

**Epätavanomaiset tavaramerkit ja niiden rekisteröintiin
liittyvät ongelmat – vertailua Yhdysvaltojen ja Euroopan
unionin välillä**

Elina Hairisto, 505600

Pro gradu -tutkielma

Advanced studies in law and information society

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Helmikuu 2018

TIIVISTELMÄ

TURUN YLIOPISTO

Oikeustieteellinen tiedekunta

ELINA HAIRISTO: Epätavanomaiset tavaramerkit ja niiden rekisteröintiin liittyvät ongelmat – vertailua Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä

Pro gradu, 82 s.

Immateriaalioikeus

2/2018

Turun yliopiston laatu järjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality Check -järjestelmällä.

Pro gradu -tutkielman aiheena ovat epätavanomaiset tavaramerkit ja niiden rekisteröintiin liittyvät ongelmat. Tarkoituksena on tutkia minkälaisia ongelmia haju-, maku- ja äänimerkit kohtaavat rekisteröinnissä sekä miten näitä ongelmia olisi mahdollista ratkaista. Oikeusvertailun avulla selvitetään lisäksi, onko Yhdysvaltojen epätavanomaisia tavaramerkkejä koskeva doktriini mahdollisesti sovellettavissa myös Euroopan unionissa rekisteröintiongelmien ratkaisemiseksi. Samalla huomioidaan myös Euroopan unionin viimeaikainen tavaramerkkilainsäädännön muutos ja sen vaikutus havaittuihin ongelmiin.

Tutkimusmenetelmänä on oikeusvertailu Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Tärkeimpinä lähteinä toimivat Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin oikeuskäytäntö, joista on valittu ratkaisuja kuvaamaan mahdollisimman laajasti rekisteröinnissä ilmeneviä ongelmia. Kirjallisuuden osalta keskeisinä lähteinä toimivat lukuisat artikkelit niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan unioninkin alueelta. Lisäksi tutkielmassa viitataan muutamiin yleisteoksiin, joista tärkeimpinä ovat *Pila* ja *Torremansin* ”European Intellectual Property Law” sekä *McJohnin* ”Intellectual Property”.

Tutkielma erottaa yleisimmiksi rekisteröintiongelmiksi hajujen, makujen ja äänien esitystavan rekisterissä, kyvyn toimia tavaramerkkinä, funktionaalisuuden, mahdollisten merkkien loppuun kulumisen, erottamiskyvyn sekä sen toteennäyttämisen, että merkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta. Ongelmia pohdittaessa havaitaan, että osa on ratkaistavissa joko tavaramerkin tarkalla suunnittelemisella tai sääntelyyn puuttumisella. Sääntelyyn puuttumiseksi ehdotetaan tietyissä osin Yhdysvaltojen käytännön soveltamista, joka saattaa näkyä muun muassa kritiikkinä Euroopan unionin oikeuskäytännön linjan tiukkuuteen. Tutkielmassa päädytään siihen, että tavaramerkkilainsäädännön muutos Euroopan unionissa saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa positiivisesti ja kukin ongelma on mahdollista ratkaista muutoksen pohjalta suunnittelemalla merkki huolellisesti taikka hyödyntämällä tietyissä osin Yhdysvalloissa sovellettavaa doktriinia.

Asiasanat: immateriaalioikeus, tavaramerkit, hajut, maut, äänet, rekisteröinti, EU, Yhdysvallat

Sisällys

Sisällysluettelo	III
Lähteet	V
Lyhenteet	XI
1 Johdanto	1
2 Epätavanomaiset tavaramerkit ja niiden suoja	4
<i>2.1 Epätavanomaisten tavaramerkkien esittely ja suojaaminen muilla immateriaalioikeuksilla</i>	4
2.1.1 Termien määrittely	4
2.1.2 Hajut	5
2.1.3 Maut	6
2.1.4 Äänet.....	7
<i>2.2 Miksi tavaramerkkisuoja?</i>	8
3 Epätavanomaiset tavaramerkit Euroopan unionissa	10
<i>3.1 Lainsäädäntö</i>	10
3.1.1 Tavaramerkin rekisteröintiedellytykset	10
3.1.2 Ehdottomat hylkäys- ja mitättömyysperusteet	12
3.1.3 Suhteelliset hylkäys- ja mitättömyysperusteet	14
<i>3.2 Oikeuskäytäntöä</i>	16
3.2.1 Hajut	16
3.2.2 Maut	23
3.2.3 Äänet.....	25
4 Epätavanomaiset tavaramerkit Yhdysvalloissa	32
<i>4.1 Lainsäädäntö</i>	32
4.1.1 Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän esittely	32
4.1.2 Keskeiset säädökset ja ero Euroopan unionin säädöksiin	34
<i>4.2 Oikeuskäytäntöä</i>	37
4.2.1 Hajut	37
4.2.2 Maut	40
4.2.3 Äänet.....	44

5 Yhteenvetoa ongelmista	48
<i>5.1 Yleisimmät ongelmakohdat ja mahdolliset ratkaisut</i>	48
5.1.1 Johdattelua ongelmien käsittelyyn	48
5.1.2 Esitettävyys.....	49
5.1.3 Kyky toimia tavaramerkkinä	55
5.1.4 Erottamiskyky	58
5.1.5 Käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon toteen näyttäminen	61
5.1.6 Mahdollisten merkkien loppuminen.....	65
5.1.7 Funktionaalisuus.....	68
5.1.8 Muut ongelmat.....	75
<i>5.2 Ratkaisumahdollisuudet yleisellä tasolla</i>	76
5.2.1 Sääntelyn muutokset	76
5.2.2 Oikeuskäytännön linjan tiukkuus	77
6 Johtopäätökset	79

Lähteet

Kirjallisuus

Ahuja, V. K.: Non-Traditional trade marks: new dimension of trade marks law. E.I.P.R. 2010 32(11), s. 575–581.

Bainbridge, David I.: Smell, sound, color and shape trade marks: an unhappy flirtation? Journal of Business Law March 2004, s. 219–246.

Baroni, Michael L.: The Sound Marks The Song: The Dilemmas of Digital Sound Sampling And Inadequate Remedies Under Trademark Law. 6 Hofstra Property Law Journal 1993, s. 187–214.

Beebe, Barton: The Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLA Law Review 2004, s. 621–704.

Bently, Lionel – Sherman, Brad: Intellectual Property Law, 3rd edition. Oxford 2009.

Burton, Helen: The UK Trade Marks Act 1994: an invitation to an olfactory occasion? E.I.P.R. 1995 17(8), s. 378–384.

Carapeto, Roberto: A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks. Waseda Bulletin of Comparative Law vol. 34 2016, s. 25–60.

Chai, Moon-Ki: Protection of Fragrances under the Post-Sale Confusion Doctrine. 80 Trademark Reporter 1990, s. 368–381.

Churovich, Douglas D.: Scents, Sense or Cents; Something Stinks in the Lanham Act: Scientific Obstacles to Scent Marks. 20 Saint Louis University Public Law Review 2001, s. 293–318.

Compton, Amanda E.: Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World. 8 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property 2010, s. 340–359.

Cruz, Peter de: Comparative Law in a Changing World, 3rd edition. Routledge-Cavendish 2007.

Dinwoodie Graeme B.: Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court. Teoksessa Grosheide, F. Willem – Brinkhof, Jan J. (edited): Intellectual Property Law: Articles on Crossing Borders between traditional and actual. Intersentia 2005, s. 5–22.

Doern, Bruce G.: Global Change and Intellectual Property Agencies: An Institutional Perspective. London 1999.

Elias, Bettina: Do Scents Signify Source? – An Argument against Trademark Protection for Fragrances. 82 Trademark Reporter 1992, s. 475–530.

Engen, Trygg: Odor Sensation and Memory. Praeger Publishers New York 1991.

Escoffier, Luca – Jin, Arnold: To scent, or not to scent, that is the question: a comparative analysis of olfactory trademarks in the EU and US as good brand opportunities for SMEs. WIPO SMEs Newsletter, April 2011.

Farnsworth, E. Allan: An Introduction to the Legal System of the United States, 4th edition. Oxford 2010.

Fields, Désirée – Muller, Alasdair: Going against tradition: the effect of eliminating the requirement of representing a trade mark graphically on applications for non-traditional trademarks. *E.I.P.R.* 2017 39(4), s. 238–243.

Gielen, Charles – Bomhard, Verena von (edited): *Concise European Trade Mark and Design Law*. Kluwer Law International 2011. (Concise European Trade Mark and Design Law / *Kapff, Philipp von* 2011)

Gilson, Jerome – Gilson LaLonde, Anne: Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks. 95 *The Trademark Reporter* 2005, s. 773–824.

Haarmann, Pirkko-Liisa: *Immateriaalioikeuden perusteet*. Helsinki 2012.

Haarmann, Pirkko-Liisa: *Immateriaalioikeus*. Helsinki 2014.

Hammersley, Faye M.: The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks. 2 *Marquette Intellectual Property Law Review* 1998, s. 105–156.

Hawes, James E.: Fragrances as Trademarks. 79 *Trademark Reporter* 1989, s. 134–157.

Hernandez-Martí Perez, Cristina: The possibility of IP protection for smell. *E.I.P.R.* 2014 36(10), s. 665–674.

Karapapa, Stavroula: Registering Scents as Community Trade Marks. 100 *Trademark Reporter* 2010, s. 1335–1359.

Kumar, Abhijeet: Protecting Smell Marks: Breaking Unconventionality. *Journal of Intellectual Property Rights* Vol. 21 2016, s. 129–139.

Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*. Norstedts Juridik 2011.

MacQueen, Hector – Waelde, Charlotte – Laurie, Graeme – Brown, Abbe: *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford 2011.

McJohn, Stephen M.: *Examples & Explanations: Intellectual Property*, 3rd edition. Aspen Publishers 2009.

Middlemiss, Susie – Badger, Carina: Nipping taste marks in the bud. *E.I.P.R.* 2004 26(3), s. 152–154.

Miller, Arthur R. – Davis, Michael H.: *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell*, 5th edition. Thomson Reuters 2012.

Palm, Jukka: *Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä*. Jyväskylä 2002.

Panesar, Gurminder S.: Ringing the changes: the refusal of the Globo sound sign and the future of non-traditional trade marks in the European Union. *Entertainment Law Review* 2017 28(1), s. 27–29.

Pila, Justine – Torremans, Paul: *European Intellectual Property Law*. Oxford 2016.

Pitkänen, Anu: *Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja*. Helsinki 2016.

Port, Kenneth L.: On Nontraditional Trademarks. 38 *Northern Kentucky Law Review* 2011, s. 1–59.

Reimer, Erin M.: A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks. 14 *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law* 2012, s. 693–728.

Roth, Melissa E.: Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations. 27 *Cardozo Law Review* 2005, s. 457–495.

Sahin, Onur: The past, the present and the future of colour and smell marks. *E.I.P.R.* 2016 38(8), s. 504–516.

Salmi, Harri: Erikoislaatuiset tavaramerkit Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytännössä. Teoksessa Mansala, Marja-Leena (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: juhlijulkaisu Keijo Heinonen 1923 – 26/11 – 2003. Helsinki 2003, s. 221–265.

Salmi, Harri – Häkkänen, Petri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki. Helsinki 2008.

Troussel, Jean-Christophe – Meuwissen, Stefaan: Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union. *Academy of European Law (ERA) Forum* vol. 13 issue 3 2012, s. 423–438.

WIPO Magazine: Beyond Tradition: New ways of Making a Mark. *WIPO Magazine*, Issue no. 4 2004, s. 16–19.

Virallislähteet

USPTO:n Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), October 2017.

Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan, annettu 1.10.2017. Uusin versio saatavilla tällä hetkellä vain englanniksi nimikkeellä Guidelines for Examination in the Office.

EUIPO:n viraston pääjohtajan päätös nro EX-05-3 äänimerkkien elektronisesta hakemuksesta, annettu 10.10.2005. (Decision No EX-05-3 of the President of the Office of 10 October 2005 concerning electronic filing of sound marks).

WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Sixteenth Session. Geneva 13–17. marraskuuta 2006.

Oikeustapaukset

Euroopan unioni

Asia C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997 s. I-06191.

Asia C-210/96 *Gut Springenheide & Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998 s. I-04657.

Asia C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd*, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002 s. I-05475.

Asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002 s. I-11737.

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

Asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist*, tuomio 27.11.2003, Kok. 2003 s. I-14313.

Asia C-218/01 *Henkel KGaA v. Deutsches Patent-und Markenamt*, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004 s. I-01725.

Yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P *Procter & Gamble Company v. OHIM*, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004 s. I-05173.

Asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM*, tuomio 27.10.2005, Kok. 2005 s. II-04705.

Asia C-48/09 P *Lego Juris v. OHIM*, tuomio 14.9.2010, Kok. 2010 s. I-08403.

Asia T-526/09 *Paki Logistics GmbH v. OHIM*, tuomio 5.10.2011, Kok. 2011 s. II-00346.

Asia T-508/08 *Bang & Olufsen A/S v. OHIM*, tuomio 6.10.2011, Kok. 2011 s. II-06975.

Asia C-205/13 *Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Netherland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S*, tuomio 18.9.2014, julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa.

Asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)*, tuomio 13.9.2016, julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa.

OHIM:n toisen valituslautakunnan ratkaisu 11.2.1999 asiassa R 156/1998-2.

OHIM:n kolmannen valituslautakunnan ratkaisu 5.12.2001 asiassa R 711/1999-3.

OHIM:n toisen valituslautakunnan ratkaisu 4.8.2003 asiassa R 120/2001-2.

OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu 25.8.2003 asiassa R 781/1999-4.

OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu 19.1.2004 asiassa R 186/2000-4.

OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu 8.9.2005 asiassa R 295/2005-4.

OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu 12.12.2005 asiassa R 0445/2003-4.

OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu 6.10.2014 asiassa R 1337/2014-4.

OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu 6.10.2014 asiassa R 1338/2014-4.

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotukset

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer asiassa C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, annettu 6.11.2001, Kok. 2001 s. I-11739.

Yhdysvallat

William R. Warner & Co., v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (SCOTUS 1924).

In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A. 1973).

In re General Electric Broadcasting Co. Inc., 199 U.S.P.Q. 560 (TTAB 1978).

Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 214 U.S.P.Q. 1 (SCOTUS 1982).

In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982).

In re Bose Corp., 772 F.2d 866, 227 U.S.P.Q. 1 (Fed. Cir. 1985).

In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (Fed. Cir. 1985).

In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (TTAB 1990).

NutraSweet Co., v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024, 16 U.S.P.Q.2d 1959 (7th Cir. 1990).

Ford Motor Co., v. Summit Motor Products, 930 F.2d 277, 18 U.S.P.Q.2d 1417 (3rd Cir. 1991).

In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 26 U.S.P.Q.2d 1687 (Fed. Cir. 1993).

Qualitex Co., v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (SCOTUS 1995).

Wal-Mart Stores, Inc., v. Samara Brothers, 529 U.S. 205, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (2nd Cir. 2000).

TrafFix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., 523 U.S. 23, 58 U.S.P.Q.2d 1001 (6th Cir. 2001).

In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d 1311, 65 U.S.P.Q.2d 1201 (Fed. Cir. 2003).

Ride the Ducks LLC, v. Duck Boat Tours, Inc., 138 Fed. Appx. 431 (3rd Cir. 2005).

In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

In re Vertex Grp., LLC, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc., 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009).

In re Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB 2013).

Muut

Hollannin korkeimman oikeuden (Hoge Raad der Nederlanden) 16.6.2006 antama tuomio AMI 2005/06.

Tavaramerkit ja tavaramerkkihakemukset

EU

EUTM 5 170 113.

EUTM 000428870

EUTM hakemus nro 001807353.

EUTM hakemus nro 003132404.

EUTM hakemus nro 009199167.

Yhdysvallat

US rek. nro 1633711.

US rek. nro 2463044.

US rek. nro 3140692.

US rek. nro 3140693.

US rek. nro 3140694.

US rek. nro 3140700.

US rek. nro 3140701.

US rek. nro 3143735.

US rek. nro 3332910.

US rek. nro 3849102.

US hakemus sarjanro 76504152.

US hakemus sarjanro 78575442.

US hakemus sarjanro 86353984.

Internet-lähteet

The Coca-Cola Companyn virallinen verkkosivu: Coca-Colan salainen resepti. <https://www.coca-cola.fi/stories/coca-colan-salainen-resepti> (16.2.2018).

International Trademark Association (INTA) virallinen verkkosivu: State Trademark Registrations in the United States: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/StateTrademarkRegistrationsUSFactSheet.aspx> (14.12.2017).

USPTO:n Trademark Electronic Search System -järjestelmän etusivu: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:h33xhv.2.1> (21.12.2017).

Pantone – Pantone Color, Chips & Color Guides virallinen verkkosivu: www.pantone.com (15.2.2018).

Scentcom Fragrance Diffuser virallinen verkkosivu: www.scentcom.com (15.2.2018).

Coche, Eugénie: Should taste be subject to copyright protection? Heksenkaas will tell us. Kluwer Copyright Blog 2018: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/01/31/taste-subject-copyright-protection-heksenkaas-will-tell-us/> (25.2.2018).

Coxworth, Ben: 'Perfumery Radar' objectively quantifies scents 2010: <https://newatlas.com/perfumery-radar-objectively-quantifies-scents/17169/> (10.2.2018).

Wiszniewska, Joanna: Olfactory trade marks in the UK Trade Mark Law 2013: <http://blogs.sps.ed.ac.uk/sls/files/2013/08/Joanna-Wiszniewska.pdf> (11.2.2018).

Lyhenteet

C.C.P.A.	United States Court of Customs and Patent Appeals
C.F.R.	Code of Federal Regulations
Cir.	Circuit
Co.	Company
Corp.	Corporation
EIPR	European Intellectual Property Review
ERA	Academy of European Law
esim.	esimerkiksi
et seq.	ja sitä seuraavat
ETY	Euroopan talousyhteisö
EU	Euroopan unioni
EUIPO	Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, European Intellectual Property Office
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
EUTM	Euroopan unionin tavaramerkki
EUVL	Euroopan unionin virallinen lehti
EY	Euroopan yhteisö
EYVL	Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Fed. Appx.	Federal Appendix of the third series of the Federal Reporter
Fed. Cir.	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
F.2d	Second series of the Federal Reporter
F.3d	Third series of the Federal Reporter
Grp.	Group
ibid.	ibidem; viittauksen kohde sama kuin edellisessä
Inc.	Incorporation
INTA	International Trademark Association
IP	Intellectual Property
Kok.	kokoelma
ks.	katso
LLC	Limited liability company
N:o	Numero
no	number
nro	numero

OHIM	Office for Harmonisation in the Internal Market, sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
rek.	rekisteri
s.	sivu
sarjanro	sarjanumero
SCOTUS	The Supreme Court of the United States
SME	Small and Medium-Sized Enterprise
SopS	Suomen säädöskokoelman sopimussarja
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board
TESS	Trademark Electronic Search System
TMEP	Trademark manual of Examining Procedure
TMerkkiA	Tavaramerkkiasetus
TMerkkiDir	Tavaramerkkidirektiivi
toim.	toimittanut
UCLA	University of California, Los Angeles
UK	United Kingdom
US	Unites States
U.S.	United States; United States Reports
U.S.C.	United States Code
USPTO	United States Patent and Trademark Office
U.S.P.Q.	United States Patents Quarterly
U.S.P.Q.2d	United States Patents Quarterly Second Series
v.	versus
WIPO	World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
vol.	volume

1 Johdanto

Tavaramerkkejä on käytetty jo hyvin pitkään niin omistajanmerkkeinä kuin alkuperää osoittavina merkkeinäkin.¹ Yhteiskunnan kehittyessä ovat kehittyneet samalla myös olosuhteet erityyppisille merkeille ja siten myös tavaramerkkijärjestelmä on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Tavaramerkkien yleistyessä luonnollisesti lisääntyvät myös erilaiset merkkityypit. Perinteisistä sanamerkeistä on edetty kuviomerkkeihin ja niistä puolestaan erikoisempiin tyypeihin, kuten pakkauksen muotoon, ääniin, liikkuvaan kuvaan ja jopa hajuihin ja makuihin. Vähitellen on kehittynyt myös epätavanomaisten tavaramerkkien luokka kuvaamaan kaikkia erikoisimpia merkkityyppejä.

Kehitys epätavanomaisten tavaramerkkien suuntaan on ollut hyvin nopeaa², eikä lainsäädäntö ole aina pysynyt kehityksessä mukana. Osittain tästäkin johtuen tähän luokkaan kuuluvien merkkien rekisteröinti on myös ollut hyvin vaikeaa. Edelleen lainsäädännöstä voidaan löytää kehityksen kohteita epätavanomaiset tavamerkit mielessä pitäen. Euroopan unionin (EU) tavaramerkkilainsäädäntö on käynyt juuri läpi suuren muutoksen, joka saattaa hyvinkin olla askel suvaitsevampaan suhtautumiseen epätavanomaisiin tavaramerkkeihin. Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on tutkia minkälaisia ongelmia epätavanomaiset tavamerkit, erityisesti hajut, maut ja äänet, kohtaavat rekisteröinnin yhteydessä sekä miten näitä ongelmia voitaisiin ratkoa. Ratkaisuja pohtiessani tutkin myös, onko EU:n tavaramerkkilainsäädännön muutoksesta etua näihin ongelmiin. Valitsin tutkielmaan hajut, maut ja äänet, sillä niiden rekisteröinnin yhteydessä ilmenee usein hyvin samanlaisia ongelmia. Hajut ja maut vastaavat luonteeltaan toisiaan, joten niiden käsittely yhdessä on sopivaa. Äänien rekisteröiminen puolestaan on hieman helpompaa, joten niiden käsittely tekee aiheesta monimuotoisempaa.

Tällä hetkellä epätavanomaisista tavaramerkeistä on kirjoitettu varsinkin Suomessa melko vähän. Kirjallisuus on yleensä keskittynyt vain yleisteoksiin, joissa ei kuitenkaan mennä syvemmälle aiheeseen. Myös EU:sta muutoin löytyvä kirjallisuus on keskittynyt lähinnä pinnallisesti esittelemään epätavanomaisia tavaramerkkejä – poikkeuksiakin toki löytyy. Yhdysvalloissa kirjallisuutta aiheesta löytyy huomattavasti enemmän ja osittain tämä kirjallisuus on myös tarkempaa analyysia aiheesta. EU:ssa ja varsinkin Suomessa voidaan siis nähdä tarve selventävälle ja syvemmälle analyysille, jossa keskitytään

¹ Salmi – Tommila 2008, s. 69–70.

² Ks. esim. Carapeto 2016, s. 26.

pintapuolisen esittelyn sijaan laajemmin niihin ongelmiin, joita epätavanomaiset merkit rekisteröinnissä kohtaavat. Tällainen syvempi analyysi siis edistäisi oikeustiedettä lähemmäs ideaalisinta pistettä.

Tutkimusmetodini on oikeusvertailevaa, sillä tuon esiin oikeuskäytäntöä sekä EU:n että Yhdysvaltojen alueelta tarkoitukseni tutkia, minkälaisia ongelmia toisistaan poikkeavilla alueilla esiintyy sekä miten ratkaisuja näiden ongelmien osalta on perusteltu. Koska EU:n ja Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmät poikkeavat toisistaan, perustelutkin ovat erilaisia. Erilaisia perusteluita yhteen vetämällä on puolestaan mahdollista kehittää ratkaisuehdotuksia, jotka ottavat huomioon hyvät ja huonot puolet kummastakin järjestelmästä. Tällä hetkellä epätavanomaiset tavaramerkit ovat murroksessa EU:n lainsäädännön muutoksen vuoksi, eikä tulevasta ole selkeää kuvaa. Tutkielmani oikeusvertailun tarkoitus on tuoda selkoa myös siihen, mitä tämä muutos konkreettisesti saattaisi tarkoittaa haju-, maku- ja äänimerkkien osalta.

Oikeusvertailu näkyy tutkielmani rakenteessa, josta on erotettavissa kuvaileva vaihe, identifiointivaihe ja selittävä vaihe.³ Tutkielman alkupuolella kuvailen vertailun kohteina olevien EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä tutkielman kannalta tarpeellisissa määrin. Seuraavaksi siirryn identifiointivaiheeseen, jossa tunnistan epätavanomaisten tavaramerkkien kohtaamia ongelmia ja näiden ongelmien syitä, jotka osittain poikkeavat oikeusvertailun kohteiden välillä. Oikeusvertailun päätän lopulta selittävän vaiheen ratkaisuehdotuksiin, joissa hyödynnän aiemmin havaittuja eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.

Oikeusvertailun kohteeksi Yhdysvallat valikoitui monesta syystä. Ensinnäkin Yhdysvalloissa markkinat ovat suuressa asemassa, joten myös tavaramerkkejä esiintyy kokonaisuudessaan paljon. Tällöin myös haju-, maku- ja äänimerkkien esiintyvyys on laajempaa. Toiseksi Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä poikkeaa EU:n alueella totutusta, jolloin myös oikeusvertailu on hedelmällisempää. Järjestelmälliset erot luovat enemmän mahdollisuuksia kehitysehdotuksille ja toisistaan oppimiselle. Kolmanneksi ja viimeiseksi myös oikeuskirjallisuus epätavanomaisista tavaramerkeistä on Yhdysvalloissa monimuotoista ja aihetta on tutkittu jo pitkään.

Tutkielman kannalta oleellista oikeuskäytäntöä on huomattava määrä, joten sen kaiken esittäminen ei ole mahdollista. Tämän johdosta oikeuskäytännöstä olen valinnut ensinnäkin isompaa huomiota saaneita tapauksia, jotka ovat muodostuneet

³ Cruz 2007, s. 240.

epätavanomaisten tavaramerkkien kannalta hyvin merkittäviksi. Toiseksi tutkielmaan olen valinnut muutamia muita tapauksia, jotka vaihtelevat merkitykseltään paljonkin. Joukossa on ratkaisuja niin kussakin tapauksessa kyseessä olevan alueen tavaramerkkiviraston valitusasteelta kuin vain rekisteröintihakemuksenkin taseisia tilanteita. Tarkoitukseni ei olekaan esitellä oikeuskäytäntöä kokonaisuudessaan vaan tuoda esille esimerkinomaisesti tapauksia, joiden pohjalta voidaan mahdollisimman laajasti vetää yhteen niitä ongelmia, joita epätavanomaiset tavaramerkit rekisteröinnin yhteydessä kohtaavat. On siis korostettava sitä, että tapaukset toimivat tutkielmassa esimerkkeinä ja ne voitaisiin helposti korvata myös jollain toisella tapauksella.

Epätavanomaisten tavaramerkkien tutkimisen aloitan luvussa 2 avaamalla tutkielman kannalta yleisiä termejä sekä esittelemällä lyhyesti, minkälaisia hajut, maut ja äänet ovat ominaisuuksina, miksi ne sopisivat tavaramerkkisuojan kohteeksi sekä miten niitä tällä hetkellä immateriaalioikeudellisin keinoin suojataan. Tämän lisäksi pohdin lyhyesti myös miksi tavaramerkkisuoja olisi niille hyödyllistä. Aiheeseen johdattelevan luvun jälkeen siirryn esittelemään oikeuskäytäntöä kahdessa seuraavassa pääluvussa 3 ja 4, joista toisessa keskityn EU:iin ja toisessa Yhdysvaltoihin. Ennen itse oikeustapausten esittelyä avaam tutkielmani kannalta olennaista lainsäädäntöä luvuissa 3.1 ja 4.1. Lainsäädännön esittelyn jälkeen on oikeustapausten läpi käyminen hedelmällisempää. Oikeuskäytäntölukujen 3.2 ja 4.2 tarkoituksena on esitellä kattavasti erilaisia oikeustapauksia EU:sta ja Yhdysvalloista kunkin merkkityypin, hajujen, makujen ja äänien, osalta, jotta rekisteröinnin estävät ongelmat tulisivat laajasti esille. Näiden lukujen myötä esille tuodut ongelmat puolestaan kokoan yhteen pääluvussa 5. Kyseisen luvun tarkoituksena on arvioida ongelmiin johtaneita syitä niin ratkaisun tehneen instituution perusteiden kuin niiden ulkopuolisten lähteidenkin pohjalta. Samassa yhteydessä pyrin esittämään ratkaisuehdotuksia, joilla havaitut ongelmat saataisiin selvitettyä ja epätavanomaisia merkkejä enemmän rekisteröityä. Pohdin vielä lopuksi, onko yleisellä tasolla tarvetta tehdä muutoksia tavaramerkkejä koskevaan sääntelyyn taikka siihen linjaan, joka oikeuskäytännössä on omaksuttu. Tutkielmani päättyy johtopäätöksiin, jossa vedän yhteen tehtyjä havaintoja ja luon tietä tulevalle oikeuskirjallisuudelle.

2 Epätavanomaiset tavaramerkit ja niiden suoja

2.1 Epätavanomaisten tavaramerkkien esittely ja suojaaminen muilla immateriaalioikeuksilla

2.1.1 Termien määrittely

Tavaramerkki määritellään yksinkertaisesti tunnusmerkiksi, joka erottaa yrityksen valmistamat tuotteet tai tarjoamat palvelut muiden yritysten vastaavista.⁴ Sitä siis käytetään markkinoilla välineenä tuotteiden ja palvelujen erottamiseen. Yleisimmin tavaramerkit mielletään sanoiksi taikka kuvioiksi. Tällaisia merkkejä koskevat rekisteröintihakemukset ovatkin yleisimpiä. Esimerkiksi EU:ssa haettiin vuoden 2017 aikana sanasta tai kuviosta, taikka molemmista yhdessä, koostuvan merkin rekisteröintiä 117 088 kertaa.⁵ Muiden kuin sanasta tai kuviosta koostuvien merkkien rekisteröintiä puolestaan haettiin vain 548 kertaa.⁶

Epätavanomaiset tavaramerkit ovat nimensä mukaan harvinaisempia. Esimerkkeinä epätavanomaisista tavaramerkeistä voidaankin mainita äänet, värit, hajut, maut, kolmiulotteiset merkit sekä hologrammit. Näitä merkkityyppäjä alettiin nimittää epätavanomaisiksi, koska ne eivät ole yhtä yleisiä kuin esimerkiksi sana- ja kuviomerkit ja poikkeavat luonteeltaan perinteisimmistä merkeistä.⁷ Kuluttajat eivät ehkä olekaan tottuneet mieltämään listaamiani ominaisuuksia tavaramerkeiksi. Ne saatetaan nähdä juurikin vain tuotteen ominaisuutena. Markkinoilla on kuitenkin yleistymässä oleva trendi käyttää kyseisen kaltaisia ominaisuuksia tuotteiden tai palvelujen yhteydessä ja kasvattaa yrityksen brandia niiden avulla.⁸ Todellisuudessa kyseisen kaltaiset ominaisuudet saattavat hyvinkin synnyttää kuluttajassa miellelyhtymän niiden alkuperäisestä lähteestä. Hyvinä esimerkkeinä tällaisista erikoislaatuista ominaisuuksista, jotka mahdollisesti voisivat osoittaa alkuperää, voidaan pitää esimerkiksi jokaisen tuntemaa *Metro-Goldwyn-Mayerin* leijonan karjaisua elokuvan alussa taikka esimerkiksi *Chanelin* kuuluisaa No. 5 hajuvettä. Tällaiset merkit törmäävät kuitenkin moniin ongelmiin rekisteröinnissä ja tutkielmani tarkoituksena onkin selvittää minkälaisia ongelmia nämä ovat ja ovatko ne mahdollisesti ratkaistavissa.

⁴ Salmi – Tommila 2008, s. 43.

⁵ Tiedot tarkistettu Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) rekisteristä 10.1.2018.

⁶ Tiedot tarkistettu EUIPO:n rekisteristä 10.1.2018.

⁷ Salmi 2003, s. 222.

⁸ WIPO Magazine 2004, s. 16 ja s. 19.

Seuraavissa alaluvuissa tarkoitukseni on lyhyesti esitellä valitsemani kolme merkkityyppiä: hajut, maut ja äänet. Tässä vaiheessa tutkielmaa keskityn esittelemään lyhyesti, miten kutakin ominaisuutta voidaan suojata muilla immateriaalioikeuksilla tällä hetkellä ja miksi ne voisivat sopia myös tavaramerkkisuojan kohteeksi. Siihen, miten ne toimivat tavaramerkkinä palaan myöhemmin oikeuskäytännön esittelyluvuissa ja lopulta ongelmien analysointiin keskittyvissä alaluvuissa.

2.1.2 Hajut

Hajut toimivat usein tuotteen olennaisena ominaisuutena ja ne liitetäänkin helposti esimerkiksi hajuvesiin, saippuihin tai siivousaineisiin. Immateriaalioikeuksista varsinkin patentit suojaavat usein tuotteita, joihin hajuja on liitetty. Patentin suojan kohde on kuitenkin tällöin valmistusprosessissa tai aineen koostumuksessa,⁹ eikä siis suoranaisesti hajussa. Kilpailijat eivät siis voi kopioida patentin voimassa ollessa tuotteen patentoitua koostumusta tai prosessia, jolla se on valmistettu. Pelkästään hajun kopioiminen on kuitenkin sallittua, jos samalla ei loukata patentoitua ainesta. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että patentti ei suojaa hajuja kuin hyvin kapeasti.¹⁰

Varsinkin hajuvesialalla, myös liikesalaisuudet ovat toimiva keino suojata tuotetta. Patenttia hakemalla hajuveden valmistaja joutuu paljastamaan kehittämänsä hajuveden koostumuksen, jota kilpailijat voivat patentin suoja-ajan loppumisen jälkeen alkaa hyödyntää myös omassa tuotannossaan. On vaikeaa kuvitella esimerkiksi *Chanelin* paljastavan kuuluisan No. 5 tuoksunsa koostumuksen kilpailijoille. Liikesalaisuudet siis saattavat toimia hyvin hajujen osalta, mutta niiden ongelmana on suojan tehokkuus. Liikesalaisuudet eivät annakaan omistajalleen yksinoikeutta tuotteen kaupalliseen käyttöön. On siis mahdollista, että kilpailija selvittää tuotteen takana olevan salaisuuden ja käyttää sitä itse hyväkseen markkinoilla. Esimerkiksi hajuveden ainesosat on mahdollista selvittää analysoimalla sen koostumusta tarkemmin. Tätä prosessia kutsutaan englanniksi termillä *reverse-engineering*. Tämä muodostaakin yhden tärkeimmän syyn sille, miksi hajuja halutaan tehokkaammin suojata immateriaalioikeudellisin keinoin.¹¹

Joissakin maissa hajuille on myönnetty myös tekijänoikeudellista suojaa. Esimerkiksi Hollannin korkein oikeus on myöntänyt hajuveden nauttivan tekijänoikeussuojaa.¹²

⁹ *Haarmann* 2014, s. 174 ja s. 182.

¹⁰ *Elias* 1992, s. 530.

¹¹ *Burton* 1995, s. 384.

¹² Hollannin korkeimman oikeuden (Hoge Raad der Nederlanden) 16.6.2006 antama tuomio AMI 2005/06.

Tekijänoikeuden myöntäminen hajuille on kuitenkin hyvin poikkeuksellista ja paljon kiistelty aihe. Hajut eivät siis pääsääntöisesti voi saada tekijänoikeussuojaa.

Hajuilla ja ihmisen muistilla on hyvin vahva yhteys, joten hajut sopisivat luonteeltaan hyvin tavaramerkeiksi. Hajuaisti vaikuttaa huomattavan paljon siihen, miten me elämme ja mitä teemme. Samalla myös tunteemme saattavat syntyä hajujen perusteella.¹³ Hajuaisti on huomattavasti vahvempi kuin moni muu aisti, sillä hajun siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin vaatii vain yhden haistamisen. Aistimisen ei tarvitse olla tietoista vaan haju siirtyy muistiin riippumatta siitä, olemmeko tietoisia sen aistimisesta. Hajut eivät myöskään helposti unohdu eikä niitä pysty tietoisesti muistista poistamaan.¹⁴ On siis hyvinkin mahdollista, että ihmiset luovat mielikuvia tuotteista pelkästään niiden hajun perusteella. Mikäli ne onnistuvat luomaan mielikuvan tietystä kaupallisesta lähteestä, voivat hajut hyvinkin toimia tavaramerkkeinä.

Tavaramerkkisuojaa on perusteltu myös sillä, että rekisteröinnillä suojataan haltijan investointeja merkkiin erityisesti suojalla loukkauksia vastaan.¹⁵ Tämän suojan antaminen myös rohkaisee investoimaan tuotekehitykseen enemmän. Lisäksi kuluttajan ei tarvitsisi hankkia tietoa tuotteesta ja sen valmistajasta niin laajasti tehdäkseen ostopäätöksen. Haju voisi toimia lähteen osoittajana ja helpottaa ostopäätöksen tekemistä nopeammin.¹⁶

Hajut ovat, varsinkin hajuvesien osalta, olleet laajasti kopioinnin kohteena. Mikäli suoja hajumerkeille kielletään, edistetään samalla epäoikeudenmukaista kilpailua, jossa kopiointi on suuressa roolissa. Kun markkinoilla on enemmän kopioita, myös sekaannusvaara kuluttajien mielissä on todennäköisempää.¹⁷ Voidaan siis sanoa, että tavaramerkin salliminen hajuille siis sekä suojaisi kuluttajaa että edistäisi oikeudenmukaista kilpailua.

2.1.3 Maut

Maut ovat hajujen kaltaisesti yleensä tuotteiden tärkeänä ominaisuutena. Myös makuja voidaan suojata patenteilla, mutta ne kohtaavat saman ongelman kuin hajut: patentti ei suojaa itse makua vaan tuotteen koostumusta taikka esimerkiksi sen valmistusprosessia. Myös maku on siis patentista huolimatta mahdollista kopioida, mikäli samalla ei loukata

¹³ *Hawes* 1989, s. 134.

¹⁴ *Engen* 1991, s. 6.

¹⁵ *Hammersley* 1998, s. 128.

¹⁶ *Hammersley* 1998, s. 129.

¹⁷ *Hammersley* 1998, s. 130.

patentoitua koostumusta tai valmistusprosessia. Tekijänoikeussuojan antaminen mauille on tulossa Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT)¹⁸ arvioitavaksi, joten tulevaisuudessa saadaan selvyys myös siihen, ulottuuko tekijänoikeus makuihinkin.¹⁹ Tällä hetkellä makuja ei kuitenkaan tekijänoikeudella suojata.

Liikesalaisuudet toimivat suojakeinona myös makujen osalta. Kuuluisin esimerkki tästä on Coca-Colan resepti, joka on pysynyt tarkoin varjeltuna salaisuutena jo vuodesta 1886.²⁰ Mikäli resepti paljastettaisiin, voisi kuka tahansa tehdä saman makuista virvoitusjuomaa ja näin The Coca-Cola Company joutuisi kärsimään. Reseptin patentoiminen ei siis aina tule kyseeseen. Kuten jo edellä totesin, liikesalaisuudet eivät anna omistajalleen yksinoikeutta tuotteen kaupalliseen käyttöön, joten niiden tarjoama suoja jää hyvin kapeaksi. Reverse-engineering on uhka myös makujen osalta, sillä maku on mahdollista luoda selvittämällä tuotteen tarkempi koostumus.

Coca-Colan maku todistaa kuitenkin hyvin myös sen, että maut voivat hyvinkin osoittaa tietyn kaupallisen lähteen. Moni voi sanoa tunnistavansa erilaisista kolajuomista sen aidon oikean. Maut saattavat siis toimia tavaramerkkeinä ja tällöin niille tulisi myös tavaramerkkisuoja tarjota.

2.1.4 Äänet

Ääniä puolestaan suojataan useimmiten tekijänoikeudella. Tekijänoikeus käsittää esimerkiksi musiikkikappaleen kokonaisuutena ja suojaa siten taiteellista teosta. Ääni, minkälainen tahansa se onkaan, voi kuitenkin myös toimia lähteen osoittajana. Helpoimmin tämä on ehkä nähtävissä lyhyissä ja helposti erottuvissa äänissä, kun taas pidemmät äänet saatetaan helposti käsittää vain sellaiseksi kuin ne ovat, esimerkiksi musiikkikappaleet musiikkikappaleiksi. Pidemmät äänet siis saattavat viitata vain itseensä, eivätkä siten mihinkään tiettyyn kaupalliseen lähteeseen. Liian lyhyet äänet puolestaan saattavat jäädä kokonaan vaille huomiota niiden yksinkertaisuuden vuoksi.

On kuitenkin hyvin mahdollista, että ääni luo kuluttajien mielessä yhteyden johonkin kaupalliseen lähteeseen ja toimii siten tavaramerkkinä. Hyvä esimerkki tästä on jo edellä mainitsemani *Metro-Goldwyn-Mayerin* leijonan karjaisu elokuvan alussa. Kuullessaan tämän karjaisun, kuluttaja hyvin todennäköisesti yhdistää sen mielessään elokuvaan ja

¹⁸ Käytän tekstissä jatkossa nimitystä EUT yhdenmukaisesti, vaikka tuomioistuin olisikin tuomion aikaan ollut vielä nimeltään Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.

¹⁹ *Coche* 2018, luettu 25.2.2018.

²⁰ Ks. lisää aiheesta The Coca-Cola Companyn virallinen verkkosivu: Coca-Colan salainen resepti, luettu 16.2.2018.

ainakin tiettyyn tuotantoyhtiöön, vaikka ei yhtiötä nimeltä osaisi mainitakaan. Verrattuna hajuihin ja makuihin, äänet ovat melko helposti nähtävissä tavaramerkkeinä toimiviksi, eikä ole syytä, miksi niille ei tavaramerkkisuojaa annettaisi.

2.2 Miksi tavaramerkkisuoja?

Ennen kuin siirryn käsittelemään tavaramerkkejä koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä tarkemmin, on tarpeellista perustella lyhyesti miksi epätavanomaisille tavaramerkeille, erityisesti tutkielmani kohteena oleville hajuille, mauille ja äänille, olisi hyödyllistä myöntää tavaramerkkisuoja. Se, onko tavaramerkkisuoja ylipäätään tarpeellinen epätavanomaisille tavaramerkeille, on kysymys, jonka jätän tämän tutkielman ulkopuolelle.

Kuten edellä kuvailin kutakin ominaisuutta koskevassa alaluvussa, hajuja, makuja ja ääniä suojataan tällä hetkellä hyvin monella immateriaalioikeudella. Näiden oikeuksien suoja kuitenkin poikkeaa tavaramerkin tuottamasta suojasta jonkin verran. Tavaramerkin tuottama suoja määritellään EU:n tavaramerkkidirektiivin²¹ (TMerkkiDir) 10 artiklassa ja vastaavasti tavaramerkkiasetuksen²² (TMerkkiA) 9 artiklassa siten, että se tuottaa oikeuden kieltää merkin panemisen tavaroihin ja niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoamisen, markkinoille saattamisen tai niiden varastoinnin tällaista tarkoitusta varten, tavaroiden maahantuonnin ja maastaviennin merkkiä käyttäen, merkin käytön toimi- tai liikenimenä tai niiden osana sekä merkin käytön liikeasiakirjoissa tai mainonnassa taikka vertailevassa mainonnassa. Tavaramerkin haltijalla on nämä oikeudet, kun kolmannen osapuolen merkki on a) sama kuin tavaramerkki ja se yhdistetään samoihin tavaroihin ja palveluihin, b) sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja se yhdistetään samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin siinä määrin, että se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaaran merkkien välisestä mielle yhtymästä tai c) sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu merkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä samoihin, samankaltaisiin tai ei-samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin kuin haltijan tavaramerkkiä.

Tavaramerkin tuottamat oikeudet siis kattavat hyvin laajasti kaikenlaisen elinkeinotoiminnan käyttämällä kyseistä merkkiä kyseisiin tavaroihin tai palveluihin. Patentin tuottamat oikeudet ovat kuitenkin laajempia kuin tavaramerkin tai

²¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. EUVL L 336, 23.12.2015, s. 1–26.

²² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, Euroopan unionin tavaramerkeistä. EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1–99.

tekijänoikeuden ja kattavat suurimman osan elinkeinotoiminnallisesta käytöstä. Lisäksi patentin tuottamia oikeuksia loukataan riippumatta siitä, kopioiko kolmas osapuoli patentoitua keksintöä.²³ Sekä tavaramerkki- että tekijänoikeusloukkaus vaativat jonkinasteista kopioimista, joten oikeus ei ole tämän osalta yhtä vahva kuin patentissa. Patentoidulla keksinnöllä voi kuitenkin olla myös ominaisuuksia, jotka toimivat tavaramerkin tavoin. Kuten edellä totesin, esimerkiksi hajut ja maut eivät itsessään kuulu patentin suojan piiriin, joten niiden suojaaminen tavaramerkin keinoin olisi erittäin hyödyllistä.

Tekijänoikeuteen nähden tavaramerkin tuottamat oikeudet eivät myöskään ole yhtä laajoja. Tekijänoikeudella suojatun teoksen suoja ulottuu laajemmalle siten, ettei se rajoitu vain elinkeinotoimintaan. Tekijänoikeussuoja kattaa kaikenlaisen, pois lukien yksityiseen käyttöön tarkoitettun, teoksen kopioimisen, myös siis sellaisen, joka ei tapahdu elinkeinotoiminnassa. Sellainen merkin haltija, jonka merkki saa myös tekijänoikeussuojaa, saa siis suojaa laajemmalle kuin vain käyttöön elinkeinotoiminnassa.²⁴ Tavaramerkin tuottamat oikeudet ovat siis suppeampia kuin tekijänoikeuden, eivätkä siis toisi tekijänoikeudella suojatulle teokselle juuri hyötyä. Tavaramerkkisuojan tuottama hyöty tekijänoikeudella suojattuun teokseen voisi tulla esille lähinnä goodwill-arvon, eli liikkeen aineettoman arvon, kasvattamisessa. Kun tavaramerkiksi valitaan tekijänoikeudella suojattu teos, hyödynnetään samalla teokseen liitettyjä mielikuvia siirtämällä ne tavaramerkkiin. Tällä tavoin voidaan luoda haluttuja mielikuvia tuotteeseen ja omaan brandiin.²⁵

Tavaramerkkisuojan myöntämistä ominaisuuksille, kuten hajuille, mauille ja äänille, voidaan edellä olevien hyötyjen lisäksi perustella myös suojan kestolla. Esimerkiksi EU-tavaramerkki rekisteröidään TMerkkiDir:n 48 artiklan mukaan aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Rekisteröinnin voi kuitenkin TMerkkiDir:n 49 artiklan mukaan uudistaa yhä uudelleen. Käytännössä tavaramerkin tuottamat oikeudet voivat siis säilyä ikuisesti, ottaen huomioon tietysti, ettei mikään muu menettämisen- tai mitätöintiperuste tule sovellettavaksi. Suojan kesto on siis mahdollisesti huomattavasti pidempi kuin esimerkiksi tekijänoikeudessa tai patentissa. Tekijänoikeus sammuu suoja-aikadirektiivin²⁶ 1 artiklan mukaan pääsääntöisesti 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen,

²³ *Bently – Sherman* 2009, s. 335.

²⁴ *Pitkänen* 2016, s. 162.

²⁵ *Pitkänen* 2016, s. 208–209.

²⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/77/EU tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta. EUVL L 265, 11.10.2011, s. 1–5.

kun taas patentti kestää Euroopan patenttisopimuksen²⁷ 63 artiklan mukaan vain 20 vuotta. Molempien osalta suojattu kohde on tämän jälkeen vapaasti käytettävissä.

Näyttää siis siltä, että tavaramerkkisuojasta olisi hyötyä hajuille, mauille ja äänille. Varsinkin patentoimattomat hajut ja maut hyötyisivät tavaramerkkisuojasta. Lisäksi sekä patentilla että tekijänoikeudella suojatut ominaisuudet hyötyisivät tavaramerkkisuojasta goodwill-arvon kasvattamisen ja suojan keston vuoksi. Silloin, kun haju, maku tai ääni toimii tavaramerkin tavoin, suojan hakeminen merkille on perusteltua.

3 Epätavanomaiset tavaramerkit Euroopan unionissa

3.1 Lainsäädäntö

3.1.1 Tavaramerkin rekisteröintiedellytykset

Euroopan unionissa tavaramerkkejä säädellään TMerkkiA:lla sekä TMerkkiDir:llä. Tavaramerkkilainsäädäntö on EU:ssa juuri läpikäynyt muutoksen, jonka viimeisin osa astui voimaan 1. lokakuuta 2017.²⁸ Keskityn tässä tutkielmassa uuteen lainsäädäntöön tuoden kuitenkin tarpeellisissa osin esille myös muutoksia aikaisempaan lainsäädäntöön nähden. TMerkkiA ja TMerkkiDir vastaavat suurilta osin toisiaan. Tämän johdosta esitän sisällön keskittymällä direktiivin tekstiin ottaen kuitenkin mahdolliset poikkeavuudet asetuksen tekstissä huomioon. Viittaus vastaavaan artiklaan TMerkkiA:ssa löytyy alaviitteestä.

TMerkkiDir:n 3 artiklan²⁹ mukaan ”tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot, värit, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai äänet, jos:

- a) sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista; ja
- b) merkki voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.”

Jotta merkki voisi siis toimia tavaramerkkinä, tulee sen täyttää kolme vaatimusta. Ensinnäkin sen tulee olla merkki, toiseksi sen tulee olla erottamiskykyinen ja

²⁷ Yleissopimus Eurooppapatenttien myöntämisestä (Euroopan patenttisopimus, SopS 8/1996, 1973).

²⁸ TMerkkiA:n 2017/1001 212 artiklan mukaan sitä sovelletaan 1. lokakuuta 2017 alkaen.

²⁹ TMerkkiA:n 2017/1001 4 artikla.

kolmanneksi se pitää voida esittää selkeällä ja täsmällisellä tavalla.³⁰ Näiden vaatimusten ollessa yleisiä tulee kuitenkin huomata, että merkki saattaa tulla evätyksi rekisteröinniltä ehdottomien tai suhteellisten hylkäys- ja mitättömyysperusteiden myötä. Näihin palaan jäljempänä luvuissa 3.1.2 ja 3.1.3.

TMerkkiDir:n 3 artiklassa on lista siitä, mikä voi toimia merkinä, mutta listan ei ole tarkoitus olla tyhjentävä. Tämä voidaan huomata jo sanan ”erityisesti” käytöstä. Listaa on perusteltu TMerkkiDir:ssä sillä, että esimerkkien antaminen artiklassa on tarpeen, jotta lainsäädännön lähentämisen päämäärät voitaisiin paremmin saavuttaa. Tällöin päästään lähemmäksi sitä, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen edellytykset olisivat kaikissa jäsenvaltioissa samat.³¹ Merkki voi siis koostua mistä tahansa, mikäli se kykenee osoittamaan alkuperän ja se voidaan esittää riittävän selkeästi. EUT on todennutkin, että merkin ei tarvitse olla visuaalisesti havaittavissa voidakseen toimia tavaramerkkinä.³²

Toinen vaatimus siitä, että merkin tulee olla erottamiskykyinen tarkoittaa TMerkkiDir:n 3 artiklan mukaan sitä, että sen tulee voida erottaa yrityksen tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista. Sen tulee siis voida osoittaa tuotteiden alkuperä. Tätä kutsutaan tavaramerkin erottamis- ja alkuperäfunktioksi.³³ Tarkemmin sanottuna merkin pitää välittää kuluttajalle viesti sen alkuperäisestä lähteestä. Jos siis kuluttaja merkin huomattuaan yhdistää tuotteen tiettyyn yritykseen, toimii tavaramerkki alkuperän osoittajana. Kuluttajan kokemuksia arvioitaessa otetaan huomioon merkin kannalta oleellinen kohdeyleisö. EUT on todennut useasti, että erottamiskykyä arvioidaan ”ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset” sekä ”tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan” esimerkiksi siten, että päivittäistavaroiden kohdalla tarkkaavaisuusaste on matalampi.³⁴

Viimeisenä edellytyksenä TMerkkiDir:n 3 artiklan mukaan on se, että merkki tulee voida ”esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen”.

³⁰ *Pila – Torremans* 2016, s. 367. Teoksessa puhutaan vielä graafisesta esittämisestä, joka viimeisimmän uudistuksen myötä poistui. Nykyisin esityksen tulee olla edellä kuvatulla tavalla selkeä siten, että suojan kohde voidaan määrittää täsmällisesti.

³¹ TMerkkiDir:n 2015/2436 perustelukappaleet 12–13.

³² Ks. esim. asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* (2002), kohdat 43–45 sekä asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* (2003), kohdat 34–35.

³³ *Haarmann* 2014, s. 300–301.

³⁴ Ks. esim. yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P *Procter & Gamble Company v. OHIM* (2004), kohdat 11(52–53).

TMerkkiDir:n perustelukappaleessa 13 todetaan, että tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän päämäärien eli oikeusvarmuuden ja moitteettoman hallinnon saavuttamiseksi, ”on tärkeää vaatia, että merkki voidaan esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen”. Esitystavan tuli aiemmin olla graafinen, mutta muutoksen jälkeen TMerkkiDir:ssä todetaan, että merkki olisi ”voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä”. Esitystavan ei siis tarvitse olla välttämättä graafinen, kunhan se tarjoaa edellä mainittujen edellytysten kannalta tyydyttävät takeet. EUT on luonut edellä mainitut seitsemän kriteeriä tapauksessa C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* (jäljempänä *Sieckmann*) vuonna 2002.³⁵ Kriteerejä kutsutaankin *Sieckmannin* seitsemäksi kriteeriksi.

3.1.2 Ehdottomat hylkäys- ja mitättömyysperusteet

Ennen kuin ryhdyn tarkastelemaan itse oikeustapauksia, on välttämätöntä käydä läpi yleisten rekisteröintiedellytysten lisäksi vielä ehdottomat ja suhteelliset hylkäys- ja mitätöintiperusteet. Nämä perusteet saattavat estää merkin rekisteröinnin, vaikka edellä luvussa 3.1.1 käsitellyt yleiset edellytykset täytyisivätkin.

Ehdottomat hylkäys- ja mitätöintiperusteet löytyvät TMerkkiDir:n 4 artiklasta.³⁶ Artikla kuuluu tämän tutkimuksen kannalta oleellisiin osiin seuraavasti:

1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
 - a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;
 - b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
 - c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
 - d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppataavan mukaan tavanomaisiksi;
 - e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
 - i) tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä;
 - ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä;
 - iii) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä;
 - f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia;
 - g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

³⁵ Asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* (2002), kohdat 46–55.

³⁶ TMerkkiA:n 2017/1001 7 artikla.

--

4. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi. --

5. Jäsenvaltio voi säätää myös, että 4 kohtaa sovelletaan myös, jos tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän jälkeen mutta ennen rekisteröintipäivää.

TMerkkiDir:n 4 artiklan (1)(a) kohta estää rekisteröinnin, mikäli edellisessä alaluvussa esitellyt yleiset rekisteröinnin edellytykset eivät täyty. TMerkkiDir:n 4 artiklan kohdat (1)(b)–(d) puolestaan koskevat merkkejä, jotka ovat erottamiskyvyttömiä, kuvailevia tai geneerinen. Tällaisetkin merkit ovat kuitenkin TMerkkiDir:n 4 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröitävissä, mikäli ne ovat tulleet erottamiskykyisiksi käytössä. Erottamiskyvytön merkki ei kykene erottamaan tuotteita toisten yritysten tuotteista. Se ei siis pysty toimimaan tavaramerkkinä. Kyseinen este menee siis osittain päällekkäin kohdan (1)(a) kanssa. Kuvailevana tavaramerkkinä puolestaan toimisi esimerkiksi sana OMENA kuvaamaan juuri omenoita. Geneerinen merkki taas on sellainen, joka on yleistynyt kielenkäytössä tavanomaiseksi, kuten esimerkiksi sana ALE kuvaamaan alennusmyyntejä. Tällaisten tavaramerkkien hyväksyminen rekisteröinnille antaisi huomattavan yksinoikeuden yhdelle toimijalle, ja siten estäisi huomattavasti myös kilpailua. Tämä ei luonnollisesti ole tavaramerkkien tarkoitus.

TMerkkiDir:n 4 artiklan (1)(e) kohdalla pyritään myös ehkäisemään tilanteita, joissa yksinoikeus saattaisi johtaa huomattavaan kilpailulliseen etuoikeuteen. Ennen EU:n tavaramerkkilainsäädännön muuttumista, kyseisessä artiklassa oli kyse vain tavaran muodosta. Uudistettuun sanamuotoon on lisätty termi ”tai muusta ominaispiirteestä”, jonka myötä myös muut tavaran piirteet kuin muoto saattavat jäädä rekisteröimättä tavaramerkiksi kyseisen alakohdan perusteella. Muutoksen on nähty johtuvan graafisen esityksen poistumisesta ja pyrkivän tasapainottamaan tilannetta sen jäljiltä. Rekisteröitävissä olevien merkkien lisääntyessä, tulee myös huomioida tilanteet, joissa tällaisten merkkien rekisteröinti tulisi evätä.³⁷ Uudistetun TMerkkiDir:n 4 artiklan myötä rekisteröinti evätään siis sellaisilta tavaran ominaispiirteiltä, jotka ovat kyseiselle tavaralle luonteenomaisia, välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai vaikuttavat olennaisesti tavaran arvoon.

TMerkkiDir:n 4 artiklan (1)(f) kohta hylkää rekisteröinniltä merkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia. Tähän ei riitä pelkästään se, että merkki on mauton.

³⁷ *Fields – Muller* 2017, s. 242.

Sen tulee olla yleisesti hyväksytyjen moraalisten periaatteiden vastainen.³⁸ Hyvän tavan vastaisuus vaatii vahvemman reaktion suuressa osassa yleisöä, eikä siten vain siinä kohdeyleisössä, jolle tavarat tai palvelut on kohdistettu.³⁹

TMerkkiDir:n 4 artiklan (1)(g) kohdassa evätään merkit, jotka ovat omiaan johtamaan harhaan yleisöä. Esimerkkeinä tästä harhaan johtamisesta mainitaan tavaroiden tai palvelujen luonne, laatu tai maantieteellinen alkuperä. Alakohdan taustalla on tavaramerkin päätarkoitus eli osoittaa sen alkuperäinen lähde. Koska kuluttajat luottavat saavansa tavaramerkistä tietoa tuotteesta ja sen tekijästä voidakseen tehdä ostopäätöksen, tulee tavaramerkkilainsäädännön estää tämän väärinkäyttö. Jos tavaramerkki itsessään kertoo harhaanjohtavia tietoja esimerkiksi tuotteen laadusta, tuhoaa se samalla kuluttajan ja tuotteen tekijän välisen luottamussuhteen. Tämän vuoksi merkin harhaanjohtavuus on ehdoton hylkäysperuste.⁴⁰

3.1.3 Suhteelliset hylkäys- ja mitättömyysperusteet

Suhteelliset hylkäys- ja mitättömyysperusteet löytyvät TMerkkiDir:n 5 artiklasta⁴¹, joka kuuluu tutkimuksen kannalta oleellisen osin seuraavasti:

1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos:
 - a) se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;
 - b) yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, mukaan lukien vaara tavaramerkin tai aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

- -

3. Tavaramerkkiä ei lisäksi saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi,
 - a) jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan tai rekisteröidään, samoja, samankaltaisia tai ei samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, kun aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu jäsenvaltiossa, jota varten rekisteröintiä on haettu tai jossa tavaramerkki on rekisteröity, tai EU-tavaramerkin tapauksessa tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

- -

³⁸ *Pila – Torremans* 2016, s. 389.

³⁹ *Asia T-526/09 Paki Logistics GmbH v. OHIM* (2011), kohta 18.

⁴⁰ *Pila – Torremans* 2016, s. 390.

⁴¹ TMerkkiA:n 2017/1001 8 artikla.

TMerkkiDir:n 5 artiklan 2 kohta määrittelee lisäksi aikaisemman tavaramerkin siten, että se koskee kaikkia EU-tavaramerkkejä, kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, kansainvälisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä sekä kunkin alueen vastaavaa hakemusta tavaramerkin rekisteröimiseksi, jos kyseisellä merkillä on aikaisempi hakemuspäivä.

Kyseinen TMerkkiDir:n 5 artikla siis estää ensinnäkin sellaisen merkin rekisteröinnin, joka on sama kuin aikaisempi merkki, ja tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan, ovat samat kuin kyseisen aikaisemman merkin. Toiseksi TMerkkiDir:n 5 artikla estää sellaisen merkin rekisteröinnin, joka on *joko* sama kuin aikaisempi merkki ja joka yhdistetään samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, *tai* samankaltainen kuin aikaisempi merkki ja joka yhdistetään samoihin *tai* samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin. Tällöin yleisön keskuudessa pitää olla sekaannusvaara – vaara tavaramerkin ja aikaisemman merkin välisestä miellelyhtymästä.⁴²

Sekaannusvaaran arviointi koostuu useista tekijöistä. TMerkkiDir:n perustelukappaleessa 16⁴³ on näistä mainittu erityisesti tavaramerkin tunnettavuus markkinoilla, vakiintuneeseen ja rekisteröityyn merkkiin liittyvät miellelyhtymät sekä samankaltaisuuden aste tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden ja palvelujen välillä. Sekaannusvaaran arviointi perustuu tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon otetaan erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Ratkaiseva merkitys on sillä, miten kyseiseen merkkiin yhdistettyjen tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit kokonaisuutena.⁴⁴

TMerkkiDir:n 5 artiklan 3 kohta perustuu laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan. Se estää sellaisen merkin rekisteröinnin, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu, riippumatta siitä, yhdistetäänkö merkki samoihin tai samankaltaisiin taikka ei lainkaan samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin. Tämä estää siis laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta epäoikeudenmukaisesti hyötymistä, taikka haitan syntymistä tämän erottamiskyvylle tai maineelle.

⁴² *Pila – Torremans* 2016, s. 393.

⁴³ Vastaavasti TMerkkiA:n 2017/1001 perustelukappaleessa 11.

⁴⁴ *Asia C-251/95 Sabel BV v. Puma, Rudolf Dassler Sport* (1997), kohta 23.

3.2 Oikeuskäytäntöä

3.2.1 Hajut

Hajuja koskevia tavaramerkkihakemuksia on EU:ssa ollut sen historian aikana yhteensä kuusi kappaletta.⁴⁵ Näistä kuudesta hakemuksesta vain yksi on johtanut rekisteröintiin. Tämä kyseinen merkki on ollut 'vastaleikatun nurmikon tuoksu' tennispalloille. Merkin rekisteröintiä on haettu vuonna 1996 ja rekisteröidyksi se on päätenyt neljä vuotta myöhemmin. Rekisteröinti on sittemmin mennyt umpeen vuonna 2006.⁴⁶

Merkin rekisteröinti evättiin aluksi graafisen esityksen perusteella. Merkki oli hakemuksessa kuvattu ainoastaan sanoin 'vastaleikatun nurmikon tuoksu'. Toisen valitusasteen ratkaisussa R 156/1998-2 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), entinen sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM),⁴⁷ pohti graafisen esityksen vaatimuksia hajumerkkien kohdalla. Hakemuksen tutkija oli todennut, että sanallinen kuvaus hajumerkistä ei kuvaa itse merkkiä, hajua, vaan sitä, mitä merkki esittää.⁴⁸ EUIPO puolestaan toteaa ratkaisussa, että sanallisen kuvauksen kieltäminen tuottaa hajumerkeille lisävaatimuksen, jota asetuksessa ei tueta. Samalla myös kiellettäisiin hajumerkit kokonaan, vaikka niitä ei rekisteröinniltä ole erikseen poissuljettu. Ratkaisussa todetaankin, että merkin kuvauksen esittäminen sanoin sekä merkin tyyppin tarkentaminen on tarpeeksi selvä kuvaus merkistä, jotta sen julkaiseminen tai hakeminen rekisteristä ei tuota käytännöllisiä ongelmia.⁴⁹ Kun otettiin huomioon vielä äänimerkeille hyväksytyt esitystapa nuottiviivastossa, joka sekään ei kuvaa itse musiikkia vaan musiikin esitystapaa, sekä esimerkiksi Iso-Britanniassa hyväksytyt kuvaukset hajumerkeille, todettiin merkin hakemuksen mukaisella kuvauksella olevan rekisteröitävissä.⁵⁰

On huomattava, että tämä ratkaisu on annettu ennen kuin epätavanomaisten tavaramerkkien rekisteröintiedellytykset tarkemmin määriteltiin *Sieckmann*-tapauksessa C-273/00 vuonna 2002. Tapauksessa oli kyse juurikin hajumerkistä. Tapauksessa Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto (*Deutsches Patent- und Markenamt*) oli kieltäytynyt rekisteröimästä kantajan, *Ralf Sieckmannin* hajutavaramerkkiä. Tämän johdosta EUT:lle

⁴⁵ Haku tehty 20.12.2017 EUIPO:n eSearch plus -järjestelmästä.

⁴⁶ EUTM 000428870.

⁴⁷ Käytän tekstissä yhdenmukaisesti nimitystä EUIPO, vaikka ratkaisun aikaan viraston nimi olisikin ollut OHIM. Ratkaisujen ja tuomioiden nimissä nimitys OHIM kuitenkin säilyy nimikkeiden tarkkuuden vuoksi.

⁴⁸ OHIM:n toisen valituslautakunnan ratkaisu R 156/1998-2, kohta 4.

⁴⁹ Ratkaisun kohdat 6(c)–6(f).

⁵⁰ Ratkaisun kohdat 6(g)–6(i).

esitettiin kaksi ennakkoratkaisukysymystä TMerkkiDir:n 89/104/ETY⁵¹ 2 artiklan tulkinnasta. Kyseessä olevassa artiklassa määriteltiin tavaramerkki siten, että se ”voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuviain, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”. EUT:lle esitetyt ennakkoratkaisukysymykset kuuluivat seuraavasti:

”1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa tulkittava siten, että käsitteen ’merkki, joka voidaan esittää graafisesti’ piiriin kuuluvat ainoastaan sellaiset merkit, jotka voidaan esittää suoraan nähtävissä olevassa muodossa? Vai kuuluvatko käsitteen piiriin myös merkit, jotka eivät tosin ole silmin havaittavissa – esimerkiksi hajut tai äänet –, mutta joiden esittäminen on välillisesti apukeinoja käyttäen mahdollista?

2) Siinä tapauksessa, että ensimmäisen kysymyksen toiseen osaan vastataan myönteisesti, täytyväkö direktiivin 2 artiklassa tarkoitetut graafisen esitettävyyden edellytykset, jos haju esitetään

a) kemiallisen kaavan muodossa

b) (julkaistavan) kuvauksen muodossa

c) talletetun näytteen avulla tai

d) edellä mainittujen esittämissurrogaattien yhdistelmän muodossa?”⁵²

Alkuperäiseen hakemukseensa *Sieckmann* oli liittänyt hajumerkin kemiallisen kaavan, sanallisen kuvauksen, jonka mukaan merkki kuvattiin ”palsamin- ja hedelmäntuoksuiseksi niin, että siinä on pieni vivahdus kanelia”, sekä jättänyt hajunäytteen säiliössä.⁵³

Tuomioistuin arvioi ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä todeten ensinnäkin, että TMerkkiDir:ssä luetellaan esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, mutta luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Siten sellaisia merkkejä, joita ei näköaistein voida havaita, kuten hajumerkkejä, ei nimenomaisesti suljeta pois. Tuomioistuin totesi tästä johtuen, että TMerkkiDir:ä on tulkittava niin, että tavaramerkkinä voi toimia myös näköaistein havaitsemattomissa oleva merkki, jos se voidaan esittää graafisesti.⁵⁴ Graafisesta esityksestä tuomioistuin totesi, että merkki tulee esittää täsmällisesti

⁵¹ Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. EYVL L 40, 11.2.1989, s. 178–184.

⁵² Asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* (2002), kohta 19.

⁵³ Tuomion kohdat 11–13.

⁵⁴ Tuomion kohdat 44–45.

erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla.⁵⁵ Perusteluina toimivat tavaramerkkijärjestelmän ja -rekisterin hyvä toiminta ja toiminnan tarkoitus kaikin puolin. Tuomioistuin päätyi lopuksi antamaan luettelon graafisen esityksen kriteereistä. Näiden kriteerien mukaan graafisen esityksen oli oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.⁵⁶

Toisena ennakkoratkaisukysymyksenä oli arvioitava sitä, minkälainen esitystapa täytti hajumerkkien osalta graafisen esittämisen vaatimuksen. Kemiallisen kaavan osalta EUT totesi, että harvat ihmiset tunnistavat kyseessä olevan haju ainoastaan kaavan perusteella. Kemiallinen kaava ei siis ole riittävän ymmärrettävä. Lisäksi kaavan todettiin kuvaavan vain ainetta sellaisenaan, eikä aineen hajua, eikä siten täyttävän selvyuden ja täsmällisyyden vaatimuksia. Kemiallinen kaava ei siis täyttänyt TMerkkiDir:n vaatimuksia.⁵⁷

Hajun sanallinen kuvaus ei tuomioistuimen mukaan myöskään ollut riittävän selvä, täsmällinen ja objektiivinen. Hajunäytteen tallettaminen puolestaan ei ollut TMerkkiDir:n mukainen graafinen esitys. Tämän lisäksi näyte ei myöskään täyttänyt vakauden tai kestävyuden vaatimuksia. Lopuksi tuomioistuin totesi, että edellä esitettyjen esitystapojen ollessa riittämättömiä yksinään, ei niiden yhdistelmäkään täytä graafisen esittämisen vaatimuksia. Tässä tuomioistuin korosti selvyyttä ja täsmällisyyttä koskevia vaatimuksia.⁵⁸

Sieckmann-tuomion myötä siis selveni, että epätavanomaiset tavaramerkit voivat kyllä toimia tavaramerkkeinä, kunhan ne kykenevät täyttämään graafisen esittämisen vaatimuksen. Kyseisen vaatimuksen kriteerit luotiin kuitenkin hyvin tiukoiksi. Kuten edellä luvussa 3.1.1 olen jo maininnut, EU:n uudistetussa tavaramerkkilainsäädännössä merkkejä ei ole enää tarpeen esittää graafisesti. *Sieckmann*-tapauksen esitystavat siis saattavat nykyisin tulla hyväksytyiksi. Kriteerit pitävät kuitenkin edelleen pintansa ja esitystavan on joka tapauksessa täytettävä niiden esittämät vaatimukset.

Sieckmann-tapauksen aikana samanaikaisesti oli EU:ssa vireillä hakemus 001807353 'vaniljan tuoksua' koskevasta hajumerkistä laastareille, joka kuitenkin hylättiin. Perusteena hylkäykselle oli ensinnäkin se, että merkki ei ollut epätavallinen, päinvastoin vaniljan tuoksua käytettiin usein erilaisiin tarkoituksiin hakijan alalla. Se ei siis ollut

⁵⁵ Asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* (2002), kohta 46.

⁵⁶ Tuomion kohdat 48–55.

⁵⁷ Tuomion kohta 69.

⁵⁸ Tuomion kohdat 70–72.

erottamiskykyinen. Lisäksi hylkäyksen perustelussa todettiin, että rekisteröinnin hakijalla oli patentti kyseisiin vaniljan tuoksuisiin laastareihin. Patentti oli EUIPO:n mukaan sopiva suojauskeino kyseisen kaltaisille tuotteille. Hylkäyksen perusteluihin tuomio *Sieckmann*-asiassa ei ehtinyt, joten perusteluissa viitattiin julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen kyseisessä asiassa.⁵⁹ Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus poikkeaa lopullisesta tuomiosta siinä, että hänen mukaansa haju ei voi toimia tavaramerkkinä, koska se on vain tuotteen ominaisuus, eikä siten osoita alkuperää. Julkisasiamiehen mukaan merkinä toimii todellisuudessa hajustettu tuote, eikä itse haju.⁶⁰

Kolmanneksi ja viimeiseksi hylkäysperusteeksi EUIPO viittasi hakijan esittämiin todisteisiin merkin käytöstä elinkeinotoiminnassa. EUIPO:n mukaan hakija ei osoittanut, että ihmiset EU:ssa yhdistäisivät vaniljan tuoksun laastareissa juuri kyseiseen hakijaan. Merkki ei siis myöskään ollut käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi.⁶¹ Tässä tapauksessa siis ongelmaksi muodostui päällimmäisenä se, että merkki ei ollut omalla alallaan epätavanomainen ja siten sillä ei ollut erottamiskykyä. Hakija ei kyennyt myöskään osoittamaan, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.

Sieckmann-tapauksen jälkeen hajumerkkien rekisteröintiä on yritetty, mutta yksikään merkki ei ole päätynyt rekisteröidyksi. *Sieckmann*-tapauksen jälkeisistä hajumerkkejä sisältävistä hakemuksista ja niitä koskevista ratkaisuista voidaan mainita EUIPO:n ratkaisut asioissa R 186/2000-4⁶² ja R 0445/2003-4⁶³ sekä EUT:n tuomio asiassa T-305/04⁶⁴.

Asiassa R 186/2000-4 hakija *Institut pour la Protection des Fragrances* haki rekisteröintiä hajumerkille, jonka kuvauksena oli eräänlainen värianalyysi hajusta.⁶⁵ Värianalyysin tulos oli luotu käyttämällä tieteellistä metodologiaa, joka pohjautui hajusensoreiden käytölle.⁶⁶ Kuvaukseen oli liitetty vielä sanallinen kuvaus ”[a] lawn green note, citrus (bergamot, lemon), pink floral (orange blossom, hyacinth) musky”.⁶⁷ Hakemuksen tutkija totesi, että kyseisenkaltaisen värianalyysi ei täytä graafista esitystä, sillä kuluttajat eivät näkisi sitä tiettyinä hajuna. Esitys ei siis anna selvää ja täsmällistä

⁵⁹ Hylkäyskirje EUTM hakemukselle nro 001807353.

⁶⁰ Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer asiassa C-273/00 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt*, annettu 6.11.2001, kohta 30.

⁶¹ Hylkäyskirje hakemukselle 001807353.

⁶² OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 186/2000-4.

⁶³ OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 0445/2003-4.

⁶⁴ Asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005).

⁶⁵ Ks. tarkemmin OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 186/2000-4, kohta 1.

⁶⁶ Ratkaisun kohta 4(a).

⁶⁷ Ratkaisun kohta 2.

kuvaa merkistä.⁶⁸ Itse haju pystyttiin erottamaan liitetystä värianalyysistä ainoastaan käyttämällä sen luomiseksi käytettyä elektronista nenää. Tähän tarvitaan kuitenkin myös asiantuntemusta kyseisen menetelmän käytöstä.⁶⁹ Lisäksi hakemuksen tutkija piti merkkiä erottamiskyvyttömänä, koska kyseessä on vain yksi tuotteen ominaisuus.⁷⁰

Hakija valitti päätöksestä ja totesi perusteluissaan, ettei tavaramerkkiasetuksessa esitetä mitään tarkennuksia esitystavan muodolle, eikä siten poikkeuksellinen esitystapa, kuten hakemukseen liitetty elektronisen nenän tuottama analyysi, tulisi olla esteenä rekisteröinnille. Itse esitystavasta hakija totesi, että tulokset ovat hyvinkin tarkkoja, jonka lisäksi niitä voidaan vertailla keskenään sekä tallettaa helposti. Kyseistä metodologia käytetäänkin hakijan mukaan yleisesti hajuvesialalla. Sanallisen kuvauksen yhteydessä kuluttajan oli hakijan mielestä mahdollista tunnistaa yksiselitteisesti, että kyseessä on haju sekä sen luonne muutoin. Se, että ihmisten kyky tunnistaa haju on subjektiivista, ei hakijan mukaan estä merkin toimimista tavaramerkkinä. Perusteluissa hakija vielä korosti, että äänet rekisteröidään nuottiviivaston pohjalta, joka ei kaikille ihmisille ole suoraan tulkittavissa.⁷¹

Esitystavan muotoa tarkastellessaan EUIPO totesi, että joidenkin tavaramerkkityyppien esitystavasta on tarkemmin säädetty, minkä johdosta tavaramerkkiasetusta ei voida tulkita siten, että kaikenlaiset esitystavat olisivat sallittuja. Esitystavan on kuitenkin täytettävä *Sieckmann*-ratkaisussa luodut kriteerit.⁷² Se, että äänimerkkien kohdalla nuottiviivastoa pidetään vaatimukset täyttävänä esitystapana, vaikka kuluttajat eivät aina osaisikaan sitä suoraan tulkita, johtuu EUIPO:n mukaan puolestaan siitä, että nuottiviivasto nähdään yleisenä tapana kuvata musiikkia. Samoin ei voida sanoa hajuvesialan käyttämästä elektronisen nenän menetelmästä, jonka osalta kuluttajilla ei ole edes tietoa sen tulkintatavasta. Kuluttajien tulee EUIPO:n perustelujen mukaan siis nähdä esitystapa hajun esityksenä sekä päästä käsiksi yleisesti hyväksytyyn tapaan, jolla esitystä voidaan tulkita.⁷³ Sanallinen kuvaus, joka tässä tapauksessa oli vain lista eri hajuista, joista haettu hajumerkki koostuu, tuottaa EUIPO:n mukaan vain lisää vaikeuksia kuluttajille yhden tietyn hajun tunnistamiseen.⁷⁴

⁶⁸ OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 186/2000-4, kohta 3.

⁶⁹ Ratkaisun kohta 5(a).

⁷⁰ Ratkaisun kohta 3.

⁷¹ Ratkaisun kohta 8(a).

⁷² Ratkaisun kohdat 13–16.

⁷³ Ratkaisun kohta 18.

⁷⁴ Ratkaisun kohta 19.

Kyseisen tapauksen ongelmiksi muodostui siis graafisen esityksen vaatimus ja tarkemmin se, minkälainen esitystapa täyttää *Sieckmann*-tapauksessa asetetut kriteerit. Samoista ongelmista oli kyse myös toisessa EUIPO:n ratkaisussa R 0445/2003-4. Kyseisessä ratkaisussa todetaan ensinnäkin jo vakiintunut lopputulos siitä, että visuaalisesti havaitsemattomissa olevat merkit voivat toimia tavaramerkkinä.⁷⁵ Tämän jälkeen EUIPO arvioi esitystapaa, joka kyseisessä tapauksessa koostui sanallisesta kuvauksesta 'sitruunan tuoksu'. Valituksen perusteluissaan hakija korosti, että *Sieckmann*-tapauksessa oli kyse erilaisesta tilanteesta, jossa suora yhteyttä merkin kuvauksen ja sitä vastaavan hajun välillä ei voitu muodostaa. Tapausta ei hänen mielestään voitu siis ottaa huomioon. Hakija totesi graafisesta esityksestä lisäksi, että hajumerkkejä ei voida käsitellä sen suhteen samalla tavalla kuin tavallisempia merkkityyppejä, koska tilanteet eroavat toisistaan huomattavasti. Lisäksi useissa EU:n jäsenvaltioissa on rekisteröity tavaramerkkejä, joiden kuvaus on ollut sanallinen, kuten hakijalla nyt kyseessä olevassa tapauksessa.⁷⁶ EUIPO kuitenkin katsoi, että tuomio *Sieckmann*-tapauksessa, jossa suoraan todetaan sanallisen kuvauksen olevan riittämätön, on painavampi peruste kuin mikään hakijan esittämä perustelu, ja hylkäsi valituksen ilman syvempää analyysia.⁷⁷

Viimeisenä esimerkkinä hajumerkkiä koskevista hakemuksista voidaan mainita hakijan *Eden SARL* hakemus 'kypsan mansikan tuoksun' rekisteröintiä varten. Hakemuksen käsittely päättyi EUT:n tuomioon asiassa T-305/04 vuonna 2005. Hakemuksessa hajumerkkiä kuvailtiin sanallisesti 'kypsan mansikan tuoksuksi', jonka yhteydessä oli myös värikuva mansikasta.⁷⁸ Tutkija hylkäsi hakemuksen perustellen, ettei merkkiä voitu esittää graafisesti, eikä merkki ollut erottamiskykyinen joidenkin haettujen tavaroiden osalta.⁷⁹

Kantaja esitti perusteluissaan useampia huomioita. Ensinnäkin, vastauksena valituslautakunnan väitteeseen, jonka mukaan tavaramerkin sanallinen kuvaus voidaan tulkita subjektiivisesti, kantaja totesi, että kaikki merkit voidaan havaita eri tavalla henkilöstä riippuen. Merkin avulla tulee kantajan mukaan kuitenkin ainoastaan voida erottaa sillä merkityt tavarat ja siten riittää, että ihmiset tulkitsevat sen tavaramerkiksi. Merkin esitystapa on kantajan mukaan yksiselitteinen, eikä ole tarpeellista tutkia, onko

⁷⁵ OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 0445/2003-4, kohta 11–12.

⁷⁶ Ratkaisun kohta 6.

⁷⁷ Ratkaisun kohdat 13–17.

⁷⁸ Asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005), kohta 2.

⁷⁹ Tuomion kohta 4.

kuluttajan havainto subjektiivinen. Koska muun tyyppisille merkeille ei ole asetettu edellytystä merkin objektiivisuudesta, ei sitä tulisi asettaa myöskään hajumerkeille.⁸⁰

Toiseksi, valituslautakunnan toteamukseen, että kuvauksen ja tuoksun välillä on ero sen vuoksi, että on olemassa paljon erilaisia mansikkalajeja, jotka voidaan erottaa toisistaan tuoksun perusteella, kantaja totesi sen olevan virheellinen. Hänen mukaansa ainoastaan maku vaihtelee eri mansikkalajien kesken, hajun pysyessä kuitenkin samana. Siten kypsän mansikan tuoksu on muuttumaton ja kestävä. Lisäksi, kun kyseessä oli juuri 'kypsän' mansikan tuoksu, oli tuoksu myös täsmällinen.⁸¹

Kolmanneksi kantajan mukaan sanallinen kuvaus ja siihen yhdistetty kuva muodostavat kokonaisuuden, eikä yleisö voi havaita niitä erillisinä toisistaan. Arvioitaessa sitä, täyttääkö esitystapa graafisen esityksen vaatimuksen, sanallista kuvausta ja kuvaa tulisi käsitellä kokonaisuutena. Valituslautakunnan toteamus siitä, että esitystapojen yhdistäminen ei täytä graafisen esityksen vaatimusta, koska esitystavat eivät yksinään ole riittäviä, ei ole kantajan mukaan perusteltu. *Sieckmann*-tapauksessa esitystavat olivat erilaiset nyt kyseessä olevaan tapaukseen nähden, eikä siitä voida siis vetää suoraa johtopäätöksiä.⁸²

Tuomioistuin totesi ensinnäkin, että vaikka hajumerkkejä voitaisiin kuvata monella tavalla, mutta ei kuitenkaan graafisesti yhdellä kuvauksella, ei tarkoita, etteikö hajumerkkiä voitaisi mahdollisesti kuvata siten, että kaikki asetuksen asettamat edellytykset täytyisivät, kuten niitä oikeuskäytännössä on tulkittu.⁸³ Tuomioistuin analysoi kantajan todisteeksi esittämiä tutkimuksia mansikoiden hajuista tullen siihen johtopäätökseen, että mansikan tuoksu ei ole ainutlaatuinen vaan vaihtelee lajikkeesta toiseen. Tutkimuksen tuloksista oli nähtävissä, että lajikkeet olivat erotettavissa toisistaan hajujen perusteella riittävässä määrin osoittamaan tämän lopputuloksen. Siten myös kantajan esittämä kuvaus 'kypsän mansikan tuoksu' voi viitata useaan lajikkeeseen eikä ole erottamiskykyinen. Tämän johdosta tuoksu ei myöskään ole yksiselitteinen tai täsmällinen ja subjektiivisuus vaikuttaa sen havaitsemiseen.⁸⁴

Toiseksi tuomioistuin totesi, että tuomion antamishetkellä ei ollut olemassa yleisesti hyväksyttyä kansainvälistä hajuluokittelua, jonka perusteella voitaisiin tunnistaa

⁸⁰ Asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005), kohdat 15–16.

⁸¹ Tuomion kohdat 17–18.

⁸² Tuomion kohdat 19–20.

⁸³ Tuomion kohta 28.

⁸⁴ Tuomion kohdat 31–33.

hajumerkki objektiivisesti ja tarkasti kutakin hajua koskevan nimityksen taikka tarkan koodin perusteella. Vastaava luokittelu on olemassa esimerkiksi kansainvälisten värikoodien muodossa.⁸⁵

Kolmanneksi koskien kantajan väitteitä esitystapojen tulkinnasta kokonaisuutena, tuomioistuin totesi, että hakemuksesta käy selkeästi ilmi kyseessä olevan hajumerkki, eikä yleisö siten voi tästä seikasta hämmentyä.⁸⁶ Hajumerkin graafisen esityksen tulee kuitenkin esittää tuoksua, jonka rekisteröintiä on haettu, eikä sitä tuottavaa tuotetta.⁸⁷ Mansikan kuva siis tuomioistuimen mukaan esittää itse marjaa, eikä sen tuoksua, eikä siis ole riittävä graafiseksi esitykseksi. Kuvassa ei myöskään ollut täsmennetty mansikan lajiketta, eikä se lajikkeiden toisistaan poikkeavien tuoksujen vuoksi voi olla täsmällinen esitys. Kokoavasti tuomioistuin totesi, että esitystavat, jotka yksinään eivät täytä graafisen esityksen vaatimuksia, eivät voi myöskään yhdessä olla riittäviä, varsinkin kun ne eivät tuo toisiinsa nähden mitään lisätietoa.⁸⁸ Ongelmaksi muodostui siis jälleen kerran se, mikä on esitystapana riittävä täyttämään *Sieckmann*-tapauksen kriteerit.

3.2.2 Maut

Makuja koskevia tavaramerkkihakemuksia on hajuihin ja ääniin nähden EU:ssa ollut vähiten. Tästä kertoo sekin, ettei EUIPO:n tietokannassa ole omaa hakukriteeriä makumerkeille. Tietokannasta löytyy makumerkkejä koskevia tuloksia vain kaksi kappaletta.⁸⁹ Tunnetumpi näistä kahdesta on hakemus 'keinotekoisien mansikan mauille' farmaseuttisille preparaateille.

Edellä selostamani *Sieckmann*-tapaus piirsi tarkat ääriiviivat myös tulevien makumerkkien rekisteröimisen edellytyksiin. Tapauksessa asetetut seitsemän kriteeriä tulee siis täyttää myös makumerkkien esityksessä. Esitystavan lisäksi muutkin ongelmat nousevat esille makumerkkien osalta. Tämä on nähtävissä esimerkiksi tapauksesta, jossa oli kyse 'keinotekoisien mansikan mausta'.⁹⁰ Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tutkija hylkäsi kyseisen maun rekisteröinnin, koska se oli hänen mukaansa TMerkkiA:n artiklojen 7(1)(b) ja (c) vastainen. Merkiltä puuttui (1)(b) alakohdassa vaadittu erottamiskyky sen vuoksi, että mansikan maku on farmaseuttisella alalla hyvin yleisesti

⁸⁵ Asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005), kohta 34.

⁸⁶ Tuomion kohta 37.

⁸⁷ Tuomion kohta 39, jossa viitataan asian C-273/00 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* (2002) kohtaan 69.

⁸⁸ Asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005), kohdat 40–47.

⁸⁹ Haku tehty 20.12.2017 EUIPO:n eSearch plus -järjestelmästä merkkityyppillä 'Other' ja merkin kuvauksena 'taste'.

⁹⁰ OHIM:n toisen valitusasteen ratkaisu R 120/2001-2.

käytetty maku peittämään pahalta maistuvat tuotteet. Sellaiset tuotteet, joita ei käytetä suussa, olivat tutkijan mukaan kokonaan tutkinnan ulkopuolella, sillä kuluttajalle ei ole mitään syytä maistaa niitä.⁹¹ Merkki oli tutkijan mukaan TMerkkiA:n 7 artiklan (1)(c) alakohdan vastainen, koska se kuvaili tuotteita, joihin sitä käytetään. Merkki koostui nimittäin kokonaisuudessaan farmaseuttisten tuotteiden halutusta ominaisuudesta, jota ei millään tavalla oltu muutettu yksilöllisempään suuntaan.⁹² Kyseisen alakohdan mukaan esimerkiksi juuri merkki, joka vain kuvailee tuotteensa ominaisuuksia, ei voi tulla rekisteröidyksi.

Hakija *Eli Lilly* valitti ratkaisusta ja perusteli valitustaan ensinnäkin sillä, että mikä tahansa maku, liitettynä kyseessä olevan kaltaisiin farmaseuttisiin tuotteisiin, ei ole välttämätön tai tavallinen. Pikemminkin on epätavallista, että kyseiset tuotteet ovat hyvänmakuisia, saati keinotekoisien mansikan makuisia. Koska tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen silloin, kun se on esimerkiksi välttämätön tai tavallinen tuotteisiin nähden, riitti tämä *Eli Lillyn* mielestä todistamaan merkkinsä erottamiskyvyn. *Eli Lilly* täsmensi vielä perusteluissaan, että kyseisissä tuotteissa lääkäri on se henkilö, joka tuotteet valitsee, eikä itse kuluttaja. Tämän johdosta ei ole merkitystä sillä, että maun voi maistaa vasta tuotteita käytettyään, eikä etukäteen, kuten tavaramerkkien osalta yleensä on tarpeellista erottamiskyvyn toteutumiseksi. Lääkäri valitsee tuotteet juuri niiden hyvän maun vuoksi, koska tietää kuluttajien arvostavan niitä enemmän. Viimeiseksi perusteluissa *Eli Lilly* totesi vielä, että farmaseuttisen preparaatin maku ei kuvaa itse tuotetta, eikä ole myöskään tuotteen välttämätön ominaisuus tai funktionaalinen.⁹³

EUIPO puolestaan aloitti tapauksen tutkimisen muistuttamalla, ettei tuomiota *Sieckmann-*tapauksessa ollut vielä julkaistu, kun rekisteröintihakemuksen tutkija teki päätöksensä. Ratkaisun mukaan sanallinen kuvaus hajumerkin osalta ei ole riittävä ja samaa olisi sovellettava ratkaistavana olevaan tapaukseen makumerkin osalta. Tutkijan perustelut 7(1)(b) artiklan vastaisuudesta olivat EUIPO:n mukaan kuitenkin hyvät, joten se perusti ratkaisunsa samoihin perusteisiin.⁹⁴ Artiklan tarkoituksena on estää liian laajan yksinoikeuden antaminen ja siten epäoikeudenmukaisen edun saaminen muihin elinkeinoelämän toimijoihin nähden. Kaikille farmaseuttisten preparaattien valmistajille on annettava oikeus lisätä tuotteisiinsa keinotekoisien mansikan maku epämiellyttävän maun peittämisen tarkoituksessa. Tämän vuoksi maku ei myöskään voi toimia tuotteiden

⁹¹ OHIM:n toisen valitusasteen ratkaisu R 120/2001-2, kohta 2.

⁹² Ratkaisun kohta 4.

⁹³ Ratkaisun kohta 8.

⁹⁴ Ratkaisun kohdat 12–13.

erottamiseksi toisistaan. Myöskään kuluttajat eivät EUIPO:n mukaan tulkitsisi makua tavaramerkiksi vaan juurikin keinoksi peittää tuotteen muutoin epämiellyttävä maku.⁹⁵

Tapauksen ratkaisi siis erottamiskyvyn puuttuminen sekä se, että maulla oli käytännöllinen tehtävä pahan maun peittäjänä, se oli siis funktionaalinen. Esimerkkinä tapauksesta, jossa rekisteröinti evättiin sekä graafisen esityksen vaatimusten täyttämättä jäämisen että tavaramerkkinä toimimattomuuden vuoksi, on *N.V. Organonin* hakemus appelsiinin maun rekisteröimiseksi.⁹⁶ *N.V. Organon* yritti myös Yhdysvaltojen puolella saada saman makumerkin rekisteröityä ja tapauksella on siellä suuri merkitys. Palaan ratkaisuun jäljempänä luvussa 4.2.2 käsitellessäni makumerkkien oikeuskäytäntöä Yhdysvalloissa. EU:n osalta hylkäys tapahtui, koska makumerkki oli hakemuksessa esitetty vain sanallisella kuvauksella. Tutkija totesi hylkäyskirjeessä, että kuvaus ei ole tarpeeksi yksiselitteinen, eikä siitä selviä minkälaisen appelsiinin mausta on kyse. Epätarkkuutensa vuoksi merkki ei myöskään voinut toimia tavaramerkkinä erottamaan tuotteet toisten yritysten tuotteista.⁹⁷

3.2.3 Äänet

Ääniä koskevia tavaramerkkihakemuksia on EU:ssa ollut huomattavasti enemmän kuin haju- tai makumerkkejä koskevia hakemuksia. Haku äänimerkeille EUIPO:n tietokannasta tuottaa tuloksia yhteensä 283 kappaletta.⁹⁸ Rekisteröityjä äänimerkkejä on tällä hetkellä 194 kappaletta.⁹⁹ Äänimerkkien osalta tärkein ratkaisu on asiassa *C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist* (jäljempänä *Shield Mark*) vuodelta 2003. Kyseisessä tapauksessa luotiin ääriiviivat äänimerkkien rekisteröintiedellytyksille. Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa *Kist* käytti toimintansa yhteydessä äänitunnuksia, jotka *Shield Mark* oli aiemmin rekisteröinyt Benelux-äänimerkkinä. *Shield Mark* omisti tapauksen ajankohtana neljätoista tavaramerkkiä, joista osa koostui Beethovenin Für Elise sävellyksen osasta ja osa oli kukon laulua imitoivia äänimerkkejä.¹⁰⁰ *Shield Mark* oli käyttänyt näitä tavaramerkkejä elinkeinotoiminnassaan vuodesta 1992 ja 1993 alkaen. Vuonna 1995 *Kist* alkoi käyttää samankaltaisia äänimerkkejä samankaltaisiin tavaroihin

⁹⁵ OHIM:n toisen valitusasteen ratkaisu R 120/2001-2, kohdat 14–16.

⁹⁶ EUTM hakemus nro 003132404.

⁹⁷ Hylkäyskirje EUTM hakemukselle nro 003132404.

⁹⁸ Haku tehty 20.12.2017 EUIPO:n eSearch plus -järjestelmästä.

⁹⁹ Haku tehty 20.12.2017 EUIPO:n eSearch plus -järjestelmästä.

¹⁰⁰ Asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* (2003), kohdat 14–19.

ja palveluihin, jonka johdosta *Shield Mark* nosti kanteen tavaramerkin loukkauksesta ja vilpillisestä kilpailusta.¹⁰¹

Asian käsitellyt tuomioistuin hylkäsi tavaramerkkilainsäädäntöön perustuvat vaatimukset sillä perusteella, ettei Benelux jäsenvaltioiden hallitusten tarkoituksena ollut, että ääniä voisi rekisteröidä tavaramerkeiksi.¹⁰² Tämän johdosta *Shield Mark* valitti ratkaisusta ja valituksen käsittelevä tuomioistuin puolestaan esitti EUT:lle kaksi ennakkoratkaisukysymystä:

”1) a) Onko direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa tulkittava siten, että äänien pitäminen tavaramerkkinä olisi sen kanssa ristiriidassa?

b) Jos vastaus kysymykseen 1.a on kieltävä: Merkitseekö direktiivillä käyttöön otettu järjestelmä sitä, että ääniä on pidettävä tavaramerkkeinä?

2) a) Jos vastaus kysymykseen 1.a on kieltävä: Mitä edellytyksiä direktiivissä asetetaan äänimerkkien osalta sille 2 artiklassa tarkoitettulle edellytykselle, jonka mukaan merkki on voitava esittää graafisesti, ja sille tavalle, jolla tällaisen merkin rekisteröinti voidaan suorittaa?

b) Täytyvätkö erityisesti edellä 2.a kohdassa tarkoitettut edellytykset, jos ääni on rekisteröity tilanteen mukaan seuraavassa muodossa:

- nuottikirjoituksena
- onomatopoeettisena sanallisena kuvauksena
- muunlaisena sanallisena kuvauksena
- graafisena esityksenä, kuten spektogrammina tai sonogrammina
- rekisteröintihakemukseen liitettynä äänitallenteena
- digitaalisena tallenteena, jota voidaan kuunnella Internetin välityksellä
- näiden mahdollisuuksien yhdistelmänä
- jollain muulla tavalla, ja jos se voidaan esittää muulla tavalla, niin millä?”¹⁰³

Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen osalta EUT totesi, että TMerkkiDir:ssä on tarkoitus luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat toimia tavaramerkkinä, mutta luettelo ei ole tyhjentävä. Johtopäätöksenä tuomioistuin linjasi, että äänimerkit voivat toimia tavaramerkkeinä sillä edellytyksellä, että ne voidaan esittää graafisesti.¹⁰⁴ Ensimmäisen kysymyksen b kohdan osalta tuomioistuin totesi, että äänimerkkien rekisteröinti tavaramerkiksi ei ole TMerkkiDir:n kanssa ristiriidassa, joten jäsenvaltiot eivät voi säätää, että niiden rekisteröinti on kielletty.¹⁰⁵

¹⁰¹ Asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* (2003), kohdat 20–23.

¹⁰² Tuomion kohta 24.

¹⁰³ Tuomion kohta 25.

¹⁰⁴ Tuomion kohdat 34–37.

¹⁰⁵ Tuomion kohdat 38–40.

Toisen ennakkoratkaisukysymyksen pohdinnan tuomioistuin aloitti toistamalla *Sieckmann*-ratkaisusta tutut seitsemän kriteeriä, jotka graafisen esityksen on toteutettava myös äänimerkkien osalta.¹⁰⁶ Ensinnäkin tuomioistuin painotti, että rekisteröintihakemuksessa on täsmennettävä kyseessä olevan äänimerkki, jotta merkki voidaan rekisteröidä. Toiseksi sanallisen kuvauksen arvioinnin yhteydessä tuomioistuin linjasi, etteivät sellaiset graafiset esitykset kuin ” ’Für Elisen’ yhdeksän ensimmäistä säveltä” tai ”kukon laulu” ole riittävän täsmällisiä tai selkeitä. Niiden avulla on myös vaikeaa päätellä suojan kohdetta. Tuomioistuin ei kuitenkaan sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että sanallinen kuvaus voisi täyttää *Sieckmann*-tapauksen asettamat vaatimukset.¹⁰⁷

Onomatopoeettisista sanoista tuomioistuin totesi, että onomatopoeettisen sanan ja sitä vastaavan todellisen äänen välillä on ero. Tämän vuoksi on mahdotonta todeta, onko suojan kohteena itse onomatopoeettinen sana vai todellinen ääni. Tuomioistuin korosti myös sitä, että kyseiset sanat saatetaan käsittää eri jäsenvaltioissa eri tavalla, kuten myös *Shield Markin* kuvaus ”Kukelekuuuuu”. Siten pelkkä onomatopoeettinen sana ei voi ilman muita täsmennyksiä olla graafinen esitys.¹⁰⁸

Myöskään nuottien sarja ilman muita täsmennyksiä ei ole selkeä, täsmällinen eikä itsessään täydellinen, koska se ei määrittele esimerkiksi äänen korkeutta ja kestoja, jotka ovat tavaramerkin määrittämisessä keskeisiä parametrejä.¹⁰⁹ Tuomioistuin arvioi kuitenkin, että äänten sarjaa voidaan ”kuvata tarkasti nuottiviivastolla, joka on jaettu tahteihin ja jolla on muun muassa nuottiavain - -, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla - - ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia - -, eli tämän nuottikirjoituksen kokonaisuudella määritellään sävelten korkeus ja kesto”. Tämä kuvaus tuomioistuimen mukaan täyttää *Sieckmann*-tapauksen luomat kriteerit.¹¹⁰ Tuomioistuin otti huomioon sen, että esitys ei ole välittömästi helppotajuinen, mutta arvioi sen kuitenkin olevan helposti ymmärrettävissä toimivaltaisille viranomaisille ja yleisölle.¹¹¹

Koska *Shield Mark* ei ollut esittänyt rekisteröintihakemusta sonogrammin, äänitallenteen, digitaalisen äänitteen tai näiden yhdistelmän muodossa, ei esitetyllä ennakkoratkaisukysymyksellä ollut näiden esittämistapojen osalta merkitystä asian

¹⁰⁶ Asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* (2003), kohdat 55–56.

¹⁰⁷ Tuomion kohdat 58–59.

¹⁰⁸ Tuomion kohta 60.

¹⁰⁹ Tuomion kohta 61.

¹¹⁰ Tuomion kohta 62.

¹¹¹ Tuomion kohta 63.

ratkaisemisen kannalta, eikä tuomioistuin sen johdosta ottanut niihin kantaa.¹¹² Kokoavasti tuomioistuin siis linjasi, että äänimerkki voi muodostaa tavaramerkin, jos se voidaan esittää graafisesti. Graafisen esityksen edellytykset puolestaan täyttyvät, kun ”merkki esitetään taiteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia”. Vaatimuksia eivät täytä sanalliset kuvaukset, jotka kertovat merkin muodostuvan nuoteista, jotka muodostavat musiikkiteoksen, tai kertovat merkin muodostuvan jonkin eläimen ääntelystä, tai pelkän onomatopoeettisen sanan ilman muita täsmennyksiä taikka pelkän nuottien sarjan ilman täsmennystä.¹¹³

Sonogrammit todettiin myöhemmin kelvollisiksi täyttämään graafisen esityksen vaatimuksen EUIPO:n ratkaisussa R 781/1999-4. Vuonna 2003 julkaistussa tapauksessa oli kyse *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporationin* monelle tutusta leijonan karjaisusta. Rekisteröintihakemuksen tutkija hylkäsi hakemuksen väittäen, ettei merkin toisinnuksen ja sen kuvauksen välillä ollut yhteyttä, eivätkä kuluttajat kykenisi tunnistamaan ääntä sonogrammiin perustavasta esityksestä, joka ei myöskään tutkijan mielestä täyttänyt graafisen esityksen vaatimusta.¹¹⁴ EUIPO aloitti valituksen tutkimisen toteamalla, että haetun kaltaiset äänet, jotka eivät ole esitettävissä nuottiviivastolla, vaativat toisenlaisen esitystavan. Erilaisten vaihtoehtojen termillisen määrittelyn jälkeen, valituslautakunta päätyi siihen, että sonogrammi on nuottiviivastoa vastaava esitystapa, sillä se ottaa samalla tavoin huomioon äänen taajuuden, äänenvoimakkuuden ja kehittymisen.¹¹⁵ Lautakunta myönsi, että sonogrammin tulkitseminen vaatii harjoittelua, eikä se ole suoraan luettavissa yleisölle, mutta vertasi sitä samalla nuottiviivaston tulkitsemiseen, joka samalla tavoin ei ole kaikille suoraan luettavissa. Tämän johdosta sen tulisi olla hyväksyttävä tapa esittää ääntä.¹¹⁶

Kyseisessä tapauksessa *Metro-Goldwyn-Mayerin* sonogrammi leijonan karjaisusta ei kuitenkaan ollut täydellinen, sillä se ei sisältänyt asteikkoja ajalle tai taajuudelle. Sonogrammia ei sen johdosta ollut mahdollista lukea, eikä graafisen esityksen vaatimuskaan täytynyt, joten EUIPO hylkäsi valituksen.¹¹⁷ *Metro-Goldwyn-Mayer* onnistui kuitenkin rekisteröimään merkkinsä myöhemmin täydellisen sonogrammin

¹¹² Asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* (2003), kohta 54.

¹¹³ Tuomion kohta 64.

¹¹⁴ OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 781/1999-4, kohta 2.

¹¹⁵ Ratkaisun kohdat 22–26.

¹¹⁶ Ratkaisun kohta 27.

¹¹⁷ Ratkaisun kohdat 28–33.

avulla.¹¹⁸ Sonogrammi hyväksyttiin tämän tapauksen jälkeen riittäväksi kuvaukseksi¹¹⁹, joten sellaisten äänien, joita nuottiviivastolla ei pysty esittämään, osalta ongelmaksi muodostuisi lähinnä erottamiskyvyn täyttyminen.¹²⁰

Erottamiskyvyn puuttuminen luonnostaan voi ratkaista rekisteröinnin lopputuloksen, mutta hakijan on myös mahdollista esittää todisteita siitä, että merkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi. Esimerkkinä äänimerkistä, jonka osalta todisteet eivät olleet riittäviä on *TiVo Brands LLC:n* tavaramerkkihakemus 009199167. Hakijan todisteista kävi ilmi, että amerikkalainen yleisö tunnistaa kyseessä olevan äänimerkin, mutta todisteita eurooppalaisen yleisön tunnistamiskyvystä ei ollut.¹²¹

Uudempi suurta huomiota saanut tuomio annettiin asiassa T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* vuodelta 2016. Kyseisessä tapauksessa rekisteröintihakemuksen tutkija oli evännyt äänimerkin rekisteröinnin, koska se ei täyttänyt TMerkkiA:n 7(1)(b) artiklan edellytyksiä. Äänimerkki ei ollut erottamiskykyinen, koska kyseessä oli yksinkertainen ja arkipäiväinen soittoääni, jota ei tutkijan mukaan voitu katsoa tuotteiden alkuperän osoittajaksi.¹²² EUIPO:n valituslautakunta niin ikään totesi ratkaisussaan, että äänimerkki ei sisällä sellaisia osatekijöitä, jotka tekisivät siitä kuluttajien silmissä tunnistamiskelpoisen. Valituslautakunta vahvisti tutkijan näkemyksen äänimerkin yksinkertaisuudesta ja arkipäiväisyydestä ja totesi siltä puuttuvan erottamiskyvyn.¹²³

Kantaja valitti valituslautakunnan ratkaisusta unionin yleiseen tuomioistuimeen vedoten kahteen kanneperusteeseen, joista toinen on tämän tutkielman kannalta olennainen.¹²⁴ Toinen kanneperuste koski sitä, oliko valituslautakunta tehnyt virheen katsoessaan, että haettu tavaramerkki on erottamiskyvytön kaikkien haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.¹²⁵ Kyseessä oli siis TMerkkiA:n 7(1)(b) artiklan uudelleen arviointi. Kantaja

¹¹⁸ EUTM 5 170 113.

¹¹⁹ Ks. esim. OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 295/2005-4, jossa sonogrammin käyttöä perusteltiin edelleen muun muassa vertaamalla sen tulkitsemisen oppimista kielten oppimiseen. Kyseinen tapaus palautettiin uudelleen arvioitavaksi tutkijalle, sillä valituslautakunta katsoi myös erottamiskyvyn täyttyvän.

¹²⁰ Ks. esim. OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisut R 1337/2014-4 sekä R 1338/2014-4, jossa Jaguar Land Rover Limitedin hakemat tavaramerkit täyttivät graafisen esityksen vaatimuksen sonogrammeilla, mutta eivät olleet erottamiskykyisiä äänien yksinkertaisuuden vuoksi.

¹²¹ Hylkäyskirje EUTM hakemukselle nro 009199167.

¹²² Asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohta 4.

¹²³ Tuomion kohdat 11–13.

¹²⁴ Ensimmäinen kanneperuste koski valituslautakunnan perusteluvollisuuden rikkomista. EUT kuitenkin totesi, että perusteluvollisuus on asianmukaisesti täytetty. Ks. tarkemmin asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohdat 22–29.

¹²⁵ Asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohta 30.

painotti, että arvioitaessa on käytettävä samoja perusteita kuin sana- ja kuviomerkeilläkin ja äänimerkin lyhyys ei tee siitä yksinkertaista, kun se sisältää tunnusomaisia pätkiä, jotka jäävät kuluttajien mieleen.¹²⁶ Kun tuomioistuin oli tutun kaavan mukaan todennut äänimerkit rekisteröintikelpoisiksi, se alkoi pohtimaan erottamiskykyä. Tuomioistuin totesi, että erottamiskykyä arvioidaan sekä niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, johon merkkiä on haettu, että kohdeyleisön tavaramerkistä muodostamaan käsitykseen nähden.¹²⁷ Samalla tuomioistuin myös muistutti oikeuskäytännöstään, jossa on arvioitu, että vaikka samoja arviointiperusteita sovelletaan kaikkiin tavaramerkkityyppeihin, on mahdollista, että tietyt tavaramerkkityypit voivat tuottaa enemmän vaikeuksia erottamiskyvyn osoittamisessa kuin toiset. Niinpä kuluttajat eivät yksinkertaisten äänimerkkien perusteella ehkä tunnista tuotteen kaupallista alkuperää.¹²⁸

Tuomioistuin kiinnitti huomiota kuitenkin siihen, että tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi televisio-ohjelmien lähettämisen alalla, on yleistä, että kuluttaja saadaan tunnistamaan ja erottamaan tavara tai palvelu muista vastaavista ainoastaan äänimerkin avulla.¹²⁹ Tämän jälkeen ratkaisussa listattiin, että tavaroiden ja palvelujen, ”jotka liittyvät muun muassa yhtäältä televisio- tai radiolähetyksen sekä puhelinliikenteen viestintä- tai viihdevälineisiin ja toisaalta tietovälineisiin, ohjelmistoihin tai yleensä medioihin”, yhteydessä käytetään usein äänielementtejä, jotta ne olisivat tunnistettavissa tietystä lähteestä peräisin oleviksi.¹³⁰ Tässäkään tapauksessa merkki ei kuitenkaan voi olla vain arkipäiväinen äänien yhdistelmä, joka viittaa lähinnä vain itseensä eikä tuotteiden alkuperään, ilman mitään ominaispiirteitä, vaan sen tulee olla merkittävä siinä määrin, että kuluttajat mieltävät sen tavaramerkiksi.¹³¹

Näiden huomioiden valossa tuomioistuin totesi, että äänimerkin, jota kantaja kuvaili puhelimen soittoääntä muistuttavaksi, koostuessa vain kahden nuotin toistamisesta, se on liian yksinkertainen välittääkseen kuluttajalle tietoa sen alkuperästä. Se ei siis ole erottamiskykyinen luonnostaan, mutta voi toimia tavaramerkkinä, mikäli se on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi.¹³² Tuomioistuimen mukaan myöskään se, että puhelimen soittoääntä muistuttavaa äänimerkkiä käytetään epätavallisesti palvelun alkuperän osoittajana, ei tee yksinkertaisesta ja vain itseensä viittaavasta äänestä

¹²⁶ Asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohta 31.

¹²⁷ Tuomion kohta 39.

¹²⁸ Tuomion kohdat 41–42.

¹²⁹ Tuomion kohta 43.

¹³⁰ Tuomion kohta 44.

¹³¹ Tuomion kohdat 45–46.

¹³² Tuomion kohdat 50–52.

erottamiskykyistä.¹³³ Äänimerkin tulisi tuomioistuimen mukaan siis vähintäänkin sisältää sellaisia tekijöitä, että se erottuisi muista äänimerkeistä, vaikka se ei olisikaan mielikuvituksellinen tai omaperäinen.¹³⁴

Kantajan huomiot siitä, että äänimerkki on käytön kautta Brasiliassa tullut laajasti tunnetuksi sekä siitä, että samankaltaisia äänimerkkejä on rekisteröity Ranskassa ja Yhdysvalloissa, eivät tuottaneet erottamiskyvyn arvioinnissa kuitenkaan tulosta.¹³⁵ Tuomioistuin lisäsi vielä, että EUIPO:n valituslautakunta on tehnyt oikein perustellessaan eri tavara- ja palveluluokkien osalta, miten kohdeyleisö merkin mieltää, koska se on todennut äänimerkin olevan erottamiskyvyn kaikkiin luokkiin nähden arkipäiväisyytensä vuoksi.¹³⁶

Lopuksi kantaja vetosi vielä siihen seikkaan, että samanlaisia äänimerkkejä on rekisteröity EUIPO:n toimesta aiemminkin. Tuomioistuin perusti arvion tämän seikan osalta ensinnäkin siihen, ettei se ole sidottu valituslautakuntien päätöksentekokäytäntöön, vaan ratkaisut on perustettava ainoastaan TMerkkiA:n arviointiin.¹³⁷ Toiseksi tuomioistuin yhdisti yhdenvertaisuuden ja hyvän hallinnon periaatteet laillisuusperiaatteen kanssa ja totesi, että vaikka EUIPO:n on rekisteröintihakemuksia tutkiessaan otettava huomioon aikaisemmat samankaltaiset hakemukset, ei hakija voi saada omaa merkkiään rekisteröidyksi ainoastaan sen vuoksi, että toisen eduksi on aiemmin tehty lainvastainen päätös.¹³⁸ Tuomioistuin korosti lopuksi, että myös oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon vuoksi hakemuksen tutkinta on aina suoritettava tiukasti ja kattavasti ottaen huomioon tapauksen konkreettiset olosuhteet ja erityiset arviointiperusteet.¹³⁹ Tapauksen laajoissa perusteluissa otettiin huomioon useita eri seikkoja, mutta kaikesta huolimatta erottamiskyvyn puuttuminen ratkaisi tuomion lopputuloksen.¹⁴⁰

¹³³ Asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohdat 54–55.

¹³⁴ Tuomion kohta 57.

¹³⁵ Tuomion kohdat 60–63.

¹³⁶ Tuomion kohdat 64–69.

¹³⁷ Tuomion kohta 71.

¹³⁸ Tuomion kohdat 72–73.

¹³⁹ Tuomion kohta 74.

¹⁴⁰ Se seikka, oliko merkki tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta vanhan tavaramerkkiasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä. EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1–42) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, palautui valituslautakunnan toimesta tutkijan uudelleen arvioitavaksi. Ks. asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohta 8.

4 Epätavanomaiset tavaramerkit Yhdysvalloissa

4.1 Lainsäädäntö

4.1.1 Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän esittely

Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä on tapaoikeudellinen, joten se toimii erilaisella tavalla kuin EU:ssa on totuttu. Tunnusomaista on jako liittovaltion tasoiseen ja osavaltion tasoiseen järjestelmään sekä oikeustapausten suuri rooli lain sisällön selventäjänä. Oikeusjärjestelmän jako luonnollisesti vaikuttaa myös lainsäädännön määrään. Yhdysvalloissa lainsäädäntö muodostuu useista eri tasoista lähteistä, jotka ovat tietyssä hierarkiassa keskenään.¹⁴¹ Tämän hierarkian tarkemman selvittämisen jätän kuitenkin tämän tutkielman ulkopuolelle. Tavaramerkkioikeudelliset asiat Yhdysvalloissa kuuluvat laajalti liittovaltion puolelle.¹⁴² Tavaramerkin rekisteröinti osavaltiotasolla on kuitenkin mahdollista. Osavaltion lait ja oikeuskäytäntö voivat myös joissain tapauksissa tulla sovellettavaksi sekä tarjota apua tulkinnassa.¹⁴³ Koska sääntely perustuu kuitenkin pääsääntöisesti liittovaltion säädöksiin ja oikeuskäytäntöön, keskityn tutkielmassani tarkastelemaan vain tätä puolta.

Oikeustapauksessa yhdysvaltalainen tuomioistuin ensinnäkin tavallaan luo lain sitä tulkitsemalla, kuten lainsäätäjänkin sen loisi, mutta tiettyihin tapaukseen liittyviin faktoihin nähden. Tällä tavoin luodulla lailla ei siis ole samanlaista laajuutta kuin lainsäätäjän säätämällä lailla olisi, vaan se on aina riippuvainen tapauksen faktoista.¹⁴⁴ Tuomioistuinten ja oikeustapausten suuresta roolista huolimatta, lainsäädännöstä tulee kuitenkin huomata se, että asetuksilla (*statutes*) voidaan muuttaa oikeuskäytäntöä, mutta oikeuskäytännöllä ei voida muuttaa asetuksia. Tuomioistuinten tarkoitus on siis tulkita lain sisältöä.¹⁴⁵

Toisekseen ratkaisua pidetään ennakkotapauksena, jota saatetaan noudattaa myöhemmin, kun tuomioistuimen eteen tulee vastaavan kaltainen oikeustapaus. Tätä doktriinia kutsutaan *stare decisis* -doktriiniksi.¹⁴⁶ *Stare decisis* -doktriinia on perusteltu neljällä seikalla: yhdenvertaisuudella, ennustettavuudella, taloudellisuudella ja kunnioituksella. Kun samankaltaiset tapaukset ratkaistaan samalla tavalla, ovat kaikki yhdenvertaisia

¹⁴¹ Farnsworth 2010, s. 69–72.

¹⁴² Farnsworth 2010, s. 147.

¹⁴³ International Trademark Association (INTA) virallinen verkkosivu: State Trademark Registrations in the United States, luettu 14.12.2017.

¹⁴⁴ Farnsworth 2010, s. 58.

¹⁴⁵ Farnsworth 2010, s. 84.

¹⁴⁶ Cruz 2007, s. 221.

oikeuden edessä. Samalla myös ratkaisu on helppo ennustaa tulevaisuudessa. Samaa ratkaisua noudattaen säästetään lisäksi aikaa ja energiaa ja kunnioitetaan aiempien sukupolvien tuomareita.¹⁴⁷

Yhdysvalloissa oikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa monella tapaa. Keskityn tässä tutkielmassa liittovaltion tapaan rajaten ulkopuolelle osavaltiokohtaisen sääntelyn. Koko liittovaltion laajuudessa oikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa joko käytön kautta taikka rekisteröinnillä. Rekisteröinti ei ole siis välttämätön ja tavaramerkin tuottamat oikeudet ovat voimassa samassa laajuudessa sekä rekisteröidyillä että rekisteröimättömillä merkeillä.¹⁴⁸ Liittovaltion tasoisessa rekisteröinnissä on kuitenkin etuja monissa prosessuaalisissa ja rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi rekisteröinti määrittää tavaramerkin haltijan oikeudet selkeästi.¹⁴⁹

Tutkielmassani on kyse rekisteröinnin yhteydessä ilmenevistä ongelmista, joten keskityn vain rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja niihin liittyviin tapauksiin. Yhdysvalloissa on huomattava määrä vain käyttöön perustuvia tavaramerkkejä,¹⁵⁰ jotka eivät välttämättä tule oikeudellisessa prosessissa esille milloinkaan. Näiden huomioon ottaminen tässä tutkielmassa olisi luonnollisesti hyvin vaikeaa.

Tavaramerkki voidaan rekisteröidä Yhdysvalloissa *the Principal Register* -rekisteriin (jäljempänä pääasiallinen rekisteri) taikka *the Supplemental Register* -rekisteriin (jäljempänä täydentävä rekisteri).¹⁵¹ Täydentävään rekisteriin voidaan rekisteröidä merkit, jotka kykenevät toimimaan tavaramerkkeinä, ja joita ei voida rekisteröidä pääasialliseen rekisteriin, ja joita merkin haltija käyttää laillisesti markkinoilla mihin tahansa tavaroihin tai palveluihin tai minkä tahansa tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, kun hakemuksen tekoon liittyvät prosessuaaliset vaatimukset on täytetty.¹⁵² Tällaisia merkkejä ovat siis sellaiset, jotka eivät ole vielä tosi asiassa erottamiskykyisiä, mutta

¹⁴⁷ *Farnsworth* 2010, s. 59.

¹⁴⁸ *Hammersley* 1998, s. 110.

¹⁴⁹ *Ibid.* Rekisteröinnin eduista ks. myös *McJohn* 2009, s. 387.

¹⁵⁰ *Doern* 1999, s. 71.

¹⁵¹ *McJohn* 2009, s. 388.

¹⁵² Lanham Act 23 (a) § (15 U.S.C. 1091 §): "All marks capable of distinguishing applicant's goods or services and not registrable on the principal register provided in this chapter, - - which are in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any goods or services may be registered on the supplemental register upon the payment of the prescribed fee and compliance with the provisions of subsections (a) and (e) of section 1051 of this title so far as they are applicable." Kohdassa rekisteröinnin ulkopuolelle rajataan kuitenkin 2 § (15 U.S.C. 1052 §) kohtien (d) ja (e)(3) tilanteet. Näiden osalta ks. tarkemmin jäljempänä sekä itse pykälä.

voivat tulevaisuudessa tulla erottamiskykyisiksi.¹⁵³ Merkki voi koostua mistä tahansa, joka ei ole funktionaalinen, kunhan se on erottamiskykyinen.¹⁵⁴

Tavaramerkit, jotka on rekisteröity täydentävään rekisteriin, eivät saa täysin samaa suojaa kuin pääasialliseen rekisteriin rekisteröidyt merkit. Täydentävään rekisteriin rekisteröimisestä on kuitenkin hyötyjä. Tässä rekisterissä olevilla merkeillä on esimerkiksi oikeus käyttää rekisteröintiin viittaavaa symbolia, ne estävät samankaltaisten merkkien rekisteröinnin kumpaankin rekisteriin ja voivat tulla käytön kautta erottamiskykyisiksi ollessaan rekisterissä.¹⁵⁵

4.1.2 Keskeiset säädökset ja ero Euroopan unionin säädöksiin

Yhdysvalloissa tavaramerkeistä säädetään The Trademark Act -asetuksessa vuodelta 1946¹⁵⁶ sekä sitä täydentävissä tarkemmissa säännöissä tavaramerkkiasioissa¹⁵⁷. Asetuksesta käytetään nimeä Lanham Act. Esittelen tässä alaluvussa tarkemmin ne pykälät, jotka ovat tutkielmani kannalta olennaisia, sekä näiden erot ja yhtäläisyydet EU:n vastaaviin säädöksiin verrattuna. Tässä vaiheessa on huomautettava, että oikeusjärjestelmien eroista johtuen, itse säädökset Yhdysvalloissa ovat suppeampia kuin EU:ssa. Säädösten sisältö määräytyy tarkemmin oikeuskäytännössä, joten tarkemmat sisällölliset erot huomioin tutkielmassa sen pohjalta myöhemmin.

Lanham Act 2 § (15 U.S.C. 1052 §) osoittaa, että kaikki tavaramerkit, jotka voivat erottaa merkin haltijan tavarat toisten tavaroista, voivat tulla rekisteröidyksi pääasialliseen rekisteriin luonteensa puolesta.¹⁵⁸ Tavaramerkki määritellään Lanham Act 45 §:ssä (15 U.S.C. 1127 §) seuraavasti:

“The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

¹⁵³ *Miller – Davis* 2012, s. 199–200.

¹⁵⁴ Lanham Act 23 (c) § (15 U.S.C. 1091 §): “For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trademark, symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device, any matter that as a whole is not functional, or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant's goods or services.”

¹⁵⁵ *Hammersley* 1998, s. 154. Ks. myös *McJohn* 2009, s. 388.

¹⁵⁶ The Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. 1051 §§ *et seq.*

¹⁵⁷ 37 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Parts 2, 3, 6, 7, 10 ja 11.

¹⁵⁸ Lanham Act 2 § (15 U.S.C. 1052 §): “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature - -”.

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”¹⁵⁹

Määritelmä näyttäisi siis sallivan minkä tahansa merkin, kunhan se on erottamiskykyinen ja käytössä elinkeinotoiminnassa.

Hakemukseen tulee Yhdysvalloissa Lanham Act 1 §:n (15 U.S.C. 1051 §) (a)(2) kohdan mukaan liittää piirros merkistä.¹⁶⁰ Tarkemmat ohjeet siitä, minkälainen piirros tulee kyseeseen missäkin tilanteessa, löytyvät Lanham Actia täydentävistä säännöistä.¹⁶¹ Tutkielmani kannalta olennainen kohta löytyy sääntöjen 2.52 (e) §:stä, joka koskee ääniä, hajuja ja merkkejä, jotka eivät ole visuaalisesti havaittavissa. Kyseisen kohdan mukaan hakijan ei tarvitse liittää hakemukseensa piirrosta, jos merkki koostuu ainoastaan äänestä, hajusta tai muusta täysin visuaalisesti havaitsemattomissa olevasta. Tällaisille merkeille hakijan täytyy sisällyttää hakemukseensa yksityiskohtainen kuvaus merkistä.¹⁶² Sääntöjen 2.56 §:ssä täsmennetään lisäksi, että kun merkin rekisteröintiä haetaan ensisijaiseen rekisteriin Lanham Act 1(a) §:ään perustuen, tulee mukaan liittää näyte merkistä. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) puolestaan täsmentää minkälainen näytteen on oltava. TMEP 904.03(f) § koskee äänimerkkejä. Sen mukaan äänimerkkiä koskevassa rekisteröintihakemuksessa on oltava mukana näyte, joka sisältää riittävän osan audion tai videon sisällöstä. Riippuen hakemuksen jättämistavasta näyte voidaan antaa esimerkiksi CD:n taikka elektronisen tiedoston avulla. TMEP 904.03(m) § koskee puolestaan haju- ja makumerkkejä. Kyseisen kohdan mukaan haju- ja makumerkkien tapauksessa näyte on useimmissa tapauksissa itse tavara, sillä hakemuksen käsittelijän on voitava sen perusteella päätellä todistaako näyte sen, että merkkiä käytetään tavaroiden yhteydessä. Lisäksi esimerkkinä hajumerkin sisältävästä näytteestä annetaan ”raaputa ja haista” -tyyppinen tarra. Olennaista on, että se on osa tavaroiden pakkausta tai sitä käytetään tavalla, joka kykenee erottamaan tuotteet ja

¹⁵⁹ Pykälästä voidaan huomata lisäksi, että Yhdysvalloissa on mahdollista tehdä kahdenlaisia hakemuksia tavaramerkin rekisteröimiseksi: käyttöön perustuvan (45(1) kohta) taikka aikomukseen käyttää perustuvan (45(2) kohta). Yleiset edellytykset ovat kuitenkin samat, joten tähän ei ole tarvetta mennä syvemmälle. Aiheesta ja rekisteröinnistä yleisesti ks. esim. *McJohn* 2009, s. 387–391.

¹⁶⁰ Tarkemmin muista hakemukseen liitettävistä todisteista, ks. Lanham Act 1 § (15 U.S.C. 1051 §).

¹⁶¹ Trademark Regulations, Code of Federal Regulations, Chapter 37, Part 2- Trademarks.

¹⁶² Trademark Regulations, Code of Federal Regulations, Chapter 37, Part 2- Trademarks 2.52 (e) §: “*Sound, scent, non-visual marks.* An applicant is not required to submit a drawing if the mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed description of the mark.”

osoittamaan niiden alkuperän. Näytteet toimivatkin kaikissa tapauksissa näyttönä siitä, että merkki todellisuudessa identifioi ja erottaa tavarat tai palvelut ja toimii alkuperän osoittajana.

Tutkielmani kannalta olennaiset rekisteröinnin estävät tilanteet puolestaan löytyvät Lanham Act 2 §:n (15 U.S.C. 1052 §) kohdista (d), (e) ja (f). Ensimmäiseksi, rekisteröinnin esteeksi mainitaan saman pykälän kohdassa (d) se, että merkki muodostuu tai sisältää merkin, joka muistuttaa jo rekisteröityä merkkiä, tai merkkiä, joka on toisella aiemmin käytössä Yhdysvalloissa, ja jota ei ole hylätty, ja joka todennäköisesti, käytettäessä samoihin tavarihin tai samojen tavaroiden yhteydessä, aiheuttaa sekaannusta, virhettä tai johtaa harhaan.¹⁶³ Myös Yhdysvalloissa sekaannusvaaralla tarkoitetaan sekaannusta kuluttajien keskuudessa tavaroiden alkuperäisestä lähteestä.¹⁶⁴ Sekaannusvaaraa ja merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, samoin kuin EU:ssa, useita tekijöitä¹⁶⁵, kuten merkkien samankaltaisuus kokonaisuudessaan sekä tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus.¹⁶⁶

Toiseksi, Lanham Act 2 §:n (15 U.S.C. 1052 §) (e) kohdassa puolestaan rekisteröinti kielletään merkeiltä, jotka (1) käytettäessä samoihin tavarihin tai samojen tavaroiden yhteydessä, vain kuvailevat näitä tavaroita taikka kuvailevat niitä harhaanjohtavasti, (2) käytettäessä samoihin tavarihin tai samojen tavaroiden yhteydessä, ensisijaisesti kuvailevat niiden maantieteellistä alkuperää - - , (3) käytettäessä samoihin tavarihin tai samojen tavaroiden yhteydessä, kuvailevat harhaanjohtavasti tavaroiden alkuperää, - - , (5) käsittää mitä tahansa, joka, kokonaisuutena, on funktionaalinen.¹⁶⁷

Kolmanneksi, Lanham Act 2 §:n (15 U.S.C. 1052 §) (f) kohdan mukaan tilanteissa, joita ei ole kielletty kohdissa (d) taikka kohdan (e) alakohdissa (3) ja (5), rekisteröinti on kuitenkin sallittu merkille, joka on käytön myötä tullut markkinoilla erottamiskykyiseksi

¹⁶³ Lanham Act 2(d) § (15 U.S.C. 1052 §): “Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive - - “. Kohdassa täsmennetään vielä, että tietyissä tapauksissa voidaan käytön perusteella sallia rinnakkaisia rekisteröintejä.

¹⁶⁴ Ks. esim. *In re Majestic Distilling Co.*, 315 F.3d 1311, 65 U.S.P.Q.2d 1201 (Fed. Cir. 2003).

¹⁶⁵ Ks. esim. *In re Shell Oil Co.*, 992 F.2d 1204, 26 U.S.P.Q.2d 1687 (Fed. Cir. 1993).

¹⁶⁶ Arvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden osalta ks. tarkemmin esim. ratkaisu asiassa *In re E. I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A. 1973).

¹⁶⁷ Lanham Act 2(e) §:n (15 U.S.C. 1052 §): “Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them - - , (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, - - or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.”

tavaramerkin hakijan tavaroihin nähden. Kohdassa mainitaan, että *prima facie* todisteeksi voidaan sallia todisteet hakijan merkin käytöstä markkinoilla merkittävän yksinomaisella ja jatkuvalla tavalla erottamiskykyiseksi tuloa koskevan väitteen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden aikana.¹⁶⁸ Tavaramerkki on siis mahdollista saada rekisteröityä ensisijaiseen rekisteriin joko luonnostaan erottamiskykyisenä taikka näyttämällä toteen, että merkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.

Pykälän sisältö vastaa siis melko hyvin EU:n vastaavia säädöksiä, jotka edellä olen jo esittänyt. Kuten EU:ssa tavaramerkin tulee Yhdysvalloissakin olla merkki ja sen tulee olla erottamiskykyinen. Esittämistavan suhteen Yhdysvalloissa riittää visuaalisesti havaitsemattomissa olevien merkkien osalta tarkka kuvaus merkistä. EU:ssa puolestaan vaaditaan esitystä, joka täyttää *Sieckmannin* seitsemän kriteeriä. Esitystapa näyttäisi siis EU:ssa olevan vaativampi.

Rekisteröinnin estävät Yhdysvalloissa, kuten EU:ssakin, merkin yhtäläisyys tai samankaltaisuus, kuvailevuus ja harhaanjohtavuus sekä funktionaalisuus. Säädöksistä voidaan myös päätellä, että merkki, joka ei ole erottamiskykyinen, eikä voi toimia tavaramerkkinä, ei voi tulla rekisteröitäväksi pääasialliseen rekisteriin. Näyttäisi siltä, että rekisteröinnin esteet ovat olennaisilta osiltaan samat molemmilla alueilla. EU:n osalta niitä on vain säädöksen tasolla määritelty tarkemmin. Tämä selittyy luonnollisesti sillä, jo aluksi mainitsemallani seikalla, että EU:ssa järjestelmä perustuu säädöksiin, joita tulkitaan oikeuskäytännössä, ja Yhdysvalloissa puolestaan itse säädösten sisältö tarkentuu myöhemmin oikeuskäytännössä.

4.2 Oikeuskäytäntöä

4.2.1 Hajut

Haku United States Patent and Trademark Officen (USPTO) tavaramerkkietokannasta, Trademark Electronic Search System (TESS), aisteihin perustuville merkeille tuottaa tuloksia 678 kappaletta.¹⁶⁹ Hajumerkkejä koskevia osumia näissä tuloksissa on 45 kappaletta.

¹⁶⁸ Lanham Act 2(f) §:n (15 U.S.C. 1052 §): “Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as *prima facie* evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. - -“.

¹⁶⁹ Haku tehty 21.12.2017. Haun voi suorittaa TESS -tietokannasta osoitteessa <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:h33xhv.2.1> > Word and/or Design Mark Search

Toissijainen rekisteri toimii tulosten perusteella hajumerkeille olennaisimpana rekisterinä. Kaikkiaan 45 tuloksesta 13 kappaletta oli statuksella 'live', eli rekisteröinti on joko vireillä tai voimassa. Näistä kolmestatoista ”elossa” olevasta merkistä puolestaan jopa yhdeksän kappaletta on toissijaisessa rekisterissä.¹⁷⁰ Ainoastaan yksi hajumerkeistä on rekisteröitynä ensisijaisessa rekisterissä luonnostaan erottamiskykyisenä.¹⁷¹ Käytön kautta erottamiskykyiseksi näytettyjä merkkejä on ensisijaisessa rekisterissä puolestaan kolme kappaletta.

Yhdysvalloissa epätavanomaiset tavaramerkit löivät tiensä läpi rekisteröimiskelpoisiksi ensimmäistä kertaa tapauksessa *Qualitex Co., v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 34 U.S.P.Q.2d 1161 vuonna 1995. Tapauksessa oli kyse vihreänkultaisesta värimerkistä ja sen rekisteröinnin pätevydestä.¹⁷² Yhdysvaltojen korkein oikeus (the Supreme Court of the United States, SCOTUS) aloitti tapauksen käsittelyn toteamalla, ettei Lanham Act sisällä rajoituksia siihen, mikä voi toimia tavaramerkkinä ja antoi esimerkkeinä Coca-Cola pullon muodon, NBC:n äänimerkin sekä tempelipuun kukinnon tuoksun. Tämän pohjalta korkein oikeus totesi, että väri voi yksinään toimia tavaramerkkinä, kunhan rekisteröinnin esteenä ei ole muita seikkoja.¹⁷³ Oikeus totesi myös, että tavaramerkkinä voi toimia mikä tahansa – ”almost anything at all that is capable of carrying meaning”.¹⁷⁴ *Qualitex*-tuomiolla on edelleen suuri merkitys epätavanomaisille tavaramerkeille, eikä merkitys ole väistymässä.

Ensimmäinen oikeustapaus koskien hajumerkkien rekisteröintiä käsiteltiin jo vuonna 1990. Kyseessä oli tapaus *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (TTAB 1990). Hajumerkkien osalta kyseisellä tapauksella oli suuri merkitys. *Celia Clarke* haki rekisteröintiä

(Free Form) > kirjoittamalla kenttään koodin 6[md]. TESS -järjestelmässä haku tapahtuu erilaisia koodeja käyttämällä. Koodi 6[md] tuottaa tulokset kaikille aisteihin perustuville merkeille, 'sensory marks'. Järjestelmässä ei ole erikseen koodeja esimerkiksi äänille, hajuille ja mauille. Tuloksia voi rajata käyttämällä muita saatavilla olevia koodeja, mutta tulokset eivät välttämättä ole täsmällisiä. Käytettävissä olevista koodeista ks. tarkemmin TESS -järjestelmän HELP -osio. Tässä tutkielmassa esittämäni tulokset on saatu aikaan käymällä läpi kaikki tulokset hakuun koodilla 6[md] ja erittelemällä niistä eri merkityyppisiä koskevat osumat.

¹⁷⁰ Ks. esim. US rek. nro 3849102 (ruusuöljyn tuoksu mainonnassa ja markkinoinnissa), US rek. nro 3332910 (mansikan tuoksu hammasharjoille) sekä US rek. nro:t 3140701 (omenasiiderin tuoksu kansioille), 3140700 (piparmintun tuoksu kansioille), 3143735 (vaniljan tuoksu kansioille), 3140694 (persikan tuoksu kansioille), 3140693 (laventelin tuoksu kansioille) ja 3140692 (greippihedelmän tuoksu kansioille)

¹⁷¹ Ks. US rek. nro 2463044. Merkki on kirsikan tuoksu ja se on rekisteröity synteettisille liukastimille, joita käytetään korkean tason kilpa- ja vapaa-ajan kulkuneuvoissa. Tuoksu on suunniteltu korvaamaan myrkylliset pakokaasut kilparadalla.

¹⁷² US rek. nro 1633711.

¹⁷³ *Qualitex Co., v. Jacobson Products co., Inc.*, 514 U.S. 159, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (SCOTUS 1995).

¹⁷⁴ *ibid.*

tempelipuun kukinnan tuoksulle neulonnassa ja kirjonnassa käytettävään lankaan.¹⁷⁵ Trademark and Trial Appeal Board (TTAB) hyväksyi rekisteröinnin ja katsoi, ettei ollut mitään syytä, miksi haju ei voisi toimia tiettyntyyppisten tuotteiden tunnisteena ja erottaa ne toisista tuotteista.¹⁷⁶ Hakija oli tapauksessa esitellyt tuotteensa tuoksua mainonnassa ja näyttänyt toteen, että kuluttajat tunnistivat hänet tuotteidensa lähteeksi.¹⁷⁷ Hajumerkki oli siis tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.

TTAB tarkensi hajumerkkien rekisteröintikelpoisuutta arvioimalla, että tuotteet, joille haju on luonteenomainen ominaisuus, kuten esimerkiksi parfyymit, partavedet ja hajustetut kotitaloustuotteet, eivät voi tulla rekisteröidyksi. Tuotteet, joille haju on satunnainen ominaisuus, eikä siis tuotteen luontainen ominaisuus, olivat puolestaan rekisteröimiskelpoisia.¹⁷⁸

Esimerkkinä hajumerkistä, joka puolestaan hylättiin monen tyyppillisen esteen vuoksi, on hakemus sarjanumerolla 76504152. Kyseessä oli maalinpoistoaineelle haettu tuore hedelmällinen tuoksu, joka muistutti appelsiineja. Merkki hylättiin ensinnäkin siksi, että se oli funktionaalinen ja toimi tiettyä tarkoitusta varten – peittämään tuotteen muutoin paha haju. Toiseksi rekisteröinti hylättiin, koska merkki kuvasi tuotteen ainesosaa – appelsiini oli yksi tuotteen ainesosista, jolloin myös appelsiinin tuoksu on vain tämän ainesosan sivutuote. Viimeiseksi rekisteröintihakemuksen tutkija totesi, ettei merkki toimi tavaramerkkinä eikä se voi toimia erottamistarkoituksessa. Hakemuksen kohtalon sinetöi siis funktionaalisuus, kuvailevuus sekä kyvyttömyys toimia tavaramerkkinä.¹⁷⁹

Hajumerkkiä koskevista tavaramerkkihakemuksista voidaan mainita myös hakemus sarjanumerolla 86353984. Hakija haki rekisteröitäväksi purukumin hajua liitettynä avaimenperiin. Hakemuksen tutkittuaan USPTO varoitti hakijaa merkkiin liittyvistä ongelmista pyytäessään lisätietoa lopullista tutkintaa varten.¹⁸⁰ Ensinnäkin merkin rekisteröinti evättiin, koska hajumerkki koostui erottamiskyvyttömästä tuotteen ominaisuudesta. Hajun todettiin aikaisemman oikeuskäytännön¹⁸¹ perusteella olevan luonteeltaan erottamiskyvyttömän ja mahdollista rekisteröidä ainoastaan näyttämällä toteen,

¹⁷⁵ *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (TTAB 1990): "The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plummeria blossoms" for sewing thread and embroidery yarn.

¹⁷⁶ *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (TTAB 1990).

¹⁷⁷ *ibid.*

¹⁷⁸ *ibid.*

¹⁷⁹ US hakemus sarjanumero 76504152 USPTO:n kirje hakijalle (Office action outgoing, päivätty 13.10.2003).

¹⁸⁰ US hakemus sarjanro 86353984 USPTO:n kirje hakijalle (Office action outgoing, päivätty 29.11.2014).

¹⁸¹ Ks. esim. *Wal-Mart Stores, Inc., v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (2nd Cir. 2000).

että hajumerkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi. USPTO neuvoikin hakijaa tahtoessaan esittämään todisteita tästä, varoittaen kuitenkin samalla, että tarvittava määrä todisteita on huomattavan suuri. Toiseksi USPTO pyysi kirjeessään lisätietoa hajumerkin funktionaalisuuteen liittyen. Se halusi tietää useita seikkoja, joita pidetään niin kutsutun *Morton-Norwich* -testin tekijöinä. Käsittelen testiä ja sen sisältämiä tekijöitä tarkemmin seuraavassa alaluvussa 4.2.2. Purukumin hajuun liittyen USPTO pyysi saada tietää muun muassa käytettiinkö hajua avaimenperän löytämisessä apuna, hajustamaan myös muu laukun sisältö tai avaimet, taikka peittämään laukun sisällön tuottama toinen haju. Kolmanneksi hakijaa pyydettiin vielä täsmentämään tarkemmin tavaraluokat, joihin hajumerkkiä haettiin.¹⁸²¹⁸³

Vaikka suurin osa tavaramerkkihakemuksista tapauksen *In re Clarke* jälkeen on ratkaistu heti ensikäsittelyssä, edellä kuvatut hylkäyskirjeet tuovat hyvin esille minkälaisen ongelmien vuoksi merkit on hylätty. USPTO kiinnittää hajumerkkien hakemuksia tutkiessaan kaavamaisesti huomiota merkin erottamiskykyyn, sen funktionaalisuuteen ja kykyyn toimia tavaramerkkinä. Tapauksista on nähtävissä myös se, miten tärkeää on voida todistaa, että merkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi.

4.2.2 Maut

Makumerkkejä koskevia tuloksia USPTO:n rekisterin tuottamista osumista aisteihin perustuvilla merkeillä on 9 kappaletta.¹⁸⁴ Makumerkkejä koskevia hakemuksia USPTO vastaanottaa siis vähiten. Tuloksien pienen määrän lisäksi jokaisen status tietokannassa oli 'dead', eli rekisteröinti ei ole enää voimassa tai hakemus ei ole enää käsittelyssä USPTO:lla. Ainuttakaan makumerkkiä ei siis tällä hetkellä ole rekisteröitynä Yhdysvalloissakaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö makumerkkejä olisi käytössä rekisteröimättömänä taikka osavaltion rekisterissä.

Jo vuonna 1924 Yhdysvaltojen korkein oikeus käsitteli makumerkkiin liittyvää tapausta. Tapauksessa *William R. Warner & Co., v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526 (SCOTUS 1924) oli kyse sekä tavaramerkkiluokkauksesta sanamerkkiin liittyen että epäoikeudenmukaisesta kilpailusta suklaanmakuun liittyen.¹⁸⁵ *Warner* oli käyttänyt suklaanmakua farmaseuttisiin ja kemikaalisiin valmisteisiin vuodesta 1899.¹⁸⁶

¹⁸² US hakemuksen sarjanro 86353984 USPTO:n kirje hakijalle (Office action outgoing, päivätty 29.11.2014).

¹⁸³ Hakija ei toimittanut pyydettyjä lisätietoja annetun ajan kuluessa, minkä seurauksena hakemus hylättiin.

¹⁸⁴ Haku tehty 21.12.2017. Ks. alaviite 169.

¹⁸⁵ *William R. Warner & Co., v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526 (SCOTUS 1924).

¹⁸⁶ *ibid.*

Yhdysvaltojen korkein oikeus totesi, että suklaan käytöllä oli kolme vaikutusta: ensinnäkin se muutti tuotteen värin, toiseksi se sai tuotteen maistumaan paremmalta ja kolmanneksi se esti tuotteessa käytetyn kiniinin saostumisen.¹⁸⁷ Tämän pohjalta korkein oikeus katsoi suklaan maulla olevan tuotteessa oleellinen käyttötarkoitus, eikä sitä voitu sen vuoksi katsoa pelkästään tuotteen ulkoasuun kuuluvaksi.¹⁸⁸ Tapaus on maininnan arvoinen juuri tämän toteamuksen vuoksi. Maun funktionaalisuus nähtiin jo vuonna 1924 ongelmana, vaikka sitä ei sen pidemmälle kyseisessä tapauksessa tutkittu.

Tärkein oikeustapaus makumerkkeihin liittyen on tapaus *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006). Kuten aiemmin käsitellyssä EU:n samaa makumerkkiä koskevassa tapauksessa, myös Yhdysvalloissa *N.V. Organon* haki rekisteröintiä appelsiinin maulle masennuslääkkeille. Yhdysvalloissa tapaus johti kuitenkin suurempaan huomioon ja pohdintaan kuin EU:ssa. Hakemuksen tutkija hylkäsi merkin rekisteröinniltä ensinnäkin sen vuoksi, ettei se toiminut tuotteen tunnisteena eikä erottajana muista tuotteista eikä siten myöskään tavaramerkkinä. Toiseksi hakemus hylättiin, koska maku oli funktionaalinen.¹⁸⁹

TTAB viittasi *Qualitex*-ratkaisuun ja totesi sen pohjalta myös makumerkkien voivan toimia tavaramerkkeinä.¹⁹⁰ Funktionalisuuden osalta TTAB viittasi ratkaisuun *Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 214 U.S.P.Q 1 (SCOTUS 1982), jossa funktionaalisuus on määritelty tuotteen ominaisuudeksi, joka on oleellinen tuotteen käytölle tai tarkoitukselle tai vaikuttaa tuotteen hintaan tai laatuun.¹⁹¹ TTAB arvioi merkin funktionaalisuutta niin kutsutulla *Morton-Norwich* -testillä. Testi kehitettiin tapauksessa *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982). Testin mukaan neljä tekijää, jotka otetaan huomioon funktionaalisuutta arvioitaessa, ovat 1) patentin olemassaolo, joka tuo julki tuotteen muotoilun utilitaristiset hyödyt, 2) mainontamateriaali, jossa muotoilun kehittäjä kehuu sen utilitaristisia hyötyjä, 3) muut kilpailijoille mahdolliset funktionaalisesti vastaavat muotoilut sekä 4) seikat, jotka osoittavat muotoilun johtuvan verrattain yksinkertaisesta tai halvasta tuotteen valmistusmetodista.¹⁹²

¹⁸⁷ *William R. Warner & Co., v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526 (SCOTUS 1924).

¹⁸⁸ *ibid.*

¹⁸⁹ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

¹⁹⁰ *ibid.*

¹⁹¹ *Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 214 U.S.P.Q 1 (SCOTUS 1982).

¹⁹² *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982).

TTAB:n mukaan *N.V. Organonin* tapauksessa oleellinen oli varsinkin kohta 2, sillä hakija oli internetissä kotisivuillaan mainostanut laajasti tuotteidensa makua. Lisäksi kohdan 3 osalta, TTAB viittasi toiseen ratkaisuun, jossa oli huomautettu, ettei se seikka, että muita mahdollisia muotoiluvaihtoehtoja on avoinna, tarkoita suoraan, etteikö hakijan merkki olisi funktionaalinen. Jos käytetty ominaisuus on paras muotoilu, tai ainakin yksi parhaimmista muotoiluista, suorittamaan sen tarkoitusperä, on kilpailu estynyt.¹⁹³ Kyse oli siis siitä, toimivatko muut käytettävissä olevat maut yhtä hyvin.¹⁹⁴ TTAB veti pohdinnan tämän tekijän osalta yhteen toteamalla, että appelsiinin maku on selkeästi yksi käytetyimmistä mauista farmaseuttisella alalla, eikä sen vuoksi voida sanoa, että kilpailijoille jäisi monia muita yhtä hyviä vaihtoehtoja.¹⁹⁵

Morton-Norwich -testin kohdan 1 osalta TTAB totesi, ettei hakijalla ole vireillä patenttia kyseiseen tuotteeseen, mutta se ei yksinään poista funktionaalisuuden mahdollisuutta.¹⁹⁶ Testin kohdan 4 osalta TTAB puolestaan muistuttaa, ettei mikään osoita, että appelsiinin maun lisääminen masennuslääkkeisiin johtaisi verrattain yksinkertaiseen tai halpaan valmistustapaan.¹⁹⁷ Hakija oli myös todennut, ettei appelsiinin maku tee farmaseuttisesta tuotteesta laadullisesti parempaa tai vaikuta sen hintaan. Ilman makua, tuote toimisi samalla tavalla, sitä määrättäisiin samalla tavalla ja se maksaisi saman verran.¹⁹⁸ Myöskään tämä yksinään ei kuitenkaan todista, etteikö maku olisi funktionaalinen.¹⁹⁹

Morton-Norwich -testin tekijöiden arvioinnin TTAB kokosi yhteen toteamalla, että kahden tekijän soveltuminen ja näiden tekijöiden painoarvo johtaa siihen, että maku oli katsottava funktionaaliseksi. Myös se vaikutus, joka kyseisen merkin rekisteröinnillä olisi kilpailulle, oli otettava huomioon ja painotti ratkaisua funktionaalisuuden suuntaan yhä enemmän.²⁰⁰ Koska maun tarkoitus masennuslääkkeissä oli ainoastaan peittää lääkkeen muutoin paha maku, oli se todettava funktionaaliseksi. Sen rekisteröinnin salliminen johtaisi kilpailun kannalta epäoikeudenmukaiseen etuun, eikä rekisteröintiä voitu sallia.²⁰¹

¹⁹³ *In re Bose Corp.*, 772 F.2d 866, 227 U.S.P.Q.1 (Fed. Cir. 1985).

¹⁹⁴ *ibid.*

¹⁹⁵ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

¹⁹⁶ *ibid.*, jossa TTAB viittaa tapaukseen *TraFFix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, 523 U.S. 23, 58 U.S.P.Q.2d 1001 (6th Cir. 2001).

¹⁹⁷ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

¹⁹⁸ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006), valituksen tiivistelmä (Appeal brief), s. 4.

¹⁹⁹ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

²⁰⁰ *ibid.*

²⁰¹ *ibid.*

TTAB:n oli tutkittava vielä se, toimiiko maku kyseisessä tapauksessa tavaramerkkinä. TTAB aloitti arvioinnin toteamalla, että farmaseuttisella alalla on yleistä lisätä makua tuotteisiin, eivätkä kuluttajat sen vuoksi näkisi makua tavaramerkkinä vaan tuotteen ominaisuutena, joka tekee siitä vetoavamman.²⁰² TTAB muistutti vielä, ettei hakija ollut täsmentänyt appelsiinin makua tarkemmin, jolloin rekisteröinti johtaisi kaikkien appelsiinin makujen yksinoikeuteen tavaramerkkinä.²⁰³ TTAB totesi lopulta, että maun rekisteröiminen vaatii näyttöä erottamiskykyiseksi tulosta käytön kautta, koska kuluttajat pitävät todennäköisimmin tuotteen makua vain sen ominaisuutena. Tällaista näyttöä ei *N.V. Organon* ollut hakemuksessa esittänyt.²⁰⁴

TTAB otti ratkaisun loppupuolella vielä tehtäväkseen arvioida myös yleiseltä kannalta, miten maku voisi toimia tavaramerkkinä. Se totesikin, ettei ole selvää, miten maku voisi toimia tavaramerkkinä. Kuluttajalla ei ensinnäkään ole mahdollisuutta tutustua tuotteeseen ennen sen ostoa. Myös se, minkälainen näyte mausta olisi hakemuksen yhteydessä esitettävä, huoletti TTAB:a.²⁰⁵ Tämän vuoksi TTAB piti vaikeana kuvitella, miten maku voisi toimia lähteen osoittajana, luoden samalla heikot olosuhteet makumerkkien menestymiselle jatkossa.

Hyvin samanlainen arviointi nähtiin vuonna 2013 tapauksessa *In re Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB 2013), jossa oli kyse piparmintun mausta liitettynä sepelvaltimotaudin lääkkeeseen. TTAB arvioi hakemuksen tutkijan esittämän patentin perusteella, että piparmintun maku toimi tuotteessa terapeuttisena ominaisuutena, sillä se tehosti nitroglyseriinin vaikutuksia. Nitroglyseriini laajentaa verisuonia ja helpottaa veren pääsyä sydämeen silloin, kun sepelvaltimotaudista johtuva angiina aiheuttaa rintakipua. Piparmintun maku siis vaikutti tuotteen laatuun ja oli sen vuoksi funktionaalinen.²⁰⁶

Tavaramerkkinä toimimista arvioidessaan TTAB viittasi *N.V. Organonin* tapaukseen todetessaan maun tarvitsevan näyttöä erottamiskykyiseksi tulosta käytön kautta, jotta se voidaan rekisteröidä. Perusteluissaan TTAB totesi, että markkinoilla on muitakin vastaavia piparmintun makuisia tuotteita, eikä hakijan mainonnassakaan esitelty makua tavaramerkkinä. Myöskään hakijan tilastot myynnin määrästä eivät olleet riittävän

²⁰² TTAB viittasi tapaukseen *Wal-Mart Stores, Inc., v. Samara Brothers*, 529 U.S. 205, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (2nd Cir. 2000), jossa Yhdysvaltojen korkein oikeus oli todennut saman.

²⁰³ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

²⁰⁴ *ibid.*

²⁰⁵ *ibid.*

²⁰⁶ *In re Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB 2013).

selkeitä näyttääkseen erottamiskykyisyyden toteen. Hakijan esittämät vakuuttavat asiakkaiden lausunnotkaan eivät yksinään olleet riittäviä todistamaan erottamiskykyisyyttä. Merkki ei TTAB:n kokonaisarvion mukaan ollut tullut erottamiskykyiseksi.²⁰⁷ Tapaus siis vahvisti *N.V. Organonin* ratkaisusta tutun kaavan, jota makumerkkien arviointi Yhdysvalloissa pitkälti noudattaa.

4.2.3 Äänet

USPTO:n tietokannan aisteihin perustuvat merkit käsittävän haun tuloksista äänimerkkejä oli selkeästi eniten. 678 tuloksesta jopa 594 koski äänimerkkejä.²⁰⁸ Äänet todettiin TTAB:n käytännössä rekisteröimiskelpoisiksi tapauksessa *In re General Electric Broadcasting Co. Inc.*, 199 U.S.P.Q. 560 (TTAB 1978). Kyseisessä tapauksessa *General Electric* yritti rekisteröidä laivan kellon äänen radiolähetyksiin liittyviin palveluihin. Rekisteröintihakemuksen tutkija hylkäsi hakemuksen ja *General Electric* valitti päätöksestä TTAB:iin. Ratkaisussaan TTAB totesi ensinnäkin, että kunhan merkki toimii lähteen osoittajana, ei sen luonteella ole väliä. Äänet siis voivat toimia tavaramerkkinä, jos ne luovat kuulijan mielessä mielikuvan sen lähteestä. TTAB selvensi asiaa tarkemmin esittämällä, että äänet voivat erottamiskyvyltään olla erilaisia ja siten jotkut helpommin rekisteröitävissä kuin toiset. Tämän pohjalta se jakoi äänimerkit omalaatuisiin, erilaisiin tai erottamiskykyisiin sekä äänimerkkeihin, jotka muistuttavat tai imitoivat arkipäiväisiä ja tuttuja ääniä. Jälkimmäiset äänimerkit vaativat erottamiskykyiseksi tuloa käytön kautta, jotta ne voidaan rekisteröidä. *General Electricin* hakema äänimerkki sijoittui juurikin jälkimmäiseen kategoriaan, eikä hakija pystynyt osoittamaan, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi käytössä.²⁰⁹

Erottamiskyvyn osoittaminen tuli ongelmaksi myös uudemmassa tapauksessa *Ride the Ducks LLC, v. Duck Boat Tours*, 138 Fed. Appx. 431 (3rd Cir. 2005). Vaikka tapauksessa olikin kyse tavaramerkkiloukkauksesta, se osoittaa samalla hyvin, kuinka laajoja todisteita arkipäiväisen äänen erottamiskyvyn osoittamiseen tarvitaan. Kyseisessä tapauksessa molemmat yritykset järjestivät kiertoajeluita Philadelphiassa ankanmuotoisissa veneissä. Molemmat myös antoivat asiakkailleen käyttöön laitteita, jotka pitivät ankan kaakatusta muistuttavaa ääntä. Kantaja perusti kanteensa siihen, että

²⁰⁷ *In re Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB 2013).

²⁰⁸ Haku tehty 21.12.2017. Ks. alaviite 169.

²⁰⁹ *In re General Electric Broadcasting Co. Inc.*, 199 U.S.P.Q. 560 (TTAB 1978).

oli ensimmäisenä käyttänyt kaakatusta muistuttavaa ääntä. Tuomioistuimen mukaan kantaja ei onnistunut näyttämään, että hänellä olisi pätevä tavaramerkki ääneen.²¹⁰

Tuomioistuin totesi *General Electric* -ratkaisuun viitaten, että ympäristöstä tuttu ääni ei voi olla luonteeltaan erottamiskykyinen ja ryhtyi tutkimaan hakijan esittämiä todisteita erottamiskykyiseksi tulosta käytön kautta. Hakijan todisteista kävi muun muassa ilmi, että hän oli käyttänyt ääntä ainoastaan yhden turistikauden ajan. Tämän lisäksi hakijan mainokset eivät viitanneet hänen tarjoamiinsa palveluihin, vaan itse laitteeseen, joka kaakatusta muistuttavaa ääntä piti. Kaikkien faktojen perusteella, tuomioistuin tuli siihen tulokseen, ettei hakija kyennyt näyttämään toteen, että ääni olisi käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi kuluttajien mielessä.²¹¹

Laajasti rekisteröinnissä esiintyviä ongelmia tuli esiin kahdessa tapauksessa vuodelta 2009. Ensinnäkin, tapauksessa *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009) oli kyse äänimerkistä, jota hakija kuvaili sanoin ”a descending frequency sound pulse”, jota haettiin lapseen käyttöön tarkoitetulle rannekkeelle, joka toimi henkilökohtaisena hälytyslaitteena estämään lapsikaappauksia.²¹² Rekisteröintihakemuksen käsittelijä hylkäsi hakemuksen perustaen kantansa äänimerkin funktionaalisuuteen – tarkemmin ottaen siihen, että ääni oli vain tuotteen ominaisuus ja täten sillä oli utilitaristinen tarkoitus. Lisäksi hylkäys perustui siihen, ettei merkki toiminut tavaramerkkinä erottamalla hakijan tuotteet toisten yritysten tuotteista.²¹³ TTAB aloitti tapauksen käsittelyn tyypilliseen tapaan todeten, aiempiin tapauksiin viitaten, että äänet voivat toimia tavaramerkkinä, jos ne kykenevät luomaan kuluttajissa mielikuvan tuotteiden lähteestä. Arkipäiväiset ja tutut äänet vaativat todisteita siitä, että merkki on käytön kautta saanut tämän vaikutuksen aikaan.²¹⁴

TTAB jatkoi tapauksen analysointia tutkimalla äänimerkin kykyä toimia tavaramerkkinä selventämällä, että merkin ja haettavien tavaroiden välillä tulee olla yhteys niin, että ääni viittaa kuluttajien mielessä tavaroiden lähteeseen. Kyseessä oli siis se, näkevätkö kuluttajat äänen lähteenosoittajana vaiko äänenä, jota henkilökohtainen hälytyslaite pitää kiinnittääkseen huomiota.²¹⁵ Hakija ei hakenut rekisteröintiä kohdan 2(f) perusteella, eli vedoten erottamiskykyiseksi tuloon käytön kautta, mutta TTAB päätti tutkia hakijan

²¹⁰ *Ride the Ducks LLC, v. Duck Boat Tours*, 138 Fed. Appx. 431 (3rd Cir. 2005).

²¹¹ *ibid.*

²¹² *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

²¹³ *ibid.*

²¹⁴ *ibid.*

²¹⁵ *ibid.*

antamien todisteiden pohjalta, toimiko ääni tavaramerkkinä kuluttajien mielessä. Todisteiden pohjalta TTAB päätyi toteamaan, ettei ole selvää, näkisivätkö kuluttajat äänen minään muuna kuin hälytyslaitteen äänenä. Hakijan mainonnassa ei myöskään viitattu äänen lähteeseen taikka selvennetty miksi kuluttajan tulisi ääni tunnistaa. TTAB arvioi, että äänestä jää mainonnan pohjalta vain käsitys siitä, että ääni merkitsee lapsen hädässä oloa. Tämän lisäksi on myös hyvin yleistä, että laitteet pitävät hälyttäessään samantyyppistä ääntä, mikä viittaa siihen, etteivät kuluttajat tunnistaisi ääntä tästä käsityksestä mitenkään poikkeavasti.²¹⁶

Todettuaan edellä kuvatusti äänen olevan kyvytön toimimaan tavaramerkkinä, TTAB ryhtyi vielä tutkimaan äänimerkin funktionaalisuutta. TTAB määritteli funktionaalisuuden aiempien tapausten²¹⁷ pohjalta ja totesi sen täyttyvän, jos tuotteen ominaisuus on olennainen sen tarkoitukselle tai käytölle, tai jos se vaikuttaa tuotteen hintaan tai laatuun. Näiden toteamusten pohjalta TTAB päätyi lopputulokseen, jonka mukaan kyseessä tapauksessa oleva hälytysäänimerkki oli funktionaalinen, koska se ”kaikessa yksinkertaisuudessaan” oli oleellinen tuotteen käytölle tai tarkoitukselle. Hakija kehui äänen voimakkuutta mainonnassaan ja todisteista oli myös nähtävissä, että voimakkaat äänet ovat hälytyslaitteissa yleisiä. Myös se, miten ääni ja hiljaisuus tuotteessa vaihteli, oli todisteiden mukaan tehokkaampi keino hälytysäänissä kuin jatkuva äänimerkki.²¹⁸

TTAB toisti myös *Morton-Norwich* -testin tekijät, joiden avulla funktionaalisuutta arvioidaan.²¹⁹ Näiden tekijöiden osalta tapaukseen päteviksi TTAB arvioi ensimmäisen tekijän²²⁰, toisen tekijän²²¹ sekä kolmannen tekijän²²². Neljäs tekijä²²³ puolestaan jäi neutraaliksi. Myös *Morton-Norwich* -testin mukaan TTAB siis päätyi toteamaan hakijan

²¹⁶ *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

²¹⁷ Ks. esim. *Qualitex Co., v. Jacobson Products co., Inc.*, 514 U.S. 159, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (SCOTUS 1995), jossa viitataan *Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 214 U.S.P.Q. 1, (SCOTUS 1982), sekä *Traffix Devices Inc., v. Marketing Displays Inc.*, 523 U.S. 23, 58 U.S.P.Q.2d 1001 (6th Cir. 2001).

²¹⁸ *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

²¹⁹ *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982).

²²⁰ Hakijalla oli patentti tuotteeseen, josta kävi ilmi äänen hyöty tuotteessa.

²²¹ Hakija oli kehunut mainonnassaan tuotteen ääntä ja sen hyötyjä.

²²² Kilpailijoille ei jäisi tarpeeksi avoinna olevia vaihtoehtoja äänen luomiseksi, koska hakija oli täsmentänyt äänen taajuuden olevan 1500 ja 2300 hertzin välillä. Ääniä oli mahdollista luoda 1000 ja 3000 hertzin välillä, joten hakijan asteikko kattaisi suurimman osan käytettävissä olevista taajuuksista ja olisi siten epäreilu hyöty kilpailijoihin nähden.

²²³ Äänellä ei ollut vaikutusta tuotteen valmistuksen hintaan tai vaikeuteen.

äänimerkin funktionaaliseksi.²²⁴ Äänimerkki siis hylättiin sekä funktionaalisuuden vuoksi että sen vuoksi, ettei merkki kyennyt toimimaan tavaramerkkinä.

Toiseksi, tapauksessa *Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009) oli kyse puolestaan tietyllä taajuudella olevasta viserryksestä, jota *Motorola* haki rekisteröitäväksi puhelimiin ja kaksisuuntaisiin radioihin.²²⁵ *Nextel* vastusti rekisteröintiä perustellen, ettei hakija ollut käyttänyt merkkiä liiketoiminnassa, eikä ääni ollut luonteeltaan erottamiskykyinen tai tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.²²⁶ *Nextel* oli vuonna 2005 hakenut rekisteröintiä samalle viserrykselle käytettäväksi erilaisiin telekommunikaatioon liittyviin palveluihin.²²⁷ Kyseinen hakemus oli USPTO:n toimesta keskeytetty nyt kyseessä olevan tapauksen ajaksi mahdollisen sekaannusvaaran vuoksi.²²⁸ TTAB aloitti tapauksen arvioinnin viittaamalla edellä käsiteltyyn *Vertex*-tapaukseen toistamalla, että tietyt äänimerkit eivät ole luonnostaan erottamiskykyisiä.²²⁹ Tämän pohjalta oli selvää, ettei tapauksessa kyseessä oleva viserrys matkapuhelimiin liittyen voinut olla luonnostaan erottamiskykyinen vaan hakijan tuli voida osoittaa erottamiskykyiseksi tulo käytön kautta.²³⁰

Osoittaakseen merkin tulleen erottamiskykyiseksi, hakija totesi valmistaneensa kyseistä viserrystä päästäviä matkapuhelimia vuodesta 1996 ja niiden myynti oli ollut huomattavaa. Hakija kertoi myös panostaneensa viserryksen markkinointiin mainonnassa. Lisäksi hakija esitti kaksi kuluttajille suunnattua kyselyä, jotka oli tosin tehty *Nextelin* toimesta ja esitetty sen asiantuntijatodistajan kautta.²³¹ TTAB arvioi ensinnäkin, että matkapuhelimet tyypillisesti pitävät erilaisia hälytysääniä, joiden tulisi olla kilpailijoiden tuotteista poikkeavia ollakseen tunnistettavia kuluttajien mielissä. Hakija ei ollut tätä näyttänyt toteen.²³² Toiseksi, koska myös *Nextel* käytti samaa ääntä, oli selvää, että ääni oli yleinen kilpailijoiden keskuudessa.²³³ Kolmanneksi, TTAB arvioi todisteeksi esitettyjä kyselyjä, joista kävi ilmi kuluttajien tunnistavan äänen tietyistä kaupallisesta lähteestä tulevaksi. Hakija oli vedonnut ainoastaan tähän kyselytulokseen ja pitänyt sen pohjalta selvänä, että viserrys oli tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.

²²⁴ *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

²²⁵ *Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009).

²²⁶ *Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009).

²²⁷ US hakemus sarjanumerolla 78575442.

²²⁸ *Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009).

²²⁹ *ibid.* viitaten *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

²³⁰ *Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009).

²³¹ *ibid.*

²³² *ibid.*

²³³ *ibid.*

TTAB totesi, ettei ole perusteltua vedota ainoastaan kyseiseen lopputulokseen ottamatta huomioon sitä, mihin tuotteisiin tai palveluihin kuluttajat viserryksen yhdistävät. Kyselyiden perusteella 53 prosenttia kuluttajista yhdisti viserryksen *Nexteliin* ja vain 1,5 prosenttia *Motorolaan*. Tämän pohjalta ei siis ollut selvää, että kuluttajat yhdistäisivät viserryksen *Motorolan* valmistamiin tuotteisiin. TTAB ei ottanut kantaa siihen, oliko *Nextelin* käyttämä viserrys telekommunikaatioon liittyvien palvelujen yhteydessä tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta, koska asia ei ollut sen ratkaistavana.²³⁴

Lopuksi TTAB arvioi vielä hyvin yksityiskohtaisesti hakijan väitteitä siitä, että merkki oli ollut käytössä pitkään ja hakijan myynti sekä mainonta oli ollut huomattavaa. TTAB päätyi analyysissään siihen, ettei merkkiä ollut käytetty liiketoiminnassa matkapuhelimiin ja ettei mainonta todistanut viserryksen tulleen erottamiskykyiseksi.²³⁵ Lopputulokseen vaikutti 1) se, että ääni ei ollut omaperäinen eikä mieleenpainuva, 2) se, että mainonnasta ei käynyt selväksi, että kuluttaja käsittäisi äänen tavaramerkiksi, sekä 3) se, ettei ollut selvää, että kuluttaja liittäisi mainonnan perusteella äänen *Motorolan* matkapuhelimiin.²³⁶

Rekisteröinti siis evättiin, koska merkki ei ollut erottamiskykyinen luonnostaan eikä myöskään saavuttanut sitä käytön kautta. Tapauksen perusteluista on havaittavissa myös se, ettei ollut selvää toimiko merkki tavaramerkkinä vai oliko se vain yksi tuotteen ominaisuus. Tapaus osoittaa myös sen, kuinka haastavaa on näyttää toteen se, että merkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi.²³⁷

5 Yhteenvedoa ongelmista

5.1 Yleisimmät ongelmakohdat ja mahdolliset ratkaisut

5.1.1 Johdattelua ongelmien käsittelyyn

Edellä oikeuskäytäntöä koskevissa luvuissa 3.2 ja 4.2 olen esitellyt oikeustapauksia kustakin merkkityyppistä. Tapausten esittelyn myötä voidaan huomata, että haju-, maku- ja äänimerkit kohtaavat hyvin samantyyppisiä ongelmia rekisteröinnin yhteydessä. Tapauksista on erotettavissa sekä kokonaisvaltaisempia ongelmia, joita usein käytetään perusteena rekisteröinnin hylkäämiseen, että suppeampia ongelmia, joita perusteluissa otetaan huomioon, mutta jotka eivät yksinään perustele rekisteröinnin hylkäämistä.

²³⁴ *Nextel Commc'ns, Inc., v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1393 (TTAB 2009).

²³⁵ *ibid.*

²³⁶ *ibid.*

²³⁷ Tässä yhteydessä voidaan todeta, että *Nextel* sai lopulta kyseessä olevan viserryksen rekisteröityä itselleen vuonna 2016. Ks. US hakemus sarjanumerolla 78575442.

Yleisimmiksi ongelmiksi voidaan tapausten pohjalta erottaa merkkien esittäminen, erottamiskyky sekä käytön kautta erottamiskykyiseksi tulemisen näyttäminen toteen, saatavilla olevien mahdollisten merkkien loppuun kuluminen, funktionaalisuus sekä kyky toimia tavaramerkkinä.

Ongelmat ja niitä koskevat perustelut saattavat mennä osittain päällekkäin, mutta niiden käsittely erikseen on silti aiheellista. Tietyissä tapauksissa on myös mahdollista, että yhden ongelman olemassaololla perustellaan toista ongelmaa ja se on siten osasyynä myös toiseen ongelmaan. Erotetut ongelmat tulevat kuitenkin yleisimmin esiin oikeustapausten perusteluissa ja niiden käsittely erikseen mahdollistaa useampien seikkojen huomioon ottamisen. Seuraavissa alaluvuissa käyn yksityiskohtaisemmin läpi tapauksista erotettavissa olevia ongelmia sekä niiden yhteydessä esiintyviä perusteluja. Lisäämällä pohdintaan myös viittauksia oikeuskirjallisuuteen, voin ongelmien syitä käsitellä laajemmin. Jokaisen ongelman yhteydessä on myös niiden syiden pohjalta tarkoitus pohtia, miten ongelma olisi mahdollista ratkaista. Koska otan käsittelyssä huomioon sekä EU:n että Yhdysvaltojen osittain toisistaan eriävät näkökannat, on myös mahdollista nähdä, onko näistä eriävistä näkökannoista apua ratkaisun muodostamiseen.

5.1.2 Esitettävyyys

Vanhemman TMerkkiDir:n voimassa ollessa varsinkin haju- ja makumerkkien suurin ongelma näyttäisi olleen niiden graafinen esitettävyyys.²³⁸ Nyt muutetun TMerkkiDir:n myötä graafista esitettävyyttä ei enää vaadita, mutta *Sieckmann*-tapauksessa muotoutuneet kriteerit ovat siirtyneet direktiivin tasolle ja esityksen on siis ne täytettävä, riippumatta siitä, millä tavalla merkki teknisesti esitetään.²³⁹ Esitettävyyys saattaa siis edelleen muodostua suureksi ongelmaksi.

Sieckmann-tapauksessa todettiin riittämättömiksi esitystavoiksi hajujen osalta kemialliset kaavat, sanalliset kuvaukset sekä näytteen jättäminen. Tätä linjaa voidaan soveltaa analogisesti myös makumerkkeihin, jotka ovat myös esitettävissä samoilla tavoin. Kemiallinen kaava ei *Sieckmann*-ratkaisun mukaan ollut riittävän ymmärrettävä, koska kaikki eivät osaa kemiallisia kaavoja lukea. Se ei myöskään kuvannut hajuja, tai vastaavasti makua, vaan itse ainetta ja sen koostumusta. Kemiallinen kaava ei siis myöskään täyttänyt täsmällisyyden ja selvyyden vaatimuksia.²⁴⁰ Sanalliset kuvauksetkaan eivät täyttäneet selvyyden, täsmällisyyden tai objektiivisuuden

²³⁸ Tämän on todennut myös esim. *Ahuja* 2010, s. 581.

²³⁹ TMerkkiDir:n 2015/2436 perustelukappale 13.

²⁴⁰ Asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, kohta 69.

kriteerejä.²⁴¹ Lisäksi näytteiden todettiin ratkaisussa olevan riittämättömät vakauden ja kestävyuden vaatimusten osalta.²⁴² Samalla myös kaikki näiden keinojen yhdistelmät hylättiin.²⁴³

Ratkaisuun on helppo yhtyä sanallisen kuvauksen osalta, joka on usein itsessään riittämätön kuvaamaan kohdettaan täsmällisesti. Olisi vaikea kuvitella, miten varsinkin hajua tai makua olisi mahdollista kuvailla tarvittavalla tarkkuudella, jotta sen pohjalta voisi riittävän täsmällisesti tunnistaa suojattavana olevan merkin. Sanallinen kuvaus on kuitenkin mielestäni selkeyttävä silloin, kun merkki esitetään myös muilla keinoin. Kemiallinen kaava tuntuu myös huonolta esitystavalta ensinnäkin sen vuoksi, että sitä on vaikea tulkita. Toisaalta tulkitseminen onnistuu yhtä helposti kuin nuottiviivastonkin tulkitseminen, kun asiaan ensin tutustuu tarkemmin.²⁴⁴ Toiseksi, suurempi ongelma kemiallisen kaavan osalta on juurikin se, että se kuvaa aineen koostumusta. Vaikka aineen tietty koostumus tuottaisikin juuri tiettyä hajua tai makua²⁴⁵, ei tämä haju tai maku käy kemiallisesta kaavasta kuitenkaan esille. Kemiallinen kaava ei siis tuo itse merkistä juuri mitään lisätietoa.

Hajut ja maut voisivat tulla esitetyksi käyttäen samanlaista koodattua luokittelujärjestelmää kuin värimerkkien osalta on käytetty.²⁴⁶ Muun muassa *Roth* on todennut kansainvälisen luokittelujärjestelmän kehittämisen helpottavan varsinkin hajumerkkien rekisteröintiä.²⁴⁷ Värimerkkien rekisteröinnissä hyödynnetään *Pantone*-järjestelmää, joka esittää tietyt värinsävyt numeerisesti.²⁴⁸ *Pantone*-luokittelujärjestelmä sisältää lähes kaksi tuhatta väriä, jotka esitetään maalivärien näytekortteja muistuttavilla liuskoilla.²⁴⁹ *Hawes* puolestaan ei usko tällaisen luokittelujärjestelmän toimivuuteen hajumerkkien osalta, sillä aiemmin käytettyjen ”päähajujen” määrät ovat vaihdelleet. Tämän lisäksi kyseiset hajut ovat epätarkkoja ja subjektiivisia. Nämä seikat yhdessä eivät takaa hänen mukaansa yksiselitteistä luokittelua.²⁵⁰ *Hawes* puolustaakin sanallista

²⁴¹ Asia C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, kohta 70.

²⁴² Tuomion kohta 71.

²⁴³ Tuomion kohta 72.

²⁴⁴ *Sieckmann*-ratkaisua on oikeuskirjallisuudessa kritisoitu kemiallisen kaavan hylkäämisen osalta juuri viitaten nuottiviivaston, sonogrammien ja *Pantone*-luokittelujärjestelmän hyväksymiseen, joiden tulkinta vaatii myös opettelua. Ks. esim. *Sahin* 2016, s. 509.

²⁴⁵ *Wiszniewska* 2013, s. 5, luettu 11.2.2018.

²⁴⁶ Ks. esim. asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005), kohta 34, jossa EUT:kin manitsi kansainvälisen hajuluokittelun.

²⁴⁷ *Roth* 2005, s. 493.

²⁴⁸ Ks. lisää *Pantone – Pantone Color, Chips & Color Guides* virallinen verkkosivu, luettu 15.2.2018.

²⁴⁹ *ibid.* Ks. myös esim. *Gilson – Gilson LaLonde* 2005, s. 778–779.

²⁵⁰ *Hawes* 1989, s. 140.

kuvausta ja näytettä parhaana esitystapana.²⁵¹ Luokittelujärjestelmän olisikin mielestäni kehityttävä riittävän tarkaksi, jotta sitä voisi pitää luotettavana.

Reimer on esittänyt myös toisenlaisen luokittelujärjestelmän hajujen osalta, joka perustuu niin kutsutun *Perfumery Radar* -metodologian käyttämiseen. Kyseinen järjestelmä analysoi tuoksun, erottelee hajut, joita siinä on käytetty, sekä osoittaa missä määrin näitä hajuja on käytetty.²⁵² Järjestelmä samalla luokittelee hajun yhteen kahdeksasta luokasta, joita ovat sitrus, hedelmällinen, kukkainen, vihreä, yrttinen, myski, orienttinen sekä puumainen.²⁵³ *Reimerin* mukaan tavaramerkkiä hakiessa hakijan tulisi kuvata tätä järjestelmää hyödyntäen merkin *signifier* elementti.²⁵⁴ *Signifier* elementillä hän tarkoittaa havaittavissa olevaa merkin elementtiä.²⁵⁵ Esimerkkinä tästä elementistä *Reimer* antaa merkin Kraft, jonka kuluttajat näkevät makaronipakkauksissa.²⁵⁶ Tämän elementin lisäksi merkki koostuu *referent* ja *signified* elementeistä, jotka *Reimer* puolestaan määrittelee ensinnäkin objektiksi, johon merkillä viitataan, sekä toisekseen merkin vaikutukseen.²⁵⁷ Nämä elementit vastaisivat hänen mukaansa Yhdysvaltojen vaatimusta käytöstä sekä käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon osoittamista.²⁵⁸ *Perfumery Radar* luokittelujärjestelmää hyödynnettäisiin hänen mukaansa siis juuri merkin esittämisvaatimuksen yhteydessä. Tämän järjestelmän ongelma näyttäisi olevan kuitenkin se, että sen tuottamien kuvioiden pohjalta²⁵⁹ on hyvin vaikea päätellä miltä itse merkki tarkemmin ottaen haisee. Mikäli luokittelua käytettäisiin järjestelmällisesti jokaisessa hajumerkkiä koskevassa hakemuksessa, se voisi kuitenkin auttaa ratkaisemaan ongelman, joka muodostuu, kun hajumerkkejä yritetään verrata keskenään. Jos kuviot näyttävät kahden merkin osalta hyvin samalta, saattaa kyseessä hyvinkin olla samankaltainen merkki, jota ei voi rekisteröidä. Epävarmuutta lisää mielestäni kuitenkin se, että luokittelu perustuu vain kahdeksaan luokkaan. Vaikka kyseessä olisivatkin kahdeksan pääluokkaa, joihin hajut yleisimmin kuuluvat, sisältää kukin pääluokka kuitenkin hyvin erilaisia vaihtoehtoisia hajujen ”sävyjä”. Nämä erilaiset sävyt eivät kuitenkaan käy kuvioista ilmi. Tällöin tilanne, jossa kaksi hajumerkkiä saa samanlaiset

²⁵¹ *Hawes* 1989, s. 144–145. Hän perustelee ratkaisuaan sillä, että kuluttajat eivät muista itsekään täydellisesti tiettyä hajua, vaan sitä lähellä olevan hajun. Tämän vuoksi ei ole syytä hänen mukaansa vaatia suurempaa tarkkuutta myöskään rekisteröinnissä. On muistettava, että *Hawes* kirjoittaa Yhdysvaltojen näkökulmasta, joten pelkkä suurpiirteinen sanallinen kuvaus ei EU:ssa olisi riittävä.

²⁵² *Coxworth* 2010, luettu 10.2.2018.

²⁵³ *ibid.* Luokat englanniksi citrus, fruity, floral, green, herbaceous, musk, oriental, woody.

²⁵⁴ *Reimer* 2012, s. 720.

²⁵⁵ *Reimer* 2012, s. 701, jossa hän viittaa *Beebe* 2004, s. 636.

²⁵⁶ *Reimer* 2012, s. 701.

²⁵⁷ *ibid.*

²⁵⁸ *Reimer* 2012, s. 720–721.

²⁵⁹ Ks. *Coxworth* 2010, luettu 10.2.2018.

kuviot, mutta poikkeavat kuitenkin huomattavasti erilaisten hajujen sävyjen vuoksi toisistaan, näyttää mahdolliselta. Järjestelmän tulokset eivät siis vaikuta kovin luotettavilta.

Näytteen jättäminen hajua- ja makumerkkien osalta on kuitenkin toimivin vaihtoehto, sillä näyte kuvaa parhaiten hajua ja makua ollessaan juurikin se mitä haetaan rekisteröitäväksi. Näyte ei ole graafinen esitys merkistä, mutta nykyisen TMerkkiDir:n mukaan merkki voidaan esittää ”missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä”.²⁶⁰ Tämän pohjalta näytteen jättäminen olisi siis nykyään mahdollista. Ongelmaksi muodostuvat vakauden ja kestävyuden vaatimukset, joiden vuoksi kyseinen esitystapa myös *Sieckmann*-ratkaisussa hylättiin.

Näytteet on todettu myös oikeuskirjallisuudessa parhaaksi esitystavaksi varsinkin hajumerkeille, mutta samaa näkökantaa voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös makumerkeille. Usein tässä yhteydessä on korostettu digitaalisia keinoja näytteen jättämiseen, jolloin hyödynnetään uusinta teknologiaa. Merkin kuvaukset olisi mahdollista luoda tietokoneohjelman kautta niin hajua- kuin makumerkkienkin osalta.²⁶¹ *Hernandez-Marti Perez* on todennut, että kehittyneitä teknologiaa hajujen aistimiseen, välittämiseen ja vastaanottamiseen on jo saatavilla.²⁶² Hän mainitsee yrityksen *Scntcom*, joka valmistaa tietokoneisiin, puhelimiin ja elokuvateattereihin kohdistettuja laitteita, jotka toimivat olfaktometrien ja elektronisten nenien avulla.²⁶³ Lisäksi *Hernandez-Marti Perez* mainitsee vuonna 2013 kehitetyn *smelling screen* -teknologian, jonka avulla hajua voidaan havaita suoraan näytön läpi.²⁶⁴ Koska tällaiset teknologiat perustuvat digitaalisesti annettuihin ohjeisiin ja se voidaan toistaa niin monta kertaa kuin halutaan, esitystapa olisi tarkka ja vakaa.²⁶⁵ Saatavuuden kriteerin täyttyminen edellyttää kuitenkin sitä, että kuluttajilla ja muilla rekisteriä tarkastelevilla olisi kyseinen laite käytössään.²⁶⁶ *Hernandez-Marti Perez* ja *Karapapa* kuitenkin epäilevät, että tämä saattaa hyvinkin olla tulevaisuudessa mahdollista.²⁶⁷ Makujen osalta tällaista teknologiaa on vielä vaikeaa

²⁶⁰ TMerkkiDir:n 2015/2436 perustelukappale 13.

²⁶¹ *Compton* 2010, s. 357–358.

²⁶² *Hernandez-Marti Perez* 2014, s. 668.

²⁶³ Ks. lisää *Scntcom* Fragrance Diffuser virallinen verkkosivu, luettu 15.2.2018. *Hernandez-Marti Perez* 2014, s. 668. Ks. myös *Roth* 2005, s. 493–494, jossa hän mainitsee elektroniseen nenään perustuvat teknologiat.

²⁶⁴ *Hernandez-Marti Perez* 2014, s. 668.

²⁶⁵ *Karapapa* 2010, s. 1357.

²⁶⁶ *ibid.*

²⁶⁷ *Hernandez-Marti Perez* 2014, s. 668, ja *Karapapa* 2010, s. 1358.

kuvitella, mutta tulevaisuudessa sekin on varmasti mahdollista – vaikka tuo tulevaisuus olisikin kauempana kuin hajumerkkien osalta.

Näyttäisi siis ainakin haju- ja makumerkkien osalta olevan mahdollista täyttää *Sieckmann*-tapauksen asettamat kriteerit, kun näyte voidaan jättää hyödyntäen kehittyntä teknologiaa. Tällaisen teknologian hyödyntäminen helpottaisi myös merkkien vertailua keskenään ja siten myös tavaramerkkiloukkausten arviointia. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty vaihtoehtona myös se, että näyte korvattaisiin esimerkiksi viiden vuoden välein.²⁶⁸ Viisi vuotta saattaa kuitenkin olla liian pitkä aika, eivätkä kaikki hajunäytteet todennäköisesti menetä hajuaan saman ajan kuluessa. Tämä vaihtoehto ei myöskään ratkaise käytännöllisiä ongelmia näytteiden säilyttämisen tai yleisön saatavuuden suhteen. Teknologiset keinot ovat siis tässä suhteessa kestävämpiä ratkaisuja.²⁶⁹ Mielestäni on myös tärkeää painottaa edelleen merkin sanallista kuvausta, joka tulisi aina liittää mukaan, vaikka merkki esitettäisiinkin muulla tavalla. Sanallinen kuvaus täydentää muita esitystapoja, kunhan se pidetään riittävän yksinkertaisena. Samalla se helpottaa myös merkkien etsimistä rekisteristä. Kansainvälisen luokittelujärjestelmän luominen näytteiden ja sanallisen kuvauksen rinnalle saattaisi myös helpottaa varsinkin merkkien vertailua keskenään. Parhain lopputulos saataisiin siis aikaan yhdistelemällä useita esitystapoja, vaikka teknologisesti välitettävä näyte olisikin päätapa esittää merkki. Useita esitystapoja esitettäessä tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että esitys pysyy kokonaisuutena selkeänä ja esitystavat täydentävät toisiaan.

Äänimerkkien osalta esitettävyyys on harvoin ollut ratkaiseva ongelma rekisteröinnin hylkäämisessä. Näin on varsinkin edellä selostettujen *Shield Mark* -ratkaisun sekä *Metro-Goldwyn-Mayerin* tapauksen jälkeen. Ensimmäisen tapauksen jälkeen riittäväksi esitystavaksi muodostui nuottiviivasto, joka ilmaisee äänessä tapahtuvat muutokset sekä pituuden.²⁷⁰ Tämän jälkeen ongelmia kohtasivat äänet, joita ei pysty esittämään nuottiviivastolla, kuten erilaiset luonnosta löytyvät äänet taikka ihmisten huudahdukset. Jälkimmäisessä tapauksessa tämäkin ongelma ratkaistiin, kun graafisen esityksen todettiin täyttävän myös sonogrammi, josta ilmenee äänen voimakkuus, taajuus sekä kehittyminen.²⁷¹ Lähes jokainen ääni oli siis esitettävissä graafisesti, eikä esitystapa tuottanut enää ratkaisevia ongelmia.

²⁶⁸ *Hammersley* 1998, s. 133.

²⁶⁹ Ks. aiheesta lisää esim. *Escoffier – Jin* 2011, s. 9–10.

²⁷⁰ Asia C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* (2003), kohta 64.

²⁷¹ OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 781/1999-4, kohdat 22–26.

TMerkkiDir:n muutos esitystavan suhteen kuitenkin helpottaa äänimerkkien rekisteröintiä entisestään. Nykyisin on nimittäin mahdollista liittää tavaramerkkirekisteröintihakemukseen vain elektroninen tiedosto äänestä.²⁷² Hakijat siis säästävät aikaa ja mahdollisesti myös rahaa, kun heidän ei tarvitse muodostaa nuottiviivastoon tai sonogrammiin perustuvaa esitystä. Varsinkin äänet, joita ei nuottiviivastolla ole mahdollista esittää hyötyvät tästä muutoksesta, sillä sonogrammin luominen äänestä tuntuisi vaativan yleensä ulkopuolista apua.

Yhdysvaltojen oikeuskäytännön esittelystä on nähtävissä hyvin erilainen tapa esittää merkki. Yhdysvalloissa merkin esittämistapa ei ole juurikaan muodostunut ongelmaksi, sillä siellä haju-, maku- ja äänimerkin kuvaukseksi riittää vain sanallinen, yksityiskohtainen, kuvaus.²⁷³ Hakemukseen on liitettävä myös näyte merkistä, kun rekisteröintiä haetaan ensisijaiseen rekisteriin.²⁷⁴ Äänimerkkien osalta hakija jättää esimerkiksi elektronisen tiedoston ja haju- ja makumerkkien osalta puolestaan yleensä tavarain, johon merkki on liitetty.²⁷⁵

Merkin esittämisen vaatimuksia Yhdysvalloissa on kuitenkin oikeuskirjallisuudessa kritisoitu liiallisesta väljyydestä. Esimerkiksi *Roth* on todennut vaatimusten olevan epätavanomaisten tavaramerkkien osalta riittämättömät, eivätkä siten saa aikaan tarkkaa kuvausta merkistä tai suojaa merkin haltijaa riittävästi loukkauksia vastaan.²⁷⁶ Hän puolustaakin EU:n vaatimuksia esitystavan suhteen, vaikka artikkelin kirjoitusajankohtana olikin voimassa graafisen esityksen vaatimus, ja kuvailee niiden edistävän niitä periaatteita, joita Yhdysvalloissa pyritään tukemaan.²⁷⁷ *Roth* kuitenkin kiinnittää huomiota lähinnä *Sieckmann*-tapauksen kriteereihin ja niiden edistämään täsmälliseen ja vakaaseen esitystapaan, joten voidaan sanoa hänen olevan myös nykyisten vaatimusten puolella.

Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. Pelkkä sanallinen kuvaus on harvoin tarpeeksi täsmällinen, jotta sen perusteella olisi tarkasti määritettävissä suojan kohde. Esitettävyyden osalta näyttäisi siis vahvasti siltä, että EU:n ei kannata ottaa Yhdysvalloista oppia. Tilanne saattaa pikemminkin olla toisin päin.

²⁷² Elektronisen tiedoston liittäminen hakemukseen tuli EU:ssa mahdolliseksi jo vuonna 2005 EUIPO:n viraston pääjohtajan päätöksen nro EX-05-3 (10.10.2005) myötä. Tuolloin kuitenkin vaadittiin lisäksi graafinen esitys merkistä, joten tiedosto yksinään ei ollut riittävä esitystapa.

²⁷³ Trademark Regulations, Code of Federal Regulations, Chapter 37, Part 2- Trademarks, kohta 2.52(e) §.

²⁷⁴ Trademark Regulations, Code of Federal Regulations, Chapter 37, Part 2- Trademarks, kohta 2.56 §.

²⁷⁵ TMEP 904.03(f) § sekä 904.03(m) §.

²⁷⁶ *Roth* 2005, s. 474–475.

²⁷⁷ *Roth* 2005, s. 466.

5.1.3 Kyky toimia tavaramerkkinä

Haju-, maku- ja äänimerkkien kyky toimia tavaramerkkinä on ensimmäinen ongelma, jota rekisteröinnissä arvioidaan. Jos merkki ei kykene viittaamaan tiettyyn kaupalliseen lähteeseen, ei se voi myöskään toimia tavaramerkkinä. Kuten oikeuskäytännön esittelyluvuista käy ilmi, hajut, maut ja äänet on todettu kykeneviksi toimimaan tavaramerkkinä. Makumerkkien osalta on kuitenkin epäilty, miten tavaramerkkinä toimiminen olisi niille mahdollista. Tämä ongelma koskee siis suuremmissa määrin juuri makumerkkejä. Ongelmia saattaa kuitenkin tietyissä tapauksissa esiintyä myös hajujen ja äänien rekisteröinnissä. Edellä esitellystä oikeuskäytännöstä voidaan havaita, että merkki ei toimi tavaramerkkinä esimerkiksi silloin, kun se on liian epätarkka²⁷⁸ tai nähtävissä vain ominaisuutena, joka tekee tuotteesta vetoavamman²⁷⁹. Vaikka näissä tapauksissa oli molemmissa kyse makumerkistä, voivat kyseiset syyt johtaa myös hajujen ja äänien kyvyttömyyteen toimia tavaramerkkinä.

Ongelmaksi varsinkin haju- ja makumerkkien osalta on oikeuskirjallisuudessa muodostunut se, etteivät ne usein ole havaittavissa ennen ostopäätöksen tekoa. Haju ja maku saattaa olla vain pakkauksen sisällä, jolloin se ei pysty vaikuttamaan ostopäätökseen, eikä siihen pysty tutustumaan ennen ostoa. Yhdysvalloissa *N.V. Organonin* tapauksessa TTAB nimenomaan mainitsikin epäilevänsä, miten maku voisi tämän vuoksi toimia tavaramerkkinä.²⁸⁰ Oikeuskirjallisuudessa tämän ongelman on todettu olevan ratkaistavissa tarjoamalla esimerkiksi ilmaisia näytteitä taikka liittämällä pakkauksen yhteyteen hajustettu etiketti.²⁸¹ Joitakin tuotteita on mahdollista avalla ja haistella ennen ostopäätöstä, mutta kaikkien tuotteiden osalta tämä ei ole mahdollista, eikä voida myöskään väittää, että kaikki kuluttajat tekisivät näin tuotteita ostaessaan.²⁸² *Burton* on todennut, että kuluttajat todennäköisemmin käyttävät hajuaiastiaan vain päättääkseen, mikä tuote tuoksuu parhaimmalta. Haju ei siis tällöinkään toimi tavaramerkkinä.²⁸³

Palm puolestaan korostaa, että epätavanomaiset tavaramerkit ovat olennaisesti erilaisia kuin perinteiset sana- ja kuviomerkit ja toteuttavat siksi heikommin tavaramerkin erottamistarkoitusta. Tämän vuoksi hän näkeekin, että niiden suojaamisessa on

²⁷⁸ *N.V. Organonin* tapaus EU:ssa hakemuksella 003132404.

²⁷⁹ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

²⁸⁰ *ibid.*

²⁸¹ *Compton* 2010, s. 357. Ks. myös *Middlemiss – Badger* 2004, s. 154.

²⁸² *Elias* 1992, s. 480.

²⁸³ *Burton* 1995, s. 379.

ensisijaisesti kysymys merkinhaltijan investointien suojaamisesta. Suojalla ei ole merkitystä sille, miten kuluttajat erottavat tuotteet toisten valmistajien tuotteista.²⁸⁴ *Palm* korostaakin, että nykyaikaisessa tavaramerkkioikeudessa tavaramerkkioikeudella voi olla perusteltua merkitystä elinkeinonharjoittajan varallisuusosoikeutena ilman, että merkillä olisi merkitystä siinä, miten kuluttajat erottavat tavaroita toisistaan. Tästä tavaramerkin tehtävästä puhuminen tarkoittaa siis vain lähtökohtaa, jonka mukaan ”tuoksun tulee olla niin epätyypillinen, että se kykenee erottamaan tuoksun muiden elinkeinonharjoittajien käyttämistä tuoksuista”. Tavaramerkkinä tulisi tämän vuoksi suojata myös hajuja, jotka ovat pakkauksen sisällä.²⁸⁵ Erottamiskyvyn tulisi siten olla ratkaisevassa asemassa hajumerkkien rekisteröimisessä. Kuten *Palm* toteaa myös, erottamiskyvyn kynnyksen on oltava korkealla, jotta tasapaino kilpailun ja yksinoikeuden välillä on säilytettävissä.²⁸⁶

Myös sitä seikkaa, että ostopäätökseen vaikuttavat hajun, taikka maun ja äänen, lisäksi myös visuaaliset tekijät, on pidetty oikeuskirjallisuudessa ongelmana kyvyssä toimia tavaramerkkinä. Tällöin nimittäin haju, maku tai ääni ei yksinään täytä tavaramerkin tarkoitusta.²⁸⁷ Tämän ongelman ratkaisemiseksi vaaditaan merkittävä määrä todisteita siitä, että haju yksinään täyttää tavaramerkin tarkoituksen.²⁸⁸

Myös varsinkin hajujen ja makujen subjektiivisuus on oikeuskirjallisuudessa mainittu ongelmaksi, jonka vuoksi ne eivät voisi toimia tavaramerkkinä. *Port* on todennut, että hajuun vaikuttavat lämpötila ja ilman kosteus, henkilön subjektiivinen hajuaisti ja muut ominaisuudet, kuten esimerkiksi flunssa, sekä esimerkiksi jotkin lääkkeet. Lisäksi ihmiset eivät havaitse hajua samaan aikaan, mikä lisää näiden ja muiden tekijöiden vaikutusta entisestään. Hajuja ei hänen mielestään tulisi hyväksyä tavaramerkeiksi juuri tästä syystä.²⁸⁹ Epätavanomaiset tavaramerkit luottavat aisteihin, jotka ovat epäluotettavia ja subjektiivisia, jolloin pienetkin muutokset merkissä vaikuttavat jokaiselle ihmiselle eri tavalla.²⁹⁰ EU:ssa EUIPO on suoraan hylännyt tämän perustelun toteamalla, että tätä argumenttia voitaisiin soveltaa kaiken tyyppisiin merkkeihin, eikä argumentilla ole väliä, kunhan merkki esitetään selkeästi rekisterissä.²⁹¹ Mielestäni subjektiivisuudella perustelu voidaan hylätä myös sen vuoksi, että merkin ollessa erottamiskykyinen,

²⁸⁴ *Palm* 2002, s. 63.

²⁸⁵ *Palm* 2002, s. 108.

²⁸⁶ *ibid.*

²⁸⁷ *Burton* 1995, s. 379. Ks. myös *McJohn* 2009, s. 341.

²⁸⁸ *Burton* 1995, s. 379.

²⁸⁹ *Port* 2011, s. 25. Hajuihin vaikuttavista tekijöistä ks. myös *Churovich* 2001, s. 301–304, sekä *Reimer* 2012, s. 717–718.

²⁹⁰ *Port* 2011, s. 46–47.

²⁹¹ *Kumar* 2016, s. 134.

subjektiivisuudella ei ole oikeastaan merkitystä. Merkki on ehkä sävyltään hieman erilainen eri ihmisten mielissä, mutta kyseessä on silti sama erottamiskykyinen merkki. Sillä ei ole merkitystä, mitä merkki kullekin tarkoittaa, kunhan se kykenee erottamaan haltijansa tuotteet kilpailijoiden tuotteista ja osoittaa tietyn kaupallisen alkuperän.

Merkin kykyä toimia tavaramerkkinä arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten kuluttajat näkevät merkin.²⁹² Ratkaisevaa on siis se, näkevätkö kuluttajat ominaisuuden tavaramerkkinä vai ainoastaan ominaisuutena, jolla on esimerkiksi jokin toinen tarkoitus. Esimerkiksi edellä luvussa 4.2.3 kuvatussa *In re Vertex* -tapauksessa todettiin olevan mahdollista, että kuluttajat näkevät äänen vain hälytysäänenä.²⁹³ Rekisteröinnin hylkääminen onkin yleistä sillä perusteella, että kuluttajat näkevät merkin vain tietyinä ominaisuutena, eivätkä alkuperän osoittajana.²⁹⁴ Yhdysvaltojen korkein oikeus on todennut kuluttajien näkevän tuotteen muotoilun ja värin yleisesti vain keinona tehdä tuotteesta hyödyllisempi tai houkuttelevampi.²⁹⁵ Samaa voidaan soveltaa myös muihin epätavanomaisiin tavaramerkkeihin.²⁹⁶ EU:ssa tämä arviointi on totuttu näkemään erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä.

Yhdysvalloissa tavaramerkkinä toimimisen arvioinnissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi merkin hakijan mainontaan. Tällöin painavia argumentteja tavaramerkkinä toimimista vastaan löytyy mainonnasta, jossa merkkiä ei mainosteta tavaramerkkinä vaan painotetaan sen muita ominaisuuksia taikka joiden pohjalta äänen merkitys ei selvene lainkaan.²⁹⁷ Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös muihin tekijöihin, jotka markkinoilla ovat havaittavissa, kuten muiden merkkien käyttöön, alan käytäntöihin sekä visuaalisten elementtien käyttöön.²⁹⁸

Koska epätavanomaiset tavaramerkit on todettu kykeneviksi toimimaan tavaramerkkinä, esiintyy ongelma niiden osalta lähinnä silloin, kun merkki on lähtökohtaisesti epätarkka. Muutoin edellä kuvattuja ongelmia kyllä otetaan huomioon, mutta arviointi EU:ssa on tällöin kuitenkin keskittynyt erottamiskykyisyyden arviointiin.²⁹⁹ Arvioinnissa

²⁹² *Compton* 2010, s. 5.

²⁹³ *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

²⁹⁴ *Troussel – Meuwissen* 2012, s. 436, jossa he viittaavat OHIM:n kolmannen valituslautakunnan ratkaisuun asiassa R 711/1999-3. Ks. myös OHIM:n toisen valituslautakunnan ratkaisu R 120/2001-2.

²⁹⁵ *Wal-Mart Stores, Inc. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (2nd Cir. 2000).

²⁹⁶ *Gilson – Gilson LaLonde* 2005, s. 777.

²⁹⁷ *ibid.*

²⁹⁸ *McJohn* 2009, s. 340.

²⁹⁹ Tämä selittyy sillä, että EUT on todennut erottamiskykyisen merkin olevan aina kyvykäs osoittamaan tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja siten erottamaan tuotteet muiden vastaavista tuotteista. Erottamiskyvyn arviointi siis tavallaan jo kattaa tavaramerkkinä toimimisen arvioinnin. Molempien seikkojen arviointi siis suoritetaan EU:ssa yhdessä. Ks. aiheesta tarkemmin asia C-299/99 *Koninklijke*

huomioidaan hyvin samanlaisia tekijöitä kuin edellä Yhdysvaltojen osalta on mainittu. EU:ssa käytäntö näyttää noudattavan siis sitä, mitä *Palm* on todennut: ominaisuudet kykenevät toimimaan tavaramerkkinä ja suojan antaminen perustuu pitkälti erottamiskyvyn arviointiin. Näiden seikkojen käsittely tässä yhteydessä on kuitenkin aiheellista, jotta niiden takana olevat perustelut voidaan ymmärtää. Erottamiskykyä koskevassa alaluvussa perehdyn tarkemmin siihen, miten näiden seikkojen arviointi tosiasiallisesti tapahtuu.

5.1.4 Erottamiskyky

Toinen vallitsevin ongelma haju-, maku- ja äänimerkkien kohdalla näyttää olevan niiden erottamiskykyisyys. Koska esitystapa on äänimerkkien osalta jo selkeä sekä hajumerkkien, ja mahdollisesti myös jonain päivänä makumerkkien, osalta tulevaisuudessa ratkaistavissa, voidaan sanoa erottamiskyvyn olevan näiden merkkityyppien pahin ongelma. Merkin tulee kyetä tosiasiallisesti erottamaan tavarat tai palvelut muista vastaavista, jotta se voisi tulla rekisteröidyksi tavaramerkiksi. Vaikka merkki siis kykenisi teoriassa toimimaan tavaramerkkinä, tulee sen myös käytännössä kyetä erottamisfunktio täyttämään.

Erottamiskyvyttömyyden puolesta on EU:n oikeuskäytännön esittelyluvuissa puhunut ominaisuuden yleinen hyödyntäminen merkin hakijan alalla³⁰⁰, se, että kuluttajat näkevät merkin vain tuotteen ominaisuutena, eivätkä tavaramerkkinä,³⁰¹ merkin liian laaja kuvaus³⁰² tai liian yksinkertainen merkki³⁰³. Myös Yhdysvaltojen oikeuskäytännöstä edellä voidaan havaita samoja perusteita.

Kun merkkiä hyödynnetään yleisesti haltijan alalla, ei se voi myöskään olla erottamiskykyinen. Tämä johtuu siitä, ettei merkki pysty tällöin osoittamaan tiettyä kaupallista alkuperää, koska mahdollisia alkuperiä on monia. Samalla tällaisen merkin rekisteröinti johtaisi liian laajan monopolin antamiseen yhdelle elinkeinonharjoittajalle muiden kustannuksella.³⁰⁴ Silloin, kun alalla on paljon kilpailua, on erottamiskykyisyyden arviointi siis myös monimutkaisempaa. Kilpailun lisääntyessä

Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd (2002), sekä *MacQueen – Waelde – Laurie – Brown* 2011, s. 612.

³⁰⁰ Ks. esim. vaniljan tuoksua koskeva EUTM hakemus 001807353 sekä OHIM:n toisen valituslautakunnan ratkaisu R 120/2001-2.

³⁰¹ Ks. esim. OHIM:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu R 186/2000-4.

³⁰² Ks. esim. asia T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* (2005).

³⁰³ Ks. esim. asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016).

³⁰⁴ *Levin* 2011, s. 419.

lisääntyvät myös siellä yleisesti käytössä olevat merkit, jolloin erottamiskykyisen merkin luominenkin on vaikeampaa.³⁰⁵

Erottamiskykyä arvioitaessa EUT ja EUIPO ovat usein todenneet, etteivät kuluttajat näe merkkiä tavaramerkkinä vaan ainoastaan tuotteen tietyinä ominaisuuksina. Tätä ongelmaa käsitellin jo edellisessä alaluvussa tavaramerkkinä toimimisen osalta. Tässä kohdissa on riittävää viitata siihen, mitä kyseisessä yhteydessä olen todennut. EU:ssa tämän toteamuksen yhteydessä ei ole nähty minkäänlaista todistusta siitä, että kuluttajat juuri näin tietystä merkistä ajattelisivat. EUT ja EUIPO usein vain toteavat näin olevan. Käsitellen tähän kohdistuvaa kritiikkiä laajemmin luvussa 5.2.2.

Merkin liian laaja tai epätäsmällinen kuvaus johtaa loogisesti erottamiskyvyttömyyteen, sillä epätäsmällisestä kuvauksesta ei voida päätellä mikä olisi tarkkaan ottaen suojan kohteena. Esimerkiksi se, että makua kuvattaisiin ”omenan makuna”, luo paljon kysymyksiä siitä, minkälaisen omenan maku tosiasiallisesti on suojan kohteena. Omenan maku saattaa vaihdella paljonkin eri lajikkeiden välillä, joten epätäsmällinen kuvaus ”omenan maku” viittaisi tällöin useampiin lajikkeisiin eikä siten olisi erottamiskykyinen.

Liian yksinkertainen merkki johtaa luonnollisesti erottamiskyvyttömyyteen, koska se ei jää kuluttajien mieleen. Äänimerkkien osalta Yhdysvalloissa TTAB on jakanut äänimerkit omalaatuisiin, erilaisiin ja erottamiskykyisiin ja toisaalta ääniin, jotka muistuttavat tai imitoivat arkipäiväisiä ja tuttuja ääniä.³⁰⁶ Myös EU:n oikeuskirjallisuudessa on todettu, että äänimerkkien, kuten muidenkin merkkien, erottamiskyvylle on tietty vähimmäisraja, joka tulee myös tavaramerkkilainsäädännön muutoksen jälkeen olemaan ongelma varsinkin yksinkertaisille äänille. Monimutkaisemmat äänet puolestaan saattavat pärjätä uuden lainsäädännön myötä paremmin.³⁰⁷ *Fields* ja *Muller* ovat listanneet todennäköisesti erottamiskyvyttömiksi 1) hyvin yksinkertaiset äänet, jotka koostuvat vain yhdestä tai kahdesta nuotista, 2) äänet, jotka ovat yleisesti saatavilla, kuten Für Elise, 3) äänet, jotka ovat liian pitkiä osoittaakseen alkuperää sekä 4) äänet, jotka tyyppillisesti liitetään tiettyihin tavaroihin.³⁰⁸ Vastaavasti voidaan argumentoida, että tavalliset, arkipäiväiset ja luonnolliset hajut, eivät voisi olla erottamiskykyisiä luonnostaan.³⁰⁹ Sama pätee analogisesti myös makuihin.

³⁰⁵ Ks. myös *Burton* 1995, s. 384, jossa hän on todennut saman hajumerkkejä käsitellessään.

³⁰⁶ *In re General Electric Broadcasting Co. Inc.*, 199 U.S.P.Q. 560 (TTAB 1978).

³⁰⁷ *Panesar* 2017, s. 29.

³⁰⁸ *Fields – Muller* 2017, s. 239.

³⁰⁹ *Hawes* 1989, s. 154.

Erottamiskykyä arvioidaan niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, johon merkkiä on haettu sekä kohdeyleisön käsitykseen nähden.³¹⁰ Kohdeyleisönä toimivat kyseessä olevien tuotteiden keskivertokuluttajat, jotka ovat valistuneita, kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.³¹¹ Koska erottamiskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon myös ne tavarat tai palvelut, joihin merkki liitetään, saattaa itsenäisesti erottamiskyvyttömältä tuntuva merkki lopulta ollakin erottamiskykyinen. Esimerkiksi tavallinen, arkipäiväinen ja luonnollinen haju liitettynä hyvin epätavalliseen tuotteeseen saattaa olla erottamiskykyinen.³¹² Tietty haju, maku tai ääni voi olla myös tiettyihin tuotteisiin nähden erottamiskyvytön, jos se on tullut riittävän yleiseksi näihin tuotteisiin nähden. Esimerkiksi sitruunan tuoksu pesuaineissa on niin yleisesti käytössä, että sen on katsottava olevan näihin tuotteisiin nähden erottamiskyvytön.³¹³

Yhdysvalloissa on suoraan todettu, etteivät haju- ja makumerkit voi olla luonnostaan erottamiskykyisiä. Ne voidaan rekisteröidä ainoastaan näyttämällä, että erottamiskyky on saavutettu käytön kautta. EU:ssa puolestaan vastaavaa ratkaisua ei ole suoraan todettu. Hajut ja maut voivat siis olla luonnostaan erottamiskykyisiä tiettyihin tavaroihin nähden.³¹⁴ Tämä ratkaisu tuntuukin luonnollisemmalta, koska tiettyihin tuotteisiin nähden tietynlainen uniikki merkki saattaa hyvinkin olla erottamiskykyinen luonnostaan. Jos luonnollinen erottamiskyky suljettaisiin kaikilta osin pois, yleistettäisiin samalla kaikki haju- ja makumerkkejä koskevat tapaukset samanlaisiksi. Yhdysvalloista ei siis voida tässä asiassa ottaa oppia.

Yhdysvalloissa erottamiskyvyn arvioinnissa verrataan samoin tavoin merkkiä tavaroihin ja palveluihin, joihin se on liitetty.³¹⁵ Ratkaisevaa on vastaavasti se, kuinka kyseisten tuotteiden kuluttajat merkin näkevät.³¹⁶ Erottamiskyvyn taustalla on siis sama ajatus siitä, että tavaramerkin ensisijainen tarkoitus on erottaa tavarat tai palvelut toisten vastaavista tavaroista tai palveluista. Tämän vuoksi myös arvioinnissa keskitytään samoihin asioihin: merkin yhteyteen tavaroihin ja kohdeyleisön käsitykseen. Kohdeyleisön käsitystä arvioitaessa otetaan molemmilla alueilla huomioon juuri kyseisten tuotteiden kuluttajat, jolloin näiden kuluttajien ominaisuudet, kuten tarkkaavaisuuden aste ja harkinnan määrä,

³¹⁰ Ks. esim. asia C-218/01 *Henkel KGaA v. Deutsches Patent- und Markenamt* (2004).

³¹¹ Asia C-210/96 *Gut Springenheide & Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung* (1998), kohta 31. Ks. myös Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan (1.10.2017), osa B kohta 4 luku 14, s. 5.

³¹² *Hawes* 1989, s. 154.

³¹³ *Karapapa* 2010, s. 1343.

³¹⁴ *Karapapa* 2010, s. 1342, jossa tämä on todettu hajujen osalta.

³¹⁵ *McJohn* 2009, s. 351.

³¹⁶ *Miller – Davis* 2012, s. 182.

vaikuttavat merkin erottamiskykyyn. Esimerkiksi autoa ostettaessa kuluttajat todennäköisesti keskittyvät enemmän ja harkitsevat ostopäätöstä tarkkaan. Tällöin tavaramerkkien huomiointi ja merkitys saattavat olla korostuneempia kuin yksinkertaisten tuotteiden, kuten päivittäistarvikkeiden, kohdalla.

Näyttäisi siis siltä, että vain haju-, maku- tai äänimerkki, joka poikkeaa huomattavasti alalla totutusta voi olla erottamiskykyinen luonnostaan.³¹⁷ Samalla sen tulee olla hyvin tarkasti määritelty. Hajun, maun tai äänen tulee olla joko hyvin erikoinen itsessään tai se tulee liittää hyvin erikoisella tavalla tavaroihin tai palveluihin, jotta se voisi olla erottamiskykyinen luonnostaan. Esimerkiksi *Compton* on todennut, että merkkinä on käytettävä uniikkia makua ja sitä on, joko vaihtoehtoisesti tai samalla, hyödynnettävä ja markkinoitava hyvin tarkasti.³¹⁸ *Karapapa* on vastaavasti hajumerkkien osalta arvioinut, että haju voi olla luonnostaan erottamiskykyinen, kun se liitetään normaalisti hajustamattomaan tuotteeseen, tai kun haju itsessään on hyvin erikoinen ja herättää siten kuluttajissa huomiota.³¹⁹ Erottamiskyvyn arvioinnissa keskitytään Yhdysvalloissa hyvin samanlaisiin seikkoihin kuin EU:ssa, joten tähän ongelmaan ei ole löydettävissä helpotusta sieltä.

5.1.5 Käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon toteen näyttäminen

Luontaisen erottamiskyvyn ollessa hyvin harvinaista epätavanomaisten tavaramerkkien kohdalla, merkkien saattaa olla helpompi tulla erottamiskykyisiksi käytön kautta. Useissa tapauksissa tässä ei kuitenkaan ole onnistuttu. Oikeuskäytännöstä onkin nähtävissä, kuinka haastavaa tämän osoittaminen käytännössä on. Yhdysvalloissa onkin nimenomaan varoitettu, että vaadittava näyttö on huomattava.³²⁰ Erottamiskykyiseksi tulon käytön kautta toteennäyttäminen edellyttää sen osoittamista, että huomattava osa olennaisesta yleisöstä tunnistaa tuotteet tavaramerkin ansiosta tietystä kaupallisesta lähteestä tulevaksi. Merkki on siis kuluttajien käsityksen mukaan tavaramerkki, eikä esimerkiksi jokin tuotteen ominaisuus.

³¹⁷ Sama lopputulos on todettu äänimerkkien osalta myös Ohjeissa EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan (1.10.2017), osa B kohta 4 luku 3, s. 34.

³¹⁸ *Compton* 2010, s. 354.

³¹⁹ *Karapapa* 2010, s. 1343 sekä s. 1345. *Karapapa* täsmentää edelleen, ettei merkin omaperäisyys, mielikuvituksellisuus tai epätavallisuus ole edellytys hajumerkin rekisteröinnille, mutta tällainen merkki menestyy todennäköisimmin erottamiskykyisyyden arvioissa. Vastaavaa voidaan analogisesti soveltaa niin makuihin kuin ääniinkin.

³²⁰ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (Fed. Cir. 1985), jossa vaadittiin konkreettisia todisteita siitä, että merkki havaitaan tavaramerkkinä. Tapauksessa hakija osoitti, että yli viisikymmentä prosenttia kuluttajakyselyyn osallistuneista tunnisti hänen merkkinsä tulevan juuri *Owens-Corningilta*. Lisäksi hakija oli käyttänyt yli 42 miljoonaa dollaria merkin mainontakampanjaan.

EU:ssa erottamiskyvyn osoittamisessa voidaan hyödyntää kuluttajille suunnattuja kyselyjä, lausuntoja, markkinaosuutta, myynnin määrää, mainontaa ja muita markkinointiyrityksiä.³²¹ *Pila* ja *Torremans* ovat näiden tekijöiden lisäksi maininneet vielä merkin käytön intensiivisyyden ja maantieteellisen laajuuden, investointien määrän ja tärkeimmän seikan eli merkin tunnistavien kuluttajien osuuden kaikista olennaisista kuluttajista.³²² Koska erottamiskyky on aina riippuvainen kuluttajien näkemyksestä, ovat kuluttajille suunnatut kyselyt parhaita todisteita. Tärkeätä näissä kyselyissä on se, että ne kattavat riittävän suuren otannan kuluttajista, käyttävät tieteellisiä ja perusteltuja metodeja ja sisältävät aiheellisia kysymyksiä.³²³ Hyödyllisimpiä lausuntoja puolestaan ovat *Kapffin* mukaan itsenäiset ja todisteelliset esimerkiksi kauppajärjestöjen, kuluttajajärjestöjen ja muiden vastaavien ammatillisten instituutioiden lausunnot. Tämä johtuu siitä, että nämä eivät tunne merkkiä etukäteen, kuten esimerkiksi asiakkaat tuntevat. Tämän johdosta asiakkaiden lausunnot merkistä eivät ole yhtä vakuuttavia.³²⁴ Oikeuskirjallisuuden pohjalta voidaan päätellä, että yrityksen markkinaosuus vaikuttaa arviointiin, koska on loogista, että suurempien yritysten merkit saavat enemmän huomiota kuin pienempien. Samalla perusteella myös myynnin määrä vaikuttaa punnintaan. Mainonnasta ja muista investoinneista puolestaan on havaittavissa, tuodaanko merkki esille tavaramerkin asemassa ja jääkö se sen myötä tällaisena myös kuluttajien mieliin. Mitä intensiivisempää ja maantieteellisesti laajemmalle ulottuvaa merkin käyttö on, sitä paremmin se jää myös kuluttajien mieleen tavaramerkkinä.

Yhdysvalloissa käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon arvioinnissa otetaan tekijöinä huomioon muun muassa myynnin ja mainonnan määrä, käytön kesto, käytön yksinomaisuus, kuluttajatutkimuksia ja -todistelua, yrityksen koko, kuluttajien määrä ja tosiasiallinen sekaannusvaara.³²⁵ Näistä tekijöistä ne, jotka suunnataan kuluttajille, painavat punninnassa enemmän. Tämä johtuu tietysti siitä, että erottamiskykyisyyden osoittaminen käytön kautta on kiinni lopulta aina kuluttajien käsityksestä. Siten esimerkiksi kuluttajatutkimukset ja todistelut sen suhteen ovat tärkeämpiä todisteita kuin esimerkiksi myynnin ja mainonnan määrä.³²⁶ Tietysti muutkin tekijät otetaan huomioon

³²¹ Concise European Trade Mark and Design Law / *Kapff* 2011, s. 50–51.

³²² *Pila – Torremans* 2016, s. 384. Ks. myös Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan (1.10.2017), osa B kohta 4 luku 14, s. 10–16.

³²³ Concise European Trade Mark and Design Law / *Kapff* 2011, s. 50.

³²⁴ Concise European Trade Mark and Design Law / *Kapff* 2011, s. 51.

³²⁵ *Ford Motor Co., v. Summit Motor Products*, 930 F.2d 277, 18 U.S.P.Q.2d 1417 (3rd Cir. 1991).

³²⁶ *Miller – Davis* 2012, s. 186.

ja mitä enemmän niillä voidaan osoittaa, että kuluttajat näkevät merkin tavaramerkkinä, sitä hyödyllisempiä ne ovat todisteina.

Käytännössä siis merkin käytön tulee olla sellaista, että sillä ohjataan kuluttajia näkemään se tavaramerkkinä tuotteiden erottajana. Tämä on erityisen vaikeaa hajuille, mauille ja äänille, sillä kuluttajat saattavat nähdä ne vain tuotteen funktionaalisenä tai ornamentaalisenä ominaisuutena.³²⁷ Joidenkin edellä esiteltyjen keinojen hyödyntäminen saattaa olla vaikeampaa varsinkin hajuille ja mauille, joissakin tapauksissa varmasti myös äänille, sillä niiden esille tuominen on vaikeampaa. Esimerkiksi mainonnassa voi olla vaikeaa painottaa hajuja ja makuja, joita ei tällä hetkellä elektronisesti pystytä välittämään tarvittavassa laajuudessa, eikä luonnollisesti myöskään paperisen mainonnan kautta.³²⁸ Tämä saattaa tulla tulevaisuudessa helpommaksi teknologian kehittymisen myötä samalla tavoin kuin edellä kuvailin esitettävyyden ongelman yhteydessä.

Käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon toteennäyttäminen EU:ssa vaatii, että erottamiskyky on todennettavissa nimenomaan EU:n alueella. Tällä tarkoitetaan EU:n aluetta kokonaisuutena, mutta ei kuitenkaan jokaista jäsenvaltiota erikseen.³²⁹ Esimerkiksi edellä kuvattu *TiVo Brands LLC:n* tavaramerkkihakemus hylättiin juuri sen vuoksi, että merkki oli käytön kautta erottamiskykyinen Yhdysvalloissa, mutta EU:n osalta todisteita ei ollut.³³⁰ Sama vaatimus pätee myös Yhdysvalloissa.³³¹

Yhdysvalloissa merkin viiden vuoden jatkuva käyttö elinkeinotoiminnassa toimii *prima facie* todisteena erottamiskykyisyydestä.³³² EU:ssa käytön kesto otetaan huomioon arvioitaessa, onko merkki tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta, ja tällöin hyvin pitkään jatkunut käyttö puhuu erittäin painavasti erottamiskykyisyyden puolesta.³³³ Samanlaista *prima facie* todisteen asemaa ei ole tietyn pituiselle käytölle kuitenkaan annettu. Ohjeissa EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan kerrotaan, miten tietyissä tapauksissa hyvin lyhytkin käyttö saattaa johtaa erottamiskykyiseksi tuloon.³³⁴ Analogisesti voidaan sanoa, että tietyissä tilanteissa saatetaan vaatia huomattavasti

³²⁷ *Compton* 2010, s. 343.

³²⁸ *Elias* 1992, s. 487 sekä s. 524. Ks. myös *Karapapa* 2010, s. 1345.

³²⁹ Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan (1.10.2017), osa B kohta 4 luku 14, s. 6.

³³⁰ EUTM hakemus nro 009199167.

³³¹ TMEP 1212.06 §, jossa, mahdollisten todisteiden luettelemisen yhteydessä, todetaan, että käytön tulee tapahtua elinkeinotoiminnassa, jota Yhdysvaltojen kongressi säätelee. Lisäksi, kun kyseessä on liittovaltion tasoinen rekisteröinti, ei käyttö vain yhdessä osavaltiossa voi johtaa erottamiskykyiseksi tuloon koko valtion osalta.

³³² Lanham Act 2(f) § (15 U.S.C. 1052 §).

³³³ Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan (1.10.2017), osa B kohta 4 luku 14, s. 14.

³³⁴ Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan (1.10.2017), osa B kohta 4 luku 14, s. 15.

pidempää käyttöä ennen kuin merkki tulee erottamiskykyiseksi. Näyttäisi siis siltä, että EU:ssa lähdetään aina tapauskohtaisesta tilanteesta, kun arvioidaan käytön keston vaikutusta erottamiskykyiseksi tuloon. Tämä onkin mielestäni looginen lähtökohta, sillä tietyn *prima facie* todisteen arvoisen aikarajan esittäminen johtaa helposti kaikkien tilanteiden yleistämiseen. Tapauskohtaisten olosuhteiden huomioon ottaminen puolestaan pitää arvioinnin johdonmukaisena. Samalla estetään se, että tosiasiaissa erottamiskyvyttömiä merkkejä ei merkitä rekisteriin. Tämän puolesta puhuvat niin kilpailulliset näkökohdat kuin tavaramerkkien perustarkoitus erottamisvälineenä.

On siis selvää, että hajujen, makujen ja äänien käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon näyttäminen toteen on hyvin haasteellinen tehtävä. Mikäli merkki suunniteltaisiin alun alkaen hyvin omaperäiseksi ja liitettäisiin mielikuvituksellisesti tuotteisiin, ei tätä ongelmaa esiintyisi. Harvoin näin kuitenkaan tapahtuu, joten tämä ongelma on edelleen hyvin yleinen. Ongelman selättäminen on mahdollista huomattavalla määrällä todisteita. Todisteiden kerääminen puolestaan saattaa olla helpompaa, kun merkkiä painotetaan kaikessa toiminnassa alun alkaen pitäen mielessä kuluttajien käsityksiin vaikuttaminen. Siitä huolimatta ongelman haastavuus ei kokonaan ratkea. Varsinkin hajujen ja makujen osalta tämän ongelman selättäminen näyttää vaikeammalta kuin muiden merkkien, sillä niitä on vaikea tuoda esille siten, että kuluttajat kiinnittävät niihin huomiota. Ainakaan perinteiset mainonnan keinot eivät vielä tässä vaiheessa tähän riitä. Tulevaisuudessa tämä saattaa helpottua teknologian kehittymisen myötä. Jää siis nähtäväksi, miten suuri vaikutus tällaisella kehityksellä nyt käsitellyn ongelman kannalta olisi. On kuitenkin huomattava, että myös ala, jolla merkkiä käytetään, vaikuttaa selkeästi ja saattaa tilanteissa, joissa kilpailua on vähän, helpottaa toteennäyttämistä.³³⁵

Se, että vaaditun todistelun taso on korkea, on aiheellista, eikä tätä mielestäni ole tarpeen kritisoida. Merkin tulee voida erottaa tavarat muista tavaroista ollakseen toimiva tavaramerkki. Tämän vuoksi todisteiden tulee tosiasiaissa näyttää tämä toteen. Kynnys näyttää toki nousevan korkeammalle hajujen, makujen ja äänien osalta niiden luonteen vuoksi, mutta tämä ei riitä perusteeksi kritiikille. Kaikkien merkkien osalta on noudatettava samoja kriteerejä, jotta tavaramerkkijärjestelmä olisi toimiva. Tavaramerkkijärjestelmä ei voi perustua mielivaltaisuuksiin vaan sen tulee olla yhtenäinen. Eri kriteereitä ei siis voida soveltaa vain sen vuoksi, että se helpottaisi joidenkin merkkien rekisteröintiä muiden kustannuksella. Edellä kuvatusta voidaan

³³⁵ Karapapa 2010, s. 1345.

huomata, että Yhdysvalloissa ja EU:ssa otetaan todisteina huomioon samoja seikkoja, joten oppia ei tämän johdosta ole mahdollista ottaa. Ainoa selkeä eroavuus on Yhdysvaltojen viiden vuoden käytön *prima facie* todisteen arvo, jota EU:ssa ei ole käytössä. Kuten edellä totesin, tätä amerikkalaista linjaa voidaan kritisoida ja puolustaa EU:n tapauskohtaista suhtautumista.

5.1.6 Mahdollisten merkkien loppuminen

Epätavanomaisia tavaramerkkejä vastaan on perusteltu myös englanniksi kutsutulla *depletion*-teorialla. Tässä on kyse siitä jo värimerkkien osalta tutuksi tulleesta teoriasta, jonka mukaan maailmassa on rajallinen määrä varsinkin värejä, mutta myös hajuja ja makuja, joten niiden hyväksyminen tavaramerkeiksi lopulta tulisi kuluttamaan loppuun mahdolliset vaihtoehdot. Koska kuluttajilla olisi vaikeuksia erottaa tiettyjä värien sävyjä toisistaan, tietyn värin rekisteröiminen tarkoittaisi merkin haltijalle käytännössä monopolia myös kaikkiin sitä lähellä oleviin sekoitettavissa oleviin sävyihin.³³⁶ Värien osalta teoria on yleisesti kuitenkin hylätty Yhdysvalloissa jo *Qualitex*-tapauksen myötä, jossa epäiltiin vaihtoehtoisten värien olevan yleensä kilpailijoiden käytettävissä.³³⁷ Tapauksessa todettiinkin teorian olevan hylkäämisen perusteena mahdollinen vain sellaisissa tapauksissa, joissa värien loppuun kulumisen on tosi asiassa mahdollista.³³⁸

Teoriaa voidaan soveltaa myös hajuihin, koska ne ovat värien kanssa samanlaisia siinä mielessä, että ne koostuvat tietyistä peruselementeistä, joiden pohjalta voidaan tehdä erilaisia sävyjä. Samalla niin värien kuin hajujenkin erilaiset tarkat sävyt ovat vaikeasti verrattavissa keskenään ilman asiantuntijan avustusta.³³⁹ Sama analogia soveltuu myös makuihin, joten teoria koskee myös niitä.

Ratkaisevin kysymys *depletion*-teorian takana on se, onko esimerkiksi hajuja, makuja tai ääniä saatavilla vain rajattu määrä. Oikeuskirjallisuudessa tästä ei ole päästy yksimielisyyteen. Esimerkiksi *Hawes* ja *Chai* väittävät, että hajuja on saatavilla rajaton määrä, joten teoria tulisi hylätä tarpeettomana.³⁴⁰ Toisaalta taas *Elias* on todennut, että hajuja saattaa olla rajaton määrä saatavilla, mutta tiettyihin tuotteisiin sopivia miellyttäviä tuoksujia, joiden avulla tuotteita voidaan onnistuneesti markkinoida, on vain rajattu määrä.³⁴¹ Koska hajun sopivuus arvioidaan sen perusteella, minkälaisen merkityksen sen

³³⁶ *NutraSweet Co., v. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024, 16 U.S.P.Q.2d 1959 (7th Cir. 1990).

³³⁷ *Qualitex Co., v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (SCOTUS 1995).

³³⁸ *ibid.*

³³⁹ *Elias* 1992, s. 487.

³⁴⁰ *Hawes* 1989, s. 153, sekä *Chai* 1990, s. 372.

³⁴¹ *Elias* 1992, s. 518–522 ja s. 489.

tulee kuluttajille tuottaa, eivät kaikki hajut ole sopivia kaikkiin tuotteisiin.³⁴² *Depletion*-teoria on siis huomioitava, kun merkkejä ollaan rekisteröimässä. Myös *Burton* on sitä mieltä, että jos olemassa on vain muutamia mahdollisuuksia tuottaa uusia hajuja, saattaa hajujen loppuun kuluminen rekisteröinnillä olla mahdollista ja siten ajaa kilpailijoita markkinoilta.³⁴³

Depletion-teoriaa vastaan on perusteltu sillä, että tavaramerkit rekisteröidään aina tiettyihin tavaroihin tai palveluihin, joten merkkiä ei pysyvästi viedä pois markkinoilta. Samaa hajua ja makua voidaan edelleen hyödyntää muihin tavaroihin ja palveluihin. Teoria siis vaikuttaakin lähinnä tietyllä alalla, jonka sisällä saattaa olla tarvetta pitää tietyt merkit kaikkien saatavilla.³⁴⁴ Tällöin se saattaa kuitenkin lukeutua enemmän funktionaalisuuden piiriin.³⁴⁵

Teoria onkin Yhdysvalloissa luettu esteettisen funktionaalisuuden alaiseksi.³⁴⁶ *Hammersley* on todennut, että hajun ollessa huomattavan merkityksellinen saattaa se vähentää käytettävissä olevia merkkejä siinä määrin, että se myös samalla estää kilpailua. Hän antaa esimerkkinä jasmiinin tuoksun, jota käytetään erittäin yleisesti hajujen perustuoksuna. Mikäli jasmiinin tuoksu saataisiin rekisteröityä tavaramerkiksi, estäisi se merkittävästi kilpailua ja vähentäisi niitä tuoksua, joita kilpailijat voisivat luoda. *Hammersley* toteaa kuitenkin, että hajuja on saatavilla rajaton määrä, joten rekisteröintiä ei tulisi *depletion*-teorian perusteella hylätä silloin, kun hajua kokonaisuudessaan on tarpeeksi monimutkainen, eikä siten rajaa kilpailijoiden vaihtoehtoja.³⁴⁷

Hajujen ja makujen lisäksi *depletion*-teoria on sovellettavissa myös ääniin. Mikäli rekisteröinti hyväksyttäisiin äänimerkille, joka koostuu esimerkiksi vain yhdestä tai kahdesta nuotista, kilpailijat eivät saisi enää käyttää kyseisiä nuotteja samantyyppisessä yhteydessä.³⁴⁸ Tämä selkeästi rajoittaisi kilpailua merkittävissä määrin.

Edellä esittelemässäni oikeuskäytännössä teoria on huomattavissa varsinkin Yhdysvaltojen osalta, jossa sitä on hyödynnetty funktionaalisuuden arvioinnissa. Esimerkiksi *N.V. Organonin* tapauksessa funktionaalisuuden arvioinnissa otettiin

³⁴² *Karapapa* 2010, s. 1347, jossa hän antaa esimerkkinä sitruunan tuoksun sopivaksi pesuaineisiin samalla, kun paistetun kalan tuoksu ei samassa yhteydessä olisi sopiva. Tuotteen on tarkoitus viestiä puhtaudesta, joten esimerkkiin on helppo yhtyä.

³⁴³ *Burton* 1995, s. 381.

³⁴⁴ WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications 2016, s. 20–22.

³⁴⁵ *Gilson – Gilson LaLonde* 2005, s. 800–801.

³⁴⁶ *Hammersley* 1998, s. 142.

³⁴⁷ *ibid.*

³⁴⁸ *Baroni* 1993, s. 208.

huomioon kilpailulliset seikat, kun maun todettiin olevan hyvin yleisesti alalla käytössä.³⁴⁹ EU:ssakaan teoriaan ei suoraan viitata vaan yleensä rekisteröinti on evätty sen vuoksi, että merkki on hyvin yleinen kyseisellä alalla ja sen vuoksi erottamiskyvytön. Esimerkiksi 'vaniljan tuoksua' koskevassa hakemuksessa³⁵⁰ hylkäyksen yhteydessä viitattiin siihen, että vaniljan tuoksu oli hakijan alalla hyvin yleisesti käytössä. Tämän johdosta tuoksun pääteltiin olevan tuotteen ominaisuutta kuvaileva ja erottamiskyvytön. Myös *Eli Lillyn* 'keinotekoisien mansikan makua' koskevassa tapauksessa rekisteröinti hylättiin, koska maku oli farmaseuttisella alalla yleisesti käytössä ja se kuvaili tuotteen ominaisuutta. EUIPO painotti tässä tapauksessa, kuinka tällaisen liian laajan yksinoikeuden antaminen antaisi epäoikeudenmukaisen edun muihin elinkeinonharjoittajiin nähden.³⁵¹ Vaikka *depletion*-ongelma ilmeneekin EU:ssa hieman eri tavalla keskittyen enemmän merkin yleisyyteen kyseessä olevalla alalla ja kilpailullisiin näkökohtiin, voidaan teoria kuitenkin taustalla nähdä. Perustelussa painotetaan sitä, että jokaisella elinkeinonharjoittajalla tulee kyseisellä alalla olla mahdollisuus hyödyntää tiettyä hajua, makua tai ääntä ilman, että tätä rajoitetaan tavaramerkillä. Mielestäni tätä tapaa voidaan verrata siihen lopputulokseen, johon *Qualitex*-ratkaisussa Yhdysvalloissa päädyttiin: kun merkkien loppuun kuluminen, toisaalta siis liian laajan monopolin antaminen, on tietyssä tapauksessa tosiasiallisesti mahdollista ja kilpailua rajoittavaa, voidaan *depletion*-perustelua tällöin hyödyntää rekisteröinnin hylkäämisessä.

Depletion-ongelma sisältyykin siten nykyisin Yhdysvalloissa funktionaalisuuden arviointiin ja EU:ssa erottamiskyvyn arviointiin, mutta tulee myös näissä yhteyksissä hyvin usein esiin. Suoranaista ratkaisua kyseiselle ongelmalle on vaikea tarjota, eikä se mielestäni olekaan tarpeellista. Silloin, kun hajun, maun tai äänen rekisteröinti rajoittaisi kilpailua ja toisi epäoikeudenmukaista etua, on rekisteröinnin hylkäämiselle oltava peruste. Tällöin *depletion*-ongelman huomioon ottaminen tarjoaisi ratkaisun. Tavaramerkkioikeuden yhtenä tarkoituksena on kuitenkin edistää kilpailua, joten tämän ongelman voidaan todeta olevan perustavanlaatuinen ja tarpeellinen. Tällöin päädyn myös siihen näkökantaan, jonka *Elias* on teoriasta esittänyt. Tiettyihin tuotteisiin sopivat vain tietyt hajut, maut, jopa äänet, joten saatavilla voi tietyllä alalla olla rajattu määrä vaihtoehtoja ja siten myös itse *depletion*-ongelma on todellinen.³⁵²

³⁴⁹ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

³⁵⁰ EUTM hakemus nro 001807353.

³⁵¹ OHIM:n toisen valitusasteen ratkaisu R 120/2001-2, kohdat 14–15.

³⁵² *Elias* 1992, s. 518–522 ja s. 489.

5.1.7 Funktionaalisuus

Vaikka haju-, maku- tai äänimerkki olisikin erottamiskykyinen tai tullut erottamiskykyiseksi käytössä, saattaa sen rekisteröinti silti kaatua funktionaalisuuteen. Funktionaalisuus onkin oikeuskäytännössä hyvin yleinen ongelma. Ongelman taustalla ovat kilpailulliset näkökohdat: jos jokin funktionaalinen ominaisuus rekisteröidään tavaramerkiksi, estää se kilpailijoita valmistamasta tavaroita, jotka täyttävät tai vaativat saman funktion.³⁵³ Merkki on funktionaalinen EU:ssa silloin, kun se TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan mukaan muodostuu ”i) yksinomaan tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä; ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästi tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä; iii) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä”. Kuten jo aiemmin totesin, kyseiseen artiklan kohtaan lisättiin sanat ”muusta ominaispiirteestä” viimeaikaisessa direktiivin muutoksessa. TMerkkiDir 4(1)(e) artiklaa voidaan siis nykyisin soveltaa myös hajuihin, makuihin ja ääniin, jotka täyttävät artiklan mukaiset edellytykset. Aiemmin tällä tavalla funktionaaliset merkit, muut kuin tavaroiden muodot, hylättiin pitkälti erottamiskyvyttöminä. Edellä esitellyistä tapauksista tätä perustelua käytettiin esimerkiksi ’keinotekoisien mansikoiden maun’ rekisteröinnin hylkäämisessä. Erottamiskyvyttömyyteen vaikutti se, että makua käytettiin peittämään tuotteen muutoin pahaa makua ja tällaiseksi kuluttajatkin maun ymmärtäisivät.³⁵⁴

TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan i)-alakohta on luonnollinen hylkäysperuste, sillä silloin, kun merkinä on yksinomaan tavaroiden luonteenomainen ominaisuus, on kyseessä itse tuote.³⁵⁵ Toisin sanoen tuotetta ei siis ole mahdollista valmistaa ilman, että päädytään kyseiseen ominaisuuteen. Esimerkiksi hajuvedet eivät ole rekisteröitävissä hajumerkeiksi, koska haju muodostaa itse tuotteen.³⁵⁶ TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan i)-alakohtaan perusteella evätään siis rekisteröinti esimerkiksi niin kutsutuilta ensisijaisilta hajuilta. Ensisijaiset hajut ovat sellaisia tuotteita, joita ostetaan ensisijaisesti niiden hajun vuoksi.³⁵⁷ Sama analogia voidaan ulottaa myös makuihin ja ääniin. Silloin, kun tuotteen valmistuksessa päädytään aina tiettyyn makuun tai ääneen ja sitä myös ostetaan ensisijaisesti näiden ominaisuuksien vuoksi, ei tavaramerkkirekisteröinti ole mahdollinen. Esimerkkeinä

³⁵³ *Burton* 1995, s. 382.

³⁵⁴ OHIM:n toisen valituslautakunnan ratkaisu R 120/2001-2, kohta 2 sekä kohta 16.

³⁵⁵ Tämän on todennut myös esim. *Haarmann* 2012, s. 47.

³⁵⁶ Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan Part B Section 4 Chapter 6, s. 5. Tässä yhteydessä voidaan viitata myös edellä jo käsiteltyyn *depletion*-ongelmaan, joka muodostaa toisen perusteen hajuvesien rekisteröimättömyydelle. Funktionaalisuuden ja *depletion*-ongelman arviointi menee osittain päällekkäin, joten en palaa tässä alaluvussa enää seikkoihin, joita edellä luvussa 5.1.6 olen jo käsitellyt.

³⁵⁷ *Elias* 1992, s. 476.

toimivat muun muassa ruoka ja juoma, sekä musiikkikappaleet. Tätä alakohtaa arvioitiin *Tripp Trapp C-205/13* -tapauksessa³⁵⁸, jossa päädyttiin siihen, että rekisteröinti voidaan evätä tällä perusteella merkiltä, joka koostuu yksinomaan tavaran muodosta, jolla on yksi tai useampi välttämätön ominaisuus tuotteen tarkoituksen tai tarkoitusten täyttämiseksi ja joita kuluttajat saattavat etsiä myös kilpailijoiden tuotteista.³⁵⁹ Vastaavasti siis hajuja, makuja ja ääniä arvioitaessa, voidaan rekisteröinti evätä, kun merkki muodostuu yksinomaan tästä ominaisuudesta, joka on välttämätön tietyn tarkoituksen täyttämiseksi, ja jota kuluttajat etsivät myös muiden kilpailijoiden tuotteista. Vaikuttaisi siis siltä, että hajuja, makuja ja ääniä voitaisiin arvioida kapeasti siten, että tuotteen ollessa kyseinen ominaisuus, joka myös yksinään johtaa ostopäätökseen, ei sitä ole mahdollista rekisteröidä tavaramerkiksi. On myös mahdollista, että näitä merkkejä arvioidaan laajemmin siten, että niistä erotetaan useampia tarkempia ominaisuuksia, joita punnitaan *Tripp Trapp* -tapauksen mukaisesti tuotteen tarkoitukseen ja muihin vastaaviin tuotteisiin. Tähän mennessä hajuja, makuja ja ääniä on todettu itse tuotteiksi ja sen vuoksi erottamiskyvyttömiksi, joten mielestäni saattaisi olla mahdollista, että funktionaalisuus todettaisiin vastaavalla tavalla suoraan ilman syvempää analyysia.

TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan ii)-alakohtaa arvioidessaan tapauksessa *C-299/99 Philips v. Remington* EUT totesi, että tavaran muoto on todettava funktionaaliseksi, jos sen olennaiset ”toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta”. Lisäksi todettiin, että tätä ei estä se, että on olemassa myös muita muotoja, joiden avulla sama tekninen tulos voidaan saavuttaa.³⁶⁰ Tämän perusteella muodon tulisi rekisteröitäväkseen siis käsittää ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Toisin sanoen, jos tavaran muoto johtuu teknisen tuloksen saavuttamisesta, ei se voi tulla rekisteröidyksi.³⁶¹ Tapauksessa *C-48/09 Lego Juris v. OHIM* EUT täsmensi, että ensin on erotettava muodon olennaiset piirteet eli merkin tärkeimmät osatekijät, minkä jälkeen selvitetään johtuvatko nämä piirteet tavaran teknisestä tarkoituksesta. Jos muodon ei-toiminnallisella osatekijällä on huomattava merkitys, ei tämä alakohta sovellu.³⁶² Arvioinnissa voidaan EUT:n mukaan hyödyntää aikaisempia patenteja koskevia asiakirjoja.³⁶³ Samaa voidaan nyt soveltaa

³⁵⁸ Asia C-205/13 *Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Netherland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S* (2014).

³⁵⁹ *Pila – Torremans* 2016, s. 386.

³⁶⁰ Asia C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* (2002), kohta 84.

³⁶¹ *Bainbridge* 2004, s. 12.

³⁶² Asia C-48/09 *P Lego Juris v. OHIM* (2010), kohdat 68–72.

³⁶³ Tuomion kohta 85.

myös hajuihin, makuihin ja ääniin. Jos nämä ominaisuudet ovat siis välttämättömiä jonkin teknisen tuloksen saavuttamiseksi, vaikka muita vastaavia saman tuloksen aikaansaavia ominaisuuksia olisi olemassa, on rekisteröinti hylättävä. Tekninen tulos, jota hajujen ja makujen avulla tavoitellaan, voisi olla esimerkiksi pahan hajun ja maun peittäminen, taikka tietyn ainesosan välittämisen estäminen tai tehostaminen. Äänien avulla voitaisiin tavoitella esimerkiksi hälytyksestä ilmoittamista.³⁶⁴

TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan iii)-alakohta vaatii ensinnäkin, että ominaisuus vaikuttaa *olennaisesti* tavaran arvoon ja toiseksi, että juuri kyseinen ominaisuus, eikä tuotteen kokonaisvaikutelma, vaikuttaa arvoon.³⁶⁵ Tapauksessa T-508/08 *Bang & Olufsen A/S v. OHIM* täsmennettiin, että silloin, kun muodon tärkeimmät osatekijät on valittu ainoastaan sen vuoksi, että ne lisäävät olennaisesti tuotteen arvoa, sovelletaan rekisteröinnin epäämiseen artiklan iii)-alakohtaa. Tapauksessa kuluttajien ostopäätökseen tuotteen muotoilu vaikutti selvästi ja kuluttajat olivat myös valmiita maksamaan tuotteesta sen vuoksi enemmän. Sillä, että tavaran muut ominaisuudetkin vaikuttavat tuotteen arvoon, ei ollut merkitystä. Arvioinnissa hyödynnettiin muun muassa jälleenmyyjien internetsivuja, joissa esteettisiä ominaisuuksia korostettiin selvästi.³⁶⁶ Ensisijaiset hajut, ja siten myös vastaavat maut ja äänet, voivat tulla hylättäväksi myös tämän kohdan perusteella, sillä TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan alakohdat menevät osittain toistensa kanssa päällekkäin. Haju, maku tai ääni, joka muodostaa itse tuotteen, saatetaan myös nähdä ominaisuutena, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon. Näin saattaa olla silloin, kun tämä ominaisuus yksinään johtaa kuluttajan ostopäätökseen.³⁶⁷ Tällöin ominaisuus kieltämättä lisää tuotteen arvoa markkinoilla. Joka tapauksessa sellainen haju, maku tai ääni, joka on valittu ainoastaan sen vuoksi, että se lisää olennaisesti tuotteen arvoa, ei ole rekisteröimiskelpoinen.

Yhdysvalloissa funktionaalisuus on puolestaan määritelty *Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc.* -tapauksessa, jonka mukaan tuotteen ominaisuus on funktionaalinen, kun se on oleellinen tuotteen käytölle tai tarkoitukselle tai vaikuttaa tuotteen hintaan tai laatuun.³⁶⁸ Tässä on nähtävissä kaksi määritelmää: 1) ominaisuus on funktionaalinen, kun se on välttämätön tuotteen tarkoituksen toteuttamiseen sekä 2)

³⁶⁴ Ks. myös Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan tutkintaan osa B kohta 4 luku 6, s. 6, jossa esimerkkinä äänien teknisestä tuloksesta on annettu myös hyönteisten karkottaminen.

³⁶⁵ *Pila – Torremans* 2016, s. 388.

³⁶⁶ *Asia T-508/08 Bang & Olufsen A/S v. OHIM* (2011), kohdat 69–79. Ks. myös *Pila – Torremans* 2016, s. 388–389.

³⁶⁷ *Karapapa* 2010, s. 1347.

³⁶⁸ *Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 214 U.S.P.Q. 1 (SCOTUS 1982).

ominaisuus on funktionaalinen, kun sen esteettinen arvo antaa tuotteelle markkinoinnissa etua. Jälkimmäisessä on siis kyse esteettisestä funktionaalisuudesta, joka voi vaikuttaa niin tuotteen hintaan kuin sen laatuun.³⁶⁹ Funktionalisuuden arviointi puolestaan tapahtuu *Morton-Norwich* -testillä, jonka mukaan neljä tekijää vaikuttavat arvioinnissa: 1) patentin olemassaolo, joka tuo julki tuotteen muotoilun utilitaristiset hyödyt, 2) mainontamateriaali, jossa muotoilun kehittäjä kehuu sen utilitaristisia hyötyjä, 3) muut kilpailijoille mahdolliset funktionaalisesti vastaavat muotoilut sekä 4) seikat, jotka osoittavat muotoilun johtuvan verrattain yksinkertaisesta tai halvasta tuotteen valmistusmetodista.³⁷⁰ Usein TTAB arvioi funktionaalisuutta ensin puhtaasti tuotteen käytön ja tarkoituksen, taikka esteettisyyden pohjalta, jonka jälkeen arviota täydennetään vielä *Morton-Norwich* -testillä.³⁷¹

Morton-Norwich -testin ensimmäinen tekijä on yksinkertainen: patentti, josta käy ilmi ominaisuuden funktionaaliset hyödyt, vaikuttaa punninnassa painavasti. Patenttia voidaan hyödyntää todisteena funktionaalisista hyödyistä. Testin toinen tekijä puolestaan perustuu siihen, että tavaramerkin haltijan on Yhdysvalloissa käytettävä merkkiä siten, että kuluttajat tunnistavat merkin erottamiskykynsä ansiosta. Kuluttajat eivät siis mainonnan pohjalta saa käsittää merkkiä tuotteen tavanomaiseksi ja yleisesti käytössä olevaksi ominaisuudeksi. Tämän vuoksi sellaisen mainonnan, joka korostaa ominaisuuden funktionaalisia hyötyjä, on vaikea nähdä luovan kuluttajille mielikuvaa tavaramerkistä.³⁷²

Testin kolmannen tekijän arvioinnissa TTAB on korostanut, että kyse ei ole siitä, onko olemassa muita makuja, jotka täyttäisivät saman perustarkoituksen, vaan siitä, toimivatko nämä maut yhtä hyvin.³⁷³ Samaa voidaan toki soveltaa myös hajuihin ja ääniin. Taustalla on se kilpailullinen näkökohta, että yhtä hyvien vaihtoehtojen ollessa vähissä, merkin rekisteröiminen toisi epäoikeudenmukaisen edun muihin kilpailijoihin nähden.³⁷⁴ Arviointi siis tehdään jokaisessa tapauksessa kyseessä olevan alan ja tuotteen pohjalta, jolloin ei ole mahdollista asettaa tiettyä vähimmäislukumäärää vaihtoehtoisille ominaisuuksille. Vain muutaman vaihtoehdon esittely ei kuitenkaan voi olla riittävää.³⁷⁵ Jos siis kilpailijoille jäisi rekisteröinnin jälkeen käytettäväksi vain muutama muu

³⁶⁹ *Hammersley* 1998, s. 116–117.

³⁷⁰ *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982).

³⁷¹ Ks. esim. edellä luvussa 4.2.3 esitelty äänimerkkitapaus *In re Vertex Grp., LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009).

³⁷² *Compton* 2010, s. 351.

³⁷³ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).

³⁷⁴ *Compton* 2010, s. 352.

³⁷⁵ *Compton* 2010, s. 353.

ominaisuus taikka huonompia ominaisuuksia, on merkki tällöin funktionaalinen.³⁷⁶ Kolmatta tekijää voidaan hyödyntää sekä utilitaristisen että esteettisen funktionaalisuuden arvioinnissa.

Neljäs tekijä on myös hyvin yksinkertainen ymmärtää. Jos muotoilu johtuu ainoastaan siitä, että se on helpoin tai halvin tapa valmistaa tuote, olisi epäoikeudenmukaista myöntää tavaramerkkirekisteröintiä vain yhdelle valmistajalle. Tällöin nimittäin kilpailijat joutuisivat käyttämään kalliimpia ja vaikeampia valmistustapoja ja olisivat siten heikommassa asemassa markkinoilla. Jos siis haju, maku tai ääni johtuu helposta ja halvasta valmistustavasta, ei niitä voida rekisteröidä.

Funktionaalisuus on edellä kuvatussa Yhdysvaltojen oikeuskäytännössä lähes aina osallisena ja vaikuttaa usein haju-, maku- ja äänimerkkien lopputulokseen. Funktionaalisuus voi siis tulla kyseeseen myös hajujen ja äänien kohdalla. EU:ssa funktionaalisuutta ei hajujen ja äänien osalta ole vielä juurikaan arvioitu, sillä tapaukset ovat ratkenneet jo muilla perusteilla. Kuten oikeuskäytännön esittelyssä havaittiin, hajujen osalta tapaukset on pitkälti ratkaistu graafisen esityksen täyttymättömyyden perusteella. Tulevaisuudessa myös funktionaalisuuden arviointi saattaa siis tulla ajankohtaiseksi, kun esittämistapa saadaan riittäväksi, eikä aiheuta enää ongelmia. Myös äänien osalta funktionaalisuus saattaa hyvinkin tulla arvioitavaksi tarkemmin TMerkkiDir 4(1)(e) artiklan muutoksen johdosta.

Edellä kerrotusta voidaan havaita, että funktionaalisuuden määritelmät keskittyvät kummallakin alueella samoihin seikkoihin: ominaisuus on funktionaalinen, kun se on välttämätön tietyn tarkoituksen saavuttamiselle tai se vaikuttaa tuotteen arvoon. Funktionaalisuus on siis utilitaristista tai esteettistä. Myös funktionaalisuuden arviointi ottaa huomioon hyvin samanlaisia seikkoja. Sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa voidaan huomiota kiinnittää aikaisempaan patentiin sekä mainontaan, jossa funktionaalisia ominaisuuksia, olivat ne sitten utilitaristisia tai esteettisiä, korostetaan.

EU:ssa arviointi sellaisen ominaisuuden osalta, jolla tavoitellaan tiettyä teknistä tulosta, vaikuttaa puolestaan tiukemmalta kuin Yhdysvalloissa. EU:ssa on nimenomaan todettu, että se, että muita vaihtoehtoja on saatavilla, ei vaikuta rekisteröintiesteen arvioimiseen. Funktionaalisuuden toteaminen yksinään siis johtaa rekisteröintiesteeseen. Tätä on perusteltu sillä, että ratkaisulla estetään yksinoikeuden saaminen tai sen jatkaminen

³⁷⁶ *Hammersley* 1998, s. 116.

tekniseen ratkaisuun.³⁷⁷ Näin tehdään siis ero patentin ja tavaramerkin välille. Yhdysvalloissa *Morton-Norwich* -testi ottaa kyllä huomioon sen, onko saatavilla muita vaihtoehtoja, jotka toteuttavat funktionaalisen tarkoituksen yhtä hyvin, mutta näiden vaihtoehtojen olemassaolo vaikuttaa esteen arvioimiseen. Silloin, kun yhtä hyviä vaihtoehtoja on saatavilla, ei kilpailu rajoitu ja tällainen merkki voidaan rekisteröidä funktionaalisuudesta huolimatta.³⁷⁸ Koska funktionaalisuuden taustalla ovat lähtökohtaisesti kilpailulliset näkökohdat, funktionaalisuuden olisi oltava rekisteröinnin esteenä silloin, kun kilpailu rekisteröinnin johdosta vaarantuisi. Lisäksi tuntuu epäoikeudenmukaiselta estää sellaisen merkin rekisteröinti, joka on erottamiskykyinen ja jonka kehittämiseen on käytetty resursseja, vaikka se olisikin funktionaalinen, jos kilpailu ei rekisteröinnin vuoksi kuitenkaan estyisi. Rekisteröinnin epäämisellä myös kilpailijat voivat hyödyntää kyseistä merkkiä ja siten sen kehittäjän imagoa ja goodwill-arvoa. Vaikka EU:ssa ratkaisu perustuu tavaramerkin ja patentin perimmäisten tarkoitusten eroon, mielestäni nykyaikana tämä ei välttämättä ole perusteltua. Nykyisin erilaiset immateriaalioikeudet menevät yhä enemmän toistensa päälle ja suojaa on mahdollista saada useasta immateriaalioikeudesta. Suojan epäämistä ei tulisi kuitenkaan perustella ainoastaan sillä, että suoja voi saada toisen immateriaalioikeuden perusteella. Tämä korostuu nimenomaan tapauksissa, jossa suojan edellytykset muutoin täyttyisivät ja kyseisen immateriaalioikeuden perimmäiset tarkoitukset eivät suojan antamisella estyisi. Kun ei siis ole vaaraa siitä, että immateriaalioikeuksien perimmäiset tarkoitukset taikka kilpailu estyisivät, vaan molemmat immateriaalioikeudet toimisivat yhdessä samanaikaisesti ja molempien suojan edellytykset myös täyttyvät, ei suojan epäämiselle ole perusteita. Siten mielestäni tietyissä tapauksissa funktionaalisen merkin tulisi voida saada tavaramerkkisuoja, kun kilpailu ei estyisi ja suojan epääminen johtaisi merkin hakijan epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Epäoikeudenmukaista menettely olisi, koska suojan epääminen johtaisi siihen, että kilpailijat voisivat hyödyntää luvatta merkin haltijan mainetta ja investointeja.

Toinen ero on havaittavissa siinä, että Yhdysvalloissa funktionaalisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös helppo ja halpa valmistustapa, joka johtaa tietynlaiseen

³⁷⁷ C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* (2002), kohta 82.

³⁷⁸ Näiden muiden vaihtoehtoisten ominaisuuksien tutkimisen tarpeellisuus on epäselvää. Tapauksessa *Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, 523 U.S. 23, 58 U.S.P.Q.2d 1001 (6th Cir. 2001) tuomioistuin linjasi, ettei vaihtoehtojen tutkiminen ole tarpeellista silloin, kun *Inwood*-tapauksen funktionaalisuuden määritelmä täyttyy. Jotkut alemmat tuomioistuimet ovat kuitenkin soveltaneet tätä kriteeriä edelleen. Koska kriteerin soveltaminen on edelleen mahdollista ja sitä tosiasiallisesti tapahtuu, voidaan se tässä yhteydessä ottaa perusteluna huomioon. Ks. aiheesta lisää *Dinwoodie* 2005, s. 13–14.

muotoiluun. EU:ssa tähän ei oikeastaan kiinnitetä huomiota. Tämän voidaan nähdä sisältyvän i)-alakohtaan, jolloin tuotteen luonteenomainen ominaispiirre johtuu suoraan tuotteen valmistusmetodista. Kuten edellä jo totesin, hajujen, makujen ja äänien arviointi i)-alakohdan perusteella saattaa hyvinkin olla jatkossa vain toteamuksen luonteista ilman syvempää analyysia. Tässä tapauksessa valmistusmetodin huomioiminen saattaisi soveltuvissa tilanteissa luoda lisäarvoa perusteluihin, sillä tämä seikka on kuitenkin hyvin perusteltu arvioinnin väline.

Funktionaalisuus on kuitenkin mahdollista välttää suunnittelemalla merkki huolellisesti. Makumerkit saattavat välttää funktionaalisuuden silloin, kun maku on lisätty tuotteeseen, jota ei ole tarkoitettu syötäväksi.³⁷⁹ *Gilson* ja *Gilson LaLonde* antavat esimerkkinä mahdollisesti rekisteröitävissä olevasta mausta melonin maun liitettynä hammasharjaan tai hammaslankaan, kun taas heidän mukaansa samat maut liitettynä esimerkiksi keksiin tai leipään eivät ehkä menestyisi.³⁸⁰ *Compton* on myös päätenyt samaan lopputulokseen ja erotellut farmaseuttiset tuotteet, ruuat, juomat, maustesekoitukset ja vastaavat tuotteet sellaisiksi, joihin makumerkkiä olisi todennäköisesti vaikea rekisteröidä.³⁸¹ Myös hajumerkkeihin pätee sama vaatimus omaperäisestä yhteydestä hajun ja tuotteen välillä.³⁸² Äänimerkin rekisteröinnissä funktionaalisuus saattaa harvemmin olla ongelma kuin haju- ja makumerkkien rekisteröinnissä, mutta silti hyvin mahdollinen. Esimerkiksi matkapuhelimien yhteydessä käytetyn äänen tarkoitus saattaa olla vain toimia hälytysäänenä.³⁸³

Ensinnäkin hajuja, makuja ja ääniä saatetaan jatkossa hylätä enemmän funktionaalisuuden perusteella TMerkkiDir:n antaman tuen myötä, mutta se ei välttämättä johda rekisteröinnin laskuun, kuten esimerkiksi *Fields* ja *Muller* ovat sanoneet.³⁸⁴ Funktionaalisia ominaisuuksia on hylätty aiemmin nojaten erottamiskykyisyyteen, joten mielestäni on hyvin mahdollista, että TMerkkiDir:n muutos saattaa näkyä vain artiklan vaihdoksen ja perustelujen monimuotoistumisen muodossa. Arvioinnissa voidaan hyödyntää tavaran muotoon liittyviä tapauksia. Koska hajut, maut

³⁷⁹ *Gilson – Gilson LaLonde* 2005, s. 801.

³⁸⁰ *ibid.*

³⁸¹ *Compton* 2010, s. 349.

³⁸² *Hammersley* 1998, s. 122.

³⁸³ Ks. esim. edellä esitelty asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), jossa äänen todettiin olevan kuluttajien mielessä mahdollisesti vain tuotteen toiminto. Ratkaisu on samalla hyvä esimerkki tapauksesta, jossa äänen funktionaalisuus vaikutti erottamiskykyttömyyteen. Samantyyppisessä tapauksessa nykyisen TMerkkiDir:n voimassa ollessa saatettaisiin kiinnittää huomiota funktionaalisuuteen omana seikkanaan.

³⁸⁴ *Fields – Muller* 2017, s. 242.

ja äänet kuitenkin poikkeavat luonteeltaan muodoista, jää nähtäväksi, kuinka laajasti hyödyntäminen on mahdollista. Toiseksi, tietyissä kohdin funktionaalisuuden arvioinnissa EU:ssa voitaisiin ottaa oppia Yhdysvalloista. Esimerkiksi muiden samaa tarkoitusta yhtä hyvin toteuttavien vaihtoehtojen olemassaolon tulisi vaikuttaa tietyissä tapauksissa positiivisesti rekisteröintiin. Lisäksi valmistusmetodin huomioiminen voisi tuoda perusteluihin lisäarvoa. Kolmanneksi, funktionaalisuus muodostaa hyvin perustellun ongelman, jonka olemassaolo on kilpailullisten näkökohtien kannalta välttämätöntä.³⁸⁵ Funktionaalisuuden ongelmaa ei siis missään nimessä ole tarpeen ratkaista kokonaisuudessaan. Hajujen, makujen ja äänien osalta tässä yhteydessä on riittävää todeta, että funktionaalisuus on mahdollista välttää edellä kuvatuin tavoin yhdistämällä ominaisuus epätavallisella tavalla tuotteeseen. Tämän uniikin yhteyden löytäminen toimii siten ratkaisuna funktionaalisuuden ongelmaan.

5.1.8 Muut ongelmat

Tässä yhteydessä on aiheellista lyhyesti todeta, että myös muunlaiset ongelmat saattavat tulla esille hajujen, makujen ja äänien rekisteröinnissä. Lähes jokainen TMerkkiDir:stä löytyvä hylkäysperuste voi tulla sovellettavaksi myös hajujen, makujen ja äänien kohdalla. Täten siis esimerkiksi yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuus, harhaanjohtavuus taikka tavanomaiseksi tulo hyvän kauppatavan mukaan on myös näiden merkkien kohdalla mahdollista. Kyseisten merkkien yleistyessä, monimuotoistuvat myös niiden kohtaamat ongelmat.

Mikäli haju-, maku- ja äänimerkkien rekisteröinti yleistyy ja rekisteröityjä merkkejä kerääntyy enemmän, alkaa myös sekaannusvaaraa koskeva TMerkkiDir:n 5 artikla tulla aiheelliseksi arvioinnin kohteeksi. Tällä hetkellä on vielä helppoa todeta nopealla rekisteristä tarkistamisella, ettei vastaavia haju-, maku- tai äänimerkkejä ole rekisterissä, eikä siten ole tarvetta myöskään arvioida merkkien samankaltaisuutta ja sekaannusvaaran mahdollisuutta. Sen käsittelyn, miten tämä arviointi tapahtuisi, rajaan tämän tutkielman ulkopuolelle. Samoin syvemmälle menevän analyysin näiden muiden mahdollisten ongelmien arvioinnista jätän tämän tutkielman ulkopuolelle. Todettakoon siis, että muutkin ongelmat ovat mahdollisia ja jää tulevaisuudessa nähtäväksi, miten ne mahdollisesti ilmenevät.

³⁸⁵ Ks. esim. *Reimer* 2012, s. 722.

5.2 Ratkaisumahdollisuudet yleisellä tasolla

5.2.1 Sääntelyn muutokset

Tietyissä tapauksissa edellä olevat ongelmat ovat ratkaistavissa myös muuttamalla sääntelyä kokonaisvaltaisemmin. Edellä olen jo huomionnut, miten EU:n TMerkkiDir:n muutos mahdollisesti helpottaa tiettyjä ongelmia tiettyjen merkkityyppien osalta. Kokoavasti voidaan todeta, että muutoksen vaikutus haju- ja makumerkkien osalta saattaa olla vähäinen, sillä niiden esittäminen *Sieckmann*-kriteerit täyttävällä tavalla näyttää olevan mahdollista vasta teknologian kehittyessä edistyneemmälle tasolle. Myös se, että TMerkkiDir:n funktionaalisuutta koskevat artikkelit on laajennettu koskemaan, pelkkien tavaran muotojen lisäksi, myös muita ominaisuuksia, saattaa johtaa siihen, että haju- ja makumerkkejä tullaan hylkäämään näillä perusteilla entistä laajemmin. On kuitenkin selvää, että suurin ongelma niin haju- ja makumerkkien kuin äänimerkkienkin osalta on niiden erottamiskyky. Kuten edellä jo totesin, merkkejä on hylätty aikaisemmin erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi, vaikka merkki tarkemmin tarkasteltuna onkin ollut funktionaalinen. Tämä johtuu juurikin siitä, etteivät funktionaalisuutta koskevat artikkelit ole aiemmin koskeneet muita kuin tavaran muotoa. Hylkääminen on siis pitänyt tehdä keinojen puuttuessa toista kautta. TMerkkiDir:n muutos saattaa kuitenkin johtaa siihen, että kyseisen kaltaiset hylkäämiset tehdään nyt vain toisen artiklan perusteella. Tämän vuoksi on mahdollista, ettei muutos oikeastaan vaikuta haju- ja makumerkkien asemaan juurikaan.

Äänimerkkien kohdalla puolestaan olen jo edellä huomauttanut, että muutos saattaa helpottaa rekisteröintiä varsinkin sellaisten äänien osalta, joita on vaikea kuvata nuottiviivastolla. Tällaisia ääniä ovat esimerkiksi luonnosta löytyvät äänet sekä erilaiset ihmisen huudahdukset. Koska on hakemuksen yhteydessä nykyään riittävää toimittaa elektroninen tiedosto äänestä, helpottaa se selvästi tällaisten äänimerkkien rekisteröintiä. Myös äänimerkkejä saatetaan arvioida funktionaalisuutta koskevan artiklan mukaisesti laajemmin. Tässäkin yhteydessä muutos aiempaan käytäntöön saattaa kuitenkin olla lähinnä perusteluissa käytetyn artiklan muutoksen tasolla.

Jo tehdyt TMerkkiDir:n muutokset lisäksi en näe tarvetta sääntelyn muuttamiselle tässä vaiheessa. Edellä ongelmien käsittelyn yhteydessä voidaan nähdä niiden johtuvan hyvin usein hyvin perustellusta sääntelystä, jota ei tule muuttaa vain ongelmien ratkaisun toivossa. Jo tehdyt muutokset TMerkkiDir:iin vastaavat hyvin sääntelyllisiä tarpeita epätavanomaisten tavaramerkkien suhteen, kun otetaan huomioon myös yhteiskunnan tila

ja kehittyneisyys. Tulevaisuudessa sääntelylle saattaa olla mahdollista esittää muutosehdotuksia, kun nähdään miten nyt tehdyt muutokset tosiasiallisesti vaikuttavat. Tällä hetkellä viimeaikaiset muutokset eivät omasta mielestäni osoita suurempia ongelmia hajujen, maku- ja äänien suhteen. Muutos näyttäisi pikemminkin olevan positiivinen taikka vain muodollinen.

5.2.2 Oikeuskäytännön linjan tiukkuus

Sääntelyn muutosten lisäksi myös toinen seikka saattaisi helpottaa haju-, maku- ja äänimerkkien rekisteröintiä. Tämä seikka koskee sitä linjaa, joka oikeuskäytännössä on valittu. Tietyiltä osin on mahdollista kritisoida perusteluja, joilla rekisteröinti on hylätty, ja pohtia sitä, onko kyseinen valittu linja sittenkään se ainoa oikea.

Tässä yhteydessä päällimmäisin esiin nouseva seikka on se, miten EU:ssa on totuttu, niin EUT:n käytännössä kuin EUIPO:nkin käytännössä, vain toteamaan, etteivät kuluttajat käsitä tiettyä tavaran ominaisuutta tavaramerkiksi vaan ainoastaan tuotteen ominaisuudeksi. Ongelmallinen tämä perustelu on sen vuoksi, että asianosaisten on aina tullut samantyyppiset seikat näyttää toteen. Esimerkiksi erottamiskyvyn toteen näyttäminen, varsinkin haju- ja makumerkkien kohdalla, on erityisen haastavaa ja vaatii huomattavaa määrää erityyppisiä todisteita. Asianosaiset joutuvat tämän prosessin käymään läpi, kun he yrittävät perustella kantaansa. EUT tai EUIPO eivät kuitenkaan esitä toteamuksensa tueksi minkäänlaisia todisteita. Yleensä näissä kohdissa vain viitataan edeltäviin tapauksiin, jonka yhteydessä sama lopputulos on todettu. Tämä perustelu ei tunnu kovin vakuuttavalta ja oikeudenmukaiselta ja vaatisi taakseen laajempaa perustelua. Mielestäni olisi siis asianmukaista vaatia myös tuomioistuinta, taikka rekisteröintiä muuten käsittelevää instituutiota, esittämään väitteensä tueksi perusteita. Prosessuaaliset säädökset huomioon ottaen tämä voisi tarvittaessa olla mahdollista suorittaa esimerkiksi hankkimalla erilaisia lausuntoja.

Myös oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota samaan ongelmaan. Esimerkiksi *Troussel* ja *Meuwissen* ovat korostaneet *Libertel* ratkaisua³⁸⁶, jonka mukaan erottamiskyvyttömyyden toteaminen voi tapahtua vain yleisellä tasolla, mutta huomioon on otettava tosiasiallinen tilanne. Tällöin on huomioitava tapauksen olennaiset olosuhteet, mukaan lukien merkin kaikenlainen käyttö. Heidän mukaansa tästä on nähtävissä, että erottamiskyvyn arviointi tulee perustaa faktuaalisiin todisteisiin. Varsinkin silloin, kun tällaista todistelua ei ole saatavilla, tulisi näkemys perustaa heidän mukaansa ”tieteellisiin

³⁸⁶ Asia C-104/01 *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau* (2003).

teorioihin ja yleisesti hyväksytyihin markkinoiden realiteetteihin”.³⁸⁷ *Troussel* ja *Meuwissen* perustelevat näkemystään ensinnäkin sillä, että EUT itse vaatii näkemysten perustelua empiirisin todistein, mutta ei sitä omien näkemysten perustelemiseen sovelta, ja toiseksi sillä, että tällaiset perustelemattomat toteamukset luovat tiukempia testejä epätavanomaisille tavaramerkeille.³⁸⁸ Kritiikki on hyvin aiheellista, sillä EUT on itsekin korostanut kaikkien merkkityyppien olevan samassa asemassa erottamiskyvyn arvioinnin suhteen.³⁸⁹ Se syrjivä vaikutus, joka tämän valitun linjan vuoksi syntyy, ei siis ole missään nimessä perusteltua. Näiden tarkempien perustelujen lisääminen ratkaisuihin saattaisi osittain helpottaa merkkien erottamiskykyisyyden saavuttamista tai ainakin vähimmillään tuoda huomattavaa lisäarvoa erottamiskyvyn arviointiin. Oikeustieteen edistymisen kannalta ainoastaan jälkimmäinenkin lopputulos olisi riittävä.

Funktionaalisuutta koskevassa alaluvussa edellä jo totesin, kuinka EU:n olisi mahdollista ottaa oppia Yhdysvalloista siinä, miten muut samaa tarkoitusta toteuttavat vaihtoehdot vaikuttavat hylkäysperusteen arviointiin. EU:n oikeuskäytännössä vakiintunut linja tuntuu hyvin tiukalta – varsinkin nykyaikana, kun immateriaalioikeuksien suoja-alat menevät yhä enemmän päällekkäin. Tätä tiukkaa linjaa voidaankin kritisoida, sillä kilpailulliset näkökohdat, joihin funktionaalisuuden oppi perustuu, eivät tue ratkaisua. Epätavanomaiset tavaramerkit hyötyisivätkin siitä, että linjaa muutettaisiin enemmän Yhdysvaltojen suuntaan. Se, missä laajuudessa ja minkälaisiin tilanteisiin suvaitsevampaa linjaa hyödynnettäisiin, olisi ratkaistava tapauskohtaisesti. Mielestäni erityisesti merkit, joiden kehittämiseen ja markkinointiin on hyödynnetty huomattavasti resursseja ja jotka ovat selkeästi erottamiskykyisiä, olisivat oiva soveltamisen kohde. Tämä suvaitsevampi linja soveltuisi erityisesti sellaisiin merkkeihin, jotka ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi, mutta myös merkit, jotka olennaisesti vaikuttavat tuotteen arvoon, saattaisivat olla mahdollisia kohteita. Jos sellaisia vaihtoehtoja on tarjolla, jotka yhtä hyvin toteuttavat jonkin teknisen tarkoituksen taikka vaikuttavat yhtä olennaisesti tavarahan arvoon, ei kilpailu esty. Näitä vaihtoehtoja tulisi kuitenkin olla runsaasti, eikä siis vain muutaman olemassaolo ole riittävää kilpailun suojaamisen kannalta.

³⁸⁷ *Troussel – Meuwissen* 2012, s. 428–429.

³⁸⁸ *Troussel – Meuwissen* 2012, s. 429.

³⁸⁹ Ks. esim. asia T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A v. EUIPO* (2016), kohta 31.

6 Johtopäätökset

Epätavanomaisten merkkien merkitys yritysten imagon luomisessa on selkeästi kasvanut viime vuosikymmenien aikana. Samalla on tullut arvioida uudestaan tavaramerkkien rekisteröintiedellytyksiä ja niitä koskevaa käytäntöä, jotta olosuhteet saataisiin tasapainoon kaikkien merkkityyppien osalta. Muutoksia sääntelyssä onkin tapahtunut, joista viimeaikaisimpana EU:n TMerkkiDir:n ja TMerkkiA:n muutos. Muutoksella on pyritty ottamaan paremmin huomioon epätavanomaiset tavaramerkit ja luomaan yhtenäinen sääntely, joka koskee tasavertaisesti kaikentyyppisiä merkkejä.

Muutokset ovat tervetulleita, sillä epätavanomaiset tavaramerkit kohtaavat rekisteröinnin yhteydessä hyvin monimuotoisia ongelmia. Haju-, maku- ja äänimerkkejä koskevaa oikeuskäytäntöä tarkastelemalla voidaan yleisimmiksi ongelmiksi rekisteröinnissä erottaa näiden merkkityyppien esitystapa, kyky toimia tavaramerkkinä, erottamiskyky sekä käytön kautta erottamiskykyiseksi tulon toteennäyttäminen, mahdollisten merkkien loppuun kulumisen ja funktionaalisuus. Nämä ongelmat muodostavat oikeuskäytännön perusteella suurimmat haasteet hajujen, makujen ja äänien rekisteröinnille niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin.

Yhdysvalloissa yleinen suhtautuminen epätavanomaisiin tavaramerkkeihin on ollut suvaitsevampaa ja näitä merkkityyppejä onkin siellä rekisteröity enemmän. Tästä huolimatta samat ongelmat nousevat esiin myös Yhdysvalloissa. Sääntely ja oikeuskäytännössä luodut doktriinit kuitenkin käsittelevät kyseisiä ongelmia hieman eri tavalla kuin niitä EU:ssa käsitellään. Tämän vuoksi Yhdysvallat muodostaa hyvän oikeusvertailun kohteen, sillä eri doktriineja käsittelemällä voidaan havaita kummankin alueen hyvät ja huonot puolet. Tämän vertailun pohjalta puolestaan nähdään, voisiko toinen ottaa toisesta oppia tietyissä asioissa.

Tarkastelemalla yleisimpiä ongelmia sekä EU:n että Yhdysvaltojen näkökulmasta voidaan havaita, että arvioinnin kriteerit muistuttavat suurella osin toisiaan. Luontaista ja käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioidaan molemmilla alueilla nojautuen samanlaisiin seikkoihin. Samoin myös funktionaalisuuden arviointi perustuu samanlaisiin kriteereihin. Yhtäläisyydet ovat selitettävissä niillä kilpailullisilla näkökohdilla, joihin tavaramerkkioikeus perustuu.

Myös eroja on kuitenkin havaittavissa. Osittain erot ovat lähinnä vain käsitteellisiä ja muodollisia, kuten sen arviointi, vaikuttaako merkkien mahdollinen loppuun kulumisen rekisteröintiin. Yhdysvalloissa tämä arvio suoritetaan funktionaalisuuden yhteydessä ja

EU:ssa puolestaan erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä. Myös tavaramerkkinä toimimisen arviointi tehdään erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä EU:ssa Yhdysvalloista poikkeavalla tavalla. Samat kriteerit ovat tällöin kuitenkin vallitsevia. Toisaalta erot näkyvät myös suuremmassa laajuudessa esimerkiksi esitystavan suhteen. EU:ssa kriteerit riittävälle esitystavalle ovat hyvin tiukat ja niillä pyritään varmistamaan niin rekisterin toiminta kuin tavaramerkkijärjestelmän yleinenkin toimiminen. Yhdysvalloissa esitystavaksi on riittänyt myös hajujen, makujen ja äänien osalta vain sanallinen kuvaus. Tietyissä tilanteissa vaaditaan myös näytteen esittämistä, mutta kriteerit ovat silti selvästi alhaisemmat kuin EU:ssa. Lisäksi, vaikka funktionaalisuuden arviointi perustuukin lähtökohtaisesti samanlaisille kriteereille, eroja huomioon otettavissa kriteereissä kuitenkin on. EU:ssa voitaisiinkin Yhdysvaltojen tavoin suhtautua positiivisemmin samaa tarkoitusta toteuttavien vaihtoehtojen olemassaololle.

Toisistaan poikkeavat arviointitavat johtavat tarkemman tutkimisen myötä siihen, että EU:ssa käytännöt ovat yleensä paremmin perusteltuja. Taitaakin olla niin, että Yhdysvallat saattaisi hyötyä näiden käytäntöjen omaksumisesta. Poikkeuksia toki löytyy.

Tavaramerkkilainsäädännön muutos EU:ssa vaikuttaa hajujen, makujen ja äänien rekisteröintiin kahdella tavalla: esitystavan ja funktionaalisuuden arvioinnin suhteen. Ensinnäkin, aiemmin vaadittu graafinen esitys poistui muutoksen myötä ja nykyisin merkit ovat esitettävissä yleisesti saatavilla olevia teknisiä keinoja käyttämällä. Tämän esityksen tulee edelleen olla selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Äänimerkkien osalta graafisen esityksen poistuminen saattaa helpottaa niiden rekisteröintiä – ainakin sellaisten äänien osalta, jotka eivät ole olleet helposti esitettävissä nuottiviivastolla tai sonogrammilla. Hajujen ja makujen osalta graafisen esityksen poistuminen ei näyttäisi vielä tässä vaiheessa vaikuttavan helpottavasti niiden esittämiseen. Sellaisia teknologioita, jotka välittävät hajuja esimerkiksi näytön taikka tietokoneeseen liitettävän laitteen kautta, on jo kehitetty ja näiden teknologioiden yleistymisen myötä kuluttajien keskuuteen saattaa olla ratkaiseva tekijä esitettävyyden ongelman ratkaisussa. Vastaavia teknologioita makujen osalta voi olla vaikea kuvitella tässä vaiheessa, mutta teknologian nopean kehittymisen johdosta myös nämä saattavat tulevaisuudessa yleistyä. Esitystavan ongelman ratkaisu on siis lainsäädännön tasolla EU:ssa nyt todettu ja tulevaisuudessa tulee nähtäväksi, miten tämä ratkaisu käytännössä tapahtuu.

Toiseksi, TMerkkiDir:n funktionaalisuutta koskeva artikla 4(1)(e) ulotettiin muutoksen myötä koskemaan tavarantoiminnan muodon lisäksi myös muita ominaispiirteitä. Tämän johdosta

funktionaalisuus voi siis tulla arvioitavaksi myös hajujen, makujen ja äänien kohdalla. Oikeuskäytäntöä tarkastelemalla on havaittavissa, että näiden ominaisuuksien funktionaalisuutta on jo totuttu arvioimaan, mutta rekisteröinnin epääminen on tapahtunut erottamiskyvyttömyyden vuoksi. Tästä johtuen funktionaalisuuden ulottaminen hajuihin, makuihin ja ääniin ei välttämättä johda suuriin muutoksiin. On varmaa, että jatkossa hylkääminen tulee tapahtumaan laajemmin funktionaalisuuteen vedoten erottamiskyvyttömyyden sijaan ja perustelut tämän osalta monimuotoistuvat. Ei ole kuitenkaan mahdollista vielä sanoa, tuleeko hylkäyksien määrä tämän vuoksi lisääntymään. Merkitys saattaakin olla lähinnä muodollinen.

Hajuja, makuja ja ääniä koskevat ongelmat ovat kuitenkin lähtökohtaisesti ratkaistavissa merkin tarkalla suunnittelemisella. Sellainen haju tai maku, joka on itsessään hyvin uniikki ja mielikuvituksellinen ja poikkeaa alan käytännöistä huomattavasti tai liitetään hyvin erikoisella tavalla tavaroihin, joiden ei ole tarkoitettu tuoksuvan tai jotka eivät ole tarkoitettu syötäväksi, saattaa torjua funktionaalisuuden väitteen ja olla luonnostaan erottamiskykyinen. Vaikka näin ei olisi, merkkiä voidaan käyttää intensiivisesti elinkeinotoiminnassa korostaen kaikessa yrityksen toiminnassa merkin funktiota tavaramerkkinä, jolloin merkki saattaa tulla käytön kautta erottamiskykyiseksi ja tämän toteen näyttäminen olisi helpompaa. Erottamiskykyinen merkki epäilemättä toimii myös tavaramerkkinä ja päihittää *depletion*-teorian esittämät ongelmat. Lisäksi, kun tällainen haju tai maku kyetään tulevaisuudessa esittämään teknologisia keinoja hyödyntäen täsmällisesti ja kestävästi, täyttää se myös esitettävyyden vaatimukset.

Äänien osalta menestyisi puolestaan sellainen elektronisena tiedostona esitettävä ääni, joka ei ole liian yksinkertainen ollakseen erottamiskykyinen ja jota mahdollisesti käytetään myös epätyypillisessä tavarassa tai palvelussa. Kun tällainen ääni ei liity tavaran mihinkään tarkoitukseen ja on pikemminkin mielivaltainen, ohittaa se funktionaalisuudenkin väitteen. Erottamiskykyisenä ääni, kuten haju ja makukin, toimii tavaramerkkinä, eikä sen tarvitse huolehtia *depletion*-teorian ongelmista. Yksinkertainenkin tai muuten luontaiselta erottamiskyvyltään heikompi ääni, on mahdollista näyttää tulevan käytön kautta erottamiskykyiseksi, kun äänen asemaa tavaramerkkinä korostetaan kaikessa yrityksen toiminnassa.

Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on ollut yleisempien ongelmien tunnistamisen lisäksi pohtia mistä syistä nämä ongelmat johtuvat ja minkälaisia ratkaisuja niille on nähtävissä. Edellä kuvatusta on huomaittavissa, että haju-, maku- ja äänimerkkien rekisteröinnissä esiintyvät ongelmat ovat usein perusteltuja, mutta kuitenkin yleisyydestään ja

monimutkaisuudestaan huolimatta ratkaistavissa hyvin erilaisia keinoja käyttäen. Näitä ratkaisuvaihtoehtoja olen esittänyt tutkielmassa useita. Oikeuskirjallisuuden kehittymisen kannalta on mielenkiintoista nähdä, miten viimeaikaiset muutokset tulevat tulevaisuudessa näkymään epätavanomaisten tavaramerkkien rekisteröinnissä. Tätä tulevaisuutta odotellessa antaa tämä tutkielma kuitenkin laajan kuvan rekisteröinnin ongelmista, niiden syistä ja mahdollisista ratkaisuista.