Domicile: Helsinki, Finland

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsen, Valtuutettu
edustaja Euroopan yhteistön tavaramerkkivirastossa

Member of The Association of Finnish Patent Attorneys
Representative before The OHIM, Member of FICPI





2. Tavarat ja palvelut

Katsomme, että NOKIA merkki on tullut laajalti tunnetuksi hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palveluiden käytön johdosta ja liitämme perusteisiimme todisteita eri tuotteiden ja palveluiden käytöstä.

Haluamme erityisesti huomauttaa, että matkapuhelimet eivät ole enää pelkkiä puhelimia sanan varsinaisessa merkityksessä. Itse asiassa kyseessä ovat kannettavat monitoimilaitteet, jotka sisältävät äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toisto-ominaisuuksien lisäksi myös valokuvaus, elokuva-, optisia, valvonta- ja navigointilaitteita ja ohjelmistoja, joita voidaan käyttää niin maalla kuin merelläkin. Lisäksi NOKIA tavaramerkin alla myydään ns. kämmentietokoneita, kuten esimerkiksi "NOKIA N810 Internet Tablet", joka on selkeästi jo itsessään tietokone. Liitämme esitteen tuotteesta.

NOKIA merkin alla myydään myös laaja valikoima lisälaitteita, erityisesti latureita, muuntimia ja muita sähkön johtamiseen, kytkemiseen ja muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan tarvittavia laitteita. Pitkälle kehittyneet matkapuhelimet sisältävät myös täydelliset tietokonepalvelut sähköposteineen, internetyhteyksineen ja tekstinkäsittelymahdollisuuksineen. Lähes kaikkiin malleihin voidaan asentaa lisämuistia tai niistä voidaan ladata tietoja suoraan tulostimiin tai tietokoneeseen.

Kaikki matkapuhelinmallit sisältävät pelejä ja erityisesti nuoremmille kuluttajille suunnatut laitteet sisältävät varsin kehittyneitä peliominaisuuksia. Näillä peleillä on erityisesti ajanvietteellinen lisäarvo ja niitä varten on perustettu mm. Nokia N-Gage peliareena, missä pelien harrastajat voivat vaihtaa kokemuksiaan eri peleistä.

19.07.2006 Nokia Corporation esitteli ja avasi suurelle yleisölle uuden lippulaivamyymälänsä Helsingissä Aleksanterinkadulla. Tässä



vähittäismyymälässä myydään lähes kaikkia NOKIA malleja ja laaja tarjonta lisälaitteita. Liikkeessä on myös yksi keskellä kaupunkia sijaitsevista Nokia Care - huoltopisteistä.

Nokia Aleksanterinkatu on Nokian neljäs lippulaivamyymälä. Uuteen vähittäismyymäläkonseptiin perustuvia lippulaivamyymälöitä avataan 18 maailmanlaajuisesti suurten kaupunkien keskeisille ostosalueille seuraavan parin vuoden aikana. Ensimmäinen lippulaivamyymälä avattiin joulukuussa 2005 Moskovassa. Kesän 2006 aikana omat liikkeensä ovat saaneet myös Chicago ja Hong Kong. Helsingin jälkeen vuorossa oli New York. Lippulaivamyymälät ovat Nokian omistamia, hallinnoimia ja hoitamia. Täten katsomme, että NOKIA merkki on tullut laajalti tunnetuksi myös vähittäiskauppapalveluille.

Nokialla on kattava huolto- ja asennuspalveluverkosto Suomessa. Liikkeitä löytyy lähes joka paikkakunnalta. Nokia tarjoaa räätälöityjä kaukaviestintäpalveluja niin yksityisille kuin yrityksille. Lisätietoja palveluista löytyy oheisista liitteistä.

Nokian osuus Suomen tutkimukseen käyttämistä rahoista on yli 30 prosenttia. Lisäksi Nokia ilmoitti 16.4.2008 avaavansa "Nokia Research Labletin" Teknillisen korkeakoulun Otaniemen kampukselle. Kyseessä on avoin yhteistyö Teknillisen korkeakoulun eri laboratorioiden kanssa. Jatkossa yhteistyö laajenee uuteen Innovaatioyliopistoon. Ei ole epäselvää siten, että NOKIA on laajalti tunnettu kaikkien luokan 42 palveluiden suhteen. Liitämme asiasta lisätietoa.

Nokia on aktiivisesti mukana koulutuksessa ja sen järjestämisessä niin ajanviete palveluiden välityksellä että järjestämällä erikseen urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Nokia Oyj:n säätiön tarkoituksena on tieto- ja teletekniikan tieteellinen kehittämisen tukeminen sekä alan opetustoiminnan edistäminen Suomessa. Liitämme asiasta tietoa.



Yllä mainituin perustein, katsomme että merkki NOKIA on tullut Suomessa laajalti tunnetuksi hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palveluiden käytön seurauksena.

3. Tunnettuuden aste

Katsomme, että merkin tunnettuuden aste on kaikkien kuluttajien keskuudessa hyvin lähellä 100 prosenttia. On vaikea kuvitella yhtäkään suomalaista, joka ei tuntisi tai osaisi yhdistää NOKIA merkkiä spontaanisti juuri hakijaan. NOKIA merkin spontaani tunnettuus oli Suomessa 97 prosenttia jo vuonna 1999 ja 99 prosenttia vuonna 2002. Koska NOKIA merkin maine on näistä ajoista vain kasvanut, oletamme tunnettuuden asteen hipovan 100 prosenttia. Viitaamme erityisesti liitteeseen nro 7.

Teknillisen korkeakoulun ja operaattoreiden yhteistyössä tekemän tutkimuksen mukaan Nokian matkapuhelimien osuus mobiiliverkoissa oli huima 80 prosenttia. Vuotta aikaisemmin osuus oli samassa mittauksessa 87 prosenttia. Dataliikenteen ja päätelaitteiden mittaus tehtiin DNA:n, Elisan, ja Soneran tietoliikenneverkoissa syyskuussa 2006 ja 2005. Mittaus kattoi yhteensä noin neljä miljoonaa liittymää näissä verkoissa.

Nokian matkapuhelin valittiin vuoden suomalaisimmaksi tuotteeksi taloustutkimuksen tekemässä kyselytutkimuksessa. Tiedot julkaistiin Turun Sanomissa 8.7.2007. Kyselytutkimukseen osallistui reilut tuhat naista ja miestä.

Nokia teki vuoden 2007 toisella neljänneksellä hyvän tuloksen ja nosti globaalin markkinaosuutensa 38 prosenttiin ollen kiistaton markkinajohtaja. Nokian liikevaihto nousi viime vuoden vastaavasta ajasta 28 prosenttia 12,6 miljardiin euroon.

4. Merkin käyttö ja historia

Nokia-nimi on peräisin Nokian virrasta, jonka varrelle insinööri Fredrik Idestam perusti vuonna 1865 puuhiomon, Nokia-yhtiön. Nokia Oyj:n toiminimihistoria alkoi 19.12.1896 kun Nokia Aktiebolag merkittiin kaupparekisteriin; Nokia Oyj:si yhtiö muutti nimensä 1.9.1997.

Vuosien mittaan yhä suurempi osa Nokian ja Suomen Kaapelitehtaan osakekannasta siirtyi Suomen Kumitehtaan omistukseen. Nykyisen Nokia-yhtymän emoyhtiö Oy Nokia Ab muodostettiin vuodenvaihteessa 1966-67 fuusioimalla Nokia Osakeyhtiö, Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö ja Suomen Kaapelitehdas Osakeyhtiö.

1980-luvun alussa Nokia vahvisti asemiaan tietoliikenne- ja kulutuselektronikkamarkkinoilla hankkimalla omistukseensa Mobiran, Saloran, Televan ja ruotsalaisen Luxorin. Vuonna 1987 Nokia osti saksalaisen Standard Elektrik Lorenzin kulutuselektronikkatoiminnot ja osan sen komponenttitoiminnoista sekä ranskalaisen kulutuselektronikkayrityksen Oceanicin. Vuonna 1987 Nokia osti myös sveitsiläisen kaapelikonevalmistajan Mailleferin.

Vuoden 1988 alussa Nokiasta tuli Pohjoismaiden suurin tietotekniikka-alan yritys, kun se osti Ericssonin tietokoneliiketoiminnan. Vuonna 1989 Nokia teki kaapeliteollisuutensa merkittävän laajennuksen Keski-Eurooppaan ostamalla hollantilaisen kaapelinvalmistajan NKF:n. Vuonna 1991 Euroopan kahden suurimman matkapuhelinvalmistajan voimat yhdistyivät, kun Nokia osti englantilaisen Technophonon.

1990-luvun aikana Nokia on keskittynyt pääliiketoimintaansa tietoliikenteeseen luopumalla tietotekniikasta ja perusteellisuudesta. Nykyään Nokiaan kuuluu neljä toimialaryhmää, jotka ovat Mobile Phones, Multimedia, Networks ja Enterprise Solutions.

5. Luettelo menestyksekkäistä merkioikeuksien vahvistamisista

Merkin haltija on menestyksekkäästi puolustanut merkkoikeuksiaan niin Suomessa kuin ulkomailla.

Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus katsoi *ex-officio* käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä nro 850634, että merkki NOKI on sekoitettavissa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin NOKIA.

NOKIA merkin on katsottu omaavan hyvin tunnetun tavaramerkin statuksen mm. seuraavissa maissa: Taiwan, Kreikka, Romania, Indonesia, Benelux-maat, Hong Kong ja Turkki mainitaksemme joitakin. Viimeisenä päätös on tullut Kiinasta josta oheistamme kopion. Näistä maista Turkki mainitaan hyvin tunnettujen tavaramerkkien työryhmän muistiossa maana, joka on tunnustanut, ei ainoastaan laajalti tunnetun NOKIA merkin vaan, myös merkin hyvin laajalti tunnettuuden. Lisäksi WIPO on tunnustanut verkkotunnusten välitystuomioissaan NOKIA merkin toistuvasti hyvin tunnetuksi tavaramerkiksi. Liitämme oheen listauksen päätöksistä maittain.

6. Merkin arvo

Markkinatutkimusyhtiö Interbrändin mukaan NOKIA merkin arvo on noin 25 miljardia euroa. Kymmenen arvokkaimman tuotemerkin joukossa Nokian arvo nousi viime vuodesta eniten. Vuosittain julkaistavan listauksen arvokkain tavaramerkki on Coca-Cola Nokian ollen listan ainoana suomalaisyrityksenä loistavasti viides. Päästäkseen mukaan globaaliin listaukseen vähintään kolmannes yhtiön liikevaihdosta on tultava kotimaan ulkopuolelta ja tunnettuuden täytyy ulottua asiakaskannan ulkopuolelle.

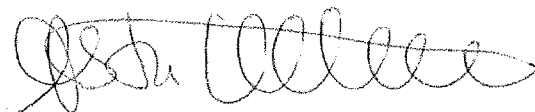
Merkillä on huomattava Goodwill arvo markkinoilla. Kiinalaislehden päättäjien listauksessa NOKIA katsottiin maan toiseksi vahvimaksi brändiksi. Liitämme oheen otteen ARVOPAPERI ONLINE uutisista.

Nokia on myös pohjoismaiden arvokkain yritys. Vuonna 2006 Business Week –lehden tilastoissa NOKIA sijoittuu lähes 80 miljardin dollarin markkina-arvoltaan maailman yritysten joukossa sijalle 48. Nokian kurssin ollessa huipussaan vuonna 2000 se sijoittui markkina-arvoltaan maailman kymmenen suurimman yrityksen joukkoon.

Yllä mainituin perustein ja oheisten todisteiden perusteella katsomme, että NOKIA merkki on Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki. Tämän vuoksi pyydämme merkin merkitsemistä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Helsingissä, 18 päivänä huhtikuuta 2008

BENJON OY



Asta Uhlbäck

LIITTEET:

1. Lehdistötiedotteita
2. Nokia merkin rekisteröinnit maailmanlaajuisesti
3. Yhtiön myyntitilastoja vuosilta 2001-2005
4. Arvopaperi uutiset: "NOKIA Kiinassa maan toiseksi vahvin brändi"
5. Kopioita lukuisten eri maiden viranomaisten päätöksistä joissa tunnustetaan, että NOKIA on hyvin laajalti tunnettu merkki.
6. Nokia merkin historiaa
7. Merkin tunnettuustutkimuksen tulos vuonna 1999 ja 2002
8. Maailman arvokkaimmat 100 merkkiä, lehtiartikkelit ja tiedot useilta vuosilta
9. Yhteenveto bränditutkimuksista
10. Lehtiartikkeleita:



- a) Kauppalehti: "Nokia nostanut markkinaosuutensa 35 prosenttiin", 2006
 - b) Tietoviikko: "Nokia on yhä pohjolan arvokkain yritys", 2006
 - c) Tekniikka&Talous: "Nokia loisti puhelimissa"
 - d) Pörssi ja raha: "Ollila ylistää Nokian tavaramerkkiä"
 - e) Tekniikka&Talous: "Nokian brändin arvo nousi vuodessa reilusti"
 - f) Helsingin Sanomat: "Nokia on maailman viidenneksi arvokkain tavaramerkki"
 - g) Tietokone: "Nokian osuus päätelaitteista 80 prosenttia"
 - h) Tietokone: Tutkimus, "Nokian markkinaosuus Suomessa 87%"
 - j) Turun sanomat: Kyselytutkimuksen tulos, "Nokian kännykkä on suomalaisin tuote".
 - k) Tietoviikko: "Nokian kännykkä on suomalaisista suomalaisin"
 - l) Nokia valloittaa
 - m) Talouselämä: "Nokia jahtaa kasvua palveluista"
11. Tietoa Nokian historiasta
12. Tietoa NOKIA merkin alla myytävistä tuotteista ja palveluista sekä NOKIA myymälöistä
13. Mainoksia ja lehtiartikkeleita (30 kappaletta)
14. Tiedote: Nokia avaa Nokia Research Labletin