

## ERIÄVÄ MIELIPIIDE

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevalle työryhmälle tehtävänä on ollut muun ohessa selvittää toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta valmistellessaan ehdotusta uudeksi tavaramerkkilainiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Työryhmän työssä lähtökohtana on ollut, että tavaramerkkihakemuksen relatiivisten esteiden tutkinta säilytetään voimassa olevan lain mukaisesti siten, että Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tutkitaan viran puolesta olemassa olevat relatiiviset esteet.

Työryhmän työssä on tunnistettu selkeästi ongelma, joka osakeyhtiölain perusteluissa omaksuttu kanta mahdollisuudesta määritellä toiminimen toimialaksi ”yleistoimiala” on aiheuttanut kotimaisten tavaramerkkihakemusten käsittelyyn. Jos toiminimi on rekisteröity siten, että sen toiminta kattaa ”kaiken laillisen liiketoiminnan” eli ”yleistoimialan”, muodostaa kyseinen toiminimi relatiivisen esteen myöhemmin haetulle tavaramerkille kaikissa tavaramerkkiluokissa, jos vaarana on sekoitettavuus aiempaan toiminimeen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kampaamoliiketoimintaa harjoittava toiminimenhaltija on rekisteröinyt toiminimensä ”Seetta” yleistoimialalla, estää hänen toiminimensä myöhemmän tavaramerkkirekisteröinnin SEETTA-merkille, jota haetaan jalkineille.

Huomattava osa tällä hetkellä perustettavista uusista toiminimistä rekisteröidään käyttämällä yleistoimialaa. Tätä tilannetta on todennäköisesti vahvistanut se, että PRH:n sähköinen hakemusjärjestelmä ohjaa toiminimen hakijaa määrittelemään toimialaksi yleistoimialan, sillä ohjeiden alussa kerrotaan, että toimiala voidaan ilmoittaa niin sanottuna yleistoimialana, esimerkiksi muodossa ”yleistoimiala” tai ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Työryhmän mietinnössä esitetään, että asia otetaan käsittelyyn osakeyhtiö- tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Työryhmä ehdottaa osaratkaisuna toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen selvittämiseksi mahdollisuutta toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen sekä toiminimen osittaista kumoamista. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista käyttämättömyyden perusteella vasta sitten, jos käyttöä ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä. Tämä viiden vuoden määräaika on vastaava kuin tavaramerkeillä.

Katson ottaen huomioon yleistoimialan käyttämisestä aiheutuneen ongelman, että ehdotus on riittämätön eikä toiminimen suojan tulisi olla työryhmän mietinnössä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa. Mietinnössä ehdotettu viiden vuoden aika on nykymaailmassa todella pitkä. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteröinnistä.

Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9 §:ssä edellytetään, että toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitä käytetään elinkeinotoiminnassa<sup>1</sup> (”en registrerad firma som används i näringsverksamhet”).

---

<sup>1</sup> Ruotsin tavaramerkkilain (2010:1877) 2 luvun 9 §:ssä säädetään tästä viitaten 8 §:n 1-3 kohtiin seuraavasti:

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

8 § Ett varumärke får inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

-----

9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1-3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och

2. ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Myös vakiintuneen tuomioistuinkäytännön mukaan toiminimioikeus antaa loukkaustapauksessa kielto-oikeuden ainoastaan sillä tosiasiallisella toimialalla, jolla toiminimi on käytössä.<sup>2</sup>

Jos yleistoimialalla rekisteröidyt toiminimet estävät uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisteröimisen Suomessa, siirtyvät kotimaiset yritykset yhä enenevässä määrin hakemaan tavaramerkkejä PRH:n sijasta Euroopan yhteisön teollisoikeusvirastosta EUIPO:sta. Siellä tavaramerkkihakemuksen relatiivisia esteitä ei tutkita viran puolesta, vaan käytössä on väitemenettely. Menestyäkseen EUIPO:n väitemenettelyssä suomalaisen toiminnan aikaisemman oikeuden haltijan tulee olla ottanut tunnuksensa käyttöön ja hänen on kyettävä myös osoittamaan tämä.

Kun Suomi on markkina-alueena pieni, suomalaisten yritysten tulee osata hankkia ja kyetä käyttämään tavaramerkkiä tavaroidensa ja palveluidensa suojamuotona, sillä tavaramerkkisuoja muodostaa brändin suojaamisen ytimen. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen määrittelyssä ottaa huomioon se, että suomalaisten yritysten mahdollisuus kasvuun tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta ei tule valmistella ainoastaan niille yrityksille, jotka toimivat vain kotimarkkinoilla Suomessa, vaan näkökulman tulee olla laajempi. Toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta mietittäessä tulisi huomioida yritysten mahdollisuus laajentaa sen tuotteiden ja palveluiden suojaus myös Suomen rajojen ulkopuolelle, sillä kasvun mahdollisuudet ovat ulkomailla.

Suomalaisten yritysten tulee tuotteidensa ja palveluidensa suojaa miettiessä pyrkiä hankkimaan suojaus siten, että liiketoiminta mahdollistuu niin EU:ssa kuin myös laajemmin kansainvälisesti. Jos kotimaisille yrityksille mahdollistetaan halvalla<sup>3</sup> kattava toiminimen suoja Suomessa, antaa tämä yrityksille vääristyneen kuvan liiketoiminnan tarvitsemasta immateriaalioikeudellisesta suojasta. Erityisesti siksi, että toiminimen ja aputoiminimen tarjoama suoja on pelkästään kansallista oikeutta eikä sitä voi laajentaa kansainväliseksi suojaksi, toisin kuin tavaramerkkisuojan osalta on mahdollista.

Hyvä ja toimiva kansallinen tavaramerkkisuoja on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeää. Tuotteiden ja palveluiden suojaamisen mahdollistaminen kotimaassa on usein keskeinen perusta markkinoiden laajentamiseksi myöhemmin Suomen ulkopuolelle. Myös hyvin toimiva ja osaava kotimainen tavaramerkkiviranomainen on elintärkeä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Jotta PRH:n osaaminen säilyy jatkossakin, tulisi pitää huolta siitä, että tavaramerkkien hakeminen kotimaassa olisi myös tulevaisuudessa mahdollista.

### Toiminimen tosiasiallisen käytön huomioiminen puuttuu

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa kiellettäisiin tavaramerkkien rekisteröiminen, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun

---

<sup>2</sup> Esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) arvioi tuomiossaan BUD (C-96/09) onko käyttäminen, joka on tapahtunut yksinomaan tai suurelta osin rekisteröintihakemuksen jättämisen ja sen julkaisemisen välillä, riittävää täyttämään käyttövaatimuksen. Yksi osapuolista oli väittänyt, että toiminimen käytöllä ennen hakemuksen jättämistä ei ollut merkitystä, vaan ainoastaan oikeuden hankinnan täytyi tapahtua ennen EU-tavaramerkin hakemuksen jättämistä. Tuomioistuin sovelsi samaa ajallista ehtoa kuin oikeuden hankkimisessa ja päätyi siihen tulokseen, että käytön täytyi olla tapahtunut ennen hakemuksen jättämistä. EUT katsoi, että hakemuksen jättämisen ja rekisteröimisen sekä julkaisemisen välillä saattaa kulua merkittävä aika. Näin ollen vaatimus tunnuksen käytöstä elinkeinotoiminnassa (sign used in the course of trade) ennen hakemuksen jättämistä takaa sen, että väitetty tunnuksen käyttäminen on todellista eikä vain toimintaa, jonka ainoana tavoitteena on estää uuden tavaramerkin rekisteröinti (kohdat 166-168) (Alleviivaus tässä).

<sup>3</sup> PRH:n hinnaston mukaan sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti yleistoimialalla maksaa 330 euroa ja yksityisen elinkeinon harjoittajan toiminimi yleistoimialalla 75 euroa. Vastaavasti tavaramerkin hakeminen 45 luokassa maksaisi 4625 euroa, mikä summa muodostuu hakemusmaksusta, joka sisältää 1 luokan (225 euroa) ja 44 luokan lisäluokkamaksusta (44 x 100 euroa).

toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin, kuin oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin *taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin* on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

Jotta 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu käyttövaatimus täyttyy, tulisi laissa edellyttää toiminimen tosiasiallista käyttöä. Tästä syystä ehdotan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 3 kohdaksi seuraavaa:

*"3) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, että niiden tosiasiallinen käyttö huomioiden sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla."*

Helsingissä 19.3.2018

Minna Aalto-Setälä