

IMMATERIAALIOIKEUS

Yritysjuridiikka, immateriaalioikeuden
kurssityö

Laatija:
Janne Bragge

Ohjaaja:
Anu Lähteenmäki-Uutela
Yliopistonlehtori

8.1.2018
Pori

Sisällysluettelo

1	KIRJAREFERAATTI – IMMATERIAALIOIKEUS, PIRKKO-LIISA HAARMANN.....	4
1.1	Johdatus immateriaalioikeuteen	4
1.2	Yksinoikeudet	6
1.2.1	Toiminimioikeus	7
1.2.2	Tavaramerkkioikeus.....	7
1.2.3	Verkkotunnukset.....	8
1.2.4	Maantieteelliset alkuperämerkinnät	9
1.2.5	Patenttioikeus	10
1.2.6	Hyödyllisyysmallioikeus	11
1.2.7	Mallioikeus	11
1.2.8	Tekijänoikeus ja lähioikeudet	12
1.2.9	Integroitujen piirien suoja	12
1.2.10	Kasvinjalostajanoikeus	13
1.3	Yksinoikeuksien hallinnointi ja hyödyntäminen.....	13
1.3.1	Työsuhteessa tehdyt keksinnöt sekä luodut mallit ja teokset	13
1.3.2	Yksinoikeuden hyödyntäminen	16
1.4	Yksinoikeuksien loukkaukset ja niiden seuraamukset	17
1.4.1	Seuraamuksen eri yksinoikeuksien loukkausten osalta	17
1.4.2	Väliaikaiset kiellot	19
1.4.3	Laki todistelun turvaamisesta	19
1.4.4	Oikeudenkäynti	20
1.5	Markkinointi- ja kilpailuoikeuden suhde	21
1.5.1	Sopimaton menettely	21
1.5.2	Kilpailuläinsäädäntö ja yksinoikeudet	22
1.6	Strategian alkeet	23
2	KKO:N JA HOVIOIKEUDEN OIKEUSTAPAUKSET	25
2.1	KKO:2017:42 Tavaramerkin sekoitettavuus.....	25
2.2	KKO 2016:16 Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja	26
2.3	KKO:2015:42 Yritysvakoilu	27
2.4	KHO:2012:64 Hymiön rekisteröitävyys	29
2.5	KHO:2016:5 Lahjaverotus ja tavaramerkki	30
2.6	KKO:2002:101 Tekijänoikeus ja julkinen esittäminen.....	31
2.7	KKO:2007:103 Mallioikeus	33
2.8	KHO:2011:119 Maantieteellisen merkinnän suoja	34
2.9	KKO:2003:127 Laitteiston hyödyntämien ilman patentinhaltijan lupaa	35

2.10 KKO:2011:7 Tavaramerkki – Rinnakaistuonti ja uudelleen pakkaaminen .	37
LÄHTEET	39

1 KIRJAREFERAATTI – IMMATERIAALIOIKEUS, PIRKKO-LIISA HAARMANN

1.1 Johdatus immateriaalioikeuteen

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, joilla turvataan henkisen työn tulosten taloudellinen hyödyntäminen. Immateriaalioikeuden haltijalla on oikeus kieltää immateriaalioikeuteen liittyvän idean hyödyntäminen muilta. Immateriaalioikeuden kohteena on henkinen pääoma, joka ei ole fyysistä. Immateriaalioikeuksia ei voi suoraan verrata materiaaliin oikeuksiin. Perinteisen omistusoikeuden kohteena on konkreettinen esine, jonka hallinta luo oletettaman omistajasta. Hän, joka omistaa kiinteistön, saa tulot sen vuokraamisesta. Henkisen pääoma haltija ei ole yhtä selkeästi pääteltävissä. Immateriaalioikeudet jaetaan kahteen pääalueeseen: tekijänoikeuteen ja teollisuusoikeuteen. Tekijänoikeus liittyy luovaan työhön ja oikeus syntyy automaattisesti, kun teos on luotu. Tekijänoikeus liitetään perinteisesti taiteilijoiden, kirjailijoiden ja musiikintekijöiden töihin. Teollisuusoikeudet ovat tyypiltään teknisiä ja oikeuden syntyminen edellyttää rekisteröintiä. Teollisuusoikeuksilla suojataan muun muassa keksintöjä, malleja ja yrityksen tunnuksia.

Yrityksen hallussa olevat immateriaalioikeudet ovat sen vapaasti hyödynnettävissä. Yritys voi myös luovuttaa hallussaan olevat immateriaalioikeudet edelleen toisen käytettäväksi joko kokonaan tai osittain. Osittaisella luovuttamisella tarkoitetaan käyttöoikeuden lisensointia ja lisensin luovuttamisesta edelleen. Immateriaalioikeuden henkisen luonteen johdosta, ne syntyvät henkilöille, mutta ne voidaan sopimuksilla varsin vapaasti siirtää. Yrityksille ei synny – toiminimeä ja tavaramerkkiä lukuun ottamatta, immateriaalioikeuksia. Yrityksen tulee siis itse huolehtia sopimuksilla immateriaalioikeuksien saannista työntekijöiltään. Immateriaalioikeudet ovat kansallisia oikeuksia, näin ollen keksinnön tai tavaramerkin haltijan on haettava suojaa oikeudelle jokaisessa maassa, jossa se halutaan suojata.

Yritysten toimintaan immateriaalioikeuksilla on huomattava vaikutus. Yritysten on otettava huomioon toiminnassaan muiden hyödyntämät yksinoikeudet. Immateriaalioikeuksiin sisältyy vahva kiello-oikeus, jonka seurauksena tahatonkin toisen oikeuden loukkaamisen pysäyttää oman toiminnan lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. Immateriaalioikeudet vaikuttavat siis yrityksen toimintaan välittömästi omien oikeuksien suojaamisena että välillisesti muiden oikeuksien huomioimisena. Muiden oikeuksien huomiointia helpottaa oikeuksien viranomaisrekisteröinnin julkisuus. Immateriaalioikeuksille määritellään arvot kirjanpidossa kansallisen normiston ja tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Immateriaalioikeus on hyvin vanha oikeuden ala. Muinaisissa kulttuureissa savenvalajat merkitsivät tuotteitaan. Kirjapainon kehityksen myötä 1400-luvun puolivälissä mulistui kirjojen kopioiminen joka johti lopulta patenttioikeuden kuin myös tekijänoikeuden syntyyn. Englannista on peräisin maailman vanhimpana pidetty tekijänoikeuslaki – The Statue of Queen Anne (1710). Immateriaalioikeutta koskevien yksinoikeuksien säätäminen vauhdittui 1800-luvulla, jolloin kaikissa teollisuusmaissa säädettiin immateliiokeuslainsäädäntöä. Lakien vaikutus rajoitui tuolloin luonnollisesti kunkin valtion omalle alueelle. Rajat ylittävän kaupankäynnin lisääntytyä heräsi tarve ylikansalliselle sääntelylle.

1883 allekirjoitettiin teollisuusosiokeuksien suojaamista koskeva Pariisin yleisopimus, Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1921. Mikään merkittävä teollistunut maa ei ole sen ulkopuolella. Pariisin yleisopimuksilla ensimmäisen kerran mahdollistettiin ylikansallinen suoja keksinnöille, malleille, tavaramerkeille, kaupallisille nimille, alkuperää osoittaville merkinnöille. Pariisin sopimuksella myös ehkäistiin vilpillistä kilpailua. Konventio rakentuu kahden tärkeän periaateen varaan. 1) Kansallisen kohtelun periaate tarkoittaa, että jokainen sopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan toisen sopimukseen liittyneen valtion kansalaisille saman suojan, jonka se antaa omille kansalaisilleen. 2) Vähimmäissuojan periaatella haluttiin taata, että jokaisen konventioon liittyneen valtion on annettava toisen konventioon liittyneen valtion kansalaisille vähintään konventiotekstin osoittama suoja.

Tekijänoikeuksien puolella vastaava ensimmäinen ylikansallinen konventio oli Bernin yleisopimus, joka allekirjoitettiin kolme vuotta Pariisin yleisopimuksen jälkeen vuonna 1886. Bernin yleisopimuksella säänneltiin kirjallisten ja taiteellisten teosten suoja. Suomi liittyi konventioon vuonna 1928. Konventioon ovat liittyneet nykyään myös merkittävät teollisuusmaat Yhdysvallat (1988), Kiina (1992) ja Venäjä (1994). Kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteet ovat myös Bernin yleisopimuksen kulmakiviä. Lisäksi tärkeä konvention tuoma uusi periaate oli, että tekijänoikeuden edellytykseksi ei saa asettaa muotovaatimuksia, kuten rekisteröintiä.

Maailman henkisenomaisuuden järjestö eli WIPO (World Intellectual Property Organization) huolehtii Pariisin ja Bernin yleissopimusten hallinnoinnista. WIPO toimii yhteistyössä valtioiden ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa taivoitteena mahdollisimman tehokas ja oikeuden mukainen immateriaalioikeuksien sääntely ja kannustavuus luovaan toimintaan. WIPO:n tavoitteena on ollut uudistaa Pariisin ja Bernin yleisopimuksia. Sopimuksia ei onnistuttu uusimaan GATT-neuvotteluissa (General Agreement on Tariffs and Trade). Lopulta vuonna 1993 päästiin uuteen sopimukseen, joka käsittää Immateriaalioikeutta koskevia määräyksiä (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ns. TRIPS-sopimus). Samalla perustettiin GATT-sopimuksen tilalle Maailman kauppajärjestö (World Trade Organization, WTO). TRIPS-sopimuksella haluttiin vahvistaa immateriaalioikeuksien asemaa näiden kauppapoliittisen merkityksen vuoksi. TRIPS sisälsi paitsi kansallisen kohtelun myös suosituimmuusperiaatteen, joka

takasi, että jokaisen WTO-valtion on annettava kolmannen WTO-valtion kansalaisille kaikki ne edut, jotka se myöntää jonkin toisen WTO-valtion kansalaisille. Näin ollen bilateriaaliset sopimukset WTO-valtioiden välillä menettivät merkityksensä.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa eli Rooman sopimuksessa vuodelta 1957 ei vielä säännelty immateriaalioikeuksia. Poikkeuksena tästä oli 36 artiklan poikkeussäännös, jonka mukaan sopimuksen määräykset tuonnin määrällisistä ynnä muista vastaavista rajoituksista eivät olleet esteenä teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelimiin perustuville kielloille ja rajoituksille. Kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saaneet johtaa mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Euroopan Unionin (EU) tavoitteena immateriaalioikeuksien alueella ei ollut pelkästään tavaroiden vapaa liikkuminen vaan myös mahdollisimman tehokas kaupankäynti EU:n alueella. Tehokkuutta palveli erityisesti koko EU:n alueelle keskitetysti myönnettävät immateriaalioikeudet. EU:n immateriaalioikeus koostuu perussopimuksen määräysten ohella myös EU:n säätämistä asetuksista ja direktiiveistä. Asetukset tulevat suoraan EU-jäsenvaltion lainsäädäntöön sovellettavaksi, kun direktiiveillä puolestaan pyritään lähentämään kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin kohdalla jäsenvaltiot voivat itse päättää sanamuodot, mutta ao. direktiiviä säädettäessä on otettava huomioon direktiivin tarkoitus.

Immateriaalioikeus on kansainvälinen oikeuden ala, jonka yleiset periaatteet on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin. Sopimista vaikeuttavat kuitenkin maiden väliset teknologisen kehittyneisyyden tasot. Vähemmän kehittynyt maa voi nähdä, että kehittyneemmät maat rajoittavan sen mahdollisuutta kehittyä kansainvälisin rajoituksin. Immateriaalioikeudet nähdään helposti myös kaupan esteinä, koska immateriaalioikeus sisältää mahdollisuuden kieltää toiselta yksinoikeuden hyödyntämisen. Immateriaalioikeudet ovat kuitenkin tärkeitä koko ihmiskunnan kehitykselle, sillä ne kannustavat innovaatioiden tekemiseen.

1.2 Yksinoikeudet

Suomi on liittynyt kansainvälisiin immateriaalioikeuksia säänteleviin yleisopimuksiin ja Euroopan unioniin, joten immateriaalioikeutta koskevat lainsäädäntömme täyttää yleisopimusten vaatimukset sekä Euroopan unionin asettaman velvoitteet. Oikeushallinnollisesti immateriaalioikeuksista Suomessa vastaa työ- ja elinkeinoministeriö teollisuus- ja elinkeinon oikeuksien osalta ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekijänoikeuksien osalta.

1.2.1 Toiminimioikeus

Toiminimi on nimi jota elinkeinoharjoittaja käyttää toiminnassaan. Toiminimeä säädelään Toiminimilaissa 2.2.1979/128. Yksityisellä henkilöllä voi olla monta yritystä ja niillä jokaisella oma toiminimensä. Yhteisöllä sen sijaan voi olla vain yksi toiminimi. Toiminimi ei saa aiheuttaa sekaannusta toisen suojatun toiminimen tai tavaramerkin kanssa. Toiminimen tehtävänä on yksilöidä yritys. Immateriaalioikeuksien kannalta toiminimi nähdään yrityksen tunnuksena, johon asiakkaat kokemuksensa yhdistävät. Positiivisten mielikuvien yhdistäminen yrityksen toiminimeen lisää yrityksen arvoa eli goodwilliä. Yrityksen toiminimen ja tunnusten suojaaminen perustuu juuri yrityksen arvon suojaamiseen.

Toiminimeen yhdistetään myös elinkeinoharjoittajan käyttämät aputoiminimet, rinna-kaistoiminimet, kuviot, värit ja akustiset tunnuksset. Aputoiminimen käyttäminen liittyy yrityksen laajentumiseen uudelle alueelle, jolloin yritys ottaa alkuperäisen tunnuksen lisäksi käyttöön alkuperäisestä toiminimestä muotoiltuja (Talentum ja Talentum Lakikoulutus) tai täysin uudenlaisia toiminimiä aputoiminiminä (Alma Media ja Kauppalehti). Rinna-kaistoiminimet puolestaan ovat alkuperäisen toiminimen toisenkielisiä käännöksiä. Se voi muodostua esimerkiksi erilaisista kirjaimista kuin Suomessa käytössä olevat. Toissijaisen tunnuksen ei tarvitse olla nimi vaan se voi olla myös kuvio, liikehuoneiston väritys tai muu visuaalinen tunnus kuten henkilökunnan asustus. Toissijaisia tunnuksia käytetään usein tavaramerkkeinä. Toiminimioikeudessa suojataan myös yleisesti käytössä olevia toiminimen väännöksiä ja lyhennyksiä (Stockmann ja Stocka). **Välillä yritykset päätyvät oikeuteen toiminimen loukkauksesta. Oikeudessa on käsitelty muun muassa suuren saksalaisen teleoperaattorin oikeutta käyttää tiettyä väriä yksinoikeudella.**

Yksinoikeus toiminimeen tarkoittaa sitä että kukaan muu ei sitä saa käyttää. Yksinoikeuden toimi- ja aputoiminimeen voi saada joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Sen sijaan toissijaiseen tunnukseen suoja saadaan vain vakiinnuttamalla. Rekisteröintiin pohjautuva yksinoikeus on käytössä koko maassa. Vakiinnuttaminen tuottaa yksinoikeuden vain sillä alueella, jolla toiminimi on vakiintunut. Toiminimen rikkovuuden arvioinnissa on tärkeä sija toiminimen kokonaisvaikutelmalla. Toiminimen kokonaisuus muodostuu sen visuaalisuudesta ja akustisuudesta.

1.2.2 Tavaramerkkioikeus

Tavaramerkki on erityinen tunnusmerkki myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnaa liikeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista (TMerkkiL 1§). Tämä erottamisfunktio on oleellinen osa tavaramerkkioikeutta, jota sään-

nellään Tavaramerkkilaissa 10.1.1964/7 ja Yhteismerkkilaissa 5.12.1980/795. Tavaroiden lisäksi tavaramerkkien avulla yksilöidään myös palveluita, kuten esimerkiksi hotellien palvelut. **Tavaramerkki on nimenä hieman harhaanjohtava, kun myös ”palvelumerkit” kuuluvat sen alaisuuteen. Mielestäni tuotemerkkioikeus kuvaisi paremmin käsitettä.**

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan joko rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella. Vakiintuminen on tapahtunut siinä vaiheessa kun tavaramerkki on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu. Tavaramerkit voivat olla hyvin monimuotoisia. Laissa on erityisiä säännöksiä vain rekisteriin merkittävistä tavaramerkeistä. Rekisteriin merkittävä tavaramerkki voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla tuote erottuu toisesta. Rekisterikelpoisia tavaramerkkejä ovat muun muassa henkilönimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto (TMerkkiL 1§). Päällyksen muotoa käytetään tunnistautumiseen erityisesti elintarviketeollisuudessa. Näin ollen tavarain muoto voi olla myös tavaramerkki kuten Coca-Cola-pullo. Graafinen erottavuus sisältää siis tavaramarkille luonteenomaisen visuaalisuuden ja akustisuuden.

Jotta tavaramerkki täyttäisi lakimääräisen tehtävänsä, tulee sen olla erottamiskykyinen. Merkki ei saa olla myöskään harhaanjohtava. Erottautumiskykyä ei nähdä olevan esimerkiksi sanalla, joka tarkoittaa tai kuvaa asianomaista tavaraa. Kuvaavuutta puolestaan on nähty olevan sellaisilla sanoilla, jotka ovat keksittyjä tavarain nimityksiä samoin kuin yleiskielen sanat, joita käytetään poikkeavassa merkityksessä (Sisu-pasilli). Kuvailevien sanojen rekisteröinnin rajoituksia on perusteltu tarpeella antaa muiden elinkeinoharjoittajien mahdollisuus kuvailla tuotteitaan vastaavilla sanoilla. Näin ollen esimerkiksi ”uusi” tai ”huippu” ei ole rekisteröitävissä.

Tavaramerkkioikeuteen sisältyy myös yhteisömerkki- ja tarkastusmerkkioikeus. Yhteisömerkeillä tarkoitetaan tavaramerkkejä johon on oikeus useilla samanaikaisesti. Yhteisömerkki voi rekisteröidä tai vakiinnuttaa käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Tarkastusmerkin puolestaan voi rekisteröidä viranomainen, yhteisö tai säätiö, jonka tehtävänä on tavarain tai palveluiden tarkastaminen tai valvominen taikka niitä koskevien määräysten antaminen. Oikeus käyttää merkkiä on jokaisella, jonka tavarat tai palvelut täyttävät merkinantajan vaatimukset. Esimerkki yhteisömerkistä on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröimä lippumerkki.

1.2.3 Verkkotunnukset

Verkkotunnusten avulla internetin käyttäjä löytää haluamansa tiedon. Verkkotunnukset ovat välttämättömiä myös hakukoneiden käyttämiselle. Verkkotunnukset myös osaltaan rakentavat yrityksen imagoa. Verkkotunnukset nähdään Suomessa osaksi viestintää, joten

ne kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön hallintoalaan. Verkkotunnuksia hallinnoi ja myöntää Viestintävirasto.

Verkkotunnus voi olla mikä tahansa 2 – 63 merkin yhdistelmä, jossa voi olla kirjaimet a – z, numerot 0 –9 ja väliviiva (–). Verkkotunukset ei tarvitse olla yhteydessä tavaramerkkiin tai toiminimeen. Verkkotunnuksena ei kuitenkaan voi rekisteröidä yritysmuotoa osoittavaa tunnusta, verkkotunnuksen maatunnusta, maailman laajuista verkkotunnuspäätettä, tavaramerkki-sanaa tai loukkaavaa ja/tai rikolliseen toimintaan kehottavaa ilmaisua. Rekisteröidyn tavaramerkin ja toiminimen haltijalla on oikeus käyttää omaa merkkiään verkkotunnuksena, eikä verkkotunnus saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun toiminimeen tai tuotemerkkiin. Verkkotunnuksia ei myös saa rekisteröidä vain varastointia ja myyntiä varten (Helsingin hallinto-oikeus 15.3.2007/400).

Verkkotunnus voi rekisteröidä sekä yhteisö että yksityinen henkilö (yli 15 vuotta vanha). Yhteisöjen osalta edellytyksenä on, että yhteisö on asianmukaisesti rekisteröity Suomessa. Näin ollen vasta perusteilla oleva yhteisö ei voi suoraan rekisteröidä verkkotunnusta. Käytännössä perusteilla olevien yritysten verkkotunnuksen rekisteröi perustajajäsen.

1.2.4 Maantieteelliset alkuperämerkinnät

Tuotteisiin ja palveluihin halutaan monesti liittää alkuperää ilmaiseva merkintä kuten “Made in Finland”. Ajatuksen taustalla on alkuperän vaikutus tuotteen laatuun. Maantieteellisten alkuperien markitsemista säädellään Euroopan neuvoston asetuksissa ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojaossa 17.10.2007/907.

Maantieteellisellä merkinnällä voidaan tarkoittaa eri yhteyksissä eri asioita. Pääasiassa maantieteellisillä merkinnöillä tarkoitetaan valmistamismaa kuten juuri “Made in Finland” kohdalla on kyse. Alkuperäismerkinnällä voidaan myös viitata tietyn alueen ja valmistusmenetelmän yhdistelmään, joka muodostaa tuotteen maineen. Näin on esimerkiksi samppanjan kohdalla.

EU:n järjestelmä maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä jakautuu kolmeen eri suoja-muotoon; 1) suojattu alkuperänimitys, 2) suojattu maantieteellinen merkintä ja 3) aito perinteinen tuote. Mikäli tuotteen tuotanto, jalostus ja valmistus tapahtuvat tietyllä maantieteellisellä alueella ja alueelle tunnistetulla tietotaidolla, voi tuote saada suojatun alkuperänimityksen. Suojatun maantieteellisen merkinnän saavat tuotteet, jotka liittyvät ainakin johonkin paikallisen tuotannon, jalostuksen tai valmistuksen vaiheeseen. Aito perinteinen tuote -nimitys sen sijaan ei kerro tuotteen alkuperästä vaan korostaa tuotteen koostumuksen tai valmistusmenetelmän perinteisiä piirteitä.

1.2.5 Patenttioikeus

Patenttilainsäädännöllä edistetään innovatiivista toimintaa ja tuetaan näin maan teollista kehittymistä. Pariisin yleissopimuksen ja TRIPS-sopimuksen myötä eri maiden patenttijärjestelmät ovat peruspiirteiltään samankaltaiset. Yhteistä eri maiden patenttilainsäädännöissä on patenttien rekisteröinti ja julkisuus. Kenellä tahansa on oikeus saada tieto patentoidun idean yksityiskohdista. Julkisuuden periaate perustuu vastavuoroisuusajatteluun, jossa keksinnön tehnyt paljastaa ideansa niin yksityiskohtaisesti, että muut voivat sitä hyödyntää suoja-ajan päätyttyä ja kehittää sen pohjalta uutta. Näin ollen patenttijärjestelmä lopulta edistää kilpailua eikä ehkäise sitä.

Suomessa patenteja säännellään ensisijaisesti patenttilaissa 15.12.1967/550. Tämän lisäksi on tarkentavia lakeja työntekijän oikeudesta tekemiinsä keksintöihin ja korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. Patentti voidaan saada mihin tahansa tekniikan alaan liittyvään keksintöön, jota voidaan käyttää teollisesti (PatL 1§). Patentoinin edellytyksenä on lisäksi, että keksintö on uusi ja eroaa olennaisesti muista keksinnöistä. Teollinen hyödyntäminen korostaa patentin teknistä luonnetta, tehoa ja toistettavuutta. Näin ollen mikä tahansa idea ei ole patentoitavissa.

Keksinnöt jaetaan tuote-, laite-, menetelmä- ja käyttöryhmiin (PatA 14 §:n 2 mom.). Tuote- ja laitepatentilla suojataan itse tuote valmistus ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Menetelmäpatentti suojaa tuotteen valmistusmenetelmää. Menetelmäsuoja ulottuu myös tietyllä menetelmällä valmistettuun tuoteeseen. Käyttöpatentti suojaa ennestään tunnetun tuotteen käytön. Esimerkiksi jonkin tietyn lääkkeen uusi terapeuttinen käyttötapa voidaan suojata. Monesti keksintö on niin sanottu yhdistelmä keksintö, jolloin haetaan suojaa niin tuotteen valmistusmenetelmälle kuin myös käyttötavalle. Patenttilaissa rajataan ulos neljän kohdan luottelona mitä ei voida patentoida; 1) löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää, 2) taiteellista luomusta, 3) suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmia ja 4) tietojen esittämistä. Välillä rajanveto patentoitavissa olevien keksintöjen ja luettelon mukaisten ei-patentoitavien keksintöjen välillä on epäselvä. Lainsäädäntöön liittyvää keskustelua on esimerkiksi syntynyt tietokoneohjelmien patentoinnista.

Patenttia haettaessa keksinnon on oltava uusi. Uutuus voidaan jakaa subjektiiviseen ja objektiiviseen uutuuteen. Lainsäädäntö lähtee siitä että keksinnön pitää olla objektiivisesti uusi eli ei riitä että keksintö on vain tekijälle uusi. Objektiivinen uutuus jaetaan vielä absoluuttiseen ja relatiiviseen uutuuteen. Relatiivisesta uutuudesta puhutaan silloin, kun keksintö täyttää ne laissa luetellut julkiseksi tulemisen muodot, jotka ovat uutuuden esteitä. Suomalainen lainsäädäntö sisältää absoluuttisen uutuuden vaatimuksen, jolloin milloin tahansa, missä tahansa ja millä tavoin tahansa tapahtunut keksinnön julkiseksi tuomien on uutuuden este, **esimerkiksi lehtiartikkeli keksinnöstä on uutuuden este**. Se seikka,

että joku toinen on tehnyt vastaavan keksinnön ensin mutta ei saattanut sitä julkisuuteen, ei estä rekisteröimästä keksintöä.

Patentti tuottaa sen haltijalle yksinoikeuden ja kielto-oikeuden. Näin ollen kukaan muu kuin patentinhaltija ei saa ilman tämän lupaa käyttää keksintöä ammattimaisesti hyväkseen (PatL3 §). Mikäli patenttia hyödynnetään ilman patentinhaltijan lupaa, syyllistytään patentinloukkaukseen. Toisinaan patentinhyödyntämistä varten tarvitaan viranomaisen lupa. Näin on esimerkiksi lääkkeiden kohdalla.

1.2.6 Hyödyllisyysmallioikeus

Hyödyllisyysmallioikeus on ns. pikkupatentti. Hyödyllisyysmallioikeudella tarkoitetaan suojaa sellaisille teknisille ratkaisuille, jotka eivät täytä patentin edellytyksiä, mutta joilla on sen verran keksinnöllisyyttä, että ne eivät ole itsestään selviä alan ammattilaisille. Toiseksi suoja soveltuu keksinnöille ja laiteparannuksille, joiden kohdalla patenttisuojan hakeminen on keksinnön laadun tai tuotteen eliniän johdosta liian hidasta ja kallista. Hyödyllisyysmallioikeudella tarkoitetaan teollista keksintöä ja ratkaisua. Hyödyllisyysmallioikeutta ei kuitenkaan myönnetä menetelmille. Hyödyllisyysmallioikeuden edellytykset ja suojan sisältö vastaavat patenttioikeutta.

1.2.7 Mallioikeus

Mallioikeudella suojataan esineen ulkomuotoa. Mallioikeutta säännellään mallioikeuslaissa 12.3.1971/221, Neuvoston asetuksessa ja Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivissä. Mallioikeuden tarkoituksena on kannustaa suunnittelijoita uuteen muotoiluun ja tukea muotoiluun sijoittaneita. Tuotteen ulkomuodolla voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja, joten etujen suojaaminen on tärkeää. Mallia ei muodosta yksinään tuotteet värit ja materiaalit, mutta ne on kuitenkin huomioitava yhdessä tuotteen muiden piirteiden kanssa määriteltäessä mallia kokonaisuudessaan.

Mallia suojataan riippumatta siitä perustuuko ulkomuoto esteettisiin vai käytännöllisiin seikkoihin. Mitään laatuvaatimuksia ei esteettisyyden tai käytännöllisyyden suhteen aseteta lain puolesta. Mallisuoja ei kohdistu myöskään teknisiin ratkaisuihin. Tuottella tarkoitetaan mallisuojan kohdalla sekä teollisesti että käsityönä valmistettua konkreettista tuotetta. Näin ollen esimerkiksi sisustussuunnittelijoiden luomuksia ei voida mallioikeuden kautta suojata.

Malli on suojattavissa, mikäli se on uusi ja yksilöllinen (MalliL 2§). Uutuuden määritelmät lähtevät absoluuttisen uutuuden lähtökohdista. Malli on yksilöllinen, mikäli se olennaisilta yksityiskohdiltaan eroaa muista malleista.

1.2.8 Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Tekijänoikeuksien sääntely perustuu Suomessa tekijänoikeuslakiin 8.7.1961/404 ja EU:n direktiiveihin. Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuslailla suojataan kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijöitä. Taideteosten ja kirjallisuuden lisäksi tekijänoikeuden suoja ulottuu laajemmalle. TekijäL 1 §:ään on sisällytetty luettelo niistä teostyypeistä, jotka saavat suojaa. Luettelo sisältää näyttämö- ja elokuvateokset, valokuva-teokset, rakennustaiteen, taidekäsityön ja taideteollisuuden tuotteet sekä kirjallisesta teoksista muutkin kuin kaunokirjalliset teokset. Lain antama luettelo ei kuitenkaan ole suljettu, joten myös muiden kuin luettelossa mainittujen teosten tekijät voivat saada tekijänoikeudellista suojaa edellyttäen että teokset ovat kirjallisia tai taiteellisia. Esimerkiksi tietokoneohjelmia voidaan pitää kirjallisina teoksina, jotka nauttivat tekijänoikeudellista suojaa (TekijäL 1 § 2 mom.)

Tekijänoikeudellisen suojan saamisen edellytyksenä on teoksen itsenäisyys ja omaperäisyys. Vaatimus tulee tekijänoikeudellisesta traditiosta. Tämän vuoksi jäljitelmä ei voi nauttia tekijänoikeudellista suojaa. Omaperäisyydellä tarkoitetaan sitä, että kukaan muu työhön ryhtynyt ei olisi voinut tehdä samanlaista teosta. Näin ollen esimerkiksi yksinkertainen sanomalehtiuutinen ei saavuta omaperäisyyden vaatimusta. Tekijänoikeuden suojan piirin kuuluvat teokset voidaan jakaa alkuperäisiin ja jälkiperäisiin. Jälkimmäisillä tarkoitetaan mm. käännöksiä ja muita muunnelmia ja kokoelmateoksia. Jälkiperäisiltä teoksilta edellytetään myös teosmääritelmän ylittymistä.

Tekijänoikeutta voidaan kutsua muodon suojaksi, eli tekijänoikeuden antama suoja ei ulotu teoksen perusideaan, aiheeseen tai motiiviin. Kaikilla on oikeus maalata kuva veneestä kaislikossa, vaikka sen olisi jo joku aikaisemmin tehnyt. Tekijänoikeudellinen suoja ei myös yllä periaatteisiin tai algometreihin, jolle esimerkiksi tietokoneohjelmat perustuvat. Suojan ulkopuolella ovat myös teoriat, tiedot, tutkimustyön tulokset ja keksinnöt. Tekijänoikeus ei kuitenkaan ole riippuvainen formaatista, jolle työ on tuotettu, joten tekijänoikeudellinen suoja kattaa myös teoksen muunnoksen toiseen formaattiin, kuten romaanin muokkaamisen elokuvaksi. (TekijäL 2 §:n 1 mom.)

1.2.9 Integroitujen piirien suoja

Virtapiirit, jotka sisältävät komponentteja ja niiden välisiä liitäntiä ovat virtapiirejä, joita laissa kutsutaan integroiduiksi piireiksi. Kaikissa elektronisissa tuotteissa on virtapiirejä joita suojataan yksinoikeudella integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32. Piirin kehittäminen toimivaksi edellyttää mahdollisesti kallistakin suunnitteluprosessia, jota halutaan suojata yksinoikeudella, sillä piirien kopiointi kustannukset ovat vain murto-osa sen

suunnitelukustannuksista. Näin ollen suoja puuttuminen heikentäisi motivaatioita innovointiin. Piirin suojansaannin edellytykset ovat samat kuin muillakin yksinoikeuksilla. Suojattavan piirin on oltava omaperäinen eli itsenäisen ja luovan henkisen työn tuote. Piirimalliin saadaan yksinoikeus rekisteröimällä piirimalli Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin.

1.2.10 Kasvinjalostajanoikeus

Kasvinjalostusoikeuden suojalla tarkoitetaan uudelle kasvilajikkeelle jalostuksen perusteella annettavaa suojaa. Suojan edellytyksenä on, että lajike on uusi, erottuu muista tunnetuista lajikkeista, on kasvustoltaan yhtenäinen ja tuntomerkeiltään pysyvä. Kasvinjalostusoikeuden haltijalla on yksinoikeus hyödyntää lajikkeen lisäysaineistoa ammattimaisessa tuottamisessa ja markkinoinnissa. Lajikkeen yksinoikeus ei kuitenkaan yllä lajikkeen käyttämistä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Suojatulle lajikkeelle merkitään rekisteriin lajikenimi, jota on käytettävä lajikkeella yksinoikeuden päättymisen jälkeenkin. Rekisteriin merkitty nimi on lajikkeen yleisnimi, jota ei voi rekisteröidä tavaramerkkinä.

Suoja lajikkeelle saadaan joko rekisteröimällä lajike kansallisen lain mukaisesti tai rekisteröimällä lajike yhteisön kasvinjalostajanoikeusjärjestelmän mukaisesti. Kansallisena viranomaisena toimii Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).

1.3 Yksinoikeuksien hallinnointi ja hyödyntäminen

1.3.1 Työsuhteessa tehdyt keksinnöt sekä luodut mallit ja teokset

Työoikeudellisten peruseriaattteiden mukaan työn tulos kuuluu työnantajalle. Ristiriita kuitenkin syntyy immateriaalioikeuden periaatteiden kanssa, koska luovan toiminnan tulos kuuluu työntekijälle. Ristiriitaa rakaisemaan on säädetty laki oikeudesta työsuhteessa syntyneisiin keksintöihin 29.12.1697/656. Lakia on uudistettu 1980-luvulla ja 2000-luvun alussa, kun on pyritty vastaamaan yritystoiminnan ja keksintöjen syntytapojen muutoksiin. Työsuhdelakia sovelletaan tilanteissa, joissa työsuhteessa oleva työntekijä on tehnyt Suomessa patentoitavissa olevan keksinnön, joka luulua työnantajan toimita-alan. Keksinnön patentoitavuutta arvioidaan patenttilain mukaan. Työsuhteen olemassaolo puolestaan määritellään työoikeudellisin kriteerein.

Työsuhteessa olevalla keksinnön tekijällä on samat oikeudet kuin muillakin keksinnön tehneillä, kuten oikeus hakea patenttia ja tulla nimetyksi keksinnön tehneeksi. Työntekijällä on oikeus saada keksinnön nojalla korvaus työnantajalta. Laki kuitenkin jättää neuvotteluvaran työntekijän ja työnantajan keskenään sovittavaksi.

Työsuhteessa tapahtuneet keksinnöt jaetaan neljään ryhmään; A, B, C ja D.

- **A-ryhmä:** Keksinnöt ovat syntyneet olennaisessa yhteydessä työsuhteeseen, ja sen hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan tai keksintö on syntynyt työssä määrätyn tehtävän tuloksena, vaikka sen hyödyntäminen ei kuulu kaan yrityksen toimialaan.
- **B-ryhmä:** Keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työsuhteeseen kuin A-ryhmän keksinnöt, ja sen hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toimialaan.
- **C-ryhmä:** Keksintö on syntynyt ilman että sillä olisi yhteyttä työsuhteeseen, mutta sen hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toimialaan
- **D-ryhmä:** Keksintö on syntynyt ilman että sillä olisi yhteyttä työsuhteeseen, eikä sen hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toimialaan.

Työnantajan oikeudet riippuvat siitä mihin ryhmään keksintö kuuluu. A-ryhmässä työnantajan oikeudet ovat laajimmillaan ja työnantaja voi vapaasti valita ottaako se kaikki oikeudet vai ainosastaa käyttöoikeudet. B-ryhmän keksintöjen osalta työnantajan oikeus yltää vain käyttöoikeuteen asti. C-ryhmän keksinnössä työnantajalla on etuoikeus neuvotella oikeuksista keksintöön ja D-ryhmän keksintö rinnastuu työsuhteen ulkopuoliseen keksintöön, joten työnantajalla on samat oikeudet kuin muilla mahdollisilla keksinnön hyödyntäjiksi haluavilla tahoilla.

Työntekijän on tuotava keksintö työnantajan tietoon, siten että työnantaja ymmärtää keksinnön. Tämä ei tarkoita pelkkää ilmoittamista vaan keksintö ilmoitetaan siinä vaiheessa kun se täyttää patentoitavalle keksinnölle annetut kriteerit. Ilmoituksen jälkeen työnantajalla on neljä kuukautta aikaa ilmoittaa ottaako se oikeudet keksintöön vai ei. Neljän kuukauden määräaikaa voidaan työsuhdekeksintölain mukaan pidentää. Työnantajan on kuitenkin annettava vastauksensa kirjallisesti ja ilmoitettava ottamiensa oikeuksien laajuus.

Työsuhdekeksintölaki ei anna tarkkaa määritelmää kohtuullisen korvauksen määrästä. TyösKeksA 7 §:n mukaan kohtuullinen korvaus on määritettävä siten, että se koostuu osaksi kertakorvauksesta ja osaksi rojaltikorvauksesta. Korvaus voidaan määrittää kertakorvauksena, mikäli keksinnön taloudellinen merkitys on vähäinen tai se jää käyttämättä taikka muista vastaavista erityisistä syistä. Kertakorvaus on myös sopiva, mikäli keksinnön tekeminen on selvästi kuulunut työntekijän varsinaisiin työtehtäviin tai kun ei voida yksilöidä sellaista myyntihintaa, josta rojalti voitaisiin laskea. Rojaltikorvaus maksetaan

aina siltä ajalta kuin keksintöä hyödynnetään, kuitenkin korkeintaan 20 vuotta. Kertakorvauksen määrittäminen on hidas ja aikaa vievä prosessi, joten monissa yrityksissä joissa tuotekehitystoiminta on merkittävässä osassa, ovat sisäiset ohjeet työsuhteen aikaisista keksinnöistä ja niiden korvaamisesta. Tällainen työsuhdekeksintöjen ohjesääntö on kuitenkin todettu Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä työnantajan yksipuoliseksi tahdonilmaisuksi, joka ei sido työntekijää, vaikka ohjesäännöstä olisikin maininta työsopimuksessa. Ohjesäännöstä tai sen sitovuudesta ei ole säännöksiä myöskään työsuhdekeksintölaissa. **Työntekijän ei siis tarvitse suostua merkittävän keksinnön tehdessään ohjesääntöön vaan voi pyrkiä neuvottelemaan paremmista korvauksista.**

Vuoteen 2007 työsuhdekeksintölaissa oli niin sanottu tutkijapoikkeus eli säännös, jonka mukaan lakia ei sovellettu korkeakoulussa tutkimus- ja opetustehtävissä toimivien tekemiin keksintöihin. Toisin sanoen tutkijalla oli yksinoikeus päättää keksintöön liittyvistä oikeuksista. Säännös oli kuitenkin hankala, sillä yliopistot halusivat tutkimusprojektirahoitusta saadaakseen sitoutua siihen, että tutkimuksen yhteydessä syntyneiden keksintöjen oikeudet siirretään tutkimukseen osallistuneille yrityksille. Yliopiston piti tällöin erillisellä sopimuksella sopia tutkijan kanssa oikeuksien siirtämisestä yliopistolle. Tilanne on selkeytetty erottamalla korkeakouluissa tehtävät keksinnöt omaan lakiinsa (laki oikeudesta korkeakoulussa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369). Laki tuli voimaa vuoden 2007 alussa ja se koskee kaikkia korkeakoulujen palveluksessa olevia henkilöitä. Laki ei kuitenkaan koske opiskelijoiden tekemiä keksintöjä. Laki ei myöskään koske tekijänoikeudellisia teoksia.

Mallioikeuslaissa ei erikseen säännellä työsuhteen aikaisista oikeuksista malliin. Mallioikeuslain 1 §:n mukaan oikeus malliin on sillä, joka on luonut mallin tai jolle mallin luoja oikeus on siirtynyt. Oikeuskäytäntöä työsuhteessa luotujen mallien osalta ei myös ole. Tekijänoikeuden tulkitatapojen mukaan voidaan lähteä siitä, että joitakin oikeuksia siirtyy työnantajalle suoraan työsuhteen nojalla. Mallioikeuksista olisikin hyvä sopia jo työsopimuksen yhteydessä.

Tekijänoikeuslaki ei sisällä yleissäännöstä työsuhteen aikana luotujen oikeuksien osalta. Tekijänoikeuslain lähtökohtana on, että oikeudet syntyvät teoksen luojalle riippumatta olosuhteista, jossa teos on luotu. Tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta on erityissäännökset, joiden mukaan oikeudet siirtyvät työnantajalle ilman lakiin perustuvaa velvollisuutta suorittaa korvaus oikeuksien siirtymisestä (TekijäL 40b §). Työntekijä ja työnantaja voivat sopia oikeuksien siirtymisestä työsopimuksessa. Alat joilla luodaan paljon teoksia, ovat sopineet asian usein työsopimuksessa. Tilanne on kuitenkin mutkikaampi, mikäli asiasta ei ole sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeudet voidaan melko vapaasti siirtää. Lähtökohdaksi siirrolle on kuitenkin osapuolten välinen sopimus, jolle ei aseteta muotovaatimuksia. Sopimus voi tällöin olla kirjallinen tai jopa konkludenttinen eli suullinen. Monilla aloilla syntyy tekijänoikeuden alaisia teoksia ilman että niiden oikeuksien siirtämisestä olisi

sovittu. Vallitseva käytäntö on ollut, että työnantajalle siirtyy oikeus käyttää teosta normaaliin toimintaansa. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että työnantajalla on “kerta-käyttöoikeus” ja kaikesta muusta käyttämisestä on sovittava erikseen – ja mahdollisesti myös maksettava korvaus.

1.3.2 Yksinoikeuden hyödyntäminen

Yksinoikeuksien hyödyntämistavat vaihtelevat yritysten välillä. Yritys voi hyödyntää omia oikeuksiaan tai hankkia oikeuden hyödyntää muiden oikeuksia. Hyödyntämistapaan myös vaikuttaa mistä yksinoikeudesta on kysymys. Mikäli yritys hankki oikeuden hyödyntää toisen omistamia oikeuksia, on kysymyksessä lisenssin hankinta ja yritys on silloin lisenssinsaaaja. Yritykselle myyvää osapuolta puolestaan kutsutaan lisenssinantajaksi.

Keksintöjä hyödynnetään usein osana jotain tuotetta. Keksinnön suojaamuodot, patentti ja hyödyllisyysmalli toimivat siten, että niiden avulla estetään muilta keksinnön hyväksikäyttö. Patenttia voidaan myös hyödyntää siten, että yritys hankkii oikeuden patenttiin, joko oma tuotekehityksen tuloksena tai ostamalla, ja sen jälkeen lisensoi sen valmistamatta kuitenkaan itse tuotetta. Teknologia teollisuudessa tämä on tyypillistä. Monesti tavoite on luoda keksintöjä, joita sitten standardisoidaan alan keskeiseksi teknologiaksi. Näin on esimerkiksi Nokian kohdalla, joka myydessään kännykkä liiketoiminnan Microsoftille, jätti kaupan ulkopuolelle kännykköihin liittyvät patentit. Patentit ovat patenttien standardisointien seurauksena edelleenkin tärkeässä osassa Nokian tuloksen muodostumisesta, vaikka kaupasta on kulunut useita vuosia.

Lisenssoinnista on syytä tehdä tarkka lisenssointisopimus, jossa määritellään kuinka lisenssin haltija saa patenttia hyödyntää toiminnassaan. Sopimuksen sisältö määräytyy lisenssoinnin kohteen osapuolten tarkoitusten sekä myös kilpailuoikeuden asettamien edellytysten perusteella. Molempien sopimusosapuolten on oltava selvillä mihin he lisenssoinnilla pyrkivät. Molempien on myös syytä selvittää toiselle mitä odotuksia heillä on sopimuksesta ja yhteistyöstä.

Immateriaalioikeudet sisältävät varallisuusarvon, joten yritys voi hyödyntää niitä myös velan vakuutena. Poikkeuksen tässä tekee kuitenkin toiminimi, sillä toiminimen luovuttamien liiketoiminnasta erillisenä ei ole mahdollista (TNimL 13 § 1 mom.). Muiden teollisuusosuuksien osalta käyttö vakuutena on kuitenkin mahdollista. Vakuutena käyttämistä varten immateriaalioikeudelle on määriteltävä tarkka arvo, jotta voidaan päätellä riittääkö immateriaalioikeus kattamaan luotonantajan saatavan. Immateriaalioikeuksien arvon määrittäminen on hankalaa, eikä yhtä oikeaa arvonmäärittämistapaa voida osoittaa. Immateriaalioikeuden arvonmäärittäminen myös vaihtelee riippuen mistä immateriaalioikeudesta on kysymys. Immateriaalioikeuden arvon määrittelemineen onkin pitkälle luotonantajan ja luotonottajan välinen neuvottelukysymys. Patentin siirrosta, käyttöluvasta

ja panttauksesta tehdään pyynnöstä merkintä patenttireksiteriin (PatL 44 §). Patentinhaltija on se joka on viimeksi merkitty patenttireksiteriin. Merkintä myös antaa suojaa aikaisempaa rekisteriin merkitsemätöntä luovutusta vastaan, mikäli hakija on ollut vilpittömässä mielessä. Vastaava säännös on myös HyödMallL 29 §:ssä ja MalliL 27 §:ssä.

Tekijänoikeudet luovutetaan yleensä osissa, eli luovutus ei sisällä kaikkia oikeuksia teokseen. Ilman nimenomaista sopimusta tekijänoikeuden luovuttamisesta, jäävät tekijänoikeuden haltijalle. Esimerkiksi kirjan ostaminen ei tarkoita, että kirjaa saisi alkaa kopioidaan ja levittämään internetissä. Jotta kirjaa voisi levittää internetissä, olisi ostettava kirjan tekijänoikeus tekijänoikeuden haltijalta.

1.4 Yksinoikeuksien loukkaukset ja niiden seuraamukset

1.4.1 Seuraamuksen eri yksinoikeuksien loukkausten osalta

Immateriaalioikeudet ovat luonteeltaan kielto-oikeuksia, näin ollen tuomioistuimien voi kieltää immateriaalioikeutta loukannutta jatkamasta toimintaansa. Seuraus on varsin tehokas, sillä yritystoiminnassa tämä tarkoittaa, että jokin osa toiminnasta tai toiminta kokonaisuudessa joudutaan keskeyttämään loukkauksen poistamiseksi. Mikäli on loukattu toisen tavaramerkkiä, on myös markkinoilla olevat tekijänoikeutta rikkovat tuotteet vedettävä pois markkinoilta. Markkinointiaineistokin joudutaan uusimaan, mikäli siinä on hyödynnetty ilman lupaa toisen tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai kuvaa.

Kieltojen lisäksi immateriaalioikeuksien loukkauksista saattaa seurata rikosoikeudellisia seurauksia ja/tai erityyppisiä taloudellisia seuraamuksia. Oikeuskäytännön mukaan kuitenkin muista kuin tavaramerkin ja tekijänoikeuden loukkauksista on harvoin rikosoikeudellisia seurauksia. Suomalaisessa lainsäädännössä rikoksista, joista voi seurata vankeusrangaistus, säännellään rikoslaissa. Rikoslain 49 luvussa on säännöksiä eräiden aineettomien oikeuksien loukkauksista. Teollisuusrikos (RL 49 luku, 2§) on kysymyksessä, kun joku loukkaa jotakin teollisuus-oikeutta (paitsi toiminimi) siten, että teko aiheuttaa huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Tekijänoikeusrikos (RL 49 luku, 1 §) puolestaan tulee kysymykseen, kun joku loukkaa toisen tekijänoikeutta ansio tarkoituksessa ja siten että aiheuttaa samalla vahinkoa tekijänoikeuden haltijalle. Oikeuskäytännön mukaan tietoverkossa tapahtunut tekijänoikeusrikoksen rangaistavuus ei edellytä, että tekijällä olisi ansaintatarkoitus vaan riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan haittaa tai vahinkoja loukatun oikeuden haltijalle. **Tekijänoikeuksien luvaton jakaminen tietoverkoissa oli 2000-luvun alussa ongelmana niin Suomessa kuin maailmalla. Muutamat yrittäjät perustivat tiedostojen jakamispalveluita, joiden kautta ihmiset pystyivät jakamaan tiedostoja keskenään. Käytännössä tiedostot joita jaettiin, olivat usein**

tekijänoikeuden alaisia ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa jaettuja. Palveluiden suosio perustui täysin laittoman immateriaalin jakamiseen. Palveluntarjoajat eivät estäneet laittomien tiedostojen jakamista ja pyrkivät siirtämään vastuuta laittomien tiedostojen jakamisesta palvelun käyttäjille. Suomessa ja maailmalla oli useita oikeustapauksissa, jonka seurauksena tiedostojenjakopalveluita suljettiin ja yritysten taustalla olevia tahoja tuomittiin tekijänoikeusrikkomuksista. Tunnetuimpia tapauksista oli suomalais-saksalaisen Kim Dotcomin tapaus.

Rikkomustasoisesta teosta säädetään kussakin immateriaalilaissa erikseen, Toiminimen loukkaukseen koskeva rangaistussäännös on vain toiminimilaissa, joten toiminimen loukkauksesta voidaan tuomita vain sakkorangaistukseen. Immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat pääsääntöisesti asianomistaja rikoksia, näin ollen virallinen syyttäjä ei voi yksin nostaa syytettä, ellei asianomistaja eli oikeuden haltija ilmoita asiaa viralliselle syyttäjälle.

Immateriaalioikeuksien taloudellisista seuraamuksista säädellään kussakin yksinoikeutta koskevassa laissa erikseen. Taloudelliset seuraamukset jaetaan kahteen luokkaan: korvaukset hyväksikäytöstä (käyttökorvaus, hyvitys) ja vahingonkorvaukset. Korvausvelvollisuuden edellytyksenä on teon tahallisuus ja tuottamuksellisuus. Mikäli teko on tapahtunut vilpittömässä mielessä, korvausvelvollisuus syntyy ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä pidetään kohtuullisena. Näin on patentin, hyödyllisyysmallin ja mallin osalta. Tavaramerkkilain, toiminimilain, kasvinjalostajan oikeudesta annetun lain ja piirimallin suojasta annetun lain mukaan loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen oikeuden luvattomasta käyttämisestä, mikäli hän on toiminut tahallaan tai huolimattomasti. Lisäksi loukkaaja on velvollinen korvaamaan kaiken aiheuttaman vahingon. Sovittelu on mahdollista vain, mikäli huolimattomuus on ollut lievää. Tekijänoikeuslain mukaan loukkaajan on aina suoritettava kohtuullinen hyvitys, vaikka hän olisi ollut tekoa tehdessään vilpittömässä mielessä. Mikäli loukkaus on tapahtunut tahallaan tai tuottamuksellisesti, hänen on myös suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksistä. Tekijänoikeuden loukkauksen kohdalla voi joutua suorittamaan korvausta myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

Yksinoikeuden haltijan ei aina tarvi hakea oikeutta vain tuomioistuimen kautta. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä on työsuhdekeksintöjen ja tekijänoikeuksien osalta. Työsuhdekeksintölautakunta antaa lausuntoja työsuhdekeksintölain ja korkeakoulukeksintölain soveltamisesta koskevista asioista. Lautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa itsenäisenä toimielimenä. Työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä on jaosto korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten. Työsuhdelautakunnan lausunnot eivät ole sitovia vaan ohjeellisia. Tekijänoikeusneuvosto puolestaan antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvosto on valtioneuvoston asettama elin, joka avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä. Tekijänoikeusneuvoston lausunnot eivät ole sitovia.

1.4.2 Väliaikaiset kiellot

Yksinoikeuden haltijan havaitessa, että hänen yksinoikeuttaan luokataan hän voi hakea tuomioistuimelta väliaikaista kieltoa. Väliaikainen kiello on turvaamistoimi, jota voidaan käyttää sellaisissa tilanteissa, joissa on vaarana että vastapuoli jollakin tavalla hävittää omaisuuttaan tai vaarantaa toisen saatavan. Tarkoituksena on turvata sen oikeus, joka näyttää todennäköiseksi, että hänellä on saatava toiselta. Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaressa 7 luvussa. Luvun 2 §:n mukaan turvaamistointa voidaan käyttää myös muun oikeuden kuin raha- ja esinesaatavan tuvaamiseksi. Oikeudenkäyntikaari on yleissäännös, joten sitä voidaan soveltaa myös immateriaalioikeuksien loukkausten yhteydessä.

OK 7:3 §:n perusteella immateriaalioikeuden haltija voi vaatia tuomioistuinta kieltämään potentiaalista yksinoikeuden loukkaajaa käyttämästä yksinoikeutta loukkaavaa tuotetta. Kiellon vahvistamiseksi tuomioistuin asettaa uhkasakon. Kiellon voimaan tulon edellyttämän vakuuden määrä määrittelee ulosottomies. Turvaamistoimeksiannossa ei ole tarkoitus tutkia loukkaako vastapuoli yksinoikeutta. Turvaamistoimenpanon hakijan velvollisuutena on saattaa todennäköiseksi, että hänellä on voimassa oleva yksinoikeus, jota loukataan.

PatL:n, TMerkkiL:n sekä SopMenL:n mukaan tuomioistuin voi kantajan pyynnöstä oikeudenkäynnin yhteydessä kieltää yksinoikeuden käyttämisen. PatL:n ja TMerkkiL:n mukaan tuomioistuimella on mahdollisuus määrätä vakuus. SopMenL:n mukaan myös väliaikaista kieltoa tehostetaan uhkasakolla.

1.4.3 Laki todistelun turvaamisesta

Tilanteessa, jossa epäillään immateriaalioikeutta loukattavan, on OK 7:3 §:n täydennykseksi säädetty laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa (TodTurvL 344/2000). Lakia sovelletaan kaikkiin immateriaalioikeuksia koskeviin riita-asioihin sekä SopMenL:ssa säädettyihin liikesalaisuutta koskeviin asioihin.

Turvaamistoimi voidaan asettaa, mikäli turvaamistoimen hakija osoittaa, että hänellä on jokin immateriaalioikeus, jota loukataan tai ollaan loukkaamassa. Lisäksi edellytyksenä on vaara, että todistusaineistoa hallussa pitävä taho tuhoaa todistusaineiston. Turvaamistoimen kohteeta voi olla siis vain sellainen aineisto, jolla on merkitystä todisteena riita-asiaassa. Toimenpiteenä on takavarikko tai jokin lievempi toimenpide riippuen siitä mikä on tarpeen todistusaineiston turvaamiseksi. Turvaamistoimenpide voidaan asettaa väliaikaisena vastapuolta kuulematta. Tämä on perusteltua, sillä varsinkin tekijänoikeutta

koskevien todistusaineistojen hävittämien voi käydä niin nopeasti ja helposti, että turvaamistoimen tarkoitusperä todennäköisesti vaarantuisi, jos vastapuoli saisi siitä tiedon etukäteen. Turvaamistoimenpiteen laittaa täytäntöön ulostottomies, joka saa tarvittaessa virka-apua poliisilta.

1.4.4 Oikeudenkäynti

Teollisuus oikeuksia voidaan käsitellä sekä hallintotuomioistuimissa että yleisissä tuomioistuimissa. Yksinoikeuksien rekisteröinti on hallintomenettely, josta on erilliset säännökset. Hallintomenettelyä koskevat riita-asiat ratkaistaan hallintomenettelylain mukaisesti, ja niitä koskeviin valituksiin sovelletaan hallintolainkäyttölakia (26.7.1996/586).

Teollisuus oikeuden loukkaus voi olla rikos- tai riita-asia. Rikosprosessi on tavaramerkin loukkauksia lukuun ottamatta kuitenkin melko harvinainen. Riita-asioiden käsittelyyn sovelletaan pääosin oikeudenkäymiskaaren säännöksiä ja rikosasioiden käsittelyyn oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetyn lain säännöksiä. Rikosasian tutkinta alkaa poliisille tehdystä rikosilmoituksesta. Syyttäjä arvioi nostataanko asiassa syyte poliisin esittämällä perusteella ja asianomaisen ilmoitetusta halusta syytteen nostamiseen. Siviiliasian kohdalla prosessi käynnistyy oikeudenhaltija kanteesta. Asiassa suoritetaan kirjallinen valmistelu, jossa tuomioistuin varaa osapuolille harkintansa mukaan mahdollisuuden vastata esitettyihin väitteisiin kirjallisesti. Tämän jälkeen käsittely jatkuu suullisella valmistelulla, jossa pyritään selvittämään riidan kohde ja selvittämään riidattomat seikat. Suullisessa valmistelussa osapuolet nimeävät todisteet ja todistajat, joihin he haluavat vedota oikeudenkäynnissä. Suullinen käsittely päättyy käräjätuomarin laadittua asiasta yhteenvedon. Kaiken tämän jälkeen asia on valmis suulliseen tuomioistuinkäsittelyyn.

Tekijänoikeuden loukkauksetkin käsitellään joko rikos- tai riita-asiana. Varsinkin tietokoneohjelmien loukkaukset ja tietoverkoissa tapahtuvat loukkaukset käsitellään oikeuskäytännön mukaan usein rikosasian. Taustalla on poliisin paremmat mahdollisuudet kerätä todistusaineistoa kuin oikeudenhaltijalla.

Markkinaoikeudessa voidaan käsitellä SopMenL:n mukaiset kieltovaatimukset. Mikäli teosta vaaditaan vahingonkorvausta, on kanne nostettava kotipaikan mukaisesti määrätyvässä yleisessä alioikeudessa. Myös syytteet SopMenL:n vastaisesta toiminnasta käsitellään yleisessä alioikeudessa. Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, jossa noudatettavasta menettelystä säädetään eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa (1528/2001).

1.5 Markkinointi- ja kilpailuoikeuden suhde

1.5.1 Sopimaton menettely

Pariisin yleissopimuksen mukaan sopimukseen liittyneet maat ovat velvollisia takaamaan sopimukseen liittyneiden maiden kansalaisille tehokkaan suojan vilpillistä kilpailua vastaan. Yleissopimuksen mukaan vilpillisiä keinoja ovat 1) teot, jotka ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tai teollisen toiminnan kanssa, 2) väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka ovat omiaan vähentämään luottamusta kilpailijan liikelaitokseen, tavaroihin tai kaupalliseen toimintaan, ja 3) ilmoitukset ja väitteet, joiden käyttö liiketoiminnassa ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaroiden laadun, valmistustavan, ominaisuuksien, käyttökelpoisuuden tai paljouden suhteen.

Suomalaisessa lainsäädännössä SopMen 1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Säännös on yleislauseke, jonka mukaisen suojan kohteena on elinkeinoharjoittajan hyvä maine. Hyvä maine on systemaattisen markkinoinnin tulos. Hyvä maine perustuu suureltaosin mielikuviin, jotka elinkeinonharjoittaja on synnyttänyt kulluttajissa. Hyvän maineen luonti vaatii elinkeinoharjoittajalta tyypillisesti huomattavia taloudellisia panostuksia markkinointiin. Yleislausekkeen tulkintaa hankaloittaa kysymys siitä voidaanko jokin markkinoinnin menettely kieltää myös tapauksissa, joissa teollistai tekijänoikeussuojaa ei ole tai ei ole mahdollinen. Tarkastelun kohteeksi tulevat tällöin erilaiset tilanteet, joissa tekijänoikeuden suoja puuttuu, kuten tilanteet joissa patenttisuojan edellytykset eivät täyty tai suoja-aika on kulunut loppuun.

Yleislausekkeen soveltamiseen liittyy myös kysymys jäljittelyn kiellettävyydestä ja sallittavuudesta. Vuonna 1937 perustettiin keskuskauppakamarin yhteyteen elinkeinoharjoittajien itsesääntelyelimeksi liikekilpailun valvontalautakunta, jonka seuraaja on liiketapalautakunta. Liiketapalautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja, siitä onko elinkeinoharjoittajan toimenpidettä pidettävä vilpillisenä kilpailuna tai hyvän kauppatavan vastaisena taikka loukkaako jokin toimenpide mainonnan kansainvälisiä sääntöjä. Jäljittely on esillä myös markkinaoikeudessa. SopMenL:n esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa ei ole suljettu pois sitä mahdollisuutta, että lain 1 §:n mukaiseen yleislausekkeeseen voitaisiin vedota, vaikka kiellettäväksi vaaditusta menettelystä ei haiheutisikaan sekaantumisvaaraa. Oikeuskäytännössä SopMenL 1 §:ää sovellettaessa on kuitenkin usein ollut kysymys kaupallisen alkuperän sekoittavuudesta. SopMenL 2 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei myöskään saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja joka on omiaan vaikuttamaan tuotteen tai palvelun kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Kyseistä säännöstä

sovelletaan lähinnä markkinoinnissa. Säänös koskee kaikenlaisia toimenpiteitä, joilla tiedotetaan elinkeinonharjoittajan toiminnasta tai siihen liittyvistä seikoista. Valheellisten ilmaisujen lisäksi myös totuudenmukaisten tietojen antaminen puutteellisesti tai harhaanjohtavasti on kiellettyä. SopMenL 4§:ssä kielletään oikeudettomasti hankityn toisen liikesalaisuuden hyödyntäminen omassa toiminnassaan. Palvelusuhteen tai toimeksiannon perusteella saatua liikesalaisuutta ei saa käyttää oikeudettomasti. Liikesalaisuuden käsite on määritelty siten, että kyseessä on tieto, jonka pitämällä on taloudellista merkitystä elinkeinonharjoittajalle. Varsinkin työtehtäviin liittyvän tiedonosalta voi olla hankalaa erottaa elinkeinonharjoittajan liikesalaisuutta ja työntekijän ammattitaitoa. Työntekijä ei kuitenkaan saa hyödyntää tai ilmaista työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia työsuhteen kestäessä. Oikeudettomasti saadun tiedon hyödyntämiskieltä jatkuu työsuhteen päätymisen jälkeenkin (TyöSopL 3:4 §).

SopMenL säädellessä elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita kuluttajansuojalaki puolestaan säätelee kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia. Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n markkinointia koskeva yleissäännöksen mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Kovauksista ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä elinkeinotoiminnasta annetussa laissa. Korvauksiin sovelletaan yleisiä vahingonkorvauksia koskevia periaatteita ja vahingonkorvauslakia. Vahingonkorvauslaki on toissijainen ja sitä sovelletaan mikäli muussa laissa tai sopimuksessa ei ole korvausta koskevia määräyksiä. Vahingonkorvauslaki käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingoista sekä tietyin edellytyksin kärsimyksestä.

1.5.2 Kilpailuläinsäädäntö ja yksinoikeudet

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on taata, että markkinat voivat toimia vapaasti. Yksinoikeuksien peruslähdekohtana on, että yksinoikeuden haltija voi kieltää muita käyttämästä suojattua yksinoikeutta. EU:n keskeisenä pyrkimyksenä on taas taata toimivien sisämarkkinoiden aikaansaaminen. EU:n tavoitteeseen liittyy kaksi yksinoikeutta sivuavaa periaatetta: tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaaminen ja kilpailunvapaus. Kotimainen kilpailunrajoituslainsäädäntö pohjautuu EU:ssa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Imateriaalioikeuksien kannalta merkityksellisiä ovat SEUT:n artikkelit 101 ja 102. Artiklan 101 (sisällytetty kilpailulain 5§:ään) mukaan kaikki kilpailua rajoittavat sopimukset ovat kiellettyjä. Näin ollen yrityksen eivät voi keskenään sopia markkinoiden jakamisesta tai tuotannon rajoituksista. Artiklan 102 (sisällytetty kilpailulain 7 §:ään) koskee määrävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Määrävä markkina asema ei suoraan ole kielletty, mutta se ei saa johtaa esimerkiksi hintasyrjintään, kohtuuttomiin sopimusehtoihin tai toimituksista kieltäytymisiin.

Kilpailulain ja yksinoikeuksien yhteensovittaminen koskee useinmiten tilanteita, joissa yksinoikeuksia hyödynnetään lisensoimalla. Kilpailulain 6 § mukaan kuitenkin kilpailua rajoittavia ehtoja voidaan hyödyntää, mikäli ehdon kilpailua rajoittava vaikutus on pienempi kuin sen kilpailua edistävä vaikutus. Yritysten on itse puntaroitava kilpailuviraston antamien ohjeiden perusteella milloin ehto on sallittu ja milloin kielletty.

1.6 Strategian alkeet

Immateriaalioikeuksilla ei ole itseisarvia, vaan niiden arvo määräytyy sen mukaan miten yritys pystyy hyödyntämään yksinoikeutta lisäten yrityksen liiketoiminnastaan saatavaa tuottoa. Immateriaalioikeuksien hankkiminen, ylläpitäminen ja puolustaminen vaativat kustannuksia, mutta aina ei ole osoitettavissa suoraa suhdetta yksinoikeudesta saatavan tuoton ja kustannusten välillä.

Immateriaalioikeuden – toiminimeä ja tavaramerkkiä lukuunottamatta, syntyvät luonnollisille henkilöille. Oikeuksien hyödyntämiseksi yrityksen toiminnassa, ovat oikeudet siirrettävä yksityisen henkilön hallusta yrityksen haltuun. Työsuhteessa tehtyjen keksintöjen ja muiden suojan kohteiden tai luotujen teosten osalta on niukasti lainsäädäntöä, jonka perusteella oikeuksien siirtyminen olisi selvää. Kaikkien immateriaalioikeuksien siirtäminen on kuitenkin mahdollista sopimuksella. Näin ollen työsopimuksella voidaan sopia immateriaalioikeuksien siirtämisestä.

Keksintöä koskeva ensimmäinen strateginen päätös on julkistetaanko keksintö vai ei. Keksinnön julkistamisella menetetään mahdollisuus keksinnön patentointiin. Julkistaminen estää myös muita patentoimasta kyseistä keksintä puuttuvan uutuuden vuoksi. Julkistukseen liittyvä päätös ei aina ole tietoinen, sillä aina tuotekehityksen yhteydessä tehtyä keksintöä ei tunnisteta. Keksinnöllisyyden arvioinnissa käytettävä alan ”keskivertoammatilainen” saattaa merkitä hyvin eritasoisista osaamista eri aloilla. Keksintöjen tasapainoisen hyödyntämisen kannalta olisi tärkeää, että yrityksessä olisi mekanismi, jolla turvattaisiin se, että tuotteet ja tutkimukset ennen niiden julkaisemista arvioitaisiin myös suojaamisen osalta. Tämän jälkeen päätös julkaisemisesta olisi tietoinen ja tukisi yrityksen toimintaa. Suojaamisessa tulisi käyttää sitä vahvempia suojaamiskeinoja sen mukaan, mitä merkittävämmästä keksinnöstä on kysymys yrityksen tulevaisuuden kannalta. Mikäli merkitys on hetkellinen ja vähäinen niin vähäisemmätkin suojauskeinot ovat riittäviä.

Immateriaalioikeuksien hyvitysvelvollisuus ei lähtökohtaisesti edellytä luottamusta tai tahallisuutta. Selonottovelvollisuus on immateriaalioikeuksien hyödyntäjällä. Rekisteröityjen oikeuksien osalta rekisterit ovat mittava tietolähde. Mikäli immateriaalioikeudet ovat yrityksen toiminnan kannalta merkittäviä, tulee yrityksen olla niiden valvonnassa aktiivinen ja reagoitava mahdollisiin immateriaalioikeuksiensa loukkauksiin. Vaikka im-

materiaalioikeudet eivät olisi merkittäviä yrityksen toiminnan kannalta, on yrityksen kuitenkin kiinnitettävä huomiota, ettei se itse luokkaa muiden immateriaalioikeuksia. Liikesaloisuuksien suojaamisen edellytyksenä on liikesalaisuuksien tunnistaminen. Yhteistoiminnassa on otettava huomioon niin sanotun hiljaisen tiedon liikkuminen.

Kilpailuoikeuden tavoitteet ja sääntely liittyvät kaikkiin yrityksen tekemiin sopimuksiin. Sopimus tai sopimuksen osa voi olla mitätön, mikäli se on kilpailuoikeuden vastainen. Yrityksen ollessa määräävässä markkina-asemassa, sen on pidettävä erityisesti huolta siitä, että se kohtelee kaikkia sopimuskumppaneitaan tasapuolisesti.

Verosuunnittelu liittyy myös osaksi yrityksen immateriaalioikeusstrategiaan. Verotuskysymykset voivat vaikuttaa olennaisesti yrityksen strategiaan valintoihin. Verosuunnittelulla on erityinen merkitys konsernimuotoisissa yrityksissä. Verotuksen kannalta on merkitsevää kenelle konsernissa on immateriaalioikeudet rekisteröity, mitkä yhtiöt konsernin sisällä hyödyntää immateriaalioikeuksia ja miten immateriaalioikeuksien hyödyntäminen korvataan omistajille. Konsernin verostrategiassa voidaan immateriaalioikeudet joko keskittää tai hajauttaa. Verosuunnittelulla on erityistä merkitystä kansäinvälisesti toimivilla yrityksillä.

2 KKO:N JA HOVIOIKEUDEN OIKEUSTAPAUKSET

2.1 KKO:2017:42 Tavaramerkin sekoitettavuus

Abloy Oy oli rekisteröinyt tavaran muotoon perustuvan yksinoikeuden. Yksinoikeudella suojattiin tuotteen muotoa. Kiistaa syntyi avaimen pääosan muodosta. Abloy Oy:n lukitusjärjestelmää suojanneen patentin päättymisen jälkeen Hardware Group Finland Oy (HGF Oy) toi markkinoille kilpailevan avainaihion, joka äärilinjoiltaan vastasi Abloy Oy:n tavaramerkkiä. Korkeimmassa oikeudessa kuitenkin katsottiin, että käyttötavaran ulkoasuun suoraan perustuvien tavaramerkkien erottamiskyky oli kyseisessä tapauksessa heikko ja suoja sitä kautta suppea. HGF Oy:n avainaihion ulkoasu ei näin ollen johtanut avainten alkuperää koskevaan sekaantumisvaaraan eikä HGF Oy ollut loukannut menettelyllään Abloy Oy:n tavaramerkkioikeutta.

Riita-asiassa käsiteltiin Abloy Oy:n EXEC asuinkiinteistöjen lukitusjärjestelmän yksinoikeutta. Abloy:lla oli vuodesta 1994 lähtien ollut huomattava markkina-asema Duomessa. ABLOY ECEX -lukitusjärjestelmä oli patentilla suojattu maaliskuuhun 2013 asti. HGF Oy toi markkinoille syyskuussa 2013 ABLOY EXEC -lukitusjärjestelmän kanssa yhteensopivan EDGE-avainaihion, josta voitiin jyräjä EDGE-avain.

Asiaa käsiteltiin markkinaoikeudessa, jossa Abloy vaati, että markkinaoikeus vahvistaisi HGF:n loukanneen edellä mainittuja Abloy:lle rekisteröityjä tavaramerkkejä markkinoimalla EDGE-nimistä avainta ja kieltäisi samalla HGF:ää jatkamasta EDGE-avaimensa markkinoimista ja myymistä nykyisen kaltaisena. Tämän lisäksi Abloy vaati korvauksia HGF:ltä tavaramerkkinsä loukkauksesta ja vahingoista. Markkinaoikeus totesi, että Abloy:n ulkoasutavaramerkit ja EDGE-avain eivät olleet tavaramerkkilain 4 §:ssä takoitettulla tavalla sekoitettavissa toisiinsa eikä EDGE-avaimen ollut katsottava loukanneen Abloy:n tavaramerkkejä myöskään tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin perusteella. Abloy:n kannevaatimukset hylättiin. Markkinaoikeus perusteli kantaansa seuraavasti; avaimen lehden ulkoasua säänteli jossain määrin sen käyttötarkoitus, eli lukon avaaminen kääntämällä avainta lukossa. Avaimen lehden tuli mahdollistaa tukeva ote, riittävä vääntömomentti ja miellyttävä vääntöliike. Asiassa esitetyn näytön valossa avaimen lehden muodoissa esiintyi sinänsä huomattavaakin vaihtelua, mutta myös muilla kuin Abloy:lla oli muodoltaan kolmiomaisia harjakattoisia avaimia. Ainakin osa näistä muiden valmistajien kolmiomaisista avaimista oli Abloy:n lukkoihin yhteensopivia muiden valmistajien niin sanottuja tarvikeavaimia. Asiassa esitetyn näytön valossa myös muilla kuin Abloy:lla oli myös avaimia, joiden lehti oli mustaa muovia. Lisäksi avaimen kiinnitystä varten oli tarve sallia avaimen lehdessä myös reikä.

Riita asia eteni seuraavaksi korkeimpaan oikeuteen, jossa Abloy:n kanne jälleen hylättiin. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa päätöstä perusteltiin muun muassa tavaran

erottamiskyvyllä kohdeyleisön piirissä. Mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on sitä laajemmin sitä suojataan. Lisäksi tavarantoiminnan luonteenomaisilla taikka sen laatu tai käyttöä kuvailevilla tai osoittavilla merkeillä on heikompi suoja, kuin omintakeisilla ja muista merkeistä selkeästi poikkeavilla tavaramerkeillä. Tavaramerkin erottavuuden arviointi perustuu kokonaisharkintaan, johon vaikuttavat monet tapauskohtaiset tekijät ja jossa on lähtökohtana keskilukojen tulkittajien tavaramerkeistä tekemät oletukset.

Mielestäni riita-asiassa tuli ilmi tavarantoiminnan luonteen vaikutus yksinoikeuden antamiseen suojaan. Vaikka Abloy:n ja HGF:n avaimet ovat hyvin samanlaiset, niin kyseeseen ei kuitenkaan tule sekaantumisvaara, koska avain on tuotteena hyvin yksinkertainen. Markkinaoikeuden kannanotossa tuotiin esiin, mikä vaikutus on tavarantoiminnan käytännöllisyyteen liittyvällä muotoilulla tavaramerkkioikeuden tulkinnassa – yksinkertaisissa tuotteissa tavarat tulevat käyttötarkoituksensa vuoksi samankaltaisiksi. Abloy:n avain ei sisältänyt mitään erityislaatuista vain Abloy:n avaimista löydettävää muotoilullista seikkaa, joten sekaantumisvaaraa ei muodostunut Abloy:n EXEC ja HGF:n EEDGE avaimien välillä.

2.2 KKO 2016:16 Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Verkkokauppa.com Oy:lle oli rekisteröity sanamerkkinä tavaramerkki Verkkokauppa.com. Oy Waltic Ab oli hyödyntänyt elinkeinotoiminnassaan sille myöhemmin myönnettyä verkkotunnusta veneilijaverkkokauppa.com ja tunnusmerkkinä, joka sisälsi tekstin Veneilijän verkkokauppa.com. Riita-asiassa oli kysymys siitä oliko Verkkokauppa.com tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki, loukkasiko Oy Waltic Ab:n käyttämä verkkotunnus ja tunnusmerkki Verkkokauppa.com:in tunnusmerkkiä.

Käräjäoikeuden tuomiossa todettiin, että Verkkokauppa.com:n rekisteröinti kattoi vähittäiskaupan ja verkkokaupan, joista asiassa oli kysymys. Käräjäoikeus katsoi, että Verkkokauppa.com oli laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa. Tavaramerkki ei kuitenkaan ollut omaperäinen ja erottamiskykyinen näin ollen merkit Verkkokauppa.com ja veneilijaverkkokauppa.com erosivat toisistaan siinä määrin, ettei niitä voitu pitää samankaltaisina ja toisiinsa sekoitettavina. Tavanomaisesti huolellinen suomalainen keskilukojen tulkittaja ei yhdistänyt näitä merkkejä toisiinsa, joten käräjäoikeus hylkäsi kanteen.

Riita-asian käsittelyä jatkettiin Helsingin hovioikeudessa. Myös Helsingin hovioikeus hylkäsi Verkkokauppa.com:n haasteen Oy Waltic Ab:ta vastaan. Hovioikeus katsoi, että verkkokauppaa harjoittavien toimijoiden tuli voida verkkotunnuksessaan ja myös muuten sanottuja palveluja tarjotessaan käyttää kyseistä palvelua kuvaavaa sanaa ”verkkokauppa” sekä siihen yhdistettynä verkkotunnuksiin kuuluvaa maatunnusta tai geneeristä tunnusta. Hovioikeus totesi, että mikäli ilmaisun verkkokauppa.com käyttö tavaramerk-

kirekisteröinnin perusteella rajattaisiin ainoastaan Verkkokauppa.com Oy:n käyttöön siten, että sen tavaramerkkiin perustuva yksinoikeus ulottuisi sanojen verkkokauppa.com käyttöön myös yhdistettynä kolmannen palvelua tarkemmin yksilöivään ilmaisuun, kuten Oy Waltic Ab:n tunnuksessa käytettyyn sanaan veneilijän, johtuisi tästä kohtuuton rajoitus verkkokauppapalveluja tarjoavien kilpailijoiden mahdollisuuksiin tarjota omia palveluitaan.

Mielestäni päätös on perusteltu. Jonkin asian yleissanaa ei voi rekisteröidä ilman, että sillä rajoitetaisiin markkinoiden toimivuutta. Verkkokauppa selkeä yleiskäsite ja näin olleen käytön salliminen kaikille halukkaille on perusteltua. Mielestäni verkkokauppa.com on ollut todella hyvä nimi-idea kyseiselle yritykselle, josta on varmasti ollut hyötyä yrityksen kasvattaessa tunnettavuuttaan. Nimen yleisluotoisuus kuitenkin tarkoittaa, että samankaltaisia nimiä voi ilmaantua markkinoille. Riita-asiassa herättää enemmän kysymyksiä verkkotunnusten myöntäminen Suomessa. Pitäisikö verkkotunnusten myöntämisen osalta rajata pelkkien yleissanojen ja maatunnusten yhdistelmät rekisteröitävien tunnusten joukosta? Tämä voisi koitenkin olla hankalaa, koska silloin rajattaisiin hyvin paljon tunnuksia pois käytöstä.

2.3 KKO:2015:42 Yritysvakoilu

A oli kopioinut työnantajansa X Oy:n yrityssalaisuuksia sisältäneitä tietokantoja ja tiedostoja sekä perustanut tämän jälkeen kilpailevan yhtiön Y Oy:n. A ei ollut kuitenkaan käyttänyt tai ilmaissut kopioituja tietoja liiketoiminnassa. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneeksi tekijänoikeusrikkomukseen ja yritysvakoiluun. Korkeimassa oikeudessa syyte yritysvakoilusta hylättiin.

Riita-asian käsiteltiin ensiksi Mustasaaren käräjäoikeudessa, jossa syyttäjä vaati X Oy:n aluepäällikkönä toimineelle A:lle rangaistusta tekijänoikeusrikkomuksesta. Syyttäjän mukaan A oli ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti kopioinut X Oy:n liiketoimintaan liittyvät tuotteistus- ja toimintajärjestelmätietokannat ja muita tiedostoja. Tiedostot A oli tallentanut edustamansa ja perustettavan yhtiö Y Oy:lle. Toiminta oli omiaan aiheuttamaan haittaa X Oy:lle, koska yritys Y oli kilpaileva yritys. Tietokannoissa ja tiedoissa oli suuri määrä tietoja, joten niiden kerääminen ja esittäminen oli edellyttänyt huomattavaa panostusta. Tämän lisäksi syyttäjä vaati A:lle rangaistusta yritysvakoilusta, koska A:n toiminnan tarkoituksena on ollut käyttää ja hän on käyttänyt tietokantojen ja tiedostojen sisältämää X Oy:n yrityssalaisuutta Y Oy:n elinkeinotoiminnassa. Tietokannat sisälsivät tuotekuvauksia, työohjeita ja hinnastoja.

Käräjäoikeus katsoi, että tietokantojen ja tiedostojen sisältämä tieto oli erittäin merkityksellistä harjoitetun liiketoiminnan kannalta, koska siinä oli dokumentoituna X Oy:n

erityisosaaminen. Tietojen luku- ja moukkaus oikeudet oli X Oy:n henkilökunnan sisälläkin rajoitettu väärinkäytösten välttämiseksi. Käräjäoikeus katsoi, että A oli kopioinut tiedot ansiotarkoituksessa. Käräjäoikeus ei kuitenkaan katsonut todennetuksi, että A:n kokonaalle tietokoneelle tallennettuja tietokantoja ja tiedostoja olisi myöhemmin avattu tai tulostettu ennen niin poistamista. Näin ollen asiassa ei ollut näyttöä, että tietoja olisi käytetty Y Oy:n yritystoiminnassa. Käräjäoikeus katsoi, että A oli syyllistynyt sekä tekijänoikeusrikokseen että yritysvakoiluun. Syyte yrityssalaisuuden hyväksikäytöstä hylättiin.

Riita-asia siirtyi käsiteltäväksi Vaasan hovioikeuteen. Hovioikeus katsoi tekijänoikeusrikoksen osalta, että kyse oli ainoastaan X Oy:n luettelo- ja tietokantasuojan loukkaukseen perustuvasta rikosoikeudellisesta vastuusta. Asia oli riitaisia tekijänoikeusrikoksen kohdasta, oliko X Oy:llä tekijänoikeuslain 49 §:n mukainen yksinsuoja tuotteistus- ja toimintajärjestelmätietokantoihin, oliko A:lla ollut oikeus kopioida tietokannat kokonaisuudessaan, oliko kopiointi tapahtunut ansiotarkoituksessa ja oliko teko omiaan aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa X Oy:lle. Myös yritysvakoilua koskenut syytekohta oli hovioikeuden mukaan riitaisa. Hovioikeudessa punnittiin oikeuskirjallisuuden ja aikaisemman oikeuskäytännön perustella, voiko työntekijä työsuhteensa aikana syyllistyä yritysvakoiluun edustamaansa yritystä kohtaan. Hovioikeus totesi yritysvakoilun olevan mahdollista myös näissä tapauksissa.

Rangaistuksen osalta hovioikeus totesi vankeusrangaistusta puoltavan tietokantojen ja tietojen kopiointi tietoisesti ja ilman työhön liittyvää syytä ja että kopiointi oli myös omiaan saattamaan X Oy:n liiketoiminnan kannalta tärkeät tiedot kilpailijan käyttöön. Teko oli omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa ja vahinkoa. Sakkorangaistusta puolestaan puolsivat se, että ei ollut näytetty A:n hyödyntäneen X Oy:n yrityssalaisuuksia eikä teosta ollut näytetty syntyneen Y Oy:lle kilpailuetua eikä myöskään aiheutuneen X Oy:lle erityistä vahinkoa. Sakkorangaistusta vahvasti puolsi myös oikeudenkäynnin poikkeuksellinen pitkittyminen. Hovioikeus päätyi siihen, että tuntuva sakkorangaistus oli riittävä seuraamus A:lle niin tekijänoikeusrikoksessa kuin yritysvakoilussa. A tuomittiin hovioikeudessa 90 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

Riita-asiaa käsiteltiin lopulta korkeimmassa oikeudessa, jossa katsottiin A:n syyllistyneen pelkästään yrityssalaisuuden rikkomisen yritykseen, eikä hovioikeuden A:lle tuomitsemaa 90 päiväsakkoa ollut syytä muokata. Korkein oikeus perusteli päätöstään hylätä syytteet yrityssalaisuuden rikkomisesta ja vakoilusta seuraavasti, kuten ratkaisusta KKO 2013:20 ilmenee, yritysvakoilusäännöksen soveltamisalaa on lakia säädettäessä tarkoitettu rajata koskemaan vain sellaisen tiedon hankkimista, jonka hankkimiseen tekijällä ei ole ollut oikeutta. Tämän lisäksi useat työtehtävät vaativat tietojen luvallista jäljentämistä ja tallentamista, joten jäljentämistä koskeva tekotapatunnusmerkki itsessään juurikaan kerro menettelyn hyväksyttävyydestä. Se, että työ yhä useammin vaatii laajaa tiedostojen

käyttöä ja myös niiden tallentamista antaa aiheen varovaisuuteen jäljentämisen oikeudettomuuden arvioinnissa. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei yritysvakoilua koskavan säännöksen soveltamista ole edelleenkään perusteltua ulottaa koskemaan sellaiseen tietojen hankkimiseen, joka tapahtuu työntekijän työhön kuuluvien tiedonhankkimisoikeuksien rajoissa.

Riita-asiassa jouduttiin punnitsemaan yritysvakoilua mahdollisuutta yritykseen, johon on työntekijäsuhteessa ja tietojen hyödyntämättä jättämisen suhdetta rangaistavuuteen. Mielestäni rangaistus on oikeuden mukainen. Teossa on lieventäviä haaraa edellä mainitut tekijät. Teon suunnitelmallisuutta ja moitittavuutta kuitenkin korosti se, että A oli kopioinut X Oy:n tietoja, eronnut yrityksen palveluksesta, perustanut oman yrityksen ja vielä saanut asiakkaaksi X Oy:n asiakkaan. Yleisesti asiassa tulisi pohtia mitkä asiat kuuluvat työntekijän omaan hiljaiseen tietoon, joka siirtyy pois yrityksestä työntekijän erotessa yrityksessä. Asian on hankala. Poliitikan puolella on syntynyt keskustelua merkittävässä asemassa olevien poliitikkojen siirtyessä yksityiselle puolelle yrityksen palvelukseen. Pitäisikö työntekijöille asettaa karenssiaika? Tämä kuitenkin voisi heikentää työvoiman liikkuvuutta työtehtävistä toisiin.

2.4 KHO:2012:64 Hymiön rekisteröitävyys

A oli hakenut hymiön rekisteröintiä tavaramerkiksi. Hymiö muodostuu kaksoispisteestä ja sulkumerkistä. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi tavaravamerkin hakijalle. Patentti- ja Rekisterihallitus katsoi hymiön olevan erottamiskykyinen, eikä siihen kohdistu erityistä vapaana pitämisen tarvetta. Rekisteröinti kuitenkin riitautettiin B:n toimesta, jolloin asia eteni Patentti- ja Rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

Valituslautakunta hylkäsi kuitenkin B:n valituksen ja piti Patentti ja Rekisterihallituksen rekisteröinnin voimassa. Valituslautakunta perusteli päätöstään sillä, että hymiö muodostui yksittäisistä merkistä, joita pidetään vakiintuneessa oikeuskäytännössä erottamiskyvyttöminä ja siksi nämä merkit kuuluvat yleiseen käyttöön ja niitä tulee kaikkien saada vapaasti käyttää. Tällaisilla välimerkeillä voidaan kuitenkin muodostaa kuvio, jonka kulluttajat mieltävät tavaramerkiksi, sitä käytettäessä tavaramerkinomaisesti tuotteiden ja palveluiden tunnuksena. Hymiö ei ilmaise tavaroiden palveluiden lajia, laatua, käyttötarkoitusta, hintaa, valmistuspaikkaa tai -aikaa. Näin ollen ei katsottu yleisen edun vaativan että kyseistä kuviomerkkiä tulisi jokaisen saada vapaasti käyttää tavaroita ja palveluita kuvailtaessa.

B valitti Valituslautakunnan päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO tuomiossa ei hyväksytty kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodotetun hymiön käyttämistä tavaramerkkinä. Hymiö ei täyttänyt tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä

eikä siten ollut rekisteröitävissä tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkiksi. Hymiö on laajalti tunnettu ja sen sisältämän positiivisuuden viesti on ymmärrettävissä riidattoman yhdenmukaisesti. Vaikka hymiö ei ole käännettävissä yksiselitteiseksi sanalliseksi ilmaisuksi, katsoi KHO sen olevan rinnastettavissa tietynlaisiin kuvaileviin laatuja ilmaiseviin sanoihin, joiden ei katsota olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi. Hymiö on siis rinnasteinen tuotetta tai palveluita kehuvaan sanalliseen ilmaisuun.

Mielestäni tärkeintä kyseisessä riita-asiassa on miten hymiökuviot käsitetään. Hymiökuviot osoittavat tunnetiloja ja tulee rinnastaa tunnetiloja ilmaiseviin sanoihin. Näin ollen olen samaa mieltä KHO:n ratkaisun kanssa. Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksyvä päätös pohjautui muodostuvaan kuvioon ja sen rekisteröitävyyteen KHO:n painottaessa enemmän merkin vakiintumista yleisessä käytössä tunnetilojen ilmaisemisessa.

2.5 KHO:2016:5 Lahjaverotus ja tavaramerkki

A on pyytänyt Verohallinnolta ennakkoratkaisua siihen, minkä suuruinen lahjaveroseuraamus lahjansaajalle syntyy, jos hän lahjoittaa pojalleen B:lle Oy:n osakkeiden luovutuksen yhteydessä myös henkilökohtaisesti omistamansa elinkeinotoimintaa palvelevat tavaramerkit. A:n tarkoitus pidättää tavaramerkkien osalta elinikäinen tuotto-oikeus ja sulkea pois lahjansaajan puolison avio-oikeus. Verohallinnon ennakkoratkaisussa katsottiin, että tavaramerkit kuuluvat lahjaverotuksen ulkopuolelle ja niille ei voitu näin ollen vahvistaa lahjaverotuksessa käytettävää käypää arvoa. Veronsaajien oikeudenvalvotayksikkö valitti ennakkoratkaisusta hallinto-oikeuteen vaatien, että ennakkoratkaisu kumotaan tavaramerkkien osalta. Tavaramerkeille on vahvistettava käypä arvo, jonka perusteella ne tulee ottaa huomioon lahjaverotuksessa.

Hallinto-oikeus kumosi verohallinnon tekemän ennakkoratkaisun ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n luovuttaessa ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetut tavaramerkkioikeudet kyseessä on lahjaverotettava lahja. Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 1 momentin mukaan perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Lain 21 §:n mukaan 9 §:n säännöstä sovelletaan myös lahjaan. Verohallinto on valituksenalaisessa päätöksessään katsotunut kuuluvan lahjaverotuksen ulkopuolelle viittaamalla aikaisempaan oikeuskäytäntöön, arvostamisvaikeuteen ja siihen että asiasta ei ole olemassa verohallinnon ohjetta. Hallinto-oikeus puolestaan katsoi tavaramerkkioikeuksilla olevan olennainen merkitys lahjoitettavan yrityksen toiminnan jatkumiselle nykyisessä muodossaan, joten niillä on kaupallista arvoa. Tähän viittasi esimerkiksi rojaltikorvauksia, joita yritys on maksanut A:lle.

A valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, pyytäen hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja verohallinnon ennakkoratkaisun saattamista lainvoimaiseksi. Korkeimman hallinto-oikeuden tutkittua asia, A:n valitus hylättiin eikä hallinto-oikeuden lopputulosta muutettu. Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti: perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momentin mukaan on se, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, velvollinen suorittamaan siitä valtiolle veroa sen mukaan, kuin mainitussa laissa säädetään. Lain 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:ssä tarkennetaan lain soveltamisalaa, mutta laissa ei tarkemmin määritellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua omaisuuden käsitettä. Perintö- ja lahjaverolaissa ei ole nimenomaan tavaramerkkejä koskevaa säännöstä. Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 1 momentin mukaan perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Lain 21 §:n mukaan 9 §:n säännöstä sovelletaan myös lahjaan. Perintö- ja lahjaverolaissa ei ole säädetty aineettoman omaisuuden jäämisestä lain soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen myös aineettoman omaisuuden on lähtökohtaisesti katsottava olevan perintö- ja lahjaverolain 1 §:ssä tarkoitettua omaisuutta, kun se voi olla luovutuksen kohteena. Yritystoiminnassa käytettävät tavaramerkit eivät luonteeltaan vastaa tekijänoikeuksia, joiden on katsottu kuuluvan perintö- ja lahjaverotuksen ulkopuolelle. Aineetonta omaisuutta ei myöskään voida jättää perintö- ja lahjaverotuksen ulkopuolelle vain sen arvostamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Mielestäni aineeton omaisuus on varallisuutta siinä missä kiinteäkin omaisuus. Näin ollen pidin erikoisena verohallinnon ratkaisua lukea toiminimi lahjaverotuksen ulkopuoliseksi omaisuudeksi. Ratkaisun perustelut herättivät yhtä lailla kummastusta. Miten voidaan katsoa aikaisemman oikeuskäytännön puutteessa tai arvostuksen vaikeuden perusteella katsoa asian olevan verotuksen ulkopuolinen. Aineeton omaisuus on tullut yhä merkittävämmäksi varallisuuseräksi tiedon lisääntyessä yhteiskunnassa. Näin ollen olen riita-asiaissa Hallinto-oikeuden ja Korkeimman oikeuden kannalla. Toiminimelle on määriteltävä arvo ja sitä on verotettava lahjaverotuksessa.

2.6 KKO:2002:101 Tekijänoikeus ja julkinen esittäminen

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y: nosti kanteen taksiautoilija A:ta kohtaan. Teoston mukaan A oli ilman lupaa esittänyt omistamassaan taksiautossa suojattuja sävelteoksia asiakkaidensa läsnäollessa radion sekä kasetti- ja CD-soittimen välityksellä. Riitaa alettiin käsittelemään Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus totesi, että tekijänoikeuslain 2 §:n mukaan tekijällä oli eräin rajoituksin yksinomainen oikeus määrätä teoksesta muun muassa saattamalla se yleisön saataviin. Saman pykälän 3 momentin mukaan

teos saatettiin yleisön saataviin, kun se esitettiin julkisesti. Julkisenä esittämisenä pidettiin myös ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille tapahtuvaa esittämistä. Näin ollen tekijän oikeus saada korvaus teoksen esittämisestä taksiautossa riippui siitä pidettiinkö taksimatkan aikana tapahtuvaa teoksen esittämistä julkisenä esittämisenä. Käräjäoikeus punnitsi taksimatkan luonnetta suhteessa julkiseen esittämiseen esimerkiksi taksitoimintaa säätelevän lain kautta. Sen 13 § 2 momentin mukaan taksinhaltija on velvollinen pyydettyä suorittamaan luvan mukainen ajo, jolloin voittamattomia esteitä tai muita päteviä syitä ei ollut. Taksin asiakaskunta ei ole myöskään ennalta rajoitettu. Toisaalta yksittäisen esityksen kuulijamäärä on rajoitettu taksin koon mukaisesti. Oikeustieteessä esitettyjen mielipiteiden, lainvalmistelutöiden ja oikeuskäytännön mukaan esityksen kuulijoiden lukumäärällä ei kuitenkaan sinänsä ollut merkitystä ratkaistaessa sitä, oliko kysymyksessä teoksen julkinen esittäminen. Käräjäoikeus katsoi näin ollen, että taksimatkan aikana tapahtunut musiikkiteoksen esittäminen kuului tekijänoikeudellisen teoksen julkisen esittämisen piiriin, ja Teostolla oli oikeus saada korvaus musiikkiteoksen julkisesta esittämisestä.

A:lle myönnettiin valituslupa Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, josta asia siirtyi vielä käsiteltäväksi Korkeimmassa oikeudessa. Hovioikeuden tuomiota muutettiin vain korvausten määrän osalta, muuten tuomio pidettiin ennallaan. Korkein oikeus perusteli tuomiotaan seuraavasti: asiassa oli riidatonta, että A oli esittänyt tekijänoikeuden alaisia musiikkiteoksia asiakkailleen taksimatkojen aikana ja asiakkailta on näin ollen ollut mahdollisuus kuunnella suojattuja musiikkiteoksia taksimatkojen aikana. Tilanne oli siis korkeimman oikeuden mukaan tekijänoikeuslain 2 §:n mukainen musiikin esittäminen. Vaikka asiakkailta olikin mahdollisuus pyytää musiikkia toistavan laitteen sulkemista, ei tilannetta voitu tulkita kuitenkaan niin että kyseessä olisi taksin vuokraamisesta varusteineen matkustajien käyttöön ja siten vain kuuntelemisen mahdollistavan laitteen luovuttamisesta. Musiikin esittäminen on liittynyt A:n ansiotoimintaan eikä esittämisen siten voitu katsoa tapahtuneen A:n yksityiselämän piiriin kuuluvissa olosuhteissa. Taksimatkustajien asiakaspiiriä ei ollut ennalta rajattu (suljettu piiri), joten esittäminen on sitäkin kautta katsottava julkiseksi. Musiikkia kuuntelivien määrän pienuudella ei nähty olevan vaikutusta esityksen julkisuuteen. Korkein oikeus katsoi näin, että A:n menettelyssä oli kyse julkisesta esittämisestä tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin 1 virkkeen tarkoittamassa mielessä. Esittäminen olisi siten edellyttänyt lupaa sävelteosten tekijöiltä. A on velvollinen maksamaan tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetun kohtuullisen hyvityksen.

Mielestäni musiikin soittaminen taksimatkan aikana on julkinen esitys, niin kuin Korkeinoikeus myös totesi asiasta. Tilanteen luonne enemmän määrittelee julkisuutta kuin kuuntelijoiden määrä. Ajattelussa voidaan mennä jopa niin pitkälle, että tilanne jossa ei ole yhtään kuuntelijaa voi olla myös julkinen. Mikäli kuuntelijoiden määrällä aletaan tilanteen julkisuutta rajaamaan, tulla helposti tilanteeseen, jossa monet muutkin julkiset

tilanteet muuttuvat yksityisiksi. Voisiko esimerkiksi hiljaisempi kyläkuppila säästyä teoston maksamiselta, mikäli siellä ei ole yhtään tai vain muutama asiakas? Mielestäni näin ei voi olla. Tilanne, joka on selkeästi ansiotoimintaa ja jossa asiakaskunta on sattumanvarainen, on myös julkinen. Näin ollen olen samoilla linjoilla kuin Korkein oikeus riita-asian ratkaisun suhteen.

2.7 KKO:2007:103 Mallioikeus

Devisys Oy nosti kanteen Nahkakunta-nimistä osuuskuntaa vastaan, koska Devisys katsoi Nahkakunnan loukanneen Devisysin rekisteröimää yksinoikeutta ICEY-liukuesteen maahantuonnilla ja markkinoinnilla. Devisys vaati, että Nahkakuntaa kielletään jatkamasta ja toistamasta Devisysin mallioikeuden loukkausta. Devisysin mukaan liukuesteen kantaosan muoto ja siihen liittyvä kiinnityslenkin yhtenevä muoto olivat keskeiset piirteet rekisteröidyssä mallissa. Erityisesti liukuesteen kantaosan muotoa ja kiinnityslenkin muotoa oli jäljitelty Nahkakunnan maahantuomassa ICEY-liukuesteessä.

Käräjäoikeus ratkaisi riidan Nahkakunnan hyväksi. ICEY-tuotteet eivät loukanneet yksityiskohtien erojen vuoksi Devisysin rekisteröimästä mallista. Devisysin kanne hylättiin. Käräjäoikeus perusti ratkaisunsa siihen, että liukuesteen kiinnittäminen kantapään alle nilkan editse jalkapöydän yli kulkevalla remmillä oli tekninen ja ennen Devisysin mallin rekisteröintiä käytössä ollut kiinnitysratkaisu. Mallioikeus ei antanut yksinoikeutta tällaiseen tekniseen ratkaisuun. Mikäli tekninen ratkaisu ei olisi ollut käytössä ennen Devisysin mallin rekisteröintiä, olisi kanne todennäköisesti hyväksytty.

Devisys piti käräjäoikeuden mallioikeuden suojapiirin arviointia suoppeana ja valitti hovioikeuteen. Helsingin hovioikeuden ratkaisu kumosi käräjäoikeuden tuomion ja vahvisti, että Nahkakunnan maahantuomat ja myymät ICEY-liukuesteet loukkasivat Devisysin mallioikeutta. Hovioikeuden vastakkaista tuomiota käräjäoikeuden tuomioon perusteltiin mallioikeuslain 2 §:n ja 5 §:n mukaisesti. Mikäli mallin piirteet erosivat toisistaan vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan ja jos asiaan perehtyneen käyttäjän tuotteesta saama kokonaisvaikutelma ei eronnut mallin kokonaisvaikutelmasta, oli kyse malliloukkauksesta. Kokonaisvaikutelmaa arvioitaessa oli otettava huomioon tuotteen luojan vapaus tuotteen kehittämisessä. Vertailussa mallit erosivat vain epäolennaisilta osilta toisistaan. Hovioikeus myös katsoi, että käräjäoikeuden tuomioon kirjatut yksityiskohtien erot eivät olleen mallioikeuden kokonaisarviointin kannalta olennaisia. Mallien ollessa keskeisiltä osiltaan vastaavia ja epäolennaisilta osiltaan erilaisia, hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion.

Riita-asia eteni Korkeimpaan oikeuteen, jossa hovioikeuden tuomio pysyi voimassa ja Nahkakunta ei voinut markkinoida ja myydä ICEY-merkkisiä liukuesteitä ilman että se loukkasi Devisysin rekisteröimää yksinoikeutta. Asiassa oli riidatonta että liukuesteet

erosivat käräjäoikeuden ja hovioikeuden kuvailemalla tavalla. Korkein oikeus kuitenkin katsoi hovioikeuden mukaisesti, että ICEY-liukuesteen ulkomuodon ja sanotun mallin keskinäisessä vertailussa muiden silmävaraisesti havaittavien, käräjäoikeuden tuomiossa todettujen yksityiskohtaisten poikkeamien vaikutus niistä saatavaan kokonaisulkomuoto-vaikutelmaan on vain vähäinen, liukuesteen ulkomuodon ja suojatun mallin yhdenmukaisuutta voidaan pitää huomattavana. Näin ollen ICEY-malli vastasi Devisysin mallia ja loukkasi yksinoikeutta.

Finlexin sivuilla oli myös kuva riita-asiassa vertailluista tuotteista. Tuotteet ovat hyvin samantyylliset. Asian tulkinnassa alemmilla oikeusasteilla painotettiin, että ennen jo ennen Devisysin yksinoikeuden rekisteröintiä markkinoilla oli jo vastaavia tuotteita saatavilla. Lähdeaineistona oli markkinointimateriaali muista tuotteista. Mielestäni tähän perustaminen on tulkinnanvararaista, sillä jotta yksinoikeuden voisi rekisteröidä sen pitää sisältää ”uutuuden”. Näin ollen joko Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinti on ollut virheellinen tai sitten Devisysin todella on rekisteröinyt ainutlaatuisen idean. Korkein oikeus katsoi lopulta, että ICEY-liukueste rikkoi yksinoikeutta. Itsekin tulin juttua lukiesani samaan lopputulemaan. Keskeiset ideat ovat molemmissa tuotteissa samat, vaikka pieniltä osin tuotteet eroavatkin toisistaan.

2.8 KHO:2011:119 Maantieteellisen merkinnän suoja

Oy Gust. Ran oli rekisteröinyt tavaramerkin KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri - Likör - Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml. Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIdC) vaati ettei maantieteellistä nimitystä Cognac tule suojata tavaramerkkinä. Sanayhdistelmät kahvi-konjakki ja cafe cognac ja näyttävä sijoittaminen oli omiaan johtamaan kuluttajia harhaan. Mikäli rekisteröinti pidetään voimassa, on todennäköistä, että maantieteellisiä nimityksiä koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja EU-säännöksiä loukataan ja lisäksi maantieteellisen nimityksen Cognac arvo kärsii. Lisäksi tavaramerkin haltija hyötyisi myös epäoikeudenmukaisesti merkinnän Cognac saavuttamasta maineesta ja saisi ansiottomasti yksinoikeuden merkintään. Oy Gust. Ran vastasi BNIdC:n väitteeseen ja huomautti, että se hyödyntää tuotteen valmistukseen Cognacin alueella Ranskassa tuotettua konjakkia. Yhtiö ei ole hakenut yksinoikeutta merkin tekstiin, vaan kokonaisuutena erottamiskykyiseen kuviomerkkiin.

Patentti- ja rekisterihallituksen kannassa asiaan todetaan, että Cognac on suojattu maantieteellinen nimitys, jota voidaan käyttää vain Ranskan Cognacin alueelta peräisin olevan alkoholijuoman yhteydessä. Patentti- ja rekisterihallitus viittaa päätöksellään tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohtaan ja 13 §:ään. Oy Gust. Ranin tavaramerkin patentti- ja rekisterihallitus katsoi olevan harhaanjohtava, sillä merkistä ei ilmene, että

kyseinen tuote olisi peräisin juuri tarkoitetulta alueelta. Näin ollen BNIdC vaade hyväksyttiin ja Oy Gust. Ranin kuviotavaramerkin rekisteröinti kumottiin.

Riita-asia eteni seuraavaksi valituslautakuntaan, jossa Patentti- ja rekisterihallituksen päätös tavaramerkin mitätoimisesta kumottiin. Vaikka kuluttajat tunnistavat Cognacin maantieteellisenä nimityksenä, ei se konjakkia sisältävien ligöörijuomien yhteydessä anna harhaanjohtavaa kuvaa merkin tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä. Kun vielä huomioitiin, että kuluttajat käsittävät sanan Cognac merkin yhteydessä pelkästään tuotteiden lajia ja laatua kuvaavana ilmaisuna yhdistämättä sitä mitenkään maantieteelliseen alkuperään, ei valituslautakunta katsonut merkin tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan johtavan yleisöä harhaan tavaroiden maantieteellisen alkuperän suhteen.

BNIdC vaati valituslautakunnan päätöksen ja tavaramerkkirekisteröinnin kumoamista Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO päätti hakea ennakkoratkaisua asiassa Euroopan Unionin tuomioistuimelta. EU:n tuomioistuin katsoi, että rekisteröity tavaramerkki loukkasi maantieteellistä suojaa tapauksessa, joten KHO päätyi kumoamaan Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksen ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin kumoamista varten. KHO perusteli päätöstä sillä, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, mikäli se on omiaan johtamaan harhaan ja että tavaramerkissä oli neuvoston asetuksessa tarkoitettu este. KHO otti kantaa myös EU:n tuomioistuimen ratkaisun pohjalta siihen, että vaikka tulkittava EU:n asetus oli tullut rekisteröinnin jälkeen vasta voimaan, asetusta voitiin kuitenkin soveltaa tapauksessa aikaisemmin tehtyyn rekisteröintiin. Tämä siitä syystä, että kyseessä oli suojattu maantieteellinen merkintä, jonka suoja oli alkanut jo 1980-luvun lopussa.

Lisäsin riita-asian käsiteltäviin tapauksiin, koska tapauksessa oli mielenkiintoista, se että EU:n asetus jota tapauksessa tulkittiin, oli säädetty tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen. Suomalaisen lainsäädännön perusperiaatteihin kuuluu, että lainsäädännön tullessa voimaan sillä säädellään vain tulevia tapahtumia. Vaikka nyt tulkittiin rekisteröintiä myöhemmän lainsäädännön avulla tapausta, niin itse Cognac-sanan maantieteellinen rekisteröinti oli tapahtunut jo 1980-luvulla. Mielestäni silti hieman on erikoista, että myöhemmällä lailla tulkittiin aikaisempaa rekisteröintiä. Oy Gust. Ran käytti Cognac-sanaa kuvaamaan mistä heidän valmistamansa tuote koostui. Mielestäni rekisteröinti olisi pitänyt sallia, varsinkin kun tuote sisälsi yhtenä ainesosana konjakkia, joka tuli Cognacin alueelta Ranskasta.

2.9 KKO:2003:127 Laitteiston hyödyntämien ilman patentinhaltijan lupaa

Porin kaupunki piti öljyntorjuntavalmiudessa hankkimaansa laitteistoa ilman patentinhaltijan lupaa laitteiston käyttämiseen. Korkein oikeus katsoi tuomiossaan Porin kaupungin

syyllystyneen patentinhaltijan yksinoikeuden loukkaukseen. Tämän lisäksi määrättiin kättökielto ja vahingonkorvausvelvollisuus patenttilain 58 §:n mukaisesti. Oy Lars Lundin Patent Ab:lle (LLP) oli myönnetty patentti, joka koski laitetta öljyn keräämiseksi veden pinnalta. Oy Larsen Marin Ab (LM) oli hankintasopimuksen mukaisesti rakentanut Porin kaupungille öljyntorjunta-aluksen.

2000-luvun alussa riita-asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus totesi, että patenttilain mukaan patentinloukkaukseen saattoi toteuttaa patentoidun laitteen valmistus ja myynti. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että laitteen hyödyntäjä oli julkisyhteisö ja että laitetta käytettiin julkisyhteisölle lain määräämän velvoitteen täyttämisen. Patenttiloukkaus oli tapahtunut, vaikka todellisia öljyntorjunta tilanteita ei ollut sattunut. Näin ollen käräjäoikeus katsoi varallaolon jo laitteen hyödyntämiseksi. Käräjäoikeus totesi myös, että Porin kaupunki oli tiennyt patentista sekä patentin haltijan ilmoituksen perusteella, että huomioimalla se jo hankintasopimuksessakin. Patenttilain mukaan, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti loukkaa patenttia, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen loukkauksen aiheuttamasta vahingosta. Käyttökieltoa koskevan vaatimuksen osalta käräjäoikeus totesi, että Porin kaupunki ei ollut käyttänyt laitteistoa hankkiakseen taloudellista hyötyä ja näin ollen käyttökieltovaatimukselle patenttilain mukaisesti ei ollut perusteita.

Riita-asia eteni valitusten kautta Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus totesi, että oli riidatonta, että Porin kaupungin LM:ltä hankkimassa öljyntorjuntaaluksessa oli LMP:n patenttia loukkaava laitteisto, jonka hyväksikäyttöön Porin kaupungilla ei ollut patentinhaltijan suostumusta. Porin kaupungin mukaan lupaa ei ollut kysytty, koska ei tiedetty hallussapidon olevan patenttiloukkaus. Tämän seurauksena hovioikeus katsoi, että Porin kaupunki ei ollut tahallaan loukannut LMP:n patenttia. Kaupungin olisi kuitenkin pitänyt oikeuden käynnissä ilmi tulleiden seikkojen ja hankintasopimukseen otetun ehdon perusteella ymmärtää, että pelkästään hankinta ja hallussapito tarkoituksena käyttää laitteistoa saattoi toteuttaa patenttiloukkauksen. Kaupunki ei täyttänyt tapauksessa selonottovelvollisuuttaan. Kaupunki oli luottanut öljynkeräysaluksen valmistajan käsitykseen, jonka mukaan laitteisto ei loukkaisi patenttia. Näin ollen hovioikeus katsoi Porin kaupungin syyllystyneen selonottovelvollisuuden laiminlyöntiin ja sitä kautta tuottamukselliseen patenttiloukkaukseen. Käyttöoikeuden osalta hovioikeus totesi toisin kuin käräjäoikeus, että käyttökieltovaatimusta ei tehnyt perusteettomaksi patenloukkaajan patentinhaltijalle patenttilain perusteella suorittama korvaus patenttiloukkauksesta. Koska laitteisto oli edelleen Porin kaupungilla käytössä valmiudessa, hovioikeus katsoi laitteiston käytön kieltämisen LMP:n valituksessa vaaditulla tavalla olevan aiheellinen. Hovioikeus vapautti Porin kaupungin velvollisuudesta suorittaa LMP:lle käräjäoikeuden tuomitsema korvaus ja kielsi käyttämästä patenttia loukkaavaa öljynkeräyslaitteistoa pitämällä sitä toiminnassa tai toimintavalmiudessa. Hovioikeuden tuomio ei muuttunut Korkeimmassa oikeudessa.

Riita-asia keskittyi Porin kaupungin ja LLP:n ympärille. Tapauksessa on mielenkiintoista myös LM:n vastuu kaupungia kohtaan. LM oli todennut Porin kaupungille, että laitteisto ei riko yksinoikeutta, kuitenkin oikeus katsoi että kaupungin olisi pitänyt varmentaa asia muuta kautta. Teko ei ollut mielestäni kaupungin osalta tahallinen vaan tuottamuksellinen. Riita-asiassa mielenkiintoista oli myös laitteiston varuillaolon rinnastaminen käyttämiseksi. Mielestäni tämä on lain hengen mukainen tulkinta. Mikäli laitteisto on varalla niin tullaan sitä myös käyttämään mikäli laitteiston käyttämistä vaativa onnettomuus tapahtuu.

2.10 KKO:2011:7 Tavaramerkki – Rinnakaistuonti ja uudelleen pakkaaminen

Hollantilainen N.V. Organon (Organon) oli rekisteröinyt Suomeen tavaramerkit Mercillon ja Marvelon, joita se käytti valmistamiensa lääkevalmisteiden tunnusmerkkeinä. Organon ja myöhemmin Schering-Plough Oy, johon Oreganon myöhemmin sulautui, huolehtivat lääkkeiden markkinoinnista ja jakelusta Suomessa. Paranova Oy (Paranova) toimi lääkevalmisteiden rinnakaismaahantuoja ja oli tuonut myös Organonin lääkevalmisteita Suomeen ja myynyt niitä lääkelaityksen myöntämän rinnakaismyyntiluvan nojalla uudelleen pakattuina. Paranan lääkepakkausissa olivat erottuneet sekä sen oma tuotemerkki että Organon tuotemerkit Mercillon ja Marvelon. Pakkauksen etusivulla oli ylimpänä Organon tavaramerkki, alimpana Paranan viisikulmainen kuvio ja toininimen sisältävä yhdistelmämerkki sekä Paranan merkin yläpuolella Paranan toiminimeä pienemmällä kirjoitusella nimikkeet “rinnakaismaahantuoja” ja “uudelleenpakkaaja”. Tiedot Organonista lääkkeen valmistajana sekä tavaramerkkiensä haltijana olivat joko ulkopakkauksen takasivulla tai kapealla sivulla. Paranova oli ilmoittanut Organonilla aikomuksesta aloittaa Mercillon- ja Marvelon-lääkkeiden rinnakaistuonti. Organon oli vastustanut lääkkeiden pakkaustapaa molemmissa tapauksissa alla 100 päivän kuluessa Paranan ilmoituksesta.

Organo vaati käräjäoikeuteen nostamassaan kanteessa, että Paranova vahvistetaan loukkaanneen sen tavaramerkkejä ja että Paranova kielletään jatkamasta tai toistamasta loukkausta. Käräjäoikeus totesi pääsäännön olevat, että tavaramerkin haltija ei voinut määrätä tavaramerkillään varustettujen tavaroiden liikkumisesta enää sen jälkeen, kun se oli saatanut nämä tavarat vaihdantaan. Mikäli tavaramerkin haltijalla oli kuitenkin tavaroihin tehtyjen muutosten, kuten lääkkeiden uudelleen pakkaamisen vuoksi perusteltu syy vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, voitiin pääsäännöstä poiketa. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan oli tietyt edellytykset tavaramerkin haltijan oikeudelle kieltää kertaalleen liikkeeseen laskettujen tavaroiden saattaminen markkinoille uudelleen pakattuina ja alkuperäisellä tavaramerkillä varustettuina. Näiden

edellytysten perusteella, voitiin todeta että uudelleen pakkaaminen ei ollut muuttanut tuotetta ja että Paranovan pakkauksiin oli merkitty tuotteiden valmistaja ja uudelleenpakkaaja. Lääkkeiden rinnakkaistuonti Suomeen edellytti aina lääkelaitokselta saatavaa myyntilupaa. Lääkelaitos ei ollut hyväksynyt rinnakkaistuotavien lääkevalmisteiden ulkopakkausten päällystämistä niin kutsutulla tarratekniikalla, näin ollen Paranovan oli välttämätöntä pakata toisesta jäsenvaltiosta hankkimansa lääkkeet uusiin ulkopakkauksiin voidakseen saattaa ne markkinoille Suomessa. Käräjäoikeus totesi myös Paranovan täytäneen oikeuskäytäntöön perustuvan ilmoitusvelvollisuutensa taravamerkin haltijaa kohtaan. Paranova oli myös varannut tavaramerkin haltijalle kohtuullisen ajan vastustaa lääkkeiden uudelleen pakkausta. Organo reagoiti Mercilon-lääkeen rinnakkaistuonnin kieltämiseen oli tapahtunut oikeuskäytännössä katsotussa kohtuullisessa 15 työpäivän ajassa ajassa. Sen sijaan Marvelon-lääkkeaineen kohdalla Organon reagoiti kesti yli 3.5 kuukautta, joten sen kohdalla Organon katsottiin hyväksyneen Paranovan pakkaustavan ja menettäneen oikeutensa vedota pakkaustapaan liittyviin tavaramerkkioikeuksiin. Kanne hylättiin Marvelon-lääkkeen osalta.

Käräjäoikeus katsoi Paranovalla ollen mahdollisuus estää Mercilon-lääkevalmisteen tuominen kauppaan saatuaan Organonilta kohtuullisessa ajassa ilmoitus pakkaustavan vastustamisesta, joten Paranova katsottiin tietoisesti ja tahallaan loukanneen tavaramerkin haltijan oikeutta. Käräjäoikeus vahvisti Organonin kanteen Mercilon-lääkevalmisteen osalta, mutta muuten kanne hylättiin. Riita-asiaa käsiteltiin myöhemmin sekä Hovi-oikeudessa että Korkeimmassa oikeudessa, mutta tuomioon ei tehty muutoksia kummassakaan oikeusasteessa.

Riita-asiaassa keskeistä oli Organonin reagointiaika Paranovan ilmoitukseen uudelleen pakata Mercilon- ja Marvelon-lääkevalmisteet. Kohtalainen reagointiaika perustui aikaisempaan oikeuskäytäntöön eli 15 työpäivän reagointi aika oli ajallisesti näin perusteltu. Ei voida myöskään vaatia uudelleenpakkaajaa odottamaan tavaramerkin haltijan vastausta kohtuuttoman pitkään tai että uudelleenpakkaaja vetäisi tuotteen markkinoila myöhemmin tulleen tavaramerkin haltijan kiellon perusteella. Molemmissa tapauksissa vaarana olisi, että uudelleenpakkaajalle aiheutuisi kohtuutonta taloudellista haittaa. Tavaramerkkioikeus antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden vastustaa uudelleen pakkausta, noin ollen oli perusteltua, että Paranova kiellettiin käyttämästä pakkausta, johon Organo oli reagoinut kohtuullisessa ajassa.

LÄHTEET

KKO:2017:42. Tavaramerkin sekoittavuus. Abloy Oy v. HGF Oy. <www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2017/20170042?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus> haettu 3.1.2018

KKO:2016:16. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja. Verkkokauppa.com v. Veneiljän verkkokauppa.com. <www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160016?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus> haettu 3.1.2018

KKO:2015:42. Yritysvakoilu. <<http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150042?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus>> haettu 4.1.2018

KHO:2012:64. Hymiön rekisteröitävyys. < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201202131?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus>> haettu 4.1.2018

KHO:2016:5. Lahjaverotus ja tavaramerkki. < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2016/201600116?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus>> haettu 4.1.2018

KKO: 2002:101. Tekijänoikeus ja julkinen esittäminen. < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2002/20020101?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus>> haettu 5.1.2018

KKO:2007:103. Mallioikeus. Devisys v. Nahkakunta. < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2007/20070103?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pattenti>> haettu 5.1.2018

KHO:2011:119. Maantieteellisen merkinnän suoja – Cognac. Oy Gust. Ran v. Bureau National Interprofessionnel du Cognac < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201104001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus>> haettu 6.1.2018

KKO:2003:127. Laitteiston hyödyntämien ilman patentinhaltijan lupaa. Porin kaupunki v. Oy Lars Lundin Patent Ab. < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2003/20030127?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus> > haettu 6.1.2018

KKO:2011:7. Rinnakkaistuonti – Uudelleen pakkaamien. N.V. Organon v. Paranova Oy. < <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2011/20110007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksinoikeus> > haettu 6.1.2017