Turun yliopiston
oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja

Yksityisoikeuden sarja A:125

Katariina Sorvari (toim.)

TEOLLISOIKEUDELLISIA KIRJOITUKSIA XI

Turku 2010

ISBN 978-951-29-4177-3
ISSN 0783-2001

Taitto ja kansi: Tarja Linden

Uniprint
Turku 2010

Alkusanat

Puolitoista vuotta on kulunut edellisen Teollisoikeudellisia kirjoituksia -julkaisusarjan edellisen osan ilmestymisestä. Turkulainen immateriaalioikeuden tutkimus on tänäkin aikana jatkunut ja tuottanut tulostakin, myös julkaisujen muodossa.

Alkukevään immateriaalioikeudellinen merkkitapaus tiedekunnassamme oli OTK, LL.M.Eur. *Tuomas Myllyn* väitöstilaisuus. Hänen 626-sivuisen väitöskirjansa otsikko on ”Intellectual Property and European Economic Constitutional Law. The Trouble with Private Informational Power”, ja siinä Mylly käsittelee mm. immateriaalioikeuden ja kilpailuoikeuden, immateriaalioikeuden ja eurooppalaisen konstitutionalismin sekä immateriaalioikeuden ja perusoikeuksien rajapintoja.

Toinenkin tiedekunnassa hyväksytty väitöskirja sivuaa immateriaalioikeuksia: marraskuussa 2009 tarkastettiin OTL *Anu Lähteenmäki-Uutelan* väitöskirja ”Foodstuffs and Medicines as Legal Categories in EU and China. Functional Foods as a Borderline Case”, jossa käsitellään funktionaalisten elintarvikkeiden suojaa Euroopan unionissa ja Kiinassa.

Immateriaalioikeuden jatko-opintoja tiedekunnan opiskelijat ovat vieneet eteenpäin niin tiedekunnan omissa jatkokoulutusseminaareissa kuin osallistumalla aktiivisesti esim. Innocent-tutkijakoulun toimintaan. Tätä kautta on odotettavissa uusia väitöskirjoja, toivottavasti jo lähiaikoina.

Perusopintojen osalta yhteistyö Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston vastaavan yksikön kanssa on jatkunut. Vuoden 2008 syksyllä alkoi syventävien opintojen projekti otsikolla ”Patenttioikeus ja globaalit markkinat”, ja vuoden 2009 teemana oli ”Sopimaton menettely liiketoiminnassa ja sen rajapinnat

immateriaalioikeuteen”. Kumpanakin vuonna aktiivisen ja intensiivisen opiskelun lisäksi projektiin on kuulunut keväinen (tai ainakin kevääseen sijoittuva) opintomatka Müncheniin, jossa opiskelijat ovat päässeet vierailemaan esim. Euroopan patenttivirastossa tai Saksan liittovaltion patenttituomioistuimessa sekä Max Planck -instituutissa. Uskoakseni matkat ovat olleet kaikin puolin antoisia.

Immateriaalioikeudellisen opetuksen ja tutkimuksen ohella myös laadukkaiden kirjoitusten julkaiseminen jatkuu. Teollisoikeudellisia kirjoituksia -sarjan tässä osassa korostuu nimenomaan ajankohtaisuus, kuten seuraavista lyhyistä esittelyistäkin on pääteltävissä.

OTK, VT *Katja Weckström* käsittelee artikkelissaan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaista laajalti tunnettujen merkkien suojaa sekoitettavuuden ja hyvän liiketavan käsitteiden kautta. Aiheen artikkeliin on antanut Helsingin hovioikeuden 30.6.2009 antama ratkaisu asiassa S 07/41 (no 1790), joka käsitteli Paulig-yhtiöiden ja Robert Paulig -tunnusmerkin välistä suhdetta. Tämän uuden artikkelin yhteydessä julkaistaan samalla uudelleen Weckströmin aiemmin Oikeustieto-lehdessä (6/2009) julkaistu, samaa oikeustapausta koskeva artikkeli, jossa näkökulmana on tavaramerkkilain 9 §:n passiivisuussäännös. Weckström työskentelee tällä hetkellä assistenttina oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja viimeistelee tavaramerkkioikeudellista artikkeliväitöskirjaansa.

Oikeustieteen maisteri, valtiotieteiden kandidaatti *Janne Joukas* valmistui maisteriksi keväällä 2009. Hänen kirjoituksensa ”Lääkevalmisteiden uudelleenpakkaaminen Euroopassa. Rinnakkaistuojan pakkaustyyli ja tavaramerkin maineen vahingoittuminen” perustuu syventävien opintojen asiakokonaisuudessa ”Tunnusmerkkioikeus ja kilpailu” tehtyyn tutkielmaan, ja siinä tarkastelun kohteena on erityisesti rinnakkaistuojan käyttämän pakkaustyylin sallittavuuden ja kiellettävyyden rajapinta sekä loukkaavuuden eurooppalainen tulkintalinja. Artikkelin tekee erityisen ajankohtaiseksi se, että korkein oikeus on viime vuonna myöntänyt valitusluvan (VL 2009-73) asiassa, jossa on kyse siitä, oliko rinnakkaismaahantuoja loukannut tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkeihinsä merkitsemällä myyntipakkauksiinsa tämän tavaramerkin oman tunnusmerkkinsä yhteyteen ja oliko tavaramerkin haltija passiivisuutensa perusteella menettänyt

oikeutensa vedota tavaramerkkien loukkaukseen. Joukas työskentelee tällä hetkellä helsinkiläisessä asianajotoimistossa liikejuridiikan ja immateriaalioikeuksien parissa.

Mirkka Vainikka on oikeustieteen maisteri, joka on kiinnostunut immateriaalioikeuksien ja modernissa tietoyhteiskunnassa syntyvien teknologian ilmiöiden välisestä suhteesta. Hänen syventävien opintojen asiakokonaisuudessa ”Tunnusmerkkioikeudet ja kilpailu” laatimassaan tutkielmassa ”Toisen tavaramerkin käyttäminen – erityisesti hakukoneiden vastuusta” tarkastellaan avainsanamainontaa tavaramerkkioikeuden kannalta ja pohditaan, loukkaavatko hakukoneet merkinhaltijoille tavaramerkkidirektiivin perusteella kuuluvaa yksinoikeutta. Tutkielmassa käsitellään muun muassa EYT:n julkisasiamiehen viime syksynä antamaa ratkaisuehdotusta kolmessa Googlen AdWords-mainospalvelua koskevassa asiassa. Vainikan aihevalinnan ajankohtaisuutta korostaa se, että Euroopan unionin tuomioistuin antoi näitä asioita koskevan ratkaisunsa viikkoa ennen kuin tämä kirja lähti painoon! Ymmärrettävistä syistä tältä osin lukijoita kehotetaan tutustumaan Vainikan artikkelin ohella EUTI:n 23.3.2010 antamaan ratkaisuun yhdistetyissä asioissa C-236/08 B C-238/08.

Katja Weckström on osallistunut tämän kirjan kokoonpanoon myös avustamalla tutkielman tekijöiden työnohjauksessa sekä opinnäytteiden julkaisukuntoon saattamisessa. Tästä hänelle lämmin kiitos. Toimistosihteeri *Tarja Linden* on muokannut tekstit painokelpoiseen muotoon. Hän on myös uudistanut kirjan ulkoasun. Kiitokset myös hänelle.

Yleensä siinä vaiheessa, kun alkusanat kirjaan on kirjoitettu, on aika levätä hetki ja kerätä voimia seuraavaa projektia varten. Tässä tapauksessa artikkelien kokoaminen jatkuu kuitenkin saman tien, ja lukijat voivat ryhtyä odottamaan tämän sarjan seuraavaa osaa. Sitten niitä onkin jo tusina täynnä!

Turussa, maaliskuun 29. päivänä 2010

Katariina Sorvari

Sisällys

Katja Weckström
TIETYSTI PAULIGIN
– laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa 1
1 Johdanto 1
2 Suojan laajuus – nimenomaiset rajoitukset 3
3 Hyvän liiketavan mukaisuus ja vastaisuus 8
4 Käsitteet käytännön ratkaisuympäristössä 10
5 Lopuksi 16

Katja Weckström
Tavaramerkin loukkaus ja vetoamisoikeuden menettäminen passiivisuuden vuoksi 19
Lyhyesti tapauksesta ja sovellettavista säännöksistä 19
Arviointia 21
Tunnuksen vakiinnuttamisen arviointi 21
Velvollisuus reagoida kohtuullisessa ajassa 23

Janne Joukas
Lääkevalmisteiden uudelleenpakkaaminen Euroopassa. Rinnakkaistuojan pakkaustyyli ja tavaramerkin maineen vahingoittuminen 25
1. Johdanto 25
1.1 Uudelleenpakkaaminen osana lääkevalmisteiden rinnakkaistuontia 25
1.2 Tutkielman kysymyksenasettelu, rakenne ja työn rajaukset 27
1.3 Lähteet ja työn metodi 30
1.4 Lääketeollisuus, rinnakkaistuonti ja rinnakkaistuontia koskeva sääntely 32
2. Lääkevalmisteiden uudelleenpakkaamista koskevan oikeustilan kehittyminen yhteisöjen tuomioistuimessa 37
2.1 Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja uudelleenpakkaaminen 37
2.1.1 Perustamissopimuksen 28 – 30 artiklat ja tavaramerkkioikeuden sammuminen 37

2.1.2 Uudelleenpakkaaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden järjestelmässä ... 40
2.1.3 Tavaramerkin vaihtaminen kohdejäsenvaltiossa käytettävään merkkiin ... 42
2.2 Uudelleenpakkaamisen perusedellytykset tavaramerkkidirektiivin järjestelmässä ... 45
2.2.1 Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoinen jakaminen .. 47
2.2.2 Tuotteen alkuperäinen laatu ... 51
2.2.3 Tiedot tuotteen uudelleenpakkaajasta sekä tiedot tuotteen valmistajasta ... 52
2.2.4 Uudelleenpakatun tuotteen ulkoasu ... 52
2.2.5 Ennakkoilmoitus tavaramerkin haltijalle ... 56
2.3. Yhteenveto uudelleenpakkaamista koskevista oikeussäännöistä ... 58
3. Lääkevalmisteiden Uudelleenpakkaamisen ja Yhteismerkinnän arviointi kansallisissa tuomioistuimissa ... 65
3.1 Tanska ... 66
3.2 Norja ... 71
3.3 Ruotsi ... 75
3.4 Saksa ... 79
3.5 Iso-Britannia ... 81
3.6 Suomi ... 86
3.7 Yhteismerkinnän eurooppalainen tulkintalinja? ... 90
4. Lääkevalmisteiden rinnakkaistuonnin ja uudelleenpakkaamisen taloudelliset vaikutukset ... 94
4.1 Rinnakkaistuonnin taloudelliset vaikutukset ... 95
4.1.1 Vaikutukset jäsenvaltioiden lääkekustannuksiin ja rinnakkaistuonnin hintakilpailuvaikutus ... 95
4.1.2 Vaikutukset tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja muut pitkän aikavälin vaikutukset ... 101
4.2 Uudelleenpakkaamisen taloudelliset vaikutukset ... 104
4.3 Yhteenveto ... 109
5. Brandi-ajattelu, hyvän liiketavan vastainen menettely ja uudelleenpakkaamisen suomalainen arviointitapa ... 112
5.1 Brandi-ajattelun soveltaminen uudelleenpakkaamista koskevissa riidoissa ... 113
5.1.1 Yhteismerkintä ja de-branding ... 113
5.1.2 Hyvän liiketavan vastainen menettely ja uudelleenpakkaaminen ... 117
5.2 Rinnakkaistuojan pakkaustyylin suomalainen arviointitapa? ... 124
6. johtopäätökset ... 126
Lähdeluettelo ... 130

Mirkka Vainikka
TOISEN TAVARAMERKIN KÄYTTÄMINEN – ERITYISESTI HAKUKONEIDEN VASTUUSTA 145
1 Johdanto 145
1.1 Aluksi 145
1.2 Tutkimuskysymyksen rajaus 147
1.3 Tutkielman rakenne sekä tutkimusmetodi 149
1.4 Avainsanapalvelun sekä metatagien teknisestä luonteesta 151
2 Tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden perusteista tavaramerkkidirektiivin perusteella 155
2.1 Direktiivien sekä EYT:n ennakkoratkaisujen suhteesta kansalliseen lainsäädäntöön sekä ratkaisukäytäntöön 155
2.2 Yleistä tavaramerkkilainsäädännön harmonisointitarpeesta 158
2.3 Yksinoikeus tavaramerkkidirektiivin perusteella 158
2.4 Tavaramerkin ensisijainen funktio 160
2.4.1 Yleistä 160
2.4.2 Alkuperän anonyymius 162
2.4.3 Erottamis- vai alkuperäfunktio vai erottamis- ja alkuperäfunktio? . 163
2.5 Erottamis- ja alkuperäfunktion merkitys eri intressitahoille 165
2.5.1 Tavaramerkki merkinhaltijan varallisuusoikeutena 167
2.5.2 Tavaramerkki kuluttajien apuvälineenä 170
2.5.3 Kilpailun edistäminen sekä yleiset intressit 171
3 Toisen tavaramerkin käyttäminen – eyt:n linjanvedoista 172
3.1 Erottamis- ja alkuperätarkoituksessa tapahtuvan käytön arviointi ***double identity*** -tilanteessa – tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a-alakohta 172
3.1.1 Yleistä 172
3.1.2 EYT:n ratkaisukäytännöstä koskien merkin käyttämistä *double identity* -tilanteessa 173
3.1.3 Yhteenvetoa 180
3.2 Erottamis- ja alkuperätarkoituksessa tapahtuvan käytön arviointi 5 artiklan 1 kohdan b-alakohdan mukaisen sekaannusvaarakäsitteen kautta 183
3.2.1 Yleistä sekaannusvaarasta 183
3.2.2 EYT:n ratkaisukäytännöstä koskien sekaannusvaara-arviointia ... 186
3.2.3 Yhteenvetoa 194
3.3 Julkisasiamies Poiares Maduron ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa Louis Vuitton Malletier, Viaticum sekä CNRRH 196
3.3.1 Yleistä 196
3.3.2 Loukkausperusteiden arvioinnista 196
3.3.3 AdWords-palvelun vaikutuksesta online-ympäristössä toimivien tahojen intresseihin 202

4 Toisen tavaramerkin käyttäminen
– kansallista arviointia....203
4.1 Iso-Britannia....203
4.1.1. Iso-Britannian tavaramerkkioikeuden lähtökohdista....203
4.1.2 Metatageja sekä hakukoneita koskeva kansallinen oikeuskäytäntö....205
4.1.3 Ratkaisujen suhteesta perinteiseen englantilaiseen ratkaisukäytäntöön....211
4.2 Saksa....215
4.2.1 Saksan tavaramerkkioikeuden lähtökohdista....215
4.2.2 Metatageja koskevasta oikeuskäytännöstä....217
4.2.3 Valitustuomioistuinten linjanvedoista koskien avainsanamainontaa....219
4.2.4 BGH:n ratkaisukäytännöstä koskien avainsanamainontaa....221
4.3 Ranska....225
4.3.1 Ranskan tavaramerkkioikeuden lähtökohdista....225
4.3.2 Yleistä hakukoneiden vastuuta koskevasta oikeuskäytännöstä sekä yleisestä ratkaisulinjasta poikenneista alioikeuksien linjanvedoista....229
4.3.3 Kansallisen tavaramerkkilain soveltumisesta sekä relevantin kohderyhmän havainnoinnista Internet-ympäristössä....232
4.3.4 Toiminnan aktiivisesta luonteesta....236
4.4 Yhteenvetoa kansallisista avainsanamainonta- ja metatagiratkaisuista....239
5 Lopuksi....243
Lähdeluettelo....249
Lyhenteet....258