

Upcycling-tuotteet ja tavaramerkkioikeus – Tavaramerkin haltijan perusteltu aihe vastustaa upcycling-tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä

Lapin yliopisto
Oikeustieteiden tiedekunta
Immateriaalioikeus
Pro Gradu -tutkielma
Syksy 2023
Julia Jauhiainen

Lapin yliopisto

Tiedekunta: Oikeustieteiden tiedekunta

Työn nimi: Upcycling-tuotteet ja tavaramerkkioikeus – Tavaramerkin haltijan perusteltu aihe vastustaa upcycling-tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä

Tekijä(t): Julia Jauhiainen

Koulutusohjelma/oppiaine: Oikeustieteen maisteri, Immateriaalioikeus

Työn laji: Pro Gradu -tutkielma/Maisteritutkielma

Sivumäärä: XII + 69 sivua.

Vuosi: 2023

Tiivistelmä:

Tutkielmassa tarkastellaan upcycling-toimintaa tavaramerkkioikeudellisessa viitekehyksessä. Tutkielmassa pyritään selvittämään lainopin ja oikeuspoliittisen tutkimuksen keinoin, milloin tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myymistä. Lisäksi tarkastellaan, miten tämänhetkinen tavaramerkkilainsäädäntö sääntelee upcycling-tuotteiden myyntiä sekä perehdytään tarkemmin siihen, voitaisiinko upcycling-toiminta oikeuttaa tavaramerkin antaman yksinoikeuden sammumisen nojalla.

Tutkielmassa havaitaan, että nykyisellään oleva tavaramerkkilainsäädäntö on omiaan rajoittamaan kestävästä kehitystä tukevien liiketoimintamallien, kuten upcycling-toiminnan yleistymistä. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisältö on perinteisesti määritelty hyvin laajaksi. Tämä johtaa siihen, että muut yhteiskunnalliset intressit, kuten kestävä kehitys otetaan huomioon lähinnä yksinoikeuden poikkeus- ja rajoitussäännösten nojalla. Tutkielmassa esitetään, että upcycling-toiminta voitaisiin oikeuttaa tavaramerkin antaman yksinoikeuden sammumisen perusteella. Tutkielmassa tullaan kuitenkin siihen johtopäätökseen, että yksinoikeuden sammumista ei luultavimmin voida soveltaa upcycling-toimintaan. Lisäksi tutkielmassa havaitaan, että tavaramerkin haltijalla on todennäköisesti oikeus vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä perustellun aiheen nojalla, koska upcycling-tuotteiden ulkomuoto ja käyttötarkoitus eroavat olennaisella tavalla tavaramerkillä varustettuihin tuotteisiin verrattuna. Perustellun aiheen katsotaan luultavimmin olevan käsillä myös silloin, kun upcycling-tuotteet vahingoittavat tavaramerkin mainetta ja silloin, kun kuluttajille syntyy virheellinen mielikuva upcycling-tuotteen ja tavaramerkin haltijan välisestä taloudellisesta suhteesta.

Tutkielmassa käsitellyistä oikeustapauksista havaitaan, että tavaramerkkilainsäädännön tulkinnassa painotetaan perinteisesti tavaramerkin haltijan intressejä ja vapaata kilpailua. Tulkinnassa ei juurikaan huomioida muita yhteiskunnallisia intressejä, kuten kestävästä kehitystä. EU:n perussopimukset velvoittavat huomioimaan kestävästä kehityksen kaikessa unionin toiminnassa, joten myös tavaramerkkioikeudessa tulisi antaa nykyistä enemmän painoarvoa kestävästä kehityksen toteutumiseksi. Tutkielmassa esitetään, että tavaramerkkilainsäädännön tulkinnassa tulisi suhtautua sallivammin sellaiseen upcycling-toimintaan, jonka avulla maksimoidaan käytetyn tuotteen tai ylijäämämateriaalin elinikä ja pysyminen kierrossa. Tällainen tulkintatapa olisi linjassa kestävästä kehityksen tavoitteiden ja EU:n perussopimusten kanssa.

Avainsanat: Tavaramerkkioikeus, yksinoikeuden sammuminen, perusteltu aihe, kiertotalous, upcycling

Sisällys

Lähteet	V
Lyhenteet.....	XII
1 Johdanto	1
1.1 Tutkielman aihe ja kirjoittamisen tausta	1
1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus.....	4
1.3 Tutkimusmetodi ja lähteet	5
2 Kiertotalous ja upcycling-toiminta	9
2.1 Yleisesti kiertotaloudesta.....	9
2.2 Upcycling-toiminta.....	11
3 Tavaramerkkioikeus ja upcycling-toiminta	14
3.1 Tavaramerkkioikeudellinen sääntely.....	14
3.2 Yksinoikeus tavaramerkkiin	15
3.2.1 Tavaramerkin antamat oikeudet	15
3.2.2 Perussuoja	16
3.2.3 Erityissuoja.....	17
3.3 Tavaramerkin tehtävät	19
3.3.1 Klassinen yksilöintitehtävä	19
3.3.2 Moderni kommunikaatiotehtävä.....	20
3.4 Tavaramerkkioikeus upcycling-toimintaa rajoittavana tekijänä	23
4 Tavaramerkkioikeuden sammuminen ja upcycling-toiminta.....	30
4.1 Yksinoikeuden sammuminen yleisesti.....	30
4.2 Alueellinen sammuminen	31
4.3 Saattaminen markkinoille	32
4.4 Suostumus	34
4.5 Upcycling-toiminta oikeuksien sammumisen nojalla.....	35
5 Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa tavaramerkin käyttöä upcycling-tuotteissa	38
5.1 Yleisesti	38
5.2 Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa upcycling-hyödykkeiden kaupan pitämistä..	42

	IV
5.2.1 Tuotteiden kunnon muutokset tai huononnukset	42
5.2.2 Vahingon aiheutuminen	50
5.2.3 Maineen vahingoittuminen	51
5.2.4 Taloudellista yhteyttä koskevan virheellisen mielikuvan antaminen.....	57
6 Johtopäätökset	62

Lähteet

Kirjallisuus ja artikkelit

Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito. WSOY 2006.

Applin, Tanya – Davis, Jennifer: Intellectual property law. Third edition. Oxford University Press 2017.

Ballardini, Rosa Maria – Pihlajarinne, Taina: Paving the way for the Environment: Channeling ‘Strong’ Sustainability into the European IP System, *European Intellectual Property Review*, 42(4). 2020.

Ballardini, Rosa Maria – Kaisto, Janne – Similä, Jukka: Developing novel property concepts in private law to foster the circular economy, *Journal of Cleaner Production* vol. 279. 2021.

Blomsma, Fenna – Brennan, Geraldine: The emerge of circular economy: a new framing around prolonging resource productivity, *Journal of Industrial Ecology*, vol 1, issue 3, 2017, s. 603-614.

Drockila, Lauri: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Lakimiesliiton kustannus 1986.

Grigoriadis, Lazaros G: Trade Marks and Free trade. A Global Analysis, Springer International Publishing 2014.

Ervasti, Kaijus: Oikeussosiologia tutkimusalana. Teoksessa: Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Juhlajulkaisu Ahti Laitinen 1946-24/4-2006 (toim. Timo Ahonen). Turun Yliopisto 2006.

Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. 5. uud. p. Talentum 2014.

Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17. Helsinki 2011.

Innanen, Antti – Jäske, Jukka: Brändin suoja. Edita Publishing 2014.

Kirchherr, Julia – Reike, Denise – Hekkert, Marko: Conceptualizing the Circular Economy: an analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 127. 2017, s. 221-232.

Kolehmainen, Antti: Tutkimusongelma ja metodi lainopillisessa työssä. Oikeustieteellinen opinnäyte – Artikkeleita oikeustieteellisten opinnäytteiden vaatimuksista, metodista ja arvostelusta. Edilex-sarja 2015/29. Helsinki 2015.

Korhonen, Jouni – Honkasalo, Antero – Seppälä, Jyri: Circular Economy: The Concept and its Limitations, *Ecological Economics*, vol. 143. 2018, s. 37-46.

- Kur, Annette – Dreier, Thomas – Luginbuehl, Stefan*: European Intellectual Property Law, Second edition. Edward Elgar Publishing 2019.
- Lepesant, Victoria*: Redressing Sustainable Fashion Practices: Upcycling as a Defense to Trademark infringement. 10 Tex. A&M L. Rev. 335. 2023.
- Malleus, Paula*: Upcycling: Vaatteiden toinen elämä. Basam Books 2022.
- Mylly, Tuomas*: Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa. Lakimiesliiton kustannus 2001.
- Mylly, Tuomas*: Zino Davidoff –tapaus ja suostumuskriteeri rinnakkaistuontia koskevissa tapauksissa. Teoksessa: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisemaa Teollisoikeudellisia kirjoituksia V -teosta (toim. Ari Saarnilehto). 2002.
- Oesch, Rainer – Eloranta, Mikko – Heino Mari – Kokko Mira (toim.)*: Immateriaalioikeudet ja yleinen etu. Alma Talent 2017.
- Pakarinen, Mia*: Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt, Defensor Legis, vol 87, no.1. 2006, s. 43-58.
- Palm, Jukka*: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 233. Jyväskylä, 2002.
- Pihlajarinne, Taina*: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Lakimiesliiton kustannus 2010.
- Pihlajarinne, Taina*: Eurooppalaisen tuomioistuinkäytännön hyödyntäminen immateriaalioikeuden tutkimuksessa. Lakimies 4/2012. 2012, s. 547-558.
- Pihlajarinne, Taina*: Kohti kestävämpää immateriaalioikeutta? Ympäristöjuridiikka 3/2021. Helsinki, 2021, s. 23–37. (Pihlajarinne 2021a).
- Pihlajarinne, Taina*: Repairing and re-using from an exclusive Rights Perspective: toward Sustainable Lifespan as a part of New Normal? Teoksessa: Intellectual Property and Sustainable Markets (toim. Rognstad, Ole-Andreas – Ørstavik, Inger B.). Edward Elgar Publishing 2021, s. 81-100. (Pihlajarinne 2021b).
- Rognstad, Ole-Andreas – Ørstavik, Inger B.*: Intellectual property and sustainable markets: introduction. Teoksessa: Intellectual Property and Sustainable Markets (toim. Rognstad, Ole-Andreas – Ørstavik, Inger B.). Edward Elgar Publishing 2021, s. 1-11.
- Raitio, Juha – Tuominen, Tomi*: Euroopan Unionin oikeus. Alma Talent 2020.
- Salmi Harri - Häkkänen Petteri - Oesch Rainer - Tommila Marja*: Tavaramerkki. Talentum 2008.
- Salonen, Sakari*: Toisen tavaramerkin käyttö tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Defensor Legis N:o 6/2006, s. 1004-1018.
- Schenerman Jolie*: One Consumer’s Trash Is Another’s Treasure: Upcycling’s Place in Trademark Law, 38 CARDOZO Arts & ENT. L.J. 745. 2020.

- Siltala, Raimo*: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalainen lakimiesyhdistys 2003.
- Sjåfell, Beate – Wiesbrock, Anja*: The Importance of Article 11 TFEU for Regulating Business in the EU securing the Very Basis of Our Existence, Teoksessa: The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously (toim. Sjåfell, Beate – Wiesbrock, Anja). Routledge 2014, s. 1-12.
- Sung, kyungeun – Dao, Tung*: Repair and Upcycling: How do We Know Which Repair Is Considered as Upcycling? Teoksessa: State-of-the-Art Upcycling Research and Practice: Proceedings of the International Upcycling Symposium 2020 (toim. Sung, Kyungeun – Sing, Jagdeep – Bridgens, Ben). Springer International Publishing AG 2021, s. 105-110.
- Sung, Kyungeun – Sing, Jagdeep – Bridgens, Ben – Cooper, Tim*: Introduction: State-of-the Art Upcycling Research and Practice. Teoksessa: Sung – Singh – Bridgens: State-of-the-Art Upcycling research and Practice: Proceedings of the International Upcycling Symposium 2020. Springer International Publishing AG 2021, s. 1-8.
- Tuori, Kaarlo*: Kriittinen oikeuspositivismi. Werner Söderström lakitieto 2000.
- Vanhala, Anne – Ristaniemi Michael – Dahlqvist Meri*: Yritysvastuu & Oikeus. Kauppakamari 2022.
- Vedenkannas, Matti*: Oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin – eräitä tyyppitapauksia. DL N:o 2/2002, s. 244-258.
- Vrendenburg, Charlotte J S*: Towards a Judicial Sustainability Test in Cases Concerning the Enforcement of Intellectual property Rights. GRUR International, 2023. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad100> 2023, s. 1-7.
- Wilson, Matthew*: When creative consumers go green: understanding consumer upcycling. Journal of product & Brand Management 25(4). 2016, s 394-399.

Verkkolähteet

- Aldi Süd may not sell JOOP! and Calvin Klein perfumes. (<https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/aldi-sud-may-not-sell-joop-and-calvin.html>) vierailtu 10.10.2023.
- Cambridge Econometrics: Impacts of circular economy policies on the labour market. (<https://www.camecon.com/what/our-work/impacts-circular-economy-policies-labour-market/>) vierailtu 7.10.2023.
- Deloitte: Luxury goods company sales rebound to beat pre-pandemic levels. (<https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/consumer-business/articles/pr-global-powers-of-luxury-goods-2022.html>) vierailtu 26.9.2023.

- Ellen MacArthur Foundation (<https://www.ellenmacarthurfoundation.org>) vierailtu 15.2.2023.
- Kotus: (https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmakkiikkuna_%281996_2010%29/valistus_on_viritetty) vierailtu 11.10.2023.
- LVMH: (<https://www.lvmh.com>) vierailtu 4.11.2023.
- Prada Group: Upcycled by Miu Miu (<https://www.pradagroup.com/en/sustainability/environment-csr/upcycled-by-miu-miu.html>) vierailtu 3.11.2023.
- Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) of 1987. (<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>) vierailtu 20.2.2023.
- Tilastokeskus: Kiertotalous edistyy Suomessa hitaasti – merkittävimmät askeleet kohti asetettuja tavoitteita ovat vielä ottamatta. (<https://www2.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2022/kiertotalous-edistyy-suomessa-hitaasti-merkittavimmat-askeleet-kohti-asetettuja-tavoitteita-ovat-viela-ottamatta/>) vierailtu 18.10.2023.
- Yhdistyneet kansakunnat (YK): Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (<https://sdgs.un.org/2030agenda>) vierailtu 4.10.2023.
- YK:n tavoite 12: (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>) vierailtu 4.10.2023.
- Vogue: Everything You Need To Know About Buying an Hermès Bag. (<https://www.vogue.co.uk/article/buying-an-hermes-bag>) vierailtu 10.10.2023.
- WIPO Intellectual Property Handbook. (<https://tind.wipo.int/record/28661>) vierailtu 27.9.2023.
- WIPO MAGAZINE: Upcycling, Sustainability, and IP: What it Means for the World of Fashion (https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html) vierailtu 10.10.2023.

Virallislähteet

Euroopan unioni

- COM (2015) 614 final. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma. Bryssel 2.12.2015.
- COM(2019) 640 final. Komission tiedonanto – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Bryssel 11.12.2019.

COM (2020) 98 final. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma – Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta. Bryssel 11.3.2020.

COM (2020) 102 final. Komission tiedonanto – Euroopan uusi teollisuusstrategia. Bryssel 10.3.2020.

COM (2022) 140 final. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kestävästä tuotteista normi. Bryssel 30.3.2022.

COM (2022) 142 final. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta. Bryssel 30.3.2022.

Suomi

HE 201/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

YM/2021/17 Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta.

Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1 Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi.

Oikeustapaukset

Euroopan unionin tuomioistuim

C-78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG., tuomio 8.6.1971. ECLI:EU:C:1971:59.

C-102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH., tuomio 23.5.1978. ECLI:EU:C:1978:108.

C-427/93, Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S, tuomio 11.7.1996. ECLI:EU:C:1996:282.

C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v. Evora BV., tuomio 4.11.1997. ECLI:EU:C:1997:517.

C-251/96, Sabel Bv v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, tuomio 11.11.1997. ECLI:EU:C:1997:528.

C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH., tuomio 16.7.1998. ECLI:EU:C:1998:374.

- C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, tuomio 29.7.1998. ECLI:EU:C:1998:442.
- C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, tuomio 23.2.1999. ECLI:EU:C:1999:82.
- C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio 14.9.1999. ECLI:EU:C:1999:408.
- C-173/98, Sebago Inc. ja Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA., tuomio 1.4.1999. ECLI:EU:C:1999:347.
- C-414/99, (Yhdistetyt asiat C-414/99, C-415/99, C-416/99) Zino Davidoff SA, A & G imports LTD ja Levi Strauss & Co ja Levi Strauss (UK) Ltd. v. Tesco Stores Ltd., tuomio 20.11.2001. ECLI:EU:C:2001:617.
- C-143/00, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd ja Eli Lilly and Co. v. Swingward Ltd ja Dowelhurst Ltd., tuomio 23.4.2002. ECLI:EU:C:2002:246.
- C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, tuomio 12.11.2002. ECLI:EU:C:2002:651.
- C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik, tuomio 16.11.2004. ECLI:EU:C:2004:717.
- C-16/03, Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB , tuomio 30.11.2004. ECLI:EU:C:2004:759.
- C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, tuomio 27.11.2008. ECLI:EU:C:2008:655.
- C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, toiminimellä "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales", ja Starion International Ltd, tuomio 18.6.2009. ECLI:EU:C:2009:378.
- C-59/08, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, Société industrielle lingerie (SIL) selvitysmiehenä, ja Société industrielle lingerie (SIL), tuomio 23.4.2009. ECLI:EU:C:2009:260.
- C-323/09, Interflora Inc. ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd., tuomio 22.9.2011. ECLI:EU:C:2011:604.
- C-46/10, Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S, tuomio 14.7.2011. ECLI:EU:C:2011:485.
- C-65/12, Leidseplein Beheer BV ja Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV, tuomio 6.2.2014. ECLI:EU:C:2014:49.
- C-197/21, Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV v. MySoda Oy, tuomio 27.10.2022. ECLI:EU:C:2022:834.

C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., 26.6.2008.
ECLI:EU:C:2008:370.

C-59/08, Copad SA v. Christian Dior couture SA ym., 3.12.2008. ECLI:EU:C:2008:672.

C-197/21, Soda Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV v. MySoda Oy,
12.5.2022. ECLI:EU:C:2022:387.

Suomi

KKO:2023:87, tuomio 17.11.2023.

KKO:2011:7, tuomio 26.1.2011.

MAO:388:19, Soda-club (CO2) ja SodaStream International B.V. > MySoda Oy. Tuomio
5.9.2019.

Saksa

LG Hamburg WRP 1993, 716 – Überfärbte “LEVI’S 501”.

BGH GRUR 1990, 678 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen.

BGH GRUR 1996, 271 – Gefärbte Jeans.

LG Hamburg WRP 1993, 716 – Überfärbte “LEVI’S 501”.

OLG Hamburg WRP 1994, 122—Jeansüberfärbungen.

OLG Düsseldorf, 29.06.2023 – 20 U 278/20.

RG GRUR 1942, 79 – Siemens.

RGZ 161, 29 – Zählerersatzteile (also Isaria).

Lyhenteet

EU	Euroopan unioni
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
HE	Hallituksen esitys
SEU	Sopimus Euroopan unionista
SEUT	Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
TRIPS	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
YK	Yhdistyneet kansakunnat

1 Johdanto

1.1 Tutkielman aihe ja kirjoittamisen tausta

Euroopan unionin yleislinjana on ollut ympäristönsuojelun painoarvon jatkuva kasvaminen.¹ Unionin yksi keskeisimmistä tavoitteita on kestävä kehitys, joka mainitaan myös unionin perussopimuksissa. Kestävän kehityksen yksi tunnetuimmista määritelmistä on ns. Brundtlandin komission vuodelta 1987 oleva määritelmä, jonka mukaan termillä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.² Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3(3) artiklassa todetaan, että unioni pyrkii Euroopan kestäväan kehitykseen. Kestävällä kehityksellä tavoitellaan oikeudenmukaista tasapainoa ympäristöllisten, taloudellisten ja sosiaalisten arvojen sekä intressien välille. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 11 artiklassa edellytetään, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset sisällytetään kaikkeen toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestäväan kehityksen edistämiseksi. Lisäksi EU:n perusoikeuskirjan 37 artikla edellyttää, että ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun parantaminen sisällytetään unionin politiikoihin ja varmistetaan kestäväan kehityksen periaatteen mukaisesti.³

Yksi tapa edistää kestäväa kehitystä on siirtyä lineaarisesta talousmallista, jossa ”otetaan-valmistetaan-käytetään-heitetään pois” kiertotalouteen, joka perustuu materiaalien uusiokäyttöön ja kierrättämiseen.⁴ Kiertotalous perustuu kolmelle pääperiaatteelle, jotka ovat jätteen ja saastuttamisen eliminointi, tuotteiden ja materiaalien kierrätys ja luonnon elvyttäminen.⁵ Yksi kiertotalouden ilmentymismuodoista on *upcycling*⁶, jolla tarkoitetaan ylijäämämateriaalin tai olemassa olevan tavaran muuntamista uuteen muotoon siten, että materiaalin tai tavaran laatu paranee tai sen arvo nousee.⁷ Nykyinen tavaramerkkilainsäädäntö, jossa myönnetään tavaramer-

¹ Raitio – Tuominen 2020, s. 404.

² Lue lisää kestävästä kehityksestä: Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) of 1987.

³ Raitio – Tuominen 2020, s. 404. Ks. myös Pihlajarinne 2021a, s. 27-28.

⁴ Vanhala et al. 2022, s. 259.

⁵ Ellen McArthur Foundation: Kiertotalouteen siirtyminen tukisi YK:n asettamien kestäväan kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja tämän talousmallin arvioidaan vähentävän kasvihuonepäästöjä merkittävästi verrattuna lineaariseen talousmalliin.

⁶ Upcycling-termillä ei ole suomenkielistä vastinetta.

⁷ Malleus 2022, s. 16. Ks. myös Schenerman 2020, s. 745-746. Upcycling tarkoittaa uusien tavaroiden luomista kierrätetyistä tavaroista siten, että materiaalin arvo kasvaa. Vaihtoehtoisesti upcycling on korujen, muoti- ja muiden esineiden luomista, jotka on koottu käytetyistä materiaaleista ja poisheitetyistä esineistä.

kin haltijalle yksinoikeus käyttää merkkiä ja oikeus kieltää muita käyttämästä sitä, asettaa kuitenkin niin kiertotalousmallin toteutumiseksi kuin upcycling-tuotteiden valmistamiselle rajoitteita, joita käydään tässä tutkielmassa myöhemmin tarkemmin läpi.⁸

EU:n tavaramerkkilainsäädännössä ei huomioida kestävästä kehitystä.⁹ Vaikka kestävä kehitys periaatetta ei ole kirjaimellisesti sisällytetty tavaramerkkilainsäädäntöön, SEUT 11 artikla edellyttää, että ympäristönsuojelua koskevat tavoitteet otetaan huomioon myös silloin, kun kyseessä ei ole suoranaisesti ympäristöasia. Tämä tarkoittaa sitä, että myös immateriaalioikeudellisissa asioissa ympäristöoikeudelliset tavoitteet, kuten kestävä kehitys, tulee tasapainottaa omaisuudensuojaa ja immateriaalioikeudellista suojaa koskevien SEUT 36 ja 118 artiklojen tavoitteiden kanssa. Tämän ohella SEUT 4.3 artikla velvoittaa jäsenvaltioita huomioimaan kestävyden soveltaessaan EU-oikeutta.¹⁰ Näin ollen tavaramerkkioikeutta sovellettaessa tulee huomioida kestävä kehitys tavoitteet.

Ballardini ja Pihlajarinne toteavat, että immateriaalioikeuksien perustavanlaatuisen teorioiden voidaan katsoa olevan sopusoinnussa kestävästä kehityksen yleiskäsitteen kanssa. Toisaalta he ovat sitä mieltä, että immateriaalioikeudellinen lainsäädäntö ja siten tavaramerkkioikeus ei tunnista kestävästä kehityksestä siinä laajuudessa kuin olisi tarpeen.¹¹ Tavaramerkkijärjestelmä rakentuu perinteisesti toistensa kanssa kilpailevien ja osittain täydentävien intressien tasapainottelulle, jossa pohditaan tavaramerkin haltijan oikeutettua etua, vapaata kilpailua, kuluttajien suojaa ja yleistä sosiaalista intressiä hyvien kauppatapojen edistämiseksi sekä sopimattoman ja villin kilpailun ehkäisemiseksi.¹² Immateriaalioikeuden yleinen kehitys on vienyt myös tavaramerkkioikeutta siihen tilanteeseen, että tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus on hyvin laaja ja yhteiskunnalliset intressit ovat toteutettavissa lähinnä yksinoikeuden poikkeusten ja rajoitusten välityksellä. Lisäksi nykyisten sääntöjen mukainen suhteellisuusperiaate tasapainottaa lähinnä yksinoikeuden ja vapaan kilpailun sekä tehokkaiden markkinoiden välistä punnintaa, eikä punninnassa oteta huomioon kestävyttä koskevia argumentteja.¹³ Tilannetta ei myöskään helpota se, että immateriaalioikeudellisten perusrakenteiden muuttaminen edellyttää EU:n jäsenvaltioiden yksimielisyyttä.¹⁴

⁸ Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 8.

⁹ Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 2.

¹⁰ Pihlajarinne 2021a, s. 28 ja Sjäfell – Wiesbrock 2014, s. 1-12.

¹¹ Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 4-5.

¹² Salmi, ym. 2008, s. 63.

¹³ Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 5.

¹⁴ Pihlajarinne 2021a, s. 29.

Kuluttajat ovat muuttaneet kulutustapojaan kestävämpään suuntaan ja arvostavat tuotteita, jotka on valmistettu kierrätetyistä ja/tai kierrätettävistä materiaaleista.¹⁵ Esimerkiksi yhä useampi kuluttaja hankkii vaatteensa pikamuotiketjujen sijaan erilaisista vintage-kaupoista tai kirpputoreilta. Käytettyjen tavaroiden myynti ei ole mikään uusi ilmiö, eikä tässä tutkielmassa perehdytä sen tarkemmin tällaiseen perinteiseen jälleenmyyntitoimintaan. Sen sijaan ajankohtaisena ilmiönä voidaan pitää erilaisten upcycling-tuotteiden valmistamista ja myyntiä elinkeinotoiminnassa. Upcycling-tuotteitakaan ei voida pitää täysin uutena ilmiönä, sillä esimerkiksi erilaisista elintarvikepakkauksista on valmistettu jo pitkään laukkuja tai muita asusteita.¹⁶

Useat yritykset ovat sisällyttäneet kestävä kehityksen periaatteet liiketoimintastrategioihinsa. Esimerkiksi tuotteiden ekosunnittelu on yleistynyt. Tällä viitataan siihen, että tuotteet suunnitellaan kestävä kehityksen periaatteiden mukaisiksi jo alkuvaiheessa ja niiden valmistamisessa käytetään pääasiassa uusiutuvia luonnonvaroja ja innovatiivisia raaka-aineita, siten, että niiden ympäristövaikutukset vähenevät ja että ne voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää tehokkaasti. Lisäksi yritykset ovat kehittäneet jälleenmyyntialustoja omille tuotteilleen tai ruvenneet tekemään yhteistyötä erilaisten jälleenmyyntialustojen kanssa. Tällöin yritykset voivat itse kontrolloida sitä, miten heidän valmistamiaan tuotteita myydään uudelleen. Tavarankuntoa saatetaan parantaa poistamalla tavarasta käytön jälkiä, jolloin esimerkiksi tavaraan kohdistuvat laatuodotukset pysyvät ennallaan. Myös ylellisyystuotteita valmistavat tahot ovat heränneet tähän uuteen suuntaukseen. Esimerkiksi LVMH¹⁷, jota voidaan pitää yhtenä ylellisyystuotteiden markkinajohtajana, on lanseerannut oman Nona Source -verkkomyyntialustan, jonka kautta LVMH hankkii konsernin materiaaleja uudelleenkäytettäväksi.¹⁸

Elinkeinotoiminnassa valmistettujen upcycling-tuotteiden voidaan katsoa joissain tilanteissa loukkaavan tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tavaramerkkiin, joten on perusteltua, että tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa tällaisten tuotteiden myyntiä. Upcycling-toiminnan avulla on mahdollista pidentää tuotteiden ja materiaalien käyttöikä ja kierrossa pysymistä kes-

¹⁵ Deloitte 2022, s. 8.

¹⁶ Pihlajarinne 2010, s. 97.

¹⁷ LVMH: Moët Hennessy Louis Vuitton SE on ranskalainen yritys, joka omistaa useita kymmeniä ylellisyystuotteita valmistavia tuotemerkkejä, kuten Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Hublot, Moët & Chandon ja Dom Pérignon. Lue lisää yrityksestä: <https://www.lvmh.com>.

¹⁸ Deloitte 2022, s. 6-9.

tävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Näin ollen on tarpeen tarkastella, minkälainen upcycling-toiminta on sallittua ja milloin tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä.

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus

Tutkielmassa pyritään selvittämään, milloin tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä. Tutkimuskysymykseen vastaamisen ohella vastataan kahteen aiheeseen liittyvään alakysymykseen eli miten tämänhetkinen tavaramerkkilainsäädäntö sääntelee upcycling-tuotteiden myyntiä ja milloin upcycling-tuotteisiin sovelletaan tavaramerkkioikeudellista sammumisdoktriinia.

Luvussa 2 selvitetään, miten EU:ssa on huomioitu kestävä kehitys erilaisissa toimintasuunnitelmissa ja lainsäädännössä sekä perehdytään tarkemmin kiertotalouteen ja upcycling-toimintaan. Luvussa 3 tarkastellaan upcycling-tuotteita tavaramerkkioikeudellisessa viitekehyksessä ja selvennetään, miten tavaramerkkioikeus rajoittaa upcycling-tuotteiden valmistamista. Luvussa 4 tarkastellaan, voidaanko upcycling-tuotteiden myynti oikeuttaa sammumisdoktriinin nojalla. Luvussa 5 pyritään selvittämään, milloin tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden kaupan pitämistä. Tavaramerkin haltijan perustellun aiheen olemassaoloa arvioitaessa on perinteisesti painotettu tavaramerkin haltijan oikeutettua etua, vapaata kilpailua ja kuluttajien suojaa. Punninnassa ei ole juurikaan annettu painoarvoa kestäväälle kehitykselle, vaikka EU:n perussopimuksissa edellytetään, että ympäristönsuojelua koskevat tavoitteet otetaan huomioon myös tavaramerkkioikeutta tulkittaessa.

Tutkielmassa tarkastellaan vain upcycling-toiminnan sallittavuutta elinkeinotoiminnassa. Tässä tutkielmassa ei perehdytä sen tarkemmin siihen, milloin upcycling-tuotteita valmistetaan osana elinkeinotoimintaa ja milloin kyseessä on yksityishenkilöiden harjoittamaa yksityistä toimintaa. Yksityishenkilön valmistamien upcycling-tuotteiden käyttö ei ole samalla tapaa ongelmallista, koska upcycling-tuotteiden valmistaminen yksityiskäyttöön on lähtökohtaisesti sallittua.¹⁹

¹⁹ HE 201/2018 vp, s. 82-83. Vakiintuneen tulkinnan mukaan tavaramerkin antama yksinoikeus koskee merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tunnuksena. Merkkiä katsotaan käytettävän elinkeinotoiminnassa muun muassa silloin, kun merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä käytetä täysin yksityisesti.

Tutkielmassa upcycling-tuotteella tarkoitetaan tavaramerkillä varustettujen tavaroiden²⁰ muokkamista siten, että tavaran arvo nousee tai sen laatu paranee.²¹ Tutkielmassa ei tarkastella tuotväärennöksiä, joiden tarkoituksena on esittää olevan tavaramerkin haltijalta lähtöisin olevia tuotteita.²² Lisäksi tutkielmassa ei tarkastella sellaista upcycling-toimintaa, jossa upcycling-tuotteiden valmistajalla on taloudellinen suhde tavaramerkin haltijaan tai muutoin tavaramerkin haltijan suostumus upcycling-tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin.

Tutkimuskysymykset on rajattu koskemaan upcycling-tuotteisiin liittyviä tavaramerkkioikeudellisia ongelmia. Tutkielman rajauksen ulkopuolelle on jätetty muut kiertotalouden toimintamuodot, eli esimerkiksi tuotteiden kierrättäminen jalostusmateriaaliksi ja tuotteiden kierrättäminen uudelleen käytettäväksi siihen tarkoitukseen kuin mihin ne alkujaankin oli suunniteltu. Sen sijaan tutkielmassa on tarpeellista sivuta myös huolto- ja korjaustoimintaa, koska huollettujen ja korjattujen tuotteiden myynti voitaisiin tietyissä tapauksissa rinnastaa upcycling-tuotteiden myyntiin. Mikäli huollon tai korjauksen yhteydessä tuotteeseen tehdään merkittäviä muutoksia siten, että tuotteen arvo nousee, laatu paranee ja käyttöikä pitenee, voitaisiin tällaista huolto- tai korjaustyötä pitää upcycling-toimintana.²³

Juridisesti upcycling-tuotteita on mahdollista tarkastella monesta eri näkökulmasta. Upcycling-toiminnasta voi aiheutua useita erilaisia oikeudellisia ongelmia, jotka koskevat esimerkiksi kuluttajansuojaa, sopimatonta kaupallista menettelyä, tuottajavastuuta sekä vahingonkorvausta. Tutkielman rajauksen vuoksi ei ole mahdollista perehtyä näihin kysymyksiin sen tarkemmin. Lisäksi upcycling-toimintaa on mahdollista arvioida usean eri immateriaalioikeuden näkökulmasta, mutta tässä tutkielmassa keskitytään vain tavaramerkkioikeudellisiin kysymyksiin.

1.3 Tutkimusmetodi ja lähteet

Tutkielman pääasiallinen tutkimusmetodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Lainopin tehtävänä on tulkita ja systematisoida tutkimuskohdetta eli voimassa olevaa oikeutta. Lainopin avulla pyritään selvittämään, mikä merkitys laista ja muista lähdemateriaaleista löytyvällä materiaalilla on.²⁴ Lainoppi voidaan jakaa teoreettiseen lainoppiin ja käytännölliseen lainoppiin eli

²⁰ Tutkielmassa käytetään termejä tuote ja tavara toistensa synonyymeinä.

²¹ Upcycling-tuotteen käsitteeseen perehdytään tarkemmin luvussa 2.

²² WIPO 2004, s. 90.

²³ Sung – Dao 2020, s. 106.

²⁴ Hirvonen 2011, s. 21-23.

tulkintalainoppiin.²⁵ Tässä tutkielmassa käytetään tulkintalainoppia, jonka avulla tuotetaan perusteltuja oikeuslauseita eli oikeudellisia systematisointi- ja tulkintakannanottoja voimassa olevan oikeuden säännöistä. Lisäksi lainopilla tuotetaan oikeudellisia punnintakannanottoja riittävää institutionaalista tukea ja yhteisöllistä hyväksyntää nauttivista oikeusperiaatteista. Lainopin avulla tuotettujen oikeuslauseiden lainmukaisuus ja sisällöllisesti oikeellisuus osoitetaan ratkaisu- ja tulkintaperusteiden avulla, jotka johdetaan vallitsevan oikeuslähdeopin rajaamasta lähdeaineistosta.²⁶

Oikeuslähteitä voidaan jaotella eri tavoin.²⁷ Yksi tunnetuimmista tavoista on *Aarnion* oikeuslähteiden velvoittavuuteen perustuva jaottelu. Kyseisen jaottelun mukaan oikeuslähteet voidaan jakaa vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin. Vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin kuuluvat kansallinen normisto ja maantapa sekä kansallisen oikeuden ulkopuoliset normistot, joita ovat EU:n eurooppaoikeuden sitovat osat, Euroopan ihmisoikeussopimuksen normit sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat ennakkoratkaisut. Heikosti velvoittaviin lähteisiin kuuluvat lainvalmisteluaineistot ja ne tuomioistuinratkaisut, joilla on ennakkotapausarvoa. Sallittuihin oikeuslähteisiin kuuluvat muun muassa lainoppi, vertailevat argumentit, yleiset oikeusperiaatteet sekä eettiset ja moraaliset perustelut.²⁸

Tutkielmassa hyödynnetään myös oikeuspoliittista eli *de lege ferenda* -tutkimusta, jonka avulla pyritään vaikuttamaan muun muassa oikeuspoliittiseen päätöksentekoon, lainvalmisteluun, linjausten muotoiluun ja käytäntöihin.²⁹ Oikeuspoliittisen tutkimuksen avulla arvioidaan erilaisia lainsäädännöllisiä ratkaisumalleja, joihin tuleva lainsäädäntö voisi perustua.³⁰ Oikeuspoliittista tutkimusta tarvitaan etenkin silloin, kun yhteiskunnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja lainsäädäntöä pitää muuttaa näiden muutosten seurauksena. Kiertotaloudelliset liiketoimintamallit, kuten upcycling-toiminta ovat saaneet enenevässä määrin jalansijaa perinteiseltä lineaaritaloudelta, joten taloudessa on tapahtunut merkittävä yhteiskunnallinen muutos. Näin ollen arvioitaessa mahdollisia muutostarpeita on tarpeen hyödyntää myös oikeuspoliittista tutkimusta.

²⁵ Tuori 2000, s. 303.

²⁶ Siltala 2003, s. 109.

²⁷ Ks. esimerkiksi dynaamisesta oikeuslähdeopista Siltala 2003, s. 202-203. Dynaaminen lainoppi on vaihtoehtoinen näkökulma Aarnion kolmiportaiselle oikeuslähteiden velvoittavuudelle. Dynaamisen oikeuslähdeopin mukaan ei ole mahdollista esittää mitään yleistä ennakkollisesti velvoittavaa oikeuslähteiden hierarkiaa, vaan eri oikeuslähteiden painoarvo tuomarin ratkaisuharkinnassa on määritettävissä vain tapaus- ja tilannekohtaisesti.

²⁸ Aarnio 2006, s. 292-293.

²⁹ Ervasti 2006, s. 31.

³⁰ Kolehmainen 2015, s. 3.

Tutkimuksen tiedonintressinä on tuottaa voimassa olevasta tavaramerkkioikeudesta perusteltuja tulkinta-, systematisointi- ja punnintakannanottoja, jotka vastaavat jo tosiasiallisesti toteutuneiden sekä vallitsevan oikeuslähdeopin ohella myös tulevaisuudessa todennäköisesti toteutettavissa olevien tulkintojen kokonaisuutta.³¹ Eri tiedonintressejä sisältävät lainopit ovat usein yhdistettävissä keskenään ja oikeuspoliittinen tutkimus yhdistetäänkin tyypillisesti lainoppiin, sillä usein lainsäädäntöä koskeva uusi ratkaisuehdotus muodostuu lainopillisen tulkinnan ja systematisoinnin sivutuotteena.³² Tässä tutkielmassa pyritään ensinnäkin lainopin avulla tulkitsemaan ja systematisoimaan upcycling-tuotteisiin sovellettavaa tavaramerkkioikeudellista sääntelyä. Tarkastelun kohteena on etenkin tavaramerkkioikeuden yksinoikeuden sammumisen ja siihen liittyvän tavaramerkin haltijan perustellun aiheen sisältö. Toisekseen tutkielmassa selvitetään, miten nykyisellään olevaa lainsäädäntöä tai sen tulkintaa on tarpeen muuttaa, jotta tavaramerkkioikeus ei asettaisi liiallisia rajoituksia upcycling-tuotteiden valmistamiselle.

Tutkielman oikeudellinen tulkinta on johdettavissa voimassa olevista normeista, lainvalmisteluasiakirjoista, tuomioistuinratkaisuksista sekä oikeuskirjallisuudesta. Tulkinnan avulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin sekä hahmottamaan upcycling-tuotteiden nykyistä oikeustilaa ja selvittämään mahdollisia muutostarpeita. Lähteinä käytetään voimassa olevaa EU:n sekä kansallista tavaramerkkilainsäädäntöä ja näiden tulkinnassa hyödynnetään EU:n tuomioistuinten ratkaisuja ja kansallista oikeuskäytäntöä. Lisäksi tulkinnassa käytetään apuna muita oikeuslähteitä, kuten lainvalmisteluaineistoa, oikeuskirjallisuutta ja viranomaisten julkaisemia raportteja.

Upcycling-toiminnan ollessa melko tuore ilmiö käytettävissä ei ole sen enempää EUT:n asiasta antamia ennakkoratkaisuja kuin aihepiiriä koskevia pohjoismaisia korkeimpien oikeusasteiden ennakkoratkaisuja.³³ Tutkimuksessa tarkastellaan yleisesti EUT:n yksinoikeuden sammumista ja tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta koskevaa oikeuskäytäntöä, jotta saadaan parempi käsitys siitä, minkälaisissa tilanteissa tavaramerkin antama yksinoikeus katsotaan sammuneeksi ja milloin tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään EU:n jäsenvaltioiden, lähinnä Sak-

³¹ Siltala 2003, s. 130-131.

³² Kolehmainen 2015, 3.

³³ Pihlajarinne 2012, s. 548.

san, oikeuskäytäntöä, jossa sivutaan tutkimuksen aihepiiriä. Vaikka jäsenvaltioiden oikeuskäytännöllä ei ole samalla tapaa vahvasti velvoittavaa asemaa kuin EUT:n ratkaisulla, niiden voidaan ajatella saavan merkitystä sallittuna oikeuslähteenä.³⁴

Upcycling-tuotteita käsittelevä oikeuskirjallisuus on hyvin vähäistä, joten tutkielmassa hyödynnetään laajemmin tavaramerkkioikeutta käsittelevää oikeuskirjallisuutta. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään oikeustieteellisen tutkimuksen ohella myös muilta tieteenaloilta peräisin olevaa aineistoa.

³⁴ Pihlajarinne 2012, s. 550.

2 Kiertotalous ja upcycling-toiminta

2.1 Yleisesti kierrotaloudesta

Viime vuosisadan aikana tapahtunut taloudellinen kehitys on johtanut ympäristön tilan heikkenemiseen, eikä maapallomme luonnonvarat enää riitä, mikäli kulutustottumukset sekä liiketoimintamallit pysyvät ennallaan.³⁵ Näin ollen EU:ssa on viime vuosina esitelty useita erilaisia toimenpideohjelmia sekä lainsäädäntöpaketteja, joiden avulla pyritään helpottamaan ja vauhdittamaan EU:n vihreää siirtymää.³⁶ Vuonna 2019 komissio esitti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman³⁷, jossa määriteltiin uudelleen EU:n sitoutuminen ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen, joita pidetään tämän sukupolven tärkeimpänä tehtävänä. Lisäksi ohjelmalla pannaan täytäntöön niin YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman³⁸ kuin kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjelman avulla EU:sta pyritään tekemään oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, jonka talous on moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen. Lisäksi kasvihuonekaasujen nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä.³⁹

Yksi vihreää kehitystä tukeva ratkaisu on siirtyminen kierrotalouteen. Kierrotalous on talousjärjestelmä, jossa taloudellinen kasvu ei ole sidottu rajallisten resurssien käyttöön, ja resurssien käyttö on tehokasta ja kestävä.⁴⁰ Kierrotaloudelle ei ole olemassa yhtä universaalia määritelmää. Eräänä yksinkertaistettuna määritelmänä kierrotaloudelle on se, että sillä tarkoitetaan kaikkia tuotanto-, jakelu- ja kulutuskäytäntöjä, joilla pyritään vähentämään, uudelleen käyttämään ja kierrättämään materiaaleja.⁴¹ Kierrotalouden avulla pyritään korvaamaan lineaariset eli perinteiset kulutus- ja tuotantokäytännöt, joissa resursseja otetaan (take) ja sitten niistä valmistetaan hyödykkeitä (make), joiden tuotannosta sekä kuluttamisesta syntyvä jäte lopulta hävitetään (dispose). Kierrotalousajattelun valtavirtaistamisen ja lineaaritaloudesta pois siirtymisen edellytyksenä on se, että kierrotalousjärjestelmää tuetaan asianmukaisen sääntelyn avulla.⁴²

³⁵ ks. YK:n tavoite 12, joka koskee kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistämistä.

³⁶ Ballardini, ym. 2021, s. 1.

³⁷ COM (2019) 640 final.

³⁸ YK:n 2030 Agenda, Johdanto: Toimintaohjelmassa on 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Tavoitteet ovat yhtenäinen, jakamaton kokonaisuus, jossa tasapainottuvat kestävä kehityksen kolme osa-aluetta: talous, hyvinvointi ja ympäristö. Tämän tutkielman kannalta olennaisimmat tavoitteet koskevat kestävä talouskasvun vauhdittamista (tavoite 8), kestävä infrastruktuurin, teollisuuden ja innovaatioiden edistämistä (tavoite 9), kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistämistä (tavoite 12) ja ilmastonmuutoksen torjumista (tavoite 13).

³⁹ COM (2019) 640 final. s. 2-3.

⁴⁰ Vanhala, ym. 2022, s. 257.

⁴¹ Ballardini, ym. 2021, s. 1. Katso tarkemmin erilaisista kierrotalouden määritelmistä esimerkiksi Kirchherr, ym. 2017; Blomsma, ym. 2017; Korhonen, ym. 2018.

⁴² Vanhala, ym. 2022, s. 259.

EU on pyrkinyt toimenpideohjelmien avulla kannustamaan teollisuutta puhtaaseen kiertotalouteen. Vuonna 2015 komissio julkaisi ensimmäisen kiertotalouden suunnitelman⁴³, joka sisälsi erilaisia toimenpiteitä ja lainsäädäntöaloitteita koskien lähinnä jätepolitiikkaa ja kierrätystä. Suunnitelman yhteydessä komissio antoi ehdotuksensa jätedirektiivin uudistamisesta (2018/851/EU). Kyseistä direktiiviä voidaan pitää hyvin keskeisenä säädöksenä kiertotalouden näkökulmasta, sillä siinä keskitytään nimenomaisesti tuotteiden elinkaaren loppuvaiheisiin, kuten kierrätykseen ja jätteen hävittämiseen.⁴⁴ Vuonna 2020 komissio esitteli uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman⁴⁵, jossa esitettiin erilaisia, toisiinsa liittyviä, toimenpiteitä. Toimintasuunnitelmassa tunnistettiin kiertotalouteen siirtymisen olevan olennainen osa EU:n uutta teollisuusstrategiaa⁴⁶, sillä siirtymän arvellaan kasvattavan EU:n bruttokansantuotetta 0,5 prosentilla ja lisäävän 700 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.⁴⁷ Toimintasuunnitelmassa esitetyillä aloitteilla tavoitellaan vahvan ja johdonmukaisen tuotepoliittisen kehyksen luomista.⁴⁸ Toimintasuunnitelmasta voidaan havaita, että kiertotalouden kannalta on olennaista keskittyä tuotteiden uudelleenkäyttämisen ja kierrättämisen ohella myös tuotteiden kestävään suunnitteluun. Näin ollen kiertotaloudellinen näkökulma tulisi ottaa huomioon tuotteiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Keväällä 2022 komissio julkaisi ehdotuspaketin⁴⁹, jonka tavoitteena on tehdä kestävästä tuotteista EU:ssa normi, edistää kiertotalouden toimintamalleja sekä lisätä kuluttajien mahdollisuutta osallistua kiertotalouteen. Ehdotuspaketin ytimessä on ehdotus asetukseksi kestävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta⁵⁰, koska tuotesuunnittelun arvioidaan määrittävän lähes 80 prosenttia tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.⁵¹ Kestävää tuotepoliitiikkaa koskevalla lainsäädäntöaloitteella pyritään muun muassa parantamaan tuotteiden kestävyyttä, lisäämään kierrätysmateriaalien osuutta tuotteissa, mahdollistamaan uudelleenkäytettävyys ja uudelleentalmistus, laadukas kierrätys ja rajoittamaan kertakäyttöisyyttä ja torjua ennenaikaista vanhentumista.⁵²

⁴³ COM (2015) 614. final.

⁴⁴ Ballardini, ym. 2021, s. 2.

⁴⁵ COM(2020) 98 final.

⁴⁶ COM(2020) 102 final.

⁴⁷ Ks. lisää tutkimuksesta: Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018), Impacts of circular economy policies on the labour market.

⁴⁸ COM (2020) 98 final. s. 3.

⁴⁹ COM (2022) 140 final.

⁵⁰ COM (2022) 142.

⁵¹ COM (2022) 140 final. s. 2.

⁵² COM (2022) 140 final. s. 4-5.

Suomi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan EU:ssa kiertotaloutta tukevan lainsäädännön ja tuotepoliittikan ohjauskeinojen kehittämiseen. Keväällä 2021 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta.⁵³ Kiertotalousohjelmalla⁵⁴ pyritään vahvistamaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelman avulla pyritään muun muassa sisällyttämään kestävät tuotteet ja palvelut osaksi talouden valtavirtaa, pidentämään materiaalien käyttöikää sekä mahdollistamaan kiertotalouden läpimurto innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla. Suomesta pyritään kehittämään menestyvä hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta.⁵⁵ Kiertotalouden edistymisen Suomessa on ollut toistaiseksi hidasta ja siirtymä edellyttää kokonaisvaltaista muutosta koko järjestelmässä ja niissä säännöissä ja käytännöissä, joiden mukaan yhteiskunta toimii. Suomen kunnianhimoisen vision toteutuminen edellyttää muutoksia niin päätöksenteossa kuin ohjauksessa sekä eri toimijoiden, kuten yritysten asenteissa ja käyttäytymisessä.⁵⁶

2.2 Upcycling-toiminta

Kiertotalouden avulla voidaan tarjota korkealaatuisia, toimivia, turvallisia ja kohtuuhintaisia tuotteita, jotka kestävät kauemmin, sillä ne ovat suunniteltu uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä silmällä pitäen.⁵⁷ Yksi kiertotaloutta edistävästä liiketoimintamalleista on upcycling, jolla tarkoitetaan ylijäämämateriaalin tai olemassa olevan tavaran muuntamista uuteen muotoon siten, että materiaalin tai tavaran laatu paranee tai sen arvo nousee.⁵⁸ Muita kiertotalouden liiketoimintamalleja ovat downcycling⁵⁹ ja kierrätys. Erona näiden liiketoimintamallien välillä on se, että upcycling-toiminnan voidaan katsoa olevan vielä hieman ympäristöystävällisempää,⁶⁰ sillä upcycling-tuotteiden avulla voidaan vähentää jätettä ja pidentää niin tuotteiden kuin tuotteen komponenttien ja materiaalien elinkaarta siten, että materiaalien käyttöaste lisääntyy ja energiankulutus vähenee.⁶¹ Downcycling-toiminnassa ja kierrätyksessä alkuperäisen tuotteen materiaalit ja komponentit puretaan ensiksi osiin, jonka jälkeen niistä valmistetaan erilaisilla

⁵³ YM/2021/17.

⁵⁴ Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvoston julkaisu 2021:1.

⁵⁵ YM/2021/17 s. 2-5.

⁵⁶ Tilastokeskus 2022.

⁵⁷ COM (2020) 98 final. s. 2.

⁵⁸ Malleus 2022, s. 16.

⁵⁹ Downcycling -termille ei ole myöskään suomenkielistä vastinetta. Downcycling-toiminnalla tarkoitetaan tuotteiden hajottamista raakamateriaaleiksi. Esimerkiksi, kun paperikeräykseen laitetusta paperista tehdään kierrätyspaperia. Downcycling-toiminnassa uuden tuotteen arvo ja laatu on huonompi verrattuna alkuperäiseen tuotteeseen. Ks. lisää Wilson 2016, s. 395.

⁶⁰ Wilson 2016, s. 395.

⁶¹ Sung, ym. 2020, s. 1.

prosessointimenetelmillä uusia tuotteita tai materiaaleja. Tuotteen uudelleen käsittelyssä käytetään ensinnäkin huomattavia määriä energiaa ja vettä sekä toisekseen tämän prosessoinnin yhteydessä syntyy jätettä, mikäli kaikkia osia ja materiaaleja ei hyödynnetä lopputuotteessa. Lisäksi on hyvä huomioida, että upcycling-tuotteet voidaan myös lopulta kierrättää, jolloin tuotteiden materiaalien elinkaari pidentyy entisestään.⁶²

Upcycling-toiminnan määrittely ei ole yksiselitteistä, eikä upcycling-termillä ole omaa juridista määritelmää.⁶³ Aikaisemmin esitetyn määritelmän mukaan upcycling-tuotteen olennaisia elementtejä ovat materiaalin tai tuotteen laadun parantuminen sekä arvon nouseminen. Erään näkemyksen mukaan tuotteiden korjaaminen tai kierrättäminen ei ole tarpeeksi luovaa tai omaperäistä ollakseen upcycling-toimintaa. Toisen käsityksen mukaan upcycling-toimintana pidetään kaikkea sellaista toimintaa, jossa elinkaarensa päässä olevien tuotteiden osista valmistetaan uusia tuotteita.⁶⁴ Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että upcycling-toiminnan avulla pidentetään tuotteen tai sen materiaalien ja osien käyttöikää sekä parannetaan tuotteen arvoa⁶⁵ ja laatua.

Tyypillisesti upcycling-toiminnassa valmistetaan rikkinäisistä tai muutoin elinkaarensa loppupuolella olevista tuotteista uusia, arvoltaan suurempia ja laadultaan parempia tuotteita. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voidaan mainita asusteiden ja korujen valmistaminen vanhoista laukuista tai vaatteista. Upcycling-tuote eroaa usein merkittävästi alkuperäisestä tuotteesta niin käyttötarkoituksen kuin kohderyhmän osalta. Tätä näkökulmaa tukisi käsitys siitä, että tuotteiden korjaamista tai huoltamista ei pidettäisi upcycling-toimintana, koska korjatut tai huolletut tuotteet eivät tyypillisesti eroa merkittävästi alkuperäisestä tuotteesta. Myös korjaustoimintaa voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa pitää upcycling-toimintana, esimerkiksi silloin, kun tuotteeseen tehdään olennaisia korjaustoimia siten, että tuotteen käyttöikä pitenee ja korjaustoimilla saavutetaan suuri arvonnousu korjauskustannuksista huolimatta.⁶⁶

⁶² Wilson 2016, s. 395.

⁶³ Upcycling-toiminnan voitaisiin katsoa kuuluvan esimerkiksi Suomen jätelaissa (646/2011) määritetyksi jätteen kierrätykseksi, jolla tarkoitetaan jätelain 6.1 §:n 22 kohdan mukaan toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen.

⁶⁴ Sung – Dao 2020, s. 105-106.

⁶⁵ Nähdäkseni voisi olla mahdollista ajatella, elinkaarensa loppupuolella olevan tai rikkinäisen tuotteen arvo on pienempi kuin siitä tehdyn upcycling-tuotteen arvo. Lisäksi rikkinäisestä merkkilaukusta on mahdollista valmistaa monta pienempää asustetta, kuten avaimenperiä. Tällöin yksittäisen avaimenperän arvo ei välttämättä ole korkeampi kuin merkkilaukun, mutta avaintenperien kokonaisuus voi olla arvokkaampi.

⁶⁶ Sung – Dao 2020, s. 106-107. Korjaustoimet on mahdollista luokitella korjauskustannusten ja korjauksen jälkeisen tuotteen arvonnousun perusteella neljään eri korjaustyyppiin. Korjaustyyppille I on ominaista pienet kustan-

Niin EU:ssa kuin Suomessa on pyritty erilaisin toimenpitein helpottamaan kiertotalouteen siirtymistä ja siten myös muun muassa upcycling-tuotteiden valmistamista. Kiertotalouteen siirtymistä edistävä lainsäädäntö on edelleen vielä melko kehittymätöntä. Toistaiseksi ainoastaan ekologista suunnittelua koskevan sääntelyn avulla pystytään suoraan vaikuttamaan tuotteiden korjattavuuteen ja uudelleenkäyttöön. Toimenpidesuunnitelmissa esitetyissä lainsäädäntöaloitteissa hyödynnetään lähinnä julkisoikeudelle tyypillisiä oikeudellisia tekniikoita, joilla säännellään yksityisten osapuolten ja valtion välisiä suhteita. Siirtymisen vauhdittamiseksi olisi olennaista sisällyttää kestävyysajattelu myös yksityisoikeudelliseen sääntelyyn, joka vaikuttaa suoraan esimerkiksi tavaroiden korjaamiseen ja uudelleenkäyttöön.⁶⁷

Tavaramerkkioikeus voi olla omiaan hidastuttamaan kiertotaloutta edistävien liiketoimintamallien yleistymistä, sillä keskiössä ovat yleensä tavaramerkin haltijan omat intressit ja muut yhteiskunnalliset intressit ovat vain sivuroolissa.⁶⁸ Mikäli tavaramerkin antama yksinoikeus käyttää merkkiä tarkoittaisi sitä, että tavaramerkillä varustettuja tuotteita ei voida lainkaan muokata tai käyttää uudelleen, tarkoittaisi se sitä, että tuotteiden elinkaari jäisi melko lyhyeksi. Seuraavaksi tutkielmassa perehdytään tarkemmin upcycling-toimintaan tavaramerkkioikeudellisessa viitekehyksessä.

nukset ja suuri lisäarvo, korjaustyyppille II suuret kustannukset ja suuri lisäarvo, korjaustyyppille III pienet kustannukset ja pieni lisäarvo ja korjaustyyppille IV korkeat kustannukset ja pieni lisäarvo. Näistä korjaustyypeistä I ja II voidaan luokitella upcycling-toiminnaksi, mikäli korjaustoimilla saavutetaan suuri arvonnousu korjauskustannuksista huolimatta. Tyypin I korjaustoimet ovat lähinnä kuluttajien suorittamia, joiden tuloksena saadaan täysin toimivia tuotteita ja/tai esteettisesti miellyttävämpiä tuotteita. Tyypin II korjaustoimet ovat esimerkiksi ammattimaisesti suoritettuja korjauspalveluja, joiden tuloksena saadaan täysin toimivia tuotteita ja/tai esteettisesti miellyttävämpiä tuotteita, joiden käyttöikä pitenee merkittävästi. Näistä jälkimmäinen korjaustoiminta on sellaista, jonka sallittavuutta tarkastellaan etenkin tavaramerkin yksinoikeuden sammumisen näkökulmasta myöhemmin

⁶⁷ Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 5.

⁶⁸ Pihlajarinne 2021a, s. 34.

3 Tavaramerkkioikeus ja upcycling-toiminta

3.1 Tavaramerkkioikeudellinen sääntely

Useiden muiden teollisoikeuksien tapaan tavaramerkit ovat lähtökohtaisesti territoriaalista, eli alueellista oikeutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että oikeudet ovat sidottuja tiettyyn valtioon tai muuhun rajoitettuun lainkäyttöalueeseen ja tavaramerkin haltijalla on oikeus käyttää ja kieltää muita käyttämästä kyseistä merkkiä tämän kyseisen valtion tai muun rajoitetun lainkäyttöalueen sisällä.⁶⁹ Euroopan unionin alueella tavaramerkkioikeudellinen viitekehys koostuu unionin lainsäädännön lisäksi myös kansallisesta sekä kansainvälisestä sääntelystä.

Teollisoikeuksien, kuten tavaramerkkien, merkittävin kansainvälinen yleissopimus on vuoden 1883 Pariisin yleissopimus, joka rakentuu kahden tärkeän periaatteen varaan. Ensinnäkin jokainen yleissopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille sopimuksen kattamissa asioissa saman kohtelun kuin omille kansalaisilleen (kansallisen kohtelun periaate). Toisekseen yleissopimuksen osoittama suoja on se suoja, joka sopimusvaltion on kulloinkin kysymyksessä olevassa asiassa annettava toisen sopimukseen liittyneen valtion kansalaisille (minimisuoja).⁷⁰ Toinen teollisoikeuksien kannalta merkittävä sopimus on vuoden 1995 TRIPS-sopimus (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPS-sopimus vahvisti suojan tasoa koskevia vaatimuksia aiempiin kansainvälisiin sopimuksiin verrattuna muun muassa luomalla tavaramerkkisuojalle yhtenäisen minimitason. Lisäksi sopimus sisältää jäsenvaltioita sitovan teollisoikeuksien täytäntöönpanomenettelyn sekä menettelyn riitojen ehkäisemiseksi, ratkaisemiseksi ja sovitteluksi. Pariisin yleissopimuksella tai TRIPS-sopimuksella ei luotu ylikansallista suojajärjestelmää. Sittemmin tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä on pyritty helpottamaan uusilla yleissopimuksilla.⁷¹

Euroopan unionin sisämarkkinat perustuvat neljälle perusvapaudelle eli tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja omaisuuden vapaalle liikkumiselle.⁷² Tavaramerkkioikeus on edellä todetulla tavalla territoriaalista, joten eri maiden tavaramerkkilainsäädäntö saattoi poiketa huomattavasti

⁶⁹ Salmi, ym. 2008, s. 66.

⁷⁰ Haarmann 2014, s. 9–11. Yleissopimuksen tekstiä on sittemmin tarkistettu useita kertoja. Viimeisin tarkistus on vuodelta 1967 ja kyseinen versio sitoo Suomea.

⁷¹ Salmi, ym. 2008, s. 93–94. Ks. myös Haarmann 2014, s. 20–22. Esimerkiksi tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti mahdollistettiin vuoden 1891 Madridin yleissopimuksella ja siihen liitettyllä pöytäkirjalla 1989 ja vuoden 1994 Trademark Law Treaty:n (TLT) tavoitteena oli poistaa tavaramerkkien rekisteröintimuodollisuuksia.

⁷² Raitio – Tuominen 2020, s. 268–269.

toisistaan niin suojaedellytyksiltään kuin sisällöltään. Erisisältöiset jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeudet eivät olleet sopusoinnussa vapaan liikkuvuuden kanssa, sillä ne saattoivat estää ja vaikeuttaa tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.⁷³ Tämän estämiseksi oli ensinnäkin tarpeen luoda koko EU:n alueen kattava kansainvälinen tavaramerkkijärjestelmä ja toisekseen harmonisoida jäsenvaltioiden kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö.⁷⁴

EU:n tavaramerkkijärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkaisesta järjestelmästä, jäsenvaltioiden kansallisesta tavaramerkistä, joka on harmonisoitu tavaramerkkidirektiivillä (TMD, 2015/2436/EU)⁷⁵ ja koko EU:n alueen kattavasta tavaramerkistä (EU-tavaramerkki), josta säädetään tavaramerkkiasetuksella (TMA, 2017/1001/EU)⁷⁶. Unioninlaajuisen harmonisoinnin tarkia keskeisissä tavaramerkin suojaa koskevissa kysymyksissä tulee huomioida EU:n tasoinen sääntely. Näin ollen myös Suomen tavaramerkkilaki (544/2019) vastaa sisällöltään pitkälti EU:n tavaramerkkilainsäädäntöä. Lisäksi tulkittaessa jäsenvaltion tavaramerkkilain direktiiviin pohjautuvia säännöksiä, on huomioitava EU:n tuomioistuimen direktiivin oikeasta tulkinnasta annetut ratkaisut.⁷⁷

3.2 Yksinoikeus tavaramerkkiin

3.2.1 Tavaramerkin antamat oikeudet

Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa säädetään tavaramerkin antamista oikeuksista. Direktiivin nojalla vain rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen kyseisen artiklan mukaiset oikeudet, mutta jäsenvaltiot voivat edelleen jatkaa vakiintuneiden tavaramerkkien suojaamista.⁷⁸ Esimerkiksi Suomessa yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada joko rekisteröimällä tai ilman rekisteröintiä, mikäli tavaramerkki on vakiintunut.⁷⁹ Rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki antaa

⁷³ Haarmann 2014, s. 22.

⁷⁴ Kur – Dreier 2019, s. 49.

⁷⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu). Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen lähentämisestä annettiin vuonna 1988. Tavaramerkkidirektiivistä on sittemmin annettu uusia versioita 2008/95/EY ja voimassa oleva 2015/2436.

⁷⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä. Tässä tutkielmassa ei tarkastella EU-tavaramerkkejä sen tarkemmin.

⁷⁷ Haarmann 2014, s. 303.

⁷⁸ TMD, johdanto, kohta 11.

⁷⁹ Tavaramerkkilaki 3 ja 4 §. Ks. HE 201/2018 vp. s. 81-82. Tavaramerkkilain uudistamistyössä todettiin, ettei yksinoikeuden saamista vakiinnuttamalla koettu tarpeelliseksi muuttaa. Arvioitaessa sitä, milloin merkki katsotaan vakiintuneeksi, ratkaisevaa on merkin tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä. Merkin ei tarvitse kuitenkaan olla kaikkien asianomaiseen kohderyhmään kuuluvien tuntema, vaan riittävää on, että niin huomattava osa kohderyhmästä tuntee merkin, että merkille on muodostunut merkittävä goodwill-arvo.

sen haltijalle yksinoikeuden käyttää merkkiä ja oikeuden kieltää muita käyttämästä oman merkkinsä kanssa identtisiä tai sen kanssa sekoitettavissa olevia merkkejä elinkeinotoiminnassa.⁸⁰ Tavaramerkkidirektiivin 10.3 artiklan nojalla tavaramerkin haltija voi muun muassa kieltää: merkin panemisen tavaroihin tai niiden päällyksiin; tavarantoiminnan tai markkinoille saatamisen tai niiden varastoinnin tällaisia tarkoituksia varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoamisen tai suorittamisen merkkiä käyttäen; tavaroiden maahantuonnin tai maastaviennin merkkiä käyttäen; sekä merkin käyttämisen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa.⁸¹ EUT:n oikeuskäytännön mukaan yksinoikeuden antamisella suojataan tavaramerkin haltijan erityisintressejä ja varmistetaan se, että tavaramerkki täyttää tehtävänsä.⁸²

3.2.2 Perussuoja

Tavaramerkkioikeudellinen suoja jakaantuu kahteen osaan: perussuojaan, joka kattaa identtisyys- ja sekaannusvaaraan perustuvan suojan sekä erityissuojaan, joka suojaa laajalti tunnettuja merkkejä niiden erityisen maineen ja erottamiskyvyn perusteella.⁸³ Identtisyysuojan nojalla elinkeinotoiminnassa ei saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta käyttää tuotteiden tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tuotteita varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki.⁸⁴ Identtisyysuojaa sovelletaan vain silloin, kun merkki on kaikilta osin samanlainen, eikä siihen ole tehty minkäänlaisia muutoksia tai lisäyksiä alkuperäiseen merkkiin nähden. Silloin, kun kyseessä ei ole täysin identtiset merkit ja tuotteet, suojan saaminen edellyttää sekaannusvaaraa tuotteen alkuperästä.⁸⁵

Sekaannusvaara edellyttää kolmen kriteerin samanaikaista täyttämistä: 1) merkit ovat samoja tai samankaltaisia, 2) hyödykkeet ovat samoja tai samankaltaisia ja 3) tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa.⁸⁶ EUT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä miellelyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkkien sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palveluiden välillä.⁸⁷ Sekaannusvaaran arviointi perustuu kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasuun,

⁸⁰ Salmi, ym. 2008, s. 505–506.

⁸¹ Tavaramerkkidirektiivin 10.3 artikla on implementoitu tavaramerkkilain 6 §:ään.

⁸² Haarmann 2014, s. 353-354. Ks. myös C-206/01 Arsenal Football Club, kohta 51 ja C-245/02 Anheuser-Busch Inc., kohta 59.

⁸³ Pakarinen 2006, s. 48-49.

⁸⁴ Pihlajarinne 2010, s. 31.

⁸⁵ Kur – Dreier 2019, s. 250.

⁸⁶ HE 201/2018 vp. s. 83.

⁸⁷ Salmi, ym. 2008, ss. 286–287. Ks. tarkemmin esimerkiksi C-251/95 Sabèl ja C-39/97 Canon.

lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, jossa huomioidaan etenkin tavaramerkkien erottavat ja merkittävät osat.⁸⁸

3.2.3 Erityissuoja

Tavaramerkkien alkuperän osoittamisen lisäksi tavaramerkeillä voi olla merkittävä taloudellinen arvo liiketoiminnassa, koska niillä varustellut tuotteet tai palvelut voivat viestiä tietynlaista arvokkuutta tai elämäntapaa.⁸⁹ Tämän seurauksena merkit, jotka ovat laajalti tunnettuja, voivat saada suojaa identtisen tai samankaltaisen tavaramerkin käyttöä vastaan myös silloin, kun lain edellytykset perussuojan saamiselle eivät täyty. Tällöin edellytyksenä on, että osoitetaan, että merkki on laajalti tunnettu, sillä on erityinen maine ja toisen merkin käytöstä aiheutuu haittaa aikaisemman merkin maineelle tai erottamiskyvylle.⁹⁰ Laajalti tunnettujen merkkien erityissuoja oikeutetaan sillä perusteella, että tavaramerkin tunnettuus on yleensä vaatinut tavaramerkin haltijalta paljon resursseja ja erityissuojan avulla pyritään suojaamaan näitä tunnettavuuden eteen tehtyjä investointeja.⁹¹

Erityissuojan saanti edellyttää edellä esitetysti tiettyjen lainsäädännön sekä oikeuskäytännön kautta muotoutuneiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin on näytettävä toteen, että merkki on laajalti tunnettu ja että tunnettuus on olemassa sillä alueella, jolle merkin haltija on hakenut suojaa. EUT:n *General Motors*-ratkaisun⁹² mukaan aiemman merkin tunnettuuden on oltava yleisön keskuudessa tietynasteista. Yleisöllä tarkoitetaan tavaramerkin kohderyhmää, joka muodostuu kulloinkin markkinoidun tavaran tai palvelun perusteella ja riittää, että ”merkittävä osa” yleisöstä tuntee merkin.⁹³ Arvioinnissa tulee huomioida kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten merkin markkinaosuus, käytön kesto ja maantieteellinen laajuus.⁹⁴

Laajalti tunnettua tavaramerkkiä käytetään yksinoikeutta loukkaavalla tavalla silloin, kun loukkaaja käyttää tavaramerkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja loukkaaja hyötyy merkin aiheuttomasta käytöstä saamalla epäoikeudenmukaista etua tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka tämä käyttö aiheuttaa haittaa merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Laa-

⁸⁸ HE 201/2018 vp. s. 83.

⁸⁹ Kur – Dreier 2019, s. 254.

⁹⁰ Pakarinen 2006, s. 54–55.

⁹¹ Kur – Dreier 2019, s. 254.

⁹² C-375/97 *General Motors Corporation*.

⁹³ C-375/97 *General Motors Corporation*, kohdat 23–26.

⁹⁴ HE 201/2018 vp. s. 84.

jalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä elinkeinotoiminnassa voi olla esimerkiksi laajalti tunnetun tavaramerkkien vesittäminen, pilaantuminen tai ns. vapaamatkustaminen.⁹⁵ Näistä jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että kuuluisaa tavaramerkkiä käytetään hyväksi sen erottamiskyvyn tai maineen vuoksi.⁹⁶ Vapaamatkustamisen käsite ei liity niinkään tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka loukkaavia tuotteita valmistava taho saa käyttämällä aikaisempaa, laajalti tunnettua, tavaramerkkiä omassa tuotteessaan. Käsite soveltuu myös niihin tapauksiin, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät loukkaavaan tuotteeseen, sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyödyksi.⁹⁷

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa kutsutaan ”vesittämiseksi” tai ”hämärtämiseksi”. Tällainen tilanne on käsillä silloin, kun tavaramerkin kyky yksilöidä tavarat ja palvelut, joita varten se on rekisteröity tai vakiintunut, heikentyy sen vuoksi, että loukkaavassa tuotteessa käytettävä samanlainen tai samankaltainen merkki johtaa tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Tavaramerkin maineelle aiheutuvaa haittaa kutsutaan ”pilaantumiseksi”, joka ilmentyy siten, että laajalti tunnetun tavaramerkin käyttö loukkaavassa tuotteessa vaikuttaisi yleisöön houkuttelevuutta vähentäen, esimerkiksi silloin, kun loukkaavan tuotteen luonteella tai laadulla on negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle.⁹⁸

Laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksen edellytyksenä niin tavaramerkkidirektiivin kuin tavaramerkkilain mukaan on se, että elinkeinonharjoittaja käyttää laajalti tunnettua tavaramerkkiä perusteettomasti ja ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.⁹⁹ EUT:n oikeuskäytännössä on todettu, että laajalti tunnetun merkin kanssa samankaltaista merkkiä käyttävä elinkeinonharjoittaja voi välttyä laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaukselta, jos kyseinen elinkeinonharjoittaja pystyy osoittamaan, että merkin käyttämiselle on perusteltu syy.¹⁰⁰ Elinkeinonharjoittajan perustellun syyn käsite ei tarkoita ainoastaan objektiivisesti pakottavia syitä, vaan se voi liittyä

⁹⁵ HE 201/2018 vp. 84-85.

⁹⁶ Kur – Dreier 2019, s. 260.

⁹⁷ C-487/07 L'Oréal, kohta 41. Tapauksessa oli kyse tunnettujen hajuvesien kopioiden myynnistä. Kopiot tuoksuivat ja näyttivät samalta kuin laajalti tunnetut hajuvedet. EUT:n mukaan tällainen toiminta ei ollut omiaan vahingoittamaan laajalti tunnettujen hajuvesien mainetta tai markkinointiarvoa, mutta tällaisessa toiminnassa käytettiin hyödyksi näiden laajalti tunnettujen hajuvesien mainetta.

⁹⁸ Haarmann 2014, s. 370.

⁹⁹ TMD 10.2 artiklan c kohta ja tavaramerkkilain 5.1 §:n 3 kohta.

¹⁰⁰ Ks. esim. C-252/07 Intel Corporation Inc., kohta 39 ja C-65/12 Leidseplein Beheer, kohta 44.

myös elinkeinonharjoittajan omiin subjektiivisiin etuihin.¹⁰¹ Esimerkiksi elinkeinonharjoittajalla voi olla perusteltu syy käyttää laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä, koska hän on käyttänyt omaa, samankaltaista, merkkiään ennen kuin laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus on jätetty ja käyttö tapahtuu vilpittömässä mielessä.¹⁰² Lisäksi perusteltu syy voi liittyä terveen kilpailun vaatimuksiin. Esimerkiksi *Interflora*-tapauksessa¹⁰³ perustellun syyn katsottiin olleen käsillä, kun mainoksessa, joka perustui laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, esitettiin kyseisellä tavaramerkillä varustetuille tavaroille tai palveluille vaihtoehtoista hyödykettä. Tällaisen käytön katsotaan kuuluvan normaaliin ja vilpittömään kilpailuun kyseessä olevien hyödykkeiden osalta. Lisäksi perusteltu syy edellyttää, että kyse ei ole pelkästään laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden matkimisesta, eikä käyttö vahingoita laajalti tunnetun tavaramerkin tehtäviä.¹⁰⁴

3.3 Tavaramerkin tehtävät

3.3.1 Klassinen yksilöintitehtävä

Tavaramerkkien käyttö nykyisessä talousjärjestelmässä on välttämätön keino erottaa yhden elinkeinonharjoittajan tarjoamat tavarat ja palvelut toisen elinkeinonharjoittajan tarjoamista tavaroista ja palveluista.¹⁰⁵ Tavaramerkkien suojaaminen perustuu niiden kyvyllä välittää kuluttajille informaatiota hyödykkeestä ja siten tavaramerkit auttavat kuluttajaa tekemään valinnan kilpailevien tuotteiden välillä. Tämä puolestaan kannustaa elinkeinonharjoittajia investoimaan tarjoamiensa hyödykkeiden laatuun.¹⁰⁶ Oikeuskirjallisuudessa tavaramerkkisuojan sisältö on usein hahmotettu tavaramerkin tehtävien eli funktioiden avulla. Kun tavaramerkkisuojaa tarkastellaan eri funktioiden näkökulmista, on perusteltua argumentoida, että suojaa tulisi saada, mikäli käyttö vaikuttaa haitallisesti tavaramerkin tärkeimpinä pidettäviin tehtäviin.¹⁰⁷ Seuraavaksi on tarkoituksenmukaista avata lyhyesti näitä tavaramerkin tärkeimpiä tehtäviä.

Tavaramerkin funktioiden voidaan ajatella muodostuvan siitä vuorovaikutuksesta, joka koostuu tavasta, jolla tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä ja niistä assosiaatioista, jotka syntyvät

¹⁰¹ HE 201/2018 vp. s. 85.

¹⁰² C-65/12 *Leidseplein Beheer*, kohta 46.

¹⁰³ C-323/09 *Interflora*.

¹⁰⁴ C-323/09 *Interflora*, kohta 91.

¹⁰⁵ Salmi, ym. 2008, s. 43.

¹⁰⁶ Kur – Dreier 2019, s. 182.

¹⁰⁷ Pihlajarinne 2010, s.15 ja 46.

kohdepiirille nähdessään tavaramerkin. Funktioiden avulla on siten mahdollista selvittää tavaramerkin toimintoja markkinointikentässä.¹⁰⁸ EUT:n vakiintuneessa oikeuskäytännössä korostetaan usein alkuperäfunktiota tavaramerkin tärkeimpänä tehtävänä.¹⁰⁹ Alkuperäfunktio tarkoittaa sitä, että tavaramerkki luo käsityksen siitä, että kaikilla sillä merkityillä tavaroilla ja palveluilla on sama alkuperä. Kuluttajien ei kuitenkaan tarvitse olla tietoisia siitä, mikä yritys on kyseessä. Olennaista on vain se, että kuluttaja tunnistaa, että hyödykkeet ovat lähtöisin samasta lähteestä, joka voi olla anonyymi. Alkuperäfunktion ohella puhutaan erottamisfunktiosta, jolla puolestaan tarkoitetaan tavaramerkin kykyä erottaa yrityksen valmistamat tuotteet ja palvelut toisten yritysten valmistamista tuotteista ja palveluista.¹¹⁰ Näitä funktioita voidaan pitää tietyllä tapaa samoina tai ainakin päällekkäisinä funktioina.¹¹¹

Laatufunktio kytkeytyy olennaisesti tavaramerkin erottamis- ja alkuperäfunktioihin. Jotta kuluttajalla voisi olla jonkinlainen käsitys siitä, että tavarat ovat tiettyä laatua, on hänen oltava tietoinen tavaroiden alkuperästä.¹¹² Laatufunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin tehtävää luoda kuluttajan mielessä tuotteeseen liittyviä laatuodotuksia ja sitä kautta luoda merkkiuskollisuutta kuluttajien keskuudessa.¹¹³ Laatufunktio kannustaa tavaramerkin haltijoita ylläpitämään ja parantamaan tuotteidensa laatua, koska mikäli tavaramerkillä varusteltu tuote ei vastaakaan kuluttajan näkemystä kyseisen tuotteen aikaisemmasta laadusta, ei kuluttaja luultavimmin enää osta kyseisellä tavaramerkillä varusteltuja tuotteita jatkossa.¹¹⁴

3.3.2 Moderni kommunikaatiotehtävä

Halu antaa suojaa tavaramerkin haltijan tekemille taloudellisille investoinneille on korostunut viime aikoina. Investointikeskeisessä tavaramerkkioikeudessa (”property-based trademark”) tavaramerkki nähdään itsessään arvokkaana.¹¹⁵ Tavaramerkin itsenäistä liikearvoa osoittavaa tehtävää kuvataan oikeuskirjallisuudessa eri termein, mutta tässä tutkielmassa tästä tehtävästä puhutaan kommunikaatiofunktiona. Suojatessa tätä tavaramerkin tehtävää, annetaan suojaa tuotteen alkuperää koskevasta erehdyksestä riippumatta niille investoinneille, joita tavaramerkin tunnetuksi tekemisen eteen on tehty.¹¹⁶ Tavaramerkki on keskeinen yrityksen mainonnan ja

¹⁰⁸ Drockila 1986, s. 33-34.

¹⁰⁹ Ks. esim. C-39/97 Canon kohta, 28, C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 47 ja 48 ja C-102/77 Hoffman-La Roche, kohta 7.

¹¹⁰ Pihlajarinne 2010, s. 46–47.

¹¹¹ Salmi, ym. 2008, s. 51. Haarmann 2014, s. 301.

¹¹² Pihalajarinne 2010, s. 49-50.

¹¹³ Salmi, ym. 2008, s. 53.

¹¹⁴ Pihlajarinne 2010, s. 50.

¹¹⁵ Pihlajarinne 2010, s. 77.

¹¹⁶ Pihlajarinne 2010, s. 50–51.

markkinoinnin apuväline, jonka avulla informoidaan kuluttajia markkinoitavasta tuotteesta.¹¹⁷ On hyvin todennäköistä, että kuluttaja päätyy valitsemaan kilpailevien tuotteiden välillä sen tuotteen, jonka tavaramerkin hän tunnistaa. Näin ollen yritysten intressissä on laittaa taloudellisia resursseja siihen, että kuluttajat tunnistavat heidän tavaramerkkinsä. Tällöin kommunikatiofunktion hyödyt eivät välttämättä rajoitu vain niihin tuotteisiin, joiden yhteydessä tavaramerkki on tullut kuluttajille tunnetuksi, sillä yritykset voivat hyötyä merkin tunnettavuudesta myös silloin, kun he tuovat markkinoille täysin uusia tuotteita samalla tavaramerkillä.

Tavaramerkkien yhteydessä puhutaan usein myös ”brändistä”, jolle ei ole tavaramerkin tavoin juridista määritelmää. Brändi vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja kaiken liiketoiminnan voidaan ajatella vaikuttavan brändiin. Eräänä brändin määritelmänä voidaan pitää ISO 20671 -standardista johdettua määritelmää, jonka mukaan se on markkinointiin liittyvä omaisuuserä, johon sisältyy muun muassa nimet, merkit, tunnuksot, logot ja mallit tai niiden yhdistelmät ja jonka tarkoitus on yksilöidä tavarat, palvelut tai yhteisöt tai niiden yhdistelmät, luoda selvästi erottuvia mielikuvia ja miellelyhtymiä sidosryhmien mielissä ja tuottaa siten taloudellista hyötyä ja arvoa.¹¹⁸ Näin ollen voidaan todeta, että tavaramerkki on usein olennainen osa brändiä, mutta brändi on usein laajempi kokonaisuus kuin pelkkä tavaramerkki.

Brändiä voidaan pitää siis asiakkaan mielikuvana tietyn valmistajan tuotteista. Brändi koostuu kaikista tuotteen markkinoinnillisista elementeistä, kuten sen muodosta, myyntitavasta ja tavaramerkistä, joiden avulla kyseisen valmistajan tuote erottuu muiden kilpailijoiden tuotteista.¹¹⁹ Siinä missä EUT on korostanut tavaramerkin tehtävää tuotteen alkuperän erottajana, brändien olennaisimpana tehtävänä pidetään pikemminkin sen kykyä erottaa kaksi samanlaista tuotetta toisistaan.¹²⁰ Tämän modernin brändi-ajattelun kehittymisen ja markkinoiden muuttumisen myötä useiden tavaramerkkien tosiasiallisena tehtävänä ei ole enää pelkästään kilpailevien tuotteiden erottaminen toisistaan, vaan merkeistä pyritään luomaan ”itsenäisiä tuotepersonalisoituksia”, joilla pyritään assosioimaan erilaisia myönteisiä mielikuvia tuotteen laadusta ja imagoista.¹²¹ Tällöin kuluttajat tekevät ostopäätöksensä tavaramerkin eikä niinkään itse tuotteen perusteella.

¹¹⁷ Salmi, ym. 2008, s. 55.

¹¹⁸ Innanen – Jäske 2014, s. 24-25.

¹¹⁹ Pakarinen 2006, s. 48.

¹²⁰ Pihlajarinne 2010, s. 51.

¹²¹ Palm 2002, s. 1.

Niin itse tavaramerkille kuin brändille voi muodostua itseisarvoa eli ns. goodwill-arvoa. Puhuttaessa goodwillista tarkoitetaan termillä yleensä tavaramerkin hyvää mainetta, tunnettuutta tai kuuluisuutta. Goodwill-arvolla taas tarkoitetaan sitä lisä-, tai liikearvoa, joka on muodostunut tavaramerkille sen käytön tai markkinointitoimenpiteiden perusteella.¹²² Tavaramerkkien ja brändin herättämien mielikuvien ja miellelyhtymien avulla on mahdollista kehittää voimakkaita siteitä kuluttajiin luoden merkkiuskollisuutta ja -tietoisuutta sekä siten lisätä yrityksen kannattavuutta.¹²³ Yritykset käyttävät usein huomattavan määrän resursseja rakentaessaan tavaramerkilleen ja brändilleen myönteisiä mielikuvia. Taloudelliset investoinnit ovat kuitenkin kannattavia, sillä niiden avulla yrityksen tuotteista ja palveluista tehdään vetovoimaisia kuluttajien silmissä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus *Intel Corporation*-tapauksessa kuvaa osuvasti itseisarvoon liittyvää tehtävää:

*Ne (tavaramerkit) muodostavat voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta, hauskanpidosta, yllisyydestä, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista elämäntavan ominaisuuksista, jotka eivät välttämättä yhdisty tiettyihin tuotteisiin, mutta kykenevät itsessään esittämään vahvan markkinointiviestin.*¹²⁴

Kuluttaja voi osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn sosiaaliseen viiteryhmään ostamalla tietyn tavaramerkin tuotteita. Esimerkiksi kuluttaja voi viestiä olevansa nuorekas, tyylikäs tai varakas ostamalla trendikkään luksustuotteen. Lisäksi kuluttaja voi haluta ostaa jonkun tietyn tavaramerkin tuotteita, koska halua viestiä tiettyjä mielikuvia ja arvoja, kuten esimerkiksi tiettyä elämäntyyliä tai yllisyyttä. Esimerkkinä voidaan mainita luksustuotteita valmistava yritys Hermès, joka valmistaa muun muassa erilaisia nahkatuotteita, kuten laukkuja. Kyseisen yrityksen laukut tunnetaan erityisesti niiden laadukkuudesta, kestävydestä ja tyylikkyydestä sekä siitä, että laukkuja voi joutua jonottamaan kuukausia ja joskus jopa vuosia. Laukkujen hinnat pyörivät muutamista tuhansista euroista kymmeneen tuhansiin euroihin.¹²⁵ Hermèsin laukut viestivät yllisyydestä ja elämäntyylistä, johon suurimmalla osalla ei ole varaa. Hermèsin laukujen kiehtovuus perustuu muun muassa tarkasti varjeltuun brändiin.

¹²² Salmi et al. 2008. s. 59.

¹²³ Innanen – Jäske 2014. s. 26.

¹²⁴ C-252/07 *Intel Corporation Inc.*, Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus, kohta 8. Ks. myös Pihlajarinne 2010. s. 66.

¹²⁵ Ks. esim. <https://www.vogue.co.uk/article/buying-an-hermes-bag>.

3.4 Tavaramerkkioikeus upcycling-toimintaa rajoittavana tekijänä

Upcycling-tuotteissa tavaramerkit ovat usein keskeisessä asemassa, sillä niiden avulla pyritään houkuttelemaan kuluttajia hankkimaan upcycling-tuote.¹²⁶ Tällainen käyttö, jossa hyödynnetään alkuperäisen tuotteen tavaramerkkiä uusissa, kierrätetyissä, tuotteissa voi vahingoittaa tavaramerkin alkuperä-, erottamis-, laatu ja kommunikaatiofunktioita. Arvioitaessa sitä, loukkaako upcycling-tuote toisen tavaramerkkiä, tulee myös tarkastella, käytetäänkö toisen merkkiä tavaramerkinomaisesti ja valmistetaanko tällaisia upcycling-tuotteita osana elinkeinotoimintaa.

Pihlajarinteen mukaan upcycling-tuotteiden osalta tavaramerkkiloukkausta identtisyysuojan tai sekaannusvaaraan perustuvan suojan nojalla voidaan pitää melko epätodennäköisenä, sillä upcycling-tuotteet eroavat usein merkittävästi siitä, mitä varten tavaramerkki on alun perin rekisteröity tai vakiinnutettu.¹²⁷ Esimerkiksi, jos vanhoista, tavaramerkillä varustetuista, farkuista valmistetaan käsilaukku, on epätodennäköistä, että kuluttaja erehtyisi tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä, koska kyseessä on kaksi eri tuoteryhmää. Tällöin on tosin mahdollista, että kuluttajalle syntyy käsitys siitä, että merkin käyttäjän ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys. EUT:n tulkinnan mukaan vaara miellelyhtymästä ei kuitenkaan ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan miellelyhtymää koskevaa arviointia sovelletaan tilanteessa, jossa ilmenee muutoinkin sekaannusvaara yleisön keskuudessa.¹²⁸

Mikäli tavaramerkin haltija valmistaa erilaisia tuotteita saman tavaramerkin alla, voisi syntyä tilanne, jossa upcycling-tuote loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta, vaikka upcycling-tuote eroaisi merkittävästi tavaramerkillä varustetusta tuotteesta. Tällaisesta tilanteesta voidaan esittää seuraavanlainen kuvitteellinen tilanne. Yritys A valmistaa tietyn tavaramerkin alla erilaisia tuotteita, kuten vaatteita ja asusteita. Upcycling-tuotteita valmistava yritys B valmistaa käytetyistä, yritys A:n tavaramerkillä varustetuista farkuista asusteita, kuten lippalakkeja, joihin jätetään yritys A:n tavaramerkki näkyviin. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista ajatella, että yritys A voisi vedota tavaramerkkiloukkaukseen identtisyysuojan tai sekaannusvaaran nojalla, vaikka yritys A:n alkuperäinen tuote (farkut) eroaa merkittävästi yritys B:n upcycling-tuotteesta (lippalakki). Tämä johtuisi siitä, että yritys A on rekisteröinyt tavaramerkkinsä kattamaan vaatteet sekä asusteet, joten yritys B:n valmistamat lippalakit voisivat vahingoittaa yritys A:n tava-

¹²⁶ Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 15.

¹²⁷ Pihlajarinne 2021b, s. 94.

¹²⁸ Ks. esim. C-251/95 Sabel, 18 kohta ja HE 201/2018 vp, s. 84.

ramerkin tehtäviä, kuten alkuperä- tai kommunikaatiofunktioita, mikäli A valmistaisi saman tavaramerkin alla farkkujen ohella myös lippalakkeja. Identtisyysuojan edellytykset eivät täyty, mikäli yritysten valmistamat lippalakit ovat erilaisia. Sen sijaan sekaannusvaaran edellytykset voisivat tietyissä tapauksissa täytyä. Tällöin edellytyksenä on se, että kuluttajien keskuudessa syntyy sekaannusvaaraa sen vuoksi, että yritys A:n tavaramerkkiä käytetään yritys B:n upcycling-tuotteessa ja yritys A ja yritys B valmistavat ja myyvät samanlaisia tai samankaltaisia tuotteita. Sekaannusvaaran edellytysten täyttyminen edellyttää aina tapauskohtaista arviointia.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta tilanne on toinen, sillä sekaannusvaara ei ole edellytys laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaukselle. Esimerkiksi Levi Strauss & Co. on laajalti tunnetun kuviotavaramerkin¹²⁹ haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity vaatteiden ohella laukuille ja lompakoille. Mikäli upcycling-tuotteita valmistetaan kyseisellä tavaramerkillä varustetuista farkuista, Levi Strauss & Co voisi estää tällaisen upcycling-toiminnan sillä perusteella, että upcycling-tuotteita valmistava yritys hyödyntää kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta. Tällöin ei olisi myöskään merkitystä sillä, eroaako materiaalina käytetty tavaramerkillä varusteltu tuote upcycling-tuotteesta. Esimerkiksi, jos tavaramerkillä varustetuista farkuista valmistetaan lampunsuojuksia, voisi Levi Strauss & Co. kieltää myös tällaisten tuotteiden valmistamisen, vaikka kyseistä tavaramerkkiä ei olisi rekisteröity lampunsuojuksille.

Laajalti tunnetun tavaramerkin antamasta suojasta huolimatta upcycling-tuotteita voitaisiin valmistaa, jos upcycling-tuotteita valmistavalla taholla katsottaisiin olevan perusteltua syytä käyttää laajalti tunnettua tavaramerkkiä toiminnassaan. EUT:n oikeuskäytännössä tällainen perusteltu syy on lähinnä käsillä silloin, kun väitetysti loukkaavaa merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa ennen laajalti tunnetun tavaramerkin rekisteröintiä tai silloin kun laajalti tunnetun merkin käyttäminen on edellytys terveen kilpailun toimivuudelle. Koska perustellun syyn käsite ei ainoastaan kata objektiivisesti pakottavia syitä, olisi mahdollista ajatella, että perustellun syyn käsite voisi liittyä upcycling-tuotteita valmistavan tahon subjektiivisiin etuihin. Laajalti tunnetun merkin käyttö upcycling-toiminnassa voitaisiin oikeuttaa perustellun syyn nojalla vain silloin, kun laajalti tunnetun merkin käyttö upcycling-toiminnassa ei vahingoita laajalti tunnetun tavaramerkin tehtäviä. Näin ollen on lähes mahdotonta katsoa, että upcycling-toiminta olisi oikeutettavissa perustellun syyn nojalla, sillä upcycling-tuotteissa tyypillisesti hyödynnetään laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä ja mainetta.

¹²⁹ Esimerkiksi kuviomerkki (EUTM 002292373) on rekisteröity EU:ssa muun muassa luokassa 25.

Upcycling-tuotteita valmistetaan usein laajalti tunnettujen brändien materiaaleista ja niihin tyyppillisesti jätetään laajalti tunnettujen brändien tavaramerkki keskeiselle paikalle. Vaikka upcycling-toiminta olisi pienimuotoista ja kyseisten hyödykkeiden valmistus ja myynti ei suoranaisesti kilpailisi tavaramerkin haltijan tuotteiden kanssa, on laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla intressi kieltää tällaisten upcycling-tuotteiden valmistus ja myynti, sillä tavamerkit ovat haltijalleen erityisen tärkeitä niihin laitettujen taloudellisten resurssien ja merkittävän goodwill-arvon vuoksi.¹³⁰ Suojaa tavaramerkin tahraamista tai sen liikearvon hyväksikäyttöä vastaan perustellaankin etenkin tavaramerkin haltijan investointeja suojaavalla vaikutuksella.¹³¹ Lisäksi olisi mahdollista ajatella, että laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle aiheutuisi haittaa siitä, että ne yhdistetään kierrätettyihin tuotteisiin.

Vaikka upcycling-tuotteissa käytettäisiin hyväksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä ja mainetta, olisi mahdollista ajatella, että tällainen tavaramerkin käyttö voisi olla omiaan herättämään positiivisia mielikuvia tavaramerkistä ja siten lisätä tavaramerkin goodwill -arvoa. Ensinnäkin kuluttajille voi syntyä mielikuva tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kestäväyydestä. Kuluttajat saattavat esimerkiksi ajatella, että tavaramerkin haltija on myös itse mukana kierrätystoiminnassa ja siten valmistaa tuotteita kestävän kehityksen tavoitteita tukevalla tavalla. Tavaramerkin haltija hyötyisi tällaisesta positiivisesta mielikuvasta, vaikka se olisikin tavallaan virheellinen, mikäli upcycling-tuotteita valmistettaisiin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Lisäksi on mahdollista ajatella, että tilanteessa, jossa luksusbrändin tuotteesta on upcyclingin avulla tehty uusia tuotteita, on tällainen uusi, kierrätetty, tuote luultavasti kohdistettu eri kohderyhmälle kuin mille alkuperäinen luksustuote oli kohdistettu. Tällöin tavaramerkin haltija ei menettäisi omaa asiakaskuntaansa upcycling-tuotteita valmistavalle taholle, vaan päinvastoin upcycling-tuotteet voisivat lisätä uusien kuluttajien tietoisuutta tavaramerkistä.

Useat ylellisyystuotteita valmistavat yritykset tarjoavat myös itse käytettyjä tuotteitaan myyntiin esimerkiksi omilla verkkosivuillaan.¹³² Yritykset myyvät lähinnä kierrätettyjä tuotteitaan muuttamattomina. Tällaista toimintaa harjoittavan yrityksen on vaikeaa argumentoida, että tavaramerkin yhdistäminen kierrätettyihin tuotteisiin aiheuttaisi haittaa tavaramerkin maineelle. Toisaalta on ymmärrettävää, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat haluavat suojella tavaramerkkiään kaikelta sellaiselta toiminnalta, jossa tavaramerkkiä käytetään hyväksi sen

¹³⁰ Oesch, ym. 2017, s. 176

¹³¹ Pihlajarinne 2010, s. 78.

¹³² ks. esim. Upcycled by Miu Miu: <https://www.miumiu.com/us/en/miumiu-club/special-projects/upcycled.html>.

erottamiskyvyn tai maineen takia. Tämän seurauksena heidän on kannattavaa kieltää tavaramerkin käyttö upcycling-tuotteissa, vaikka he voisivat välillisesti hyötyä tällaisesta toiminnasta myös itse.

EUT:n oikeuskäytännössä loukkaustilannetta arvioitaessa painotetaan perinteiseen tapaan oikeudenhaltijan aseman turvaamista, eikä arvioinnissa anneta juurikaan painoarvoa kestävyysargumentoinnille. Olisi tärkeää, että EUT ottaisi loukkaustilanteen arvioinnissa huomioon myös kestävä kehityksen tavoitteet. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että arvioinnissa voitaisiin antaa painoarvoa sille, että mikäli väitetyllä loukkauksella on maksimoitu tuotteen tai materiaalin elinikä, tulisi tällainen tavaramerkin käyttö katsoa sallittavaksi. Lisäksi tämä voitaisiin muotoilla osaksi tavaramerkkioikeudellisia periaatteita. Samalla hän kuitenkin toteaa, että tavaramerkkioikeus ei ole vielä valmis näin merkittävään muutokseen.¹³³ Mikäli tulkintatapaa muutettaisiin esitetyllä tavalla, mahdollistaisi se myös upcycling-tuotteiden valmistamisen.¹³⁴

Vaikka kielto-oikeutta koskevien säännösten edellytysten voitaisiin katsoa täyttyneen edellä esitetyllä tavalla, käyttö voi olla silti sallittua erityisten rajoitussäännösten perusteella, joilla sovitetaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista sekä tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat intressit. EUT:n oikeuskäytännön mukaan tämä yhteensovittaminen tulee tapahtua tavalla, joka mahdollistaa sen, että tavaramerkkioikeus täyttää sen tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää.¹³⁵

Ensinnäkin merkin käyttäminen muussa kuin elinkeinotoiminnassa ei ole lähtökohtaisesti kiellettyä. Näin ollen upcycling-tuotteiden valmistaminen esimerkiksi yksityiskäyttöön ei loukkaa tavaramerkin yksinoikeuden haltijan oikeuksia. Lisäksi TMD 14 artiklassa ja tavaramerkkilain 8 §:ssä säädetään tavaramerkin vaikutusten rajoittamisesta. Esimerkiksi tavaramerkin haltija ei voi estää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, jolta puuttuu erottamiskyky tai joka osoittaa tavaroiden tai palvelun ominaisuuksia. Lisäksi haltija ei voi esimerkiksi estää kolmatta osapuolta hyödyntämästä tavaramerkkiä viitattaessa hyödykkeisiin tavara-

¹³³ Pihlajarinne 2021a, s. 36 ja Ballardini – Pihlajarinne 2020, s 19.

¹³⁴ Vrendenburg 2023, s. 5. Oikeuskirjallisuudessa on viime aikoina esitetty useampia kannanottoja, joissa huomautetaan, että jatkossa tavaramerkkiloukkauksen arvioinnissa tulisi huomioida asiayhteys ja keskittyä loukkaajan tapaan käyttää merkkiä ja aikomukseen hyödyntää merkin erottamiskykyä tai mainetta. Tällöin upcycling-toiminnan sallittavuutta arvioitaessa painoarvoa voitaisiin antaa toiminnan tarkoitukselle maksimoida tuotteen tai materiaalin pysyminen kierrossa

¹³⁵ Pihlajarinne 2010, s. 28.

merkin haltijan hyödykkeinä, erityisesti silloin kun tavaramerkin käyttö on tarpeen hyödykkeen, erityisesti lisätarvikkeen tai varaosan, käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Toisin sanoen merkin käyttö muuten kuin tavaramerkinomaisesti jää yksinoikeuden piirin ulkopuolelle.¹³⁶

Jotta voidaan turvata vapaa kilpailu, on tarpeen sallia toisen tavaramerkin käyttö muuten kuin tavaramerkinomaisesti.¹³⁷ Merkin käytön katsotaan usein olevan muuta kuin tavaramerkinomaista tilanteessa, jossa tavaramerkin käyttö on jollain tavoin kuvailevaa.¹³⁸ Toisen tavaramerkin käyttö ei saa johtaa siihen, että kuluttajalle syntyy virheellinen mielikuva siitä, että tuote on peräisin tavaramerkin haltijalta tai että tämä on antanut suostumuksensa tavaramerkin käyttöön.¹³⁹ Tavaramerkkiä voidaan käyttää esimerkiksi alkuperän erottamistarkoituksessa, mutta alkuperää kuvailevasti (alkuperää kuvaileva käyttö). Kun kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä viitatakseen kyseisen tavaramerkin identifioimaa alkuperää oleviin tuotteisiin tarjotakseen tietoa omista tuotteistaan, käyttää hän tavaramerkkiä alkuperää kuvailevasti. Tällaista käyttöä on esimerkiksi se, että elinkeinonharjoittaja käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen, että hänen tarjoamansa hyödykkeet ovat yhteensopivia tavaramerkillä suojattujen hyödykkeiden kanssa.¹⁴⁰ Näin ollen upcycling-toimintaa harjoittava elinkeinonharjoittaja voi käyttää toisen tavaramerkkiä esimerkiksi ilmoittaessaan tavaramerkin haltijan ja omien tuotteidensa yhteensopivuudesta tai ominaisuuksista.

Tavaramerkkiä voidaan käyttää myös siten, että se on kolmannen osapuolen markkinoiman tavaran ominaisuus (tavaramerkin käyttö tavaran ominaisuutena), jolloin se muodostaa osan tästä tuotteesta. Tällaisella käytöllä ei ole tarkoitus viitata siihen, että tavaroilla olisi tietty alkuperä.

¹³⁶ Haarmann 2014, s. 353–355.

¹³⁷ Lue lisää Vedenkannas 2002, s. 245–246. Mikäli yksinoikeus tavaramerkin käyttöön olisi täysin rajoittamatonta, tavaramerkin haltija voisi rajoittaa myös tuotteidensa huolto- ja korjaamistoimintaa. Tällöin kuluttajilla ei olisi vaihtoehtoa valita, missä huoltaa tai korjauttaa tuotteensa, jolloin myös näiden toimenpiteiden hinnasto voisi pysyä hyvin korkeana. Lisäksi, mikäli varaosia tarjoava elinkeinonharjoittaja ei voisi ilmoittaa, mihin tuotteeseen tarjoamansa varaosat sopivat, kuluttajilla olisi hankaluuksia valita juuri omaan käyttötarkoitukseensa sopiva lisäosa.

¹³⁸ Pihlajarinne 2010, s. 82–84. Kuvailevasta käytöstä on mahdollista jakaa vielä kahteen erilaiseen käyttötapaan: 1) käyttö kuvailevassa tarkoituksessa ja 2) käyttö puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa. Ensimmäisellä viitataan käyttöön, jossa merkki tarjoaa tietoa tuotteen ominaisuuksista. Kuluttajat mieltävät tällöin merkin usein viittaavan muuhun merkitykseen kuin tuotteen alkuperää identifioivaksi merkiksi. Puhtaasti kuvaileva käyttö tarkoittaa tavaramerkin käyttöä tarkoituksessa ilmaista, että tuotteilla on tiettyjä ominaisuuksia, joita tunnetusti on niillä tuotteilla, joiden alkuperää tavaramerkki ilmaisee.

¹³⁹ Vedenkannas 2002, s. 246. Ks. myös Salonen 2006, s. 1006.

¹⁴⁰ Pihlajarinne 2010, s. 85.

Tällaisesta käytöstä on esimerkiksi kyse silloin, kun tavaramerkkiä käytetään tuotteen koristeena.¹⁴¹ Upcycling-tuotteita valmistavalla taholla voi olla intressi jättää alkuperäistä raaka-ainetta identifioiva tavaramerkki lopputuotteeseen. Tällöin tavaramerkin käyttö voitaisiin katsoa olevan sallittua, sillä sitä käytetään tuotteen ominaisuutta kuvailevasti.

Lisäksi upcycling-tuotteiden valmistaminen on mahdollista oikeuttaa tavaramerkkidirektiivin 15.1 artiklassa ja tavaramerkkilain 9.1 §:ssä säädetyn tavaramerkin antamien oikeuksien sammumisen nojalla. Oikeudenhaltijan saattaessa yksinoikeudella suojatut tuotteet markkinoille, toisen elinkeinonharjoittajan ilman tavaramerkin haltijan lupaa tekemiä muutoksia tarkastellaan konsumoitumis- eli sammumisdoktriinin perusteella. Kyseinen doktriini on sen perinteisessä muodossaan suhtautunut melko kielteisesti tavaroiden ulkoasuun tai laatuun tehtäviin muutoksiin.¹⁴² Tutkielman seuraavassa luvussa tarkastellaan, miten sammumisdoktriini soveltuu upcycling-toimintaan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että laaja tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus rajoittaa upcycling-tuotteiden valmistusta etenkin laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta. Sen sijaan edellytykset identtisyysuojalle tai sekaannusvaaralle eivät upcycling-tuotteiden osalta luultavimmin täyty. Upcycling-tuotteiden valmistus on usein melko pienimuotoista elinkeinotoimintaa, josta tavaramerkin haltijat eivät aina ole edes tietoisia. Lisäksi tavaramerkin haltija ja upcycling-toimintaa harjoittava taho saattavat sovitella mahdolliset tavaramerkkiloukkausasiat oikeussalien ulkopuolella. Näin ollen on vaikeaa arvioida, miten tällaisia tilanteita lopulta arvioitaisiin oikeuskäytännössä.

Muut yhteiskunnalliset intressit, kuten esimerkiksi kestävä kehityksen tavoitteet ovat toteutettavissa lähinnä yksinoikeuden poikkeusten ja rajoitusten avulla. Esimerkiksi upcycling-toiminta olisi mahdollista oikeuttaa joko yksinoikeuden sammumisen nojalla tai siten, että upcycling-tuotteessa ei käytetä toisen tavaramerkkiä tavaramerkinomaisesti. Loukkaustilannetta arvioitaessa voisi olla tarpeen punnita tavaramerkin haltijan intressien ohella myös kestävä kehityksen tavoitteita, jolloin oikeuskirjallisuudessa esitetyllä tavalla upcycling-tuotteiden valmistus voitaisiin oikeuttaa sen nojalla, että upcycling-tuotteilla maksimoidaan tavaramerkillä varustetun tuotteen käyttö ja sen pysyminen kierrossa.¹⁴³ Tällainen ajattelutapa tukisi kestävä

¹⁴¹ Pihlajarinne 2010, s. 85.

¹⁴² Pihlajarinne 2021a, s. 32.

¹⁴³ Pihlajarinne 2021a, s. 36 ja Vrendenbarg 2023, s. 5.

kehityksen tavoitteita ja olisi linjassa EU:n perussopimusten kanssa. Lopuksi voidaan kuitenkin todeta, että EUT:ssa ei olla arvioitu tutkielmassa aikaisemmin esitetyn upcyclingin määritelmän mukaista toimintaa. Näin ollen on liian varhaista sanoa, miten tavaramerkkilainsäädäntö lopulta suhtautuu upcycling-tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin elinkeinotoiminnassa.

4 Tavaramerkkioikeuden sammuminen ja upcycling-toiminta

4.1 Yksinoikeuden sammuminen yleisesti

Yksinoikeus tavamerkkiin konsumoituu eli sammuu, kun tavamerkillä varustettu tuote saatetaan tavamerkin haltijan toimesta tai tämän suostumuksella vaihdantaan.¹⁴⁴ Yksinoikeuden sammumisesta säädetään tavamerkkidirektiivin 15.1 artiklassa, jonka mukaan: ”[t]avamerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää tavamerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä merkkiä käyttäen.” Vastaavasti yksinoikeuden sammumisesta säädetään tavamerkkilain 9.1 §:ssä. Tavamerkin haltijan yksinoikeuden rajoittaminen perustuu tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteeseen.¹⁴⁵ Yksinoikeuden sammumisella estetään se, että tavamerkkien antamat oikeudet eivät muodosta estettä kilpailulle, kaupalle ja sopimusvapaudelle.¹⁴⁶

EUT:n oikeuskäytännössä on todettu jo ennen ensimmäisen tavamerkkidirektiivin voimaantuloa, että teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojaamiseksi asetettavat rajoitukset voidaan sallia vain, mikäli kyse on kyseisen omaisuuden ydinsisältöön kuuluvan oikeuden suojelemisesta. EUT:n ratkaisukäytännössä tavamerkin ydinsisältönä pidetään tavamerkin haltijan yksinoikeutta merkin käyttöön saattaessa tavamerkillä yksilöidyn tuotteen ensimmäisen kerran markkinoille sekä tavamerkillä varustetun tuotteen alkuperän takaamista.¹⁴⁷

Yksinoikeuden sammumisen periaatetta sovelletaan silloin, kun tavamerkillä varustetut tuotteet myydään tai niiden omistusoikeus muutoin vaihtuu Euroopan talousalueella (ETA) tavamerkin haltijan toimesta tai hänen suostumuksellansa.¹⁴⁸ Olennaista on siis ensinnäkin se, että tavaroiden saattaminen markkinoille tapahtuu ETA:ssa ja toisekseen se, että merkin haltija saattaa tavamerkillä varustetut tuotteet joko itse markkinoille tai tuotteet saatetaan markkinoille tavamerkin haltijan suostumuksella jonkun muun toimesta. Näin ollen periaatetta ei

¹⁴⁴ Haarmann 2014, s. 377.

¹⁴⁵ TMD, johdanto-osa, kohta 28.

¹⁴⁶ Mylly 2001, s. 36.

¹⁴⁷ Pihlajarinne 2010, s.194–195. Ks. esim. C-78/70 Deutsche Grammophon Gesellschaft mBH, kohta 11, jossa esitettiin ensimmäisen kerran maininta oikeuden ydinsisällöstä. Ks. myös C-102/77 Hoffmann-La Roche, kohta 7, jossa mainitaan, että tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on yksinoikeuden tavamerkin käyttämisen saatattessa ensimmäisen kerran markkinoille ohella myös se, että tavamerkin haltijaa suojataan sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavamerkin asemaa ja mainetta, jotka ovat asiattomasti varustettu tällaisella tavamerkillä.

¹⁴⁸ Salmi, ym. 2008, s. 538.

sovelleta esimerkiksi silloin, kun merkin haltija on saattanut tavarat vaihdantaan Yhdysvalloissa ja kolmas osapuoli, jolla ei ole tavaramerkin haltijan suostumusta, sittemmin tuo nämä Yhdysvalloista ostetut tuotteen myyntiin ETA:n jäsenvaltiossa. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkin haltijan yksinoikeus ei ole sammunut, joten kolmannen osapuolen toiminta loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta.

Yksinoikeuksien sammumisen periaate koskee pääasiassa rinnakkaistuontia jäsenvaltiosta toiseen.¹⁴⁹ Rinnakkaistuonnilla tarkoitetaan tavaramerkillä suojattujen alkuperäisten tuotteiden maahantuontia ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, siten, että rinnakkaistuoja tarkoitusena on kilpailla tavaramerkin haltijan tai tämän virallisten jakelijoiden kanssa.¹⁵⁰ Tyypillisesti rinnakkaistuoja ostaa tavarat halvemman hintatason maista ja myy ne kalliimman hintatason maihin tavaramerkin haltijaa edullisemmalla hinnalla.¹⁵¹

Pääsääntöisesti kerran kiertokulkunsa aloittaneen tavaran jälleenmyyntiä ei voida estää yksinoikeuteen vedoten.¹⁵² Tavaramerkillä varustettujen tuotteiden jälleenmyynnin ei yleensä katsota vahingoittavan tavaramerkin alkuperä-, erottamis- ja laatufunktioita. Sen sijaan jälleenmyynti on omiaan tehostamaan kilpailua ja siten myös alentamaan tuotteiden hintoja.¹⁵³ Yksinoikeuden sammumisen periaate ei ole kuitenkaan rajoittamaton, sillä sekä tavaramerkkidirektiivissä että tavaramerkkilaisissa säädetään poikkeuksesta tavaramerkkioikeuden sammumiseen. Poikkeussäännön mukaan yksinoikeuden sammumista ei sovelleta, mikäli tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä.¹⁵⁴ Sitä, milloin tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan tällainen ”perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä”, tarkastellaan myöhemmin tässä tutkielmassa.

4.2 Alueellinen sammuminen

Ennen EUT:n vakiintunutta oikeuskäytäntöä ja jäsenvaltioita harmonisoivaa lainsäädäntöä, useassa EU:n jäsenvaltiossa oli sovellettu ainakin jossain määrin kansainvälisen sammumisen periaatetta, sillä oli epäselvää, sulkiko silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta (nykyinen TMD 15.1) kokonaan pois kansainvälisen sammumisen mahdollisuuden vai määräsi

¹⁴⁹ Aplin – Davis 2017, s. 477.

¹⁵⁰ Mylly 2001, s. 31-32. Suoratuonnilla tarkoitetaan taas oikeuden haltijan toisessa valtiossa olevien jakelijoiden tai lisenssinsaajien toteuttamaa tuontia. Tällöin tavaroita ei ole vielä saatettu vaihdantaan.

¹⁵¹ Pihlajarinne 2010, s. 94.

¹⁵² Salmi, ym. 2008, s. 532-533.

¹⁵³ Aplin – Davis 2017, s. 477.

¹⁵⁴ Tavaramerkkidirektiivin 15.2 artikla ja tavaramerkkilain 9.2 §.

se vain sammumisen minimitason.¹⁵⁵ EUT:n oikeuskäytännöllä on ikään kuin määritelty yksinoikeuden sammumisen ala- ja ylärajat, sillä jäsenvaltiot eivät voi säätää alueellista sammumista tiukemmasta tai laajemmasta sääntelystä.

Oikeuksien alueellisen sammumisen periaatetta käsiteltiin ensimmäisen kerran *Deutsche Grammophon* -tapauksessa¹⁵⁶ ja sittemmin sitä tarkennettiin *Silhouette*-ratkaisussa¹⁵⁷. Jälkimmäisessä tapauksessa oli kyse siitä, että katsottiinko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammuneen, kun hän oli myynyt silmälasikehyksiä ensin EU:n ulkopuolelle Bulgariaan¹⁵⁸, mistä sittemmin toinen yritys oli ostanut tämän erän silmälasikehyksiä ja yrittänyt tuoda ne takaisin myyntiin EU:n alueelle. Tavaramerkin haltija vaati kansallista tuomioistuinta kieltämään näiden silmälasikehysten myynnin, koska niitä ei ollut saatettu markkinoille Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan toimesta tai tämän suostumuksella jonkun muun toimesta.¹⁵⁹ Kansallinen tuomioistuin esitti EUT:lle kaksi ennakkoratkaisukysymystä, joista ensimmäinen koski tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, jotka on saatettu markkinoille muussa kuin sopimusvaltiossa.¹⁶⁰

EUT korosti ratkaisussaan ensinnäkin sitä, että tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää varmistaa, että tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. EUT totesi, että silloisen tavaramerkkidirektiivin 5–7 artikloita, jotka koskivat tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia, tulisi soveltaa jäsenvaltioissa yhtenevällä tavalla. Näin ollen jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta säätää kansallisessa tavaramerkkilainsäädännössä kansainvälisestä sammumisesta. EUT:n mukaan tällainen tulkinta on välttämätön edellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle, sillä tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjonnan vapautta rajoitettaisiin, jos osa jäsenvaltioista soveltaisi kansainvälisen sammumisen periaatetta ja osa säätäisi yhteisönlaajuisesta sammumisesta.¹⁶¹

4.3 Saattaminen markkinoille

Tavaramerkkioikeuden sammumisen edellytyksenä on, että tavarat on saatettu vaihdantaan markkinoille. Kyseistä käsitettä tarkennettiin EUT:n *Peak Holding* -ratkaisussa. EUT totesi,

¹⁵⁵ Pihlajarinne, 2010. s. 196.

¹⁵⁶ C-78/70 *Deutsche Grammophon*.

¹⁵⁷ C-355/96 *Silhouette*.

¹⁵⁸ Bulgaria liittyi Euroopan unionin jäseneksi vasta vuonna 2007.

¹⁵⁹ C-355/96 *Silhouette*, kohdat 8, 9 ja 10. Ks. myös Aplin – Davis 2017, s. 477-478.

¹⁶⁰ C-355/96 *Silhouette*, kohta 14.

¹⁶¹ C-355/96 *Silhouette*, kohdat 24-27.

että direktiivillä myönnettyjen yksinoikeuksien katsotaan sammuvan, kun tavaramerkin haltija voi realisoida tavaramerkkinsä taloudellisen arvon. Tavaraita ei katsota saatetun markkinoille, kun tavaramerkin haltija maahantuo tavaroitaan myydäkseen niitä ETA:ssa tai kun se pitää niitä siellä kaupan, sillä tällaiset toimet eivät siirrä kolmansille osapuolille oikeutta määrätä näistä tavaramerkeillä varustetuista tavaroista. Tavaramerkin haltijalla on intressi valvoa edelleen täysimääräisesti tavaramerkillään varustettuja tavaroita etenkin varmistaakseen niiden laadun.¹⁶² Näin ollen tuomioistuin linjasi, että tavaroiden ei ole katsottava saatetun markkinoille ETA:ssa, kun tavaramerkin haltija on tuonut ne kuluttajien saataville ETA:an siellä myytäväksi tai kun tavaramerkin haltija on saattanut ne kuluttajien saataville ETA:ssa omissa myymälöissään tai siihen sidoksissa olevan yhtiön myymälöissä, mutta ei ole saanut niitä myydyiksi.¹⁶³

Yksinoikeuden katsotaan sammuvan vain sen yksittäisen tavaran osalta, joka on saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan. Näin todettiin *Sebago*-tapauksessa¹⁶⁴, jossa yksinoikeuden ei katsottu sammuneen silloin, kun tavaramerkin haltija on tuonut muita samanlaatuisia tuotteita yhteisön markkinoille samalla tuotemerkillä.¹⁶⁵ Tapauksessa kolmas osapuoli oli ostanut erän Salvadorissa valmistettuja Sebago-merkkisiä kenkiä rinnakkaistuontiin erikoistuneelta belgialaiselta yhtiöltä ja laskenut ne myyntiin yhteisössä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Ratkaisussaan EUT otti kantaa siihen, onko kyseessä tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa (nykyinen TMD 15) tarkoitettu suostumus, kun tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa sellaisten tavaroiden liikkeelle laskemiselle ETA:ssa, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joiden osalta sammumiseen vedotaan, vai päinvastoin onko suostumuksen koskettava tavaran, jonka osalta sammumiseen vedotaan, jokaista yksittäistä kappaletta.¹⁶⁶ Suostumus tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa koskee aina kutakin yksilöityä tavaraerää eikä tavaralajia. Näin ollen yhtä tavaraerää koskevaa suostumusta ei pidetä muita tavaraeriä koskevana suostumuksena.¹⁶⁷ Tämä näkemys on vahvistettu EUT:n ratkaisukäytännössä jo ennen *Sebago*-tapausta. Yksinoikeuden sammumista koskevalla säännöksellä pyritään mahdollistamaan se, että tavaramerkillä varustetun tavaran yksittäinen kappale, joka on alun perin laskettu vaihdantaan tavaramerkin haltijan suostumuksella, voidaan laskea uudelleen liikkeeseen ilman, että tavaramerkin haltija voisi vastustaa sitä.¹⁶⁸

¹⁶² C-16/03 Peak Holding AB, kohdat 40-42.

¹⁶³ C-16/03 Peak Holding AB, kohdat 40-44.

¹⁶⁴ C-173/98 Sebago Inc.

¹⁶⁵ Kur – Dreier 2019, s. 269.

¹⁶⁶ C-173/98 Sebago Inc., kohta 18.

¹⁶⁷ Mylly 2002, s. 92.

¹⁶⁸ C-173/98 Sebago Inc., kohta 20. Ks. myös C-337/95 Parfums Christian Dior, kohdat 37 ja 38 ja C-63/97 BMW, kohta 57.

4.4 Suostumus

Sammumisdoktriinia sovellettaessa tulee tarkastella suostumus-kriteerin täyttymistä, eli sitä, milloin oikeuden haltijan voidaan katsoa antaneen suostumuksensa tuotteiden asettamiselle vaihdantaan ETA:ssa.¹⁶⁹ Tavaramerkin haltijan suostumus tarkoittaa sitä, että hän luopuu yksinoikeudestaan, jonka nojalla hän voi kieltää muita myymästä tavaramerkillä varustettuja tuotteita.¹⁷⁰ Suostumuksen käsitettä arvioitaessa on olennaista, että tavaramerkin haltijan suostumusta tulkitaan yhtenäisesti koko EU:ssa, eikä tulkinnassa oteta huomioon erityisiä kansallisia tulkintakäytäntöjä.¹⁷¹

Suostumuksen olemassaoloa tarkasteltiin EUT:n *Zino Davidoff*-tapauksessa¹⁷², joka oli yhdistetty asia, jossa kantajina olivat yhdessä asiassa muun muassa hygienia- ja kosmeettisia tuotteita valmistava Zino Davidoff ja kahdessa muussa vaatteita valmistava Levi Strauss¹⁷³. Davidoff oli tehnyt yksinmyyntisopimuksen Singaporessa toimivan elinkeinonharjoittajan kanssa, joka oli sopimuksen mukaan sitoutunut myymään Davidoffin tavaroita ainoastaan tietyllä alueella ETA:n ulkopuolella jälleenmyyjilleen, edustajilleen tai paikallisille vähittäismyyjilleen. Vastaaja, A&G Imports Ltd, hankki Singaporesta erän Davidoffin tavaroita ja laittoi ne myyntiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Davidoff vetosi yksinoikeuteensa ja *Silhouette*-tapaukseen, jonka mukaan yksinoikeus ei sammu myytäessä tuotteet ensi kertaa ETA:n ulkopuolella.¹⁷⁴

Ennakkoratkaisupyynnöllä pyrittiin selventämään, millä tavoin tavaramerkin haltijan on ilmaistava suostumuksensa siihen, että tavarat voidaan saattaa markkinoille ETA:ssa. Ratkaisussa arvioitiin sitä, voidaanko Davidoffin katsoa suostuneen suoraan tai välillisesti siihen, että kolmannet henkilöt, jotka omistavat Davidoffin tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka Davidoff on suostumuksellaan saattanut markkinoille ETA:n ulkopuolella, tuovat kyseiset tavarat ETA:an ja saattavat ne ETA:ssa markkinoille.¹⁷⁵ EUT:n aikaisemman oikeuskäytännön nojalla, tavaramerkkidirektiivin artikloita, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, on tulkittava yhteneväisellä tavalla.¹⁷⁶ Näin ollen ratkaistaessa suostumus-kriteerin täyttymistä ei

¹⁶⁹ Mylly 2001, s. 35.

¹⁷⁰ Yhdistetyt asiat C-414-416/99 *Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd ja Levi Strauss & Co.* ja muut, kohta 41.

¹⁷¹ Kur – Dreier 2019, s 269.

¹⁷² Yhdistetyt asiat C-414-416/99 *Zino Davidoff SA*.

¹⁷³ Tesco ja Costco olivat hankkineet ETA:n ulkopuolella myytyjä Leviksen 501-farkkuja, tuoneet ne maahan ja myyneet ilman Levi Straussin lupaa. Tapauksessa vedottiin vastaavalla tavalla siihen, että tavaramerkin antaman yksinoikeus ei ollut sammunut ETA:n ulkopuolisella myynnillä.

¹⁷⁴ Mylly 2002, s. 93. C-414-416/99 *Zino Davidoff SA*, kohta 34.

¹⁷⁵ C-414-416/99 *Zino Davidoff SA*, kohta 34.

¹⁷⁶ Esimerkiksi C-355/96 *Silhouette* ja C-173/98 *Sebago Inc.*

voitu noudattaa joissakin valtioissa sovellettavaa hiljaista suostumusta (*implied consent*), jonka mukaan suostumus maahantuontiin katsotaan annetuksi, jos sitä ei ole nimenomaisesti kielletty ETA:n ulkopuolella sijaitsevalta ostajalta ja mikäli ensimmäistä ostajaa ei ole velvoitettu määrämään samoista rajoituksista ketjussa seuraaville ostajille.¹⁷⁷

Ratkaisussa todettiin, että suostumus on ilmaistava tavalla, josta varmalla tavalla selviää haltijan tahto luopua tästä oikeudesta. Kuitenkin myös hiljainen suostumus voidaan katsoa tietyissä tapauksissa riittäväksi sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista. Tällöin edellytyksenä on se, että kansallinen tuomioistuin voi varmalla tavalla selvittää haltijan luopuneen oikeudestaan kieltää markkinoille saattaminen ETA:ssa.¹⁷⁸ Tavaramerkin haltijalla ei ole siis lähtökohtaisesti tarvetta asettaa nimenomaisesti ETA:a koskevaa tuontikieltoa pysyttääkseen oikeutensa voimassa. Näin ollen tavaramerkin haltijan passiivisuutta rajoittaa sopimuksin tavaroidensa myyntiä ETA:ssa ei myöskään voida katsoa suostumukseksi tavaroiden markkinoille saattamiseksi ETA:ssa.¹⁷⁹

4.5 Upcycling-toiminta oikeuksien sammumisen nojalla

Kuten edellä ilmeni, yksinoikeuden katsotaan sammuvan silloin, kun tavaramerkin haltija joko itse tai joku muu hänen suostumuksellansa myy tavaramerkillä varustetut tavarat tai niiden omistusoikeus muutoin vaihtuu Euroopan talousalueen sisällä. Tämän jälkeen kuka tahansa voi myydä tavaramerkillä varustettua tuotetta edelleen eikä tavaramerkin haltija lähtökohtaisesti voi estää tällaista toimintaa. Sammumisdoktriinin tarkoituksena on estää tavaramerkin haltijan liiallinen tavaroiden jälleenmyyntikanavien ja jälleenmyyntihintojen kontrollointi. Ilman sammumisdoktriinia tavaramerkin haltija voisi jakaa markkinoita esimerkiksi hinnoitteleamalla tavarat eri tavalla eri maissa. Vapaan kilpailun toteutuminen edellyttää sitä, että myös muille kuin tavaramerkin haltijalle tai tämän sopimuskumppaneille annetaan mahdollisuus tavaroiden jälleenmyyntiin.¹⁸⁰ Lisäksi tavaramerkin haltijan katsotaan jo realisoineen tavaramerkkinsä arvon laskiessaan tavarain ensimmäistä kertaa liikkeelle. Tuotteiden jälleenmyynnin ei myöskään yleensä katsota vahingoittavan tavaramerkin alkuperä-, erottamis- ja laatufunktioita. Näin ollen tuotteiden jälleenmyynti voidaan oikeuttaa yksinoikeuden sammumisen nojalla.

¹⁷⁷ Mylly 2002, s. 94.

¹⁷⁸ C-414-416/99 Zino Davidoff SA, kohta 47.

¹⁷⁹ C-414-416/99 Zino Davidoff SA, kohdat 55-56 ja 60. ja Mylly 2002, s. 95-96.

¹⁸⁰ Pihlajarinne 2010, s. 96.

Periaatteessa myös upcycling-tuotteiden valmistus voitaisiin oikeuttaa tavaramerkkioikeuden sammumisen nojalla silloin, kun kyseisten tuotteiden raakamateriaaleina käytetyt tavarat on myyty tai niiden omistusoikeus on muutoin vaihtunut Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan toimesta tai tämän suostumuksella. Sammumisdoktriinin soveltuminen upcycling-tuotteeseen on kuitenkin epäselvää. Upcycling-tuotteet eivät yleensä ole vaihtoehtoisia tuotteita alkuperäiselle tuotteelle, joten kyseisten tuotteiden myynnin rajoittaminen ei estä vapaan kilpailun toteutumista. Huolto- ja korjaustoiminnan osalta tilanne on toinen, sillä näin valmistetut tuotteet saattavat hyvinkin olla kilpailevia tavaramerkin haltijan valmistamiin tuotteisiin nähden.¹⁸¹ Tällaisten tuotteiden myynnin rajoittaminen olisi omiaan estämään vapaan ja tehokkaan kilpailun toteutumisen.

Tulkittaessa tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 1 kohdan sanamuotoa: ”[t]avaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen”, voitaisiin tulla siihen johtopäätökseen, että kyseistä säännöstä sovelletaan vain sellaisissa tilanteissa, joissa tavaraa jälleenmyydään sen alkuperäisessä muodossa. Tätä lopputulemaa tukee myös edellä esitetyt EUT:n asiaa koskevat ratkaisut, joissa tavaramerkkioikeuden on katsottu sammuneen tavaroiden rinnakkaistuontia tai jälleenmyyntiä koskevissa asioissa.

Nykyisellään olevan sammumisdoktriinin voidaan ajatella aiheuttavan ristiriidan perinteisen immateriaalioikeudellisen, oikeudenhaltijan intressejä painottavan tulkintaperiaatteen ja kestävä kehityksen välillä, sillä upcycling-tuotteiden valmistuksessa tehdään usein olennaisia korjaustoimia.¹⁸² Yksinoikeuden sammumisen periaatetta sovelletaan lähinnä silloin, kun toisen elinkeinonharjoittajan toimet eivät muuta tuotteen luonnetta siten, että kyseessä olisi kokonaan uusi tuote.¹⁸³ Johdannossa esitetyn määritelmän mukaisesti upcyclingissa on yleensä kyse ylijäämämateriaalin tai jo olemassa olevan tavarahan muuntamisesta uuteen muotoon siten, että materiaalin tai tavarahan laatu paranee tai sen arvo nousee.¹⁸⁴ Näin ollen voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että yksinoikeuden sammumista ei sovelleta upcycling-tuotteisiin, vaikka upcycling-tuotteessa materiaalina käytetty, tavaramerkillä varustettu, tuote olisi alun perin saatettu ETA:ssa vaihdantaan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Perinteiseen tapaan kierrätetyn

¹⁸¹ Pihlajarinne 2010, s. 96.

¹⁸² Pihlajarinne 2021a, s. 32.

¹⁸³ Pihlajarinne 2010, s. 201.

¹⁸⁴ Malleus 2022, s. 16.

tuotteen, johon ei tehdä muutoksia, myyminen elinkeinotoiminnassa voidaan kuitenkin oikeuttaa yksinoikeuden sammumisen periaatteen nojalla.

Tässä tutkielmassa on käsitelty edellä olevan määritelmän ohella myös elinkaarensa päässä olevia tavaramerkillä suojattuja tuotteita, jotka korjataan tai huolletaan siten, että tuotteen arvo nousee tai laatu parantuu. Tällaisessa tapauksessa tavaran identiteetti ei muutu, eikä kyseessä ole täysin uusi tuote. Näin ollen huolto- ja korjaustoiminta voisi olla mahdollista oikeuttaa tavaramerkkioikeuden sammumisen nojalla. Vielä on kuitenkin epäselvää, voidaanko sammumisdoktriinia soveltaa edes tällaiseen huolto- ja korjaustoimintaan. Edellisessä luvussa esitetyn mukaisesti tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan estää upcycling-toiminnassa harjoitettua tavaramerkin käyttöä silloin, kun merkin käytön tarkoituksena on ilmoittaa, että upcycling-toimintaa harjoittava taho on erikoistunut kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiin, korjaukseen tai huoltoon.

Yksinoikeuden sammumista koskevassa tulkinnassa punnitaan yksinhaltijan ja vapaan kilpailun intressejä. Upcycling-tuotteiden ei katsota suoranaisesti kilpailevan alkuperäisen tuotteen kanssa, joten tulkinnassa painottuu lähinnä pelkästään yksinhaltijan intressit suojella omaa tavaramerkkiänsä. Tällaisessa tulkinnassa ei anneta lainkaan painoarvoa kestäväälle kehitykselle ja tulkintatapa johtaa siihen, että upcycling-toimintaa ei voida oikeuttaa sammumisdoktriinin nojalla. Tällä hetkellä asian oikeustila on epäselvä ja upcycling-tuotteen valmistajalle voi olla hyvin epäselvää, millainen merkin käyttö on sallittua. Upcycling-toiminnan ollessa usein pienimuotoista, on upcycling-tuotteiden valmistajalle usein kannattavaa lopettaa väitetyksi loukkaavien tuotteiden valmistaminen ja myynti, vaikka tosiasiaa väitettyä loukkausta ei olisi tapahtunut.

Sammumisdoktriinin tulkintaa tulisi muuttaa siten, että tulkinnassa annettaisiin enemmän painoarvoa kestäväälle kehitykselle. Sellainen huolto- ja korjaustoiminta, jossa tuotteen elinkaarta pidennetään ja laatua parannetaan ilman, että tuotteen ulkomuotoon tehdään muutoksia, tulisi voida oikeuttaa yksinoikeuden sammumisen nojalla. Tällaista näkökulmaa puoltaisi myös se, että tavaramerkin haltijalla on joka tapauksessa yksinoikeuden sammumisesta huolimatta oikeus kieltää tavaramerkillään varustettujen tuotteiden myyminen esimerkiksi silloin, kun tuotteeseen on tehty olennaisia muutoksia. Tällöin tavaramerkin haltijalla säilyisi oikeus vastustaa esimerkiksi huonosti tehtyjen huolto- ja korjaustöiden tekemistä tai sellaista toimintaa, joka muutoin vahingoittaisi tavaramerkin tehtäviä. Tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa tavaramerkillään varustettujen tuotteiden myyntiä tarkastellaan paremmin seuraavassa luvussa.

5 Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa tavaramerkin käyttöä upcycling-tuotteissa

5.1 Yleisesti

Vaikka yksinoikeuden sammumista pidetään välttämättömänä edellytyksenä vapaan liikkuvuuden toteutumiseksi, ei se ole täysin rajoittamatonta. Tavaramerkkidirektiivin 15.2 artiklassa ja tavaramerkkilain 9.2 §:ssä säädetään poikkeuksesta yksinoikeuden sammumiseen. Säännökset vastaavat sisällöltään toisiaan. TMD 15.2 artiklan mukaan: ”[m]itä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.” Säännöksestä seuraa, että sammumisdoktriinia ei sovelleta tilanteessa, jossa jälleenmyydään tavaramerkillä varustettua tuotetta, johon on tehty esimerkiksi olennaisia muutoksia, jotka ovat omiaan vahingoittamaan tavaramerkin funktioita.

Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on ensinnäkin tavaramerkin haltijan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saattaessa tuotteen ensimmäisen kerran markkinoille. Toisekseen ydinsisältönä on tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperän takaaminen. Tavaramerkin haltijaa on tarpeen suojata sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka ovat asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä.¹⁸⁵ Näin ollen sammumisdoktriinin jonkin asteisia rajoituksia pidetään perusteltuina, vaikka ne rajoittavatkin muiden elinkeinonharjoittajien oikeuksia. Esimerkiksi silloin, kun rajoitukset palvelevat tavaramerkin erottamis-, ja alkuperäfunktioiden toteutumista, niitä pidetään myös kilpailun kannalta hyödyllisinä.¹⁸⁶ EUT:n ratkaisukäytännön mukaan vapaan liikkuvuuden periaatteesta on syytä poiketa etenkin silloin, kun tavaramerkin käyttö vääristää tavaramerkkiin liittyvän alkuperän takaamista. Tuomioistuimen mukaan alkuperätakuuseen kuuluu myös sen seikan takaaminen loppukäyttäjille, ettei elinkeinonharjoittaja ole muuttanut tuotetta ilman tavaramerkin haltijan lupaa.¹⁸⁷

¹⁸⁵ C-102/77 Hoffmann-La Roche, kohta 7.

¹⁸⁶ Pihlajarinne 2010, s. 199.

¹⁸⁷ Pihlajarinne 2010, s. 200. Ks. myös esim. C-143/00 Boehringer, kohta 12 ja 14. Tapauksessa oli kyse siitä, että kantajina olevat yhtiöt olivat myyneet omilla tavaramerkeillään varustettuja lääkkeitä. Ratkaisussa todettiin, että tavaramerkin keskeinen tehtävä on merkillä varustetun tuotteen alkuperän takaaminen kohderyhmälle siten, että merkin avulla kohderyhmä erottaa tuotteen toista alkuperää olevista tuotteista. Kuluttajan tai loppukäyttäjän on voitava olla varma, että kolmas osapuoli ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut tavaramerkillä varustettua tuotetta, siitä millainen se on alun perin ollut.

Säännöksessä sanalla ”erityisesti” viitataan vain esimerkinomaisesti siihen, milloin tavaramerkin haltijalla on perusteltua aiheita vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä.¹⁸⁸ Tavaramerkin haltijalla on EUT:n oikeuskäytännössä katsottu olevan perusteltua aiheita etenkin silloin, kun tavaran kuntoa on muutettu tai huononnettu¹⁸⁹, muutoksesta on aiheutunut vahinkoa tavaramerkin haltijalle¹⁹⁰, muutoksesta on aiheutunut haittaa tavaramerkin maineelle¹⁹¹ tai muutos on omiaan antamaan virheellisen mielikuvan tavaramerkin haltijan ja tuotteen jälleenvyyjän välisestä taloudellisesta yhteydestä¹⁹². Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeudessa on vastaavanlainen säännös, jonka nojalla tavaramerkin haltija voi tavaramerkin yksinoikeuden sammumisesta huolimatta kieltää merkin haltijan tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenvyyntin, jos tavarassa on olennaisia eroja alkuperäiseen tavarahan nähden. Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeudessa olennaisilla eroilla tarkoitetaan eroja, jotka vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen sekä eroja, jotka todennäköisesti aiheuttavat sekaannusta kuluttajien keskuudessa.¹⁹³ Sama johtopäätös on johdettavissa myös EUT:n ratkaisukäytännöstä.

EUT:n säännöstä koskeva oikeuskäytäntö on melko vanhaa. Syynä voi olla ensinnäkin se, että tavaramerkkiä hyödyntänyt elinkeinonharjoittaja lopettaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta väitetysti loukkaavan toiminnan saatuaan tavaramerkin haltijalta kieltokirjeen¹⁹⁴. Toisekseen tavaramerkin haltijat eivät ole aina edes tietoisia siitä, että heidän tavaramerkkiänsä käytetään mahdollisesti yksinoikeutta loukkaavalla tavalla. Lisäksi molempien osapuolten intressissä saattaa olla asian sovittelu tuomioistuimen ulkopuolella, jotta vältetään pitkiltä ja kalliilta oikeudenkäynneiltä. Upcycling-toiminta on usein melko pienimutoista, joten on hyvin mahdollista, että tavaramerkin haltija ei ole edes tietoinen siitä, että hänen tavaramerkkillänsä varustettuja tuotteita hyödynnetään upcycling-tuotteissa. Mikäli tavaramerkin haltija on tietoinen asiasta, tavaramerkin haltija tyypillisesti lähettää upcycling-tuotteita valmistavalle taholle kieltokirjeen. Tällaisessa tilanteessa upcycling-tuotteita valmistavalle yritykselle on usein kannattavampaa lopettaa sellaisten tuotteiden valmistus, joiden väitetään loukkaavan tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä kuin lähteä riitelemään asiasta oikeusteitse.

¹⁸⁸ C-59/08 Copad, kohta 54 ja C-46/10 Viking Gas, kohta 36.

¹⁸⁹ Ks. alaluku 5.2.1.

¹⁹⁰ ks. alaluku 5.2.2.

¹⁹¹ ks. alaluku 5.2.3.

¹⁹² ks. alaluku 5.2.4.

¹⁹³ Lepesant 2023, s. 342.

¹⁹⁴ Kieltokirjeessä (cease and desist letter) ilmoitetaan tyypillisesti väitetystä tavaramerkkiloukkauksesta sekä ilmoitetaan vaatimus esimerkiksi vahingonkorvauksesta tai mahdollisista oikeudellisista jatkotoimista.

Yhdysvalloissa on uutisoitu useista upcycling-tuotteita koskevista tavaramerkkiloukkauskanteista, jotka on lopulta soviteltu asianosaisten kesken. Kyseisissä tapauksissa tavaramerkin haltija on tyypillisesti vedonnut siihen, että upcycling-tuotteeseen tehdyt olennaiset muutokset ovat aiheuttaneet sekaannusta yleisön keskuudessa sekä vahingoittaneet tavaramerkin mainetta. Esimerkkinä voidaan mainita tapaus, jossa Sandra Ling Designs, Inc. (SLD) oli valmistanut erilaisia asusteita ja käsilaukkuja käytetyistä Louis Vuitton -laukuista. Louis Vuittonin mukaan SLD:n jälleen käsittelemät tuotteet eivät enää vastanneet heidän laatuvaatimuksiansa. Louis Vuittonin mukaan tuotteiden perustavanlaatuiset muutokset sekä riski sekaannuksesta oikeuttivat kieltämään SLD:n tuotteiden myynnin ja markkinoinnin. SLD puolestaan argumentoi, että tuotteissa ilmoitettiin, ettei SLD:llä ole yhteyttä tavaramerkin haltijaan, joten kuluttajat eivät todennäköisesti erehtyisi tuotteen alkuperästä. Lopulta osapuolet päätyivät sovitteluun tapauksen keskenään. Vaikka SLD välttyi kalliilta oikeudenkäynniltä, joutui se silti maksamaan vahingonkorvauksena Louis Vuittonille noin 600 000 Yhdysvaltain dollaria.¹⁹⁵

Suomessa tavaramerkkioikeuden sammumista tai tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä koskevia ratkaisuja on vähän.¹⁹⁶ Uusin ja samalla tutkimuksen kannalta merkittävin on hiilihapotuslaitteiden hiilidioksidipullojen uusiokäyttöä koskeva *SodaStream*-tapaus.¹⁹⁷ Tutkielman aiheen kannalta tapaus on erityisen mielenkiintoinen, koska siinä käsitellään tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta vastustaa uudelleen käytettyjen, tavaramerkillä varustettujen, tuotteiden myyntiä.

Tapauksessa vastaaja MySoda on myynyt ja markkinoinut Suomessa MySoda-merkkisiä hiilihapotuslaitteita. Lisäksi vastaaja on erikseen myynyt ja markkinoinut hiilihapotuslaitteeseen sopivia hiilidioksidipulloja sen omilla etiketeillä varustettuina. Osa näistä vastaajan myymistä hiilidioksidipulloista on ollut kantajien alun perin myyntiin laittamia hiilidioksidipulloja, jotka ovat varustettu niiden pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB. Vastaaja on toiminut siten, että kantajan hiilidioksidipullon palauduttua sille tyhjänä uudelleen täyttämistä varten, vastaaja on korvannut pulloissa olleen kantajien etiketin

¹⁹⁵ Lue lisää tapauksesta: https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html.

¹⁹⁶ Ennen korkeimman oikeuden tuotetta asiaa koskevaa ratkaisua KKO:2023:87 korkeimmassa oikeudessa on käsitelty vain kerran aikaisemmin yksinoikeuden sammumista ratkaisussa KKO 2011:7, jossa oli kyse lääkkeiden rinnakkaistuonnista ja uudelleen pakkaamisesta.

¹⁹⁷ KKO:2023:87. Asiaa on käsitelty myös Euroopan unionin tuomioistuimessa, sillä korkein oikeus esitti päätöksellään 9.3.2021 nro 388 ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle. Unionin tuomioistuin antoi pyydetyn ratkaisun 27.10.2022 tuomiolla asiassa C-197/21. Ks. myös markkinaoikeuden välituomio asiasta MAO:388/19.

omalla valkoisella tai vaaleanpunaisella etiketillään siten, että hiilidioksidipullossa olleet kai-verrukset, mukaan luettuna kantajien tavaramerkit, ovat jääneet näkyviin. Ainoastaan valkoisessa etiketissä on mainittu, että vastaajalla ei ole yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan tai tämän yritykseen ja tavaramerkkiin, joka näkyy pullossa. Tämä on kuitenkin ilmoitettu etiketissä olevaan muuhun tekstiin nähden varsin pienellä.¹⁹⁸

Kantajat nostivat kanteen Suomen markkinaoikeudessa ja perustivat kanteensa seuraaville väitämille. Ensinnäkin vastaajan menettelyn esitettiin loukkaavan kyseessä olevien tavaramerkkien antamia oikeuksia ja aiheuttavan sekaannusvaaran hiilidioksidipullojen alkuperästä siten, että kohdeyleisölle syntyy virheellinen mielikuva siitä, että kantajien ja vastaajan välillä olisi kaupallinen tai taloudellinen suhde. Toisekseen kantajat esittivät, että kantajien etiketin korvaaminen vastaajan omalla etiketillä ei ole ollut välttämätöntä uudelleen täytettyjen pullojen myymiseksi. Kantajat edelleen korostivat, että uudelleentäytetyt hiilidioksidipullot eivät olleet laadultaan samanlaisia, sillä perusteella, että jälleenmyyjillä ei välttämättä ollut tietotaitoa sen varmistamiseksi, että hiilidioksidipulloja käytetään ja käsitellään asianmukaisesti. Lisäksi kantajat esittivät, että vastaajan menettelystä on aiheutunut kantajille vahinkoa sekä mainehaittaa. Vastaaja kiisti kantajien väitteet ja perusti näkemyksensä sille, että kantajat ovat jo realisoineet hiilidioksidipulloihin liittyvän taloudellisen arvon, ja vastaaja ei ole muuttanut tai huonontanut hiilidioksidipullojen sisältöä. Lisäksi vastaaja esitti, että kantajien määräävän markkina-aseman vuoksi kantajien toiminta on katsottavissa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi.¹⁹⁹

Markkinaoikeus katsoi, että vastaajan menettely ei muuttanut tai huonontanut hiilidioksidipulloja tai niiden sisältöä tai että siitä aiheutuisi haittaa kantajien maineelle tai että menettelystä olisi aiheutunut kantajille vahinkoa, joka antaisi kantajille perustellun aiheen vastustaa tätä menettelyä. Sen sijaan markkinaoikeus katsoi, että vaaleanpunaisten etikettien käyttö oli ollut omiaan luomaan virheellisen mielikuvan osapuolten välisestä taloudellisesta yhteydestä. Näin ollen kantajilla oli oikeus vastustaa vastaajan menettelyä vaaleanpunaisten etikettien osalta.²⁰⁰ Molemmat osapuolet hakivat muutosta markkinaoikeuden tuomioon. Korkeimmassa oikeudessa oli kyse ensinnäkin siitä, oliko kantajilla perusteltu aihe vastustaa vastaajan menettelyä sillä perusteella, että kantajien etikettien korvaaminen vastaajan omilla etiketeillä ei ole ollut unionin

¹⁹⁸ KKO:2023:87, kohta 3. Ks. myös MAO:388/19, kohdat 16-21.

¹⁹⁹ KKO:2023:87, kohta 4. Ks. myös MAO:388/19, kohdat 24 ja 26.

²⁰⁰ KKO:2023:87, kohta 5. Ks. myös MAO:388/19, kohta 128.

oikeudessa tavaramerkkien osalta sovellettujen Bristol-Myers Squibb -edellytysten²⁰¹ mukaisesti välttämätöntä uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen jälleenmyyntiä varten. Toisekseen korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, oliko kantajilla perusteltua aihetta vastustaa vastaajan menettelyä sillä perusteella, että vastaajan menettelyn myötä kuluttajille syntyy virheellinen mielikuva yritysten välisestä taloudellisesta yhteydestä.²⁰² Tutkielman aiheen kannalta tätä tapausta on tarpeen tutkia seuraavissa alaluvuissa tarkemmin.

5.2 Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa upcycling-hyödykkeiden kaupan pitämistä

5.2.1 Tuotteiden kunnan muutokset tai huononnuksot

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tavaroiden laskeminen uudelleen liikkeelle etenkin silloin, kun tuotetta on ilman tavaramerkin haltijan lupaa muutettu niin radikaalisti, että siinä käytetty tavaramerkki antaa vääristyneen kuvan tavaran alkuperästä. Tavaramerkin haltijan tuotteiden muuntaminen ei saa johtaa siihen, että kohderyhmä luulisi, että tämä muutetussa muodossa oleva tuote olisi peräisin tavaramerkin haltijalta.²⁰³ Upcycling-tuotteet poikkeavat usein hyvinkin paljon niin ulkomuodoltaan kuin käyttötarkoitukseltaan siitä, minkälaisia ja mihin tarkoituksiin alkuperäiset, tavaramerkillä varustetut, tuotteet olivat. Esimerkiksi, kun farkuista valmistetaan laukku, muutetaan alkuperäisen tuotteen ulkomuotoa sekä käyttötarkoitusta. Erityisen ongelmallisena voidaan nähdä aikaisemmin tutkielmassa esitetty esimerkinomainen tilanne, jossa tavaramerkin haltija valmistaa samalla tavaramerkillä farkkujen ohella myös laukkuja. Tällaisessa tilanteessa kuluttajat voisivat herkästi ajatella, että upcycling-tuote olisi peräisin tavaramerkinhaltijalta.

Jotta voidaan arvioida, milloin tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä tuotteen kunnan muutoksen tai huononnuksen perusteella on tarpeen arvioida, mitä termeillä ”muutos” ja ”huononnuksot” tarkoitetaan. Erään näkökulman mukaan termillä ”muutos” tarkoitetaan tavaramerkillä suojattujen tuotteiden kunnossa tapahtuvaa muutosta, joka johtuu muun kuin tavaramerkinhaltijan toimesta ja termillä ”huononnuksot” tarkoitetaan tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperäisen kunnan heikkenemistä, joka voi johtua esimerkiksi luonnollisista syistä käyttötavaran elinkaaren aikana. Toisen näkökulman mukaan

²⁰¹ C-427/93, Bristol-Myers Squibb. Tapauksesta tarkemmin luvussa 5.2.1.

²⁰² KKO:2023:87, kohta 6.

²⁰³ Pihlajarinne 2010, s. 201.

termit ovat toisiaan täydentäviä. Tämä johtopäätös on mahdollista perustella sillä, että tuotteiden kunnon muuttaminen pitää sisällään muutoksen sekä parempaan että huonompaan.²⁰⁴ Tutkielman määritelmän mukaisella upcycling-toiminnalla pyritään arvonnousun ohella parantamaan tuotteen laatua. Vaikka upcycling-tuotteiden kunto ja laatu parantuisivat merkittävästi alkuperäiseen, tavaramerkillä varustettuun, tuotteeseen verrattuna, tavaramerkinhaltijalla voi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä.

Tilanne, jossa tavaroita myydään siten, että niiden kuntoa on muutettu, on erityisen yleinen uudelleen pakattujen tuotteiden, kuten lääkkeiden myynnin yhteydessä. Lääkkeet laitetaan usein uusiin tuotepakkauksiin, jotta pakkaukset vastaisivat myyntivaltiossa säädettyjä lääkkeiden markkinoinnin edellytyksiä. Uudelleen pakattujen lääkkeiden myyntiä on käsitelty usean EUT:n ratkaisun ohella myös korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2011:7. Oikeuskäytännön perusteella tavaramerkin haltijalla katsotaankin usein olevan oikeus vastustaa uudelleen pakattujen lääkkeiden myyntiä, kun tietyt edellytykset täyttyvät.²⁰⁵ Yksi näistä oikeuskäytännössä kehitetyistä edellytyksistä on se, että uudelleen pakkaaminen ei saa vaikuttaa pakkauksen sisällä olevan tuotteen alkuperäiseen kuntoon.²⁰⁶

Bristol-Myers Squibb -tapauksessa²⁰⁷ selvennettiin, milloin tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, kun tavarat ovat saatettu markkinoille tavaramerkinhaltijan toimesta. Tapauksessa lääkkeiden jakeluyhtiö Paranova oli rinnakkaistuonut Tanskaan muun muassa Bristol-Myers Squibb -yhtiön valmistamia lääkkeitä. Paranova oli ensin ostanut lääkkeitä jäsenvaltioista, joissa lääkkeiden hinnat olivat edullisempia, ja sitten tuonut lääkkeet myytäväksi Tanskaan valmistajan virallista hintaa edullisemmin saaden tästä kuitenkin voittoa. Paranova pakkasi lääkkeet yhtenäisiin ja selvästi erottuviin pakkauksiin, joiden väriyty vastasi valmistajan alkuperäisten pakkausten väriytyä. Pakkauksissa oli valmistajan tavaramerkki ja ilmoitus siitä, että tuotteet ovat Bristol-Myers Squibbin valmistamia. Lisäksi Paranova ilmoitti toimivansa vain maahantuojana ja lääkkeiden uudelleenpakkaajana. Bristol-Myers Squibb nosti Paranovaa vastaan kanteen vaatien, että vastaajan on tun-

²⁰⁴ Grigoriadis 2014, s 336-337.

²⁰⁵ Kur – Dreier 2019, s. 271.

²⁰⁶ Grigoriadis 2014, s. 335.

²⁰⁷ C-427/93, Bristol-Myers Squibb.

nustettava loukkaneensa kantajan tavaramerkkioikeuksia kiinnittämällä tuotteisiin kantajan tavaramerkin ilman tämän suostumusta ja että vastaajaa kielletäisiin kiinnittämästä tavaramerkkiä uudelleen pakkaamiinsa ja markkinoille saattamiinsa tuotteisiin.²⁰⁸

Ratkaisussa todettiin, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus kiinnittää tavaramerkki tuotteen on tietyissä tapauksissa katsottava sammuneen, jotta maahantuoja voi saattaa tällä tavaramerkillä markkinoille tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joku muu on saattanut haltijan suostumuksella. Näin ollen tavaramerkin haltija ei voi muutoin kuin silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa estää maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotteita, jotka haltija on itse tai joku muu on hänen suostumuksellansa saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, vaikka maahantuoja on pakannut tuotteet uudelleen ja kiinnittänyt niihin haltijan tavaramerkin uudelleen ilman haltijan suostumusta.²⁰⁹

Seuraavaksi oli olennaista selvittää, millä edellytyksillä tavaramerkin haltija voi silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla estää maahantuojaa uudelleen pakkaamasta ja myymästä tavaramerkin haltijan valmistamia lääkkeitä. Ratkaisussa todetaan, että jotta voitaisiin vastata siihen, onko tavaramerkin haltijalla yksinoikeus estää muita käyttämästä tavaramerkin haltijan merkkiä tuotteen uudelleen pakkaamisen yhteydessä, on huomiotava tavaramerkin keskeinen tehtävä sen takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tavaramerkillä varustetun tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitä niihin. Tämän seurauksena kaikki sellainen tavaramerkin käyttö, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön ja siten tämän oikeuden suojaamiseksi voi olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden peruseriaatteesta.²¹⁰

Tapauksessa sovellettiin sekä täydennettiin aikaisemmassa *Hoffmann-La Roche* -ratkaisussa kehitettyä testiä.²¹¹ Ratkaisun mukaan tavaramerkin haltija voi tietyissä tilanteissa lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin haltijan merkin. Edellytyksenä on kuitenkin se, että seuraavat viisi, ratkaisussa kehitettyä, Bristol-Myers Squibb -edellytystä

²⁰⁸ C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 10, 11 ja 19.

²⁰⁹ C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 34 ja 37.

²¹⁰ C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 47 ja 48.

²¹¹ C-102/77 Hoffmann-La Roche, kohta 14.

(BMS-edellytykset) eivät täyty: 1) ei näytetä toteen, että tavaramerkin haltijan oikeus estää tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen, johtaisi jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen; 2) ei osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua; 3) uudessa pakkauksessa ei ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; 4) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se voisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ja 5) maahantuoja ei ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle haltijan pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.²¹²

Silloin, kun tavaramerkin haltija on saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa pakkauksessa ja tuote on sittemmin uudelleen pakattu siten, että tuotteen ulompaa pakkausta muutetaan, mutta sisempään pakkaukseen ei tehdä muutoksia, ei pääsääntöisesti pakkauksen sisällä olevan tuotteen alkuperäisen kunnan katsota muuttuneen. Pakkauksessa olevan tuotteen kunto saattaa kuitenkin välillisesti muuttua uudelleen pakkaamisen yhteydessä, jos uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tai tuotteen uudet käyttöohjeet eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja tai niissä on epätarkkoja tietoja esimerkiksi tuotteen luonteesta, käytöstä tai säilyvyydestä. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, vertailemalla tuotteita erityisesti tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa markkinoille saattamaan tuotteeseen, onko tuotteen kunto muuttunut tai huonontunut uudelleen pakkaamisen yhteydessä.²¹³

Aikaisemmin esitetyssä *SodaStream*-tapauksessa oli tulkinnanvaraista muun muassa se, että sovelletaanko hiilidioksidipullojen uudelleentäyttäjän ja jälleenmyyjän menettelyyn Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä. Markkinaoikeus totesi, että Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä sovelletaan rinnakkaistuontia koskevissa asioissa, kun nyt käsillä oleva asiassa oli kyse yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuneesta menettelystä.²¹⁴ Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan ei ole merkityksellistä, että menettely rajoittuu yhteen jäsenvaltioon, kun määritetään sitä, voidaanko asiassa soveltaa Bristol Myers Squibb -edellytyksiä. Välttämättömyysedellytyksen osalta julkisasiamies totesi, että pääasiassa ei voi soveltaa välttämättömyysedellytystä, siten

²¹² C427/93 Bristol-Myer Squibb, kohta 79.

²¹³ C-427/93 Bristol-Myer Squibb, kohta 60.

²¹⁴ MAO:388/19, kohta 95.

kuin se on ilmaistu Bristol Myers Squibb -ratkaisussa.²¹⁵ EUT vahvisti julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa esitetyn kannan, jonka mukaan kyseisiä edellytyksiä sovelletaan vain uudelleenpakattujen lääkkeiden rinnakkaistuonnin yhteydessä.²¹⁶ Näin ollen korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että kysymyksessä olevaa vastaajan menettelyä ei ollut perusteltua arvioida kantajien väittämin tavoin niin sanottujen Bristol-Myers Squibb -edellytysten ja erityisesti niihin kuuluvan välttämättömyyedellytyksen perusteella.²¹⁷

Markkinaoikeuden ratkaisussa arvioitiin myös hiilidioksidipullon ja sen sisällön muuttamista. Koska hiilidioksidipullot ovat tarkoitettu käytettäväksi hiilihapotuslaitteissa hiilihapotettujen juomien valmistamiseksi ja täytettäväksi uudelleen hiilihapolla pullojen tultua tyhjiksi, ei hiilidioksidipullon uudelleen täyttämisen muun kuin tavaramerkin haltijan toimesta lähtökohtaisesti katsota muuttavan tai huonontavan hiilidioksidipulloa tai sen sisältöä. Arvioinnissa painotettiin myös sitä, että hiilidioksidipullojen täyttäminen on viranomaisäntelyn piirissä olevaa toimintaa. Näin ollen tapauksessa ei katsottu, että pullon sisältöä olisi muutettu.²¹⁸ Korkein oikeus katsoi, että markkinaoikeuden antamaa välituomiota tämän osalta ei ollut tarpeen muuttaa.²¹⁹

Vaikka upcycling-tuotteissa ei ole kyse tuotteen rinnakkaistuonnista ja uudelleen pakkaamisesta, voitaisiin EUT:n Bristol-Myers Squibb -tapauksessa vahvistettua kriteeristöä soveltaa ohjeellisesti myös upcycling-toiminnan sallittavuutta arvioitaessa. Kyseisen kriteeristön soveltaminen ohjeellisesti voisi osaltaan ehkäistä upcycling-toiminnasta aiheutuvia tavaramerkkioikeudellisia ongelmia. Esimerkiksi, jos upcycling-tuotteesta tai sen pakkauksesta kävisi selkeästi ilmi tuotteen valmistajan nimi ja materiaalina käytetyn tavaramerkin haltijan nimi sekä ilmoitettaisiin, ettei osapuolten välillä ole taloudellista yhteyttä, ei kohdeyleisölle luultavimmin syntyisi virheellisiä mielikuvia tavaran alkuperästä tai osapuolten välisestä yhteydestä. Sen sijaan se, että upcycling-tuotteita valmistava taho ilmoittaisi tavaramerkin haltijalle upcycling-tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista ei ole tarpeellista. Tällaisen ilmoituksen tekeminen voisi koitua melko raskaaksi prosessiksi, etenkin jos tavaramerkin haltijan pyynnöstä olisi toimitettava näyte upcycling-tuotteesta ennen kuin se saatettaisiin markkinoille.

²¹⁵ C-197/21 SodaStream, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, kohdat 31 ja 33. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa lisäksi huomioitiin, että kyseisen ratkaisun myötä EUT:lla on mahdollisuus huomioida EU:n pyrkimys kestävään, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen tasapainotellessaan tavaramerkin haltijan ja haltijan tuotteita uudelleen käyttävien ja jälleenmyyntiä harjoittavien elinkeinonharjoittajien oikeutettuja etuja, kohta 1. EUT ei kuitenkaan ratkaisussaan antanut kestävyysargumentoinnille jalansijaa.

²¹⁶ C-197/21, kohta 41 ja 42.

²¹⁷ KKO:2023:87, kohta 24.

²¹⁸ MAO:388/19, kohdat 98 ja 99.

²¹⁹ KKO:2023:87, kohta 57.

Tavaramerkin haltijan perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä voi olla käsillä myös silloin, kun tuote ei muuntelun tai muun prosessoinnin jälkeen vastaa alkupe-
räistä tuotetta sen teknisiltä tai esteettisiltä ominaisuuksiltaan. Esimerkiksi huonolaatuinen kor-
jaustyö tai korjauksessa käytettävät heikkolaatuiset osat voivat muuttaa tuotteen laatua merkit-
tävästi, jolloin tavaramerkin haltijalla voi olla perusteltu aihe vastustaa tällaisten tuotteiden jäl-
leenmyyntiä tavaramerkin alkuperätehtävän vääristymisen perusteella.²²⁰ Näin ollen vaikka
edellisessä luvussa esitettiin, että huolto- ja korjaustöihin voitaisiin soveltaa sammumisdoktriini-
ä, voisi tavaramerkinhaltija vastustaa huonosti huollettujen tai korjattujen tuotteiden myö-
hempää kaupan pitämistä.

Etenkin saksalaisessa oikeuskäytännössä on arvioitu, minkälainen huoltotyö tai tavaramerkillä
suojatun tuotteen jälleenkäsittely, on sellaista, joka muuttaa tai huonontaa tavaramerkillä suo-
jatun tuotteen kuntoa siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tuotteen myöhempi
kaupan pitäminen. Ensimmäisenä arviointiperusteena on korjaustyön tai jälleenkäsittelyn laa-
juus. Mikäli tällaiset toimenpiteet ovat pienimuotoisia, eivät ne lähtökohtaisesti aiheuta vaaraa
siitä, että tavaramerkin alkuperää osoittavalle tehtävälle aiheutuisi haittaa tai että tavaramerkin
maineelle aiheutuisi vahinkoa. Pienimuotoisilla huoltotöillä ja jälleenkäsittelyllä tarkoitetaan
lähinnä sellaisia toimenpiteitä, joilla tuotteesta poistetaan pieniä virheellisyyksiä tai puutteita
tavaran muissa kuin olennaisissa osissa. Mikäli huoltotöillä tai jälleenkäsittelyllä on tarkoitus
korvata tavaramerkillä suojatun tuotteen olennaisia osia tai jos toimet johtavat tavaramerkillä
suojatun tuotteen rakenteen muutokseen, voi tavaramerkin haltijalla olla oikeus puuttua tällai-
seen toimintaan, koska tällaiset toimenpiteet voivat vahingoittaa tavaramerkillä suojatun tuot-
teen alkuperä- ja laatu- sekä kommunikaatiofunktioita.²²¹ Esimerkiksi Saksan korkein oikeus on
katsonut, että tavaramerkin haltijalla oli oikeus vastustaa auton myöhempää kaupan pitämistä
tilanteessa, jossa auton kori oli vaihdettu, koska kori on välttämätön osa autoa, jotta se voi pal-
vella sen aiottua tarkoitustaan ja osoittaa auton alkuperää tietyltä valmistajalta.²²²

Lisäksi, jos huoltotöillä tai jälleenkäsittelyllä muutetaan tavaramerkillä suojatun tuotteen käyt-
tötarkoitusta tai perusrakennetta, on tällainen omiaan vahingoittamaan tavaramerkin alkupe-
räfunktioita, koska tällainen muutos vaikuttaa olennaisesti tavaran identiteettiin. Esimerkiksi

²²⁰ Pihlajarinne 2010, s. 204.

²²¹ Grigoriadis 2014, s. 384-386.

²²² BGH GRUR 1990, 678 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen, ks. lisää tapauksesta Grigoriadis 2014, s. 390.

saksalaisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että sähköenergiamittarin suorituskyvyn muuttaminen siten, että mittari ei enää täytä käyttövaatimuksia, joita varten se on valmistettu²²³ tai pitkien housujen muuttaminen shortseiksi²²⁴, ovat muuttaneet tavaramerkillä suojatun tuotteen käyttötarkoitusta tai perusrakennetta siten, että tavaramerkin haltijalla on ollut oikeus vastustaa tällaisten tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä.²²⁵

Yleisemmin huoltotöillä pyritään lähinnä poistamaan tuotteessa olevia vikoja ja siten parantamaan korjatun tuotteen kuntoa. Tuotteen jälleenkäsittelyn yhteydessä tilanne voi kuitenkin olla toinen. Saksan oikeuskäytännössä farkkujen uudelleenvärjäämisen tai vaalentamisen katsottiin vaikuttaneen haitallisesti farkkujen laatuun silloin, kun niiden uudelleenvärjäys tai valkaisu vähensi housujen kestävyyttä päivittäisessä käytössä tai pesussa ja siten vähensi farkkujen käyttöikä.²²⁶ Farkkujen perinteisen värin muuttaminen räikeän sävyiseksi voi vaikuttaa tavaramerkin alkuperäfunktion toteutumiseen sillä väriä voidaan pitää farkkujen leikkauksen, saumojen ja itse tekstiilin tavoin farkuille ominaisina piirteinä, jotka määrittävät niiden identiteetin. Näin ollen tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta kieltää tällaisten jälleen käsiteltyjen farkkujen myynti. Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos tavaramerkin haltija valmistaa myös itse farkkuja räikeissä sävyissä.²²⁷ Tällöin kuitenkin voisi olla, että tavaramerkin haltijan farkut saisivat suojaa perussuojan nojalla, kuten tutkielman luvussa kolme aikaisemmin esitettiin.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkielman määritelmän mukaisten upcycling-tuotteiden valmistuksessa ja myynnissä tehdään usein niin merkittäviä muutoksia, että tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä. Tavaramerkin haltija voisi kieltää upcycling-tuotteiden myymisen esimerkiksi silloin, kun vaatteista valmistetaan koruja tai sisustusesineitä. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden suojaaminen sellaisilta toimilta, jotka vahingoittavat tavaramerkin tehtäviä ja tavaramerkin tunnettuuden eteen tehtyjä investointeja, on perusteltua. Tavaroihin tehtyjä muutoksia voitaisiin kuitenkin myös pitää perusteltuina sen nojalla, että muutoin elinkaarensa loppupäässä olevan tuotteen kuntoa parannetaan siten, että sille annetaan ikään kuin uusi elämä uutena tuotteena. Edellä esitetyn nojalla

²²³ RGZ 161, 29, 41—Zählerersatzteile (also “Isaria”); RG GRUR 1942, 79 – Siemens, ks. lisää tapauksista Grigoriadis 2014, s. 387.

²²⁴ BGH GRUR 1996, 271—Gefärbte Jeans, ks. lisää tapauksesta Grigoriadis 2014, s. 387.

²²⁵ Grigoriadis 2014, s. 387.

²²⁶ BGH GRUR 1996, 271—Gefärbte Jeans. Ks. myös Grigoriadis 2014, s. 388.

²²⁷ LG Hamburg WRP 1993, 716—Überfärbte “LEVI’S 501”; OLG Hamburg WRP 1994, 122—Jeansüberfärbungen, ks. myös Grigoriadis 2014, s. 391-392.

voidaan kuitenkin katsoa, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää myös sellaisten upcycling-tuotteiden myöhempi kaupan pitäminen, joiden laatua ja kuntoa on parannettu alkuperäiseen tuotteeseen verrattuna. Näin ollen voisi olla mahdollista, että tavaramerkin haltija kieltäisi myös huollettujen ja korjattujen tuotteiden myynnin, mikäli niihin on tehty merkittäviä muutoksia.

Tavaramerkin haltijalla tulee olla oikeus vastustaa sellaisia upcycling-tuotteita, joissa on käytetty huonolaatuisia osia tai korjaus on muutoin tehty huolimattomasti. Olisi kuitenkin tarpeen sallia myös merkittävien muutosten tekeminen, mikäli näiden muutosten avulla hyödykkeen kunto tai laatu paranee. Tarkastellessa sitä, minkälainen tuotteen muutos on sallittua, voisi olla tarpeen punnita tavaramerkin haltijan intressien ohella myös sitä, pidensikö muutostyö tuotteen elinkaarta. Esimerkiksi vaikka tällaisen muutostyön voitaisiin ajatella olevan ylellisyystuotteita valmistavan tahon kannalta vahingollista heidän brändilleen, tulisi punninnassa huomioida, että tällainen toiminta tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja mahdollistaa vapaata kilpailua. Jotta punninta kallistuisi tällaisten upcycling-tuotteiden sallittavuuden puolelle, tulisi upcycling-tuotteita valmistavan tahon ensinnäkin toimia tavalla, joka kunnioittaa luksustuotteita valmistavan yrityksen brändiä ja toisekseen upcycling-tuotteen elinkaaren tulisi olla pidempi alkuperäiseen tuotteeseen verrattuna. Mikäli upcycling-tuotteiden valmistaminen ja myyminen voidaan kieltää kaikenlaisten muutosten nojalla, on tämä käytäntö ristiriidassa niin kestävän kehityksen tavoitteiden kuin EU:n kiertotaloutta koskevien toimenpidepakettien kanssa.

Luvussa 3 esitetyllä tavalla uudelleenkäytetyn tuotteen tavaramerkin esille jättämistä upcycling-tuotteessa voidaan perustella myös sillä, että se on merkki kierrätyksestä tai tuotteen koriste. Tällaisessa tapauksessa voitaisiin argumentoida, että tavaramerkki kuvaa tavaran ominaisuutta, jolloin olisi myös epätodennäköistä, että kuluttaja pitäisi tavaramerkkiä uuden tuotteen alkuperän ilmaisijana. Tämä johtaisi siihen, että olisi myös epätodennäköistä, että kuluttajalla olisi vääristynyt kuva tuotteen alkuperästä.²²⁸ Tämä johtopäätös on todennäköinen erityisesti silloin, kun upcycling-tuotteiden pakkauksissa tai niitä markkinoitaessa ilmoitetaan, että tuotteet on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista sekä siitä, että upcycling-tuotteita valmistava taho ei ole taloudellisessa yhteydessä tavaramerkin haltijaan. Tällöin voitaisiin myös väittää, että tavaramerkin haltijalla ei olisi perusteltua aihetta vastustaa upcycling-toimintaa, koska kyseisten upcycling-tuotteiden myynti ei vahingoittaisi tavaramerkin ydintehtäviä.

²²⁸ Pihlajarinne 2021a, s. 33.

5.2.2 Vahingon aiheutuminen

SodaStream-tapauksessa arvioitiin markkinaoikeudessa myös sitä, onko tavaramerkin haltijalla perusteltua aihetta vastustaa tavaramerkin myöhempää käyttöä sen takia, että tällainen myöhempi, toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin käyttö aiheuttaa tavaramerkin haltijalle vahinkoa. Tapauksessa kantajille tuli uudelleen täytettäväksi kantajien omalla tavaramerkillään varustettuja hiilidioksidipulloja, joista vastaaja oli poistanut ja korvannut kantajien etiketin omalla etiketillään. Kantajat väittivät, että heille aiheutui vastaajan menettelystä vahinkoa, koska heidän täytyi tarkistaa hiilidioksidipullot ja vaihtaa etiketit uudelleen. Lisäksi he esittivät, että he menettävät liikkeelle laskemiaan hiilidioksidipulloja, kun eri kauppaketjut palauttavat haltuunsa saamiaan hiilidioksidipulloja vastaajalle, jolloin kantajien tuli investoida uusiin omiin hiilidioksidipulloihin. Tapauksessa markkinaoikeus katsoi, että se, että kantajat tarkistavat uudelleen täytettäväksi tulevat hiilidioksidipullot ja tarpeen mukaan laittaa uuden etiketin rikkoutuneen tilalle on rutiiniluonteista toimintaa. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että vastaajan menettelystä aiheutuneen vahingon määrä oli kokonaisuudessaan niin vähäistä, ettei vahingon katsottu olevan sellaista, että kantajilla olisi perusteltua aihetta vastustaa vastaajan menettelyä.²²⁹

Vahingon aiheutuminen voisi olla perusteltu aihe, jonka nojalla tavaramerkin haltija voisi vastustaa upcycling-tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä. Upcycling-tuotteissa on kuitenkin yleensä kyse siitä, että valmistetaan uusia, alkuperäisestä poikkeavia, tavaroita. Tällöin olisi vaikeaa argumentoida, että tavaramerkin haltijalle aiheutuisi tällaisesta menettelystä taloudellista vahinkoa, koska upcycling-tuotteen käyttötarkoitus ja kohderyhmä saattaa olla merkittävästi erilainen alkuperäiseen tuotteeseen verrattuna. Tällöin tavaramerkin haltijalle ei luultavimmin koituisi vahinkoa esimerkiksi sen takia, että haltijan oma kohderyhmä siirtyy ostamaan haltijan tavaroiden sijasta pelkästään upcycling-tuotteita. On kuitenkin mahdollista väittää, että upcycling-tuote voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, josta koituu tavaramerkin haltijalle taloudellista vahinkoa siinä mielessä, että kuluttajien mielikuvat tavaramerkillä varustetuista tuotteista muuttuvat ja lopettavat kyseisten tuotteiden ostamisen. Lisäksi huollettujen ja korjattujen tuotteiden osalta on mahdollista, että tavaramerkin haltijalle aiheutuu taloudellista vahinkoa, koska kuluttaja ostaa uuden alkuperäisen tuotteen sijasta korjatun tai huolletun tuotteen.

²²⁹ MAO:388/19, kohdat 100-104.

5.2.3 Maineen vahingoittuminen

EUT:n ratkaisukäytännössä tavaramerkin maineen suojaaminen on tietyissä tilanteissa katsottu kuuluvan tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön.²³⁰ Tavaramerkin kommunikaatiofunktioita on tarpeen suojata sellaiselta tavaramerkin käytöltä, joka vahingoittaa tai voisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta tai erottamiskykyä, riippumatta siitä, onko tavaramerkin alkuperää osoittava tehtävä heikentynyt.²³¹ Arvioitaessa sitä, käytetäänkö tavaramerkkiä tavalla, joka vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen tunnettavuus ja erottamiskyvyn aste sekä sekaannusvaaran aste yleisön keskuudessa. Yleisöllä, jonka keskuudessa tavaramerkin maineelle aiheutunutta haittaa arvioidaan, tarkoitetaan kyseisten tavaroiden tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia sekä huolellisia keskivertokuluttajia.²³² Upcycling-tuotteiden osalta on mahdollista argumentoida, että upcycling-tuotteet voisivat parantaa alkuperäisen tuotteen tavaramerkin mainetta siten, että kuluttajat yhdistävät tavaramerkin kestävästä kehityksestä tukevaan liiketoimintaan. Samalla on kuitenkin mahdollista väittää, että etenkin ylellisyystuotteiden osalta upcycling-toiminta voi olla tavaramerkin maineelle vahingollista siten, että niiden ylellisyyttä tai arvokkuutta osoittava mielikuva katoaa.

EUT:n oikeuskäytännössä on etenkin rinnakkaistuontia koskevissa asioissa tarkasteltu tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden rinnakkaismyyntiä, jos rinnakkaistuojan tai itsenäisen jälleenmyyjän tavaramerkin käyttö vahingoittaa tai on omissaan vahingoittamaan tavaramerkin mainetta tai merkitsee tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Maineen vahingoittumisen edellytyksenä ei ole se, että tavaroihin tehdään muutoksia, mutta muutosten tekeminen voi johtaa maineen vahingoittumiseen.²³³ Näin ollen tavaramerkin haltijalla voitaisiin katsoa olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä esimerkiksi sen nojalla, että niiden valmistuksessa tai markkinoinnissa toimitaan tavalla, joka vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

²³⁰ Pihlajarinne 2010, s. 61-62.

²³¹ Grigoriadis 2014, s. 333.

²³² Pihlajarinne 2010, s. 39.

²³³ Grigoriadis 2014, s. 333.

Tapauksessa *Parfums Christian Dior*²³⁴ oli kyse ylellisyyskosmetiikan rinnakkaismyynnistä Hollannissa. Dior valmistaa muun muassa hajuvesiä, joita myydään suhteellisen kalliilla hinnalla. Evora on tytäryhtiönsä Kruidvatin nimissä kemikaalituotteita myyvä kauppaketju, joka oli hankkinut rinnakkaistuonnin kautta muutamia Diorin tuotteita myyntiin. Vuoden 1993 joulukuisessa tarjouskampanjassaan Kruidvat tarjosi näitä Diorin tuotteita myytäväksi esittämällä kyseisten hajuvesien päällysten ja pullojen kuvia mainoslehtisissään. Dior France ja Dior Nederland katsoivat, että tällainen mainostaminen ei vastannut Diorin tavaramerkkeihin liitettyä kuvaa ylellisyydestä ja arvokkuudesta, minkä vuoksi he haastoivat Evora Ab:n tavaramerkkien loukkauksesta oikeuteen.²³⁵

Hollannin korkein oikeus esitti EUT:lle asiassa kuusi ennakkoratkaisukysymystä, joista kolme koski erityisesti tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä. Ensinnäkin kansallinen tuomioistuin kysyi, että onko tavaramerkin haltijalla silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan mukainen ”perusteltu aihe” vastustaa tavaramerkin käyttöä, jos tavaramerkin mainosarvo vaarantuu siitä syystä, että jälleenmyyjä käyttää tavaramerkkiä mainoksessa siten, että tavaramerkin ylellisyyttä ja arvokkuutta osoittava mielikuva vahingoittuu. Seuraavaksi kansallinen tuomioistuin kysyi, onko tavaramerkin haltijalla oikeutta kieltää tavaramerkin käyttö, jos jälleenmyyjä mainostaa tavaroita siten, että niiden ”henkinen” olemus eli tavaramerkin haltijan päättämä tavaroiden esittämis- ja mainostapaan perustuva mielikuva kiehtovuudesta ja arvokkuudesta sekä tavaroiden ylellisyyden tunnusta muuttuvat tai huonontuvat.²³⁶

EUT katsoi, että ensinnäkin silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan sanan ”erityisesti” käyttö viittaisi siihen, että tilanne, jossa tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan, on mainittu ainoastaan esimerkinomaisesti perustellusta aiheesta. Näin ollen tavaramerkin maineen vahingoittuminen voisi myös olla direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka nojalla tavaramerkin haltija voi kieltää hänen itsensä tai hänen suostumuksellansa jonkun muun yhteisössä markkinoille saatettujen tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle.²³⁷

²³⁴ C-337/95 Parfums Christian Dior SA.

²³⁵ C-337/95 Parfums Christian Dior SA, kohdat 3, 5, 6 ja 7.

²³⁶ C-337/95 Parfums Christian Dior SA, kohta 14.

²³⁷ C-337/95 Parfums Christian Dior SA, kohta 42.

EUT vertaili arvioinnissaan tavaramerkin haltijan perusteltua intressiä suojella tavaramerkkiään kaikelta sellaiselta toiminnalta, joka voisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, jälleenmyyjän intressiin myydä kyseisiä tavaroita tavalla, joka vastaa jälleenmyyjän toimialalla tavanomaisia toimintatapoja. Koska kyseessä oli ylellisyystuotteiden jälleenmyynti, jälleenmyyjän tulee toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että jälleenmyyjän markkinoinnissa tulisi toimia tavalla, joka ei heikennä tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa tavaroiden ylellisyydestä ja kiehtovuudesta. EUT katsoi, että lähtökohtaisesti silloin, kun jälleenmyyjä käyttää toimialalleen tavanmukaisia markkinointitapoja mainostaessaan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, ei tavaramerkin haltijalla katsota olevan perusteltua aihetta kieltää tällaista markkinointia, vaikka jälleenmyyjän toimintatavat eroaisivat merkittävästi tavaramerkin haltijan toimintatavoista, ellei osoiteta, että tapauksen tiettyjen erityispiirteiden vuoksi jälleenmyyjän toiminta vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta. Tuomioistuin katsoi, että vakava vahinko voisi aiheutua siitä, että jälleenmyyjä on sijoittanut tavaramerkillä varustetun tuotteen mainoslehtisessään sellaiseen kohtaan, jossa on vaarana, että muu ympäristö heikentää merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan.²³⁸

Toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa²³⁹ oli kyse siitä, että Société industrielle lingerie (jäljempänä SIL) oli tehnyt Diorin kanssa tavaramerkkiä koskevan käyttölupasopimuksen Christian Dior -tavaramerkillä varusteltujen arvokkaiden alusvaatteiden ja -asusteiden valmistamista ja jakelua varten. Yhtenä käyttölupasopimuksen ehtona oli se, että SIL pidättäytyy myymästä tavaramerkillä varustettuja tuotteita tietyille toimijoille ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, jotta tavaramerkin tunnettuus ja arvokkuus säilyy. Taloudellisissa vaikeuksissa ollut SIL päätyi myymään Diorin tuotteita halpamyyntiä harjoittavalle Copadille eli Diorin asettaman jakeluverkoston ulkopuolelle.²⁴⁰

Dior katsoi, että Christian Dior -tavaramerkillä varusteltujen tavaroiden myynti jakeluverkkoon kuulumattomalle halpamyyjälle vahingoittaa tavaramerkin mainetta ja siten silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa voitaisiin soveltaa asiassa. Näin ollen kansallinen tuomioistuin tiedusteli EUT:lta muun muassa sitä, voiko tavaramerkin haltija vedota käyttölupasopimuksen ehtoon kieltääkseen tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle tilanteessa, jossa

²³⁸ C-355/95 Parfums Christian Dior SA, kohdat 44-47.

²³⁹ C-59/08 Copad SA.

²⁴⁰ C-59/08 Copad SA, kohdat 7-10.

käyttöluvanhaltija on saattanut ylellisyystuotteet markkinoille sopimuksen ehdon vastaisesti, mutta liikkeelle laskemisen katsotaan tapahtuneen tavaramerkin haltijan suostumuksella.²⁴¹

EUT totesi, että tavaramerkin haltija voi tietyissä tapauksissa vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä silloin, kun on osoitettu, että tällainen jälleenmyynti vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Tuomioistuin katsoi, että koska käyttöluvanhaltijan (SIL) kolmannelle (Copad) myynti ei itsessään huonontanut tavaramerkillä varustettujen ylellisyystuotteiden laatua, tulee kansallisen tuomioistuimen arvioida kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden nojalla vahingoittaako kolmannen osapuolen toiminta tavaramerkin mainetta. Arvioinnissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, kenelle jälleenmyynti tapahtuu sekä ylellisyystuotteiden myynnin erityisedellytykset.²⁴²

Samanlaiseen lopputulokseen päädyttiin tuoreemmassa saksalaisen tuomioistuimen ratkaisussa²⁴³, jossa arvioitiin samalla tapaa tavaramerkeillä suojattujen hajuvesien myyntiä halpamyymälässä, kun merkin haltijan mukaan tällainen toiminta on omiaan heikentämään tavaramerkkien mainetta. Tapauksessa Calvin Klein ja JOOP! -merkkisiä hajuvesiä oli myyty Aldi Süd -halpamyymälöissä. Hajuvedet oli sijoitettu erillisiin muovilaatikoihin ja lasikaappeihin, joissa myytiin myös muita tuotteita, kuten multimedialaitteita. Lasikaapit sijaitsivat erilaisten alennushyllyjen vieressä ja Aldi Süd oli lisäksi mainostanut hajuvesiä muiden tarjousten yhteydessä mainoslehtisessään.²⁴⁴

Tuomioistuin katsoi, että tuotteiden esitystavan takia, tavaramerkin haltijalla oli perusteltua aiheetta vastustaa hajuvesien myyntiä ja mainontaa kyseisissä myymälöissä. Esimerkiksi se, että hajuvedet sekoittuivat muuhun tavanomaiseen valikoimaan ja se, ettei hajuvesiä ollut sijoitettu tavalla, joka korostaa niiden ylellisyyttä olivat omiaan vahingoittamaan tavaramerkin mainetta. Tavaramerkin haltijan intressi tavaramerkin ylellisyyden kuvan säilyttämiseen koettiin tärkeämmäksi kuin Aldi Südin oikeus tavaroiden jälleenmyymiseen yksinoikeuden sammumisesta huolimatta, koska kaupan asiakkaat eivät edes osanneet odottaa kyseisten hajuvesien myyntiä liikkeessä.²⁴⁵ Ratkaisun johtopäätökset vastaavat EUT:n aikaisempaa oikeuskäytäntöä asiasta.

²⁴¹ C-59/08 Copad SA, kohdat 52 ja 53.

²⁴² C-59/08 Copad SA, kohdat 56-58.

²⁴³ OLG Düsseldorf, 29.06.2023 – 20 U 278/20.

²⁴⁴ Ks. asiasta tarkemmin Aldi Süd may not sell JOOP! and Calvin Klein perfumes: <https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/aldi-sud-may-not-sell-joop-and-calvin.html>.

²⁴⁵ Ibid.

Vaikka edellä esitetyissä tapauksissa on ollut kyse tuotteiden jälleenmyymisestä siten, että niihin ei olla tehty muutoksia, voidaan kyseisiä ratkaisuja soveltaa analogisesti myös upcycling-tuotteisiin. Etenkin ylellisyystuotteita valmistavalla tavaramerkin haltijalla voitaisiin katsoa olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden kaupan pitämistä silloin, kun yleisölle välittyvä kuva haltijan tavaramerkin ylellisyydestä ja maineesta vahingoittuu.²⁴⁶ Tavaramerkin maineelle voi aiheutua haittaa silloin, kun tavaroihin tehdyt muutokset vaikuttavat kuluttajien mielikuvaan tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laadusta. Edellä esitetyn Copad-ratkaisun julkiasiamiehen ratkaisuehdotuksessa korostettiin, että etenkin ylellisyystuotteiden osalta, laadulla ei tarkoiteta ainoastaan tuotteen aineellisia ominaisuuksia vaan myös kiehtovuutta ja arvokkuutta koskevaa mielikuvaa. Tuotteiden ylellisyyden tuntu on niiden olennainen ominaisuus, jonka perusteella kuluttajat erottavat ne muista samankaltaisista tuotteista. Näin ollen ylellisyyden tunnun vahingoittamisen voidaan katsoa vaikuttavan ylellisyystuotteiden laatuun, vaikka tuotteeseen ei tehtäisi aineellisia muutoksia.²⁴⁷

Tavaramerkinhaltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä esimerkiksi myös silloin, kun upcycling-tuotteet eivät vastaa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laatustandardeja. Esimerkiksi *SodaStream*-tapauksessa kantajat esittivät, että vastaajan menettely aiheutti haittaa tavaramerkin maineelle, koska kantajat eivät voineet varmistaa, että vastaaja noudatti toiminnassaan samoja laatu-, turvallisuus- ja terveysstandardeja sekä viranomaisien määräyksiä kuin kantajat. Mikäli vastaajan uudelleen täyttämässä hiilidioksidipulloissa ilmeneisi vika tai ne aiheuttaisivat käyttäjälle vahinkoa, koituisi tämä haitaksi tavaramerkin maineelle. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että koska kyseessä oli viranomaisvalvonnan alainen toiminta, ei vastaajan menettelystä katsottu aiheutuvan sellaista mainehaittaa, että kantajilla olisi tämän nojalla perusteltua aihetta vastustaa vastaajan menettelyä.²⁴⁸ Myös korkein oikeus katsoi, ettei kantajat olleet esittäneet muutoksenhakemuksessaan sellaisia seikkoja, joiden perusteella pullojen uudelleen täyttämistä sellaisenaan voitaisiin markkinaoikeuden välituomiossa todetusta poiketen katsoa aiheuttaneen kantajille perusteltuna aiheena pidettävää mainehaittaa.²⁴⁹

²⁴⁶ C-59/08, kohdat 24-26.

²⁴⁷ C-59/08, kohdat 24-26, julkiasiamiehen ratkaisuehdotus kohta 31.

²⁴⁸ MAO:388/19, kohdat 105-107.

²⁴⁹ KKO:2023:87, kohta 57.

Tapauksesta ei voida päätellä, olisiko tavaramerkin haltijalla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden kaupan pitämistä, mikäli kyseessä ei ole viranomaisvalvonnan alainen toiminta. Tavaramerkin haltijalla tulisi olla oikeus vastustaa sellaisten upcycling-tuotteiden myyntiä, jotka eivät vastaa kuluttajien laatuodotuksia tavaramerkillä varustetuista tuotteista. Näin ollen olisi mahdollista esittää, että tutkielman määritelmän mukainen upcycling-toiminta ei vahingoittaisi tuotteen laatua silloin, kun upcycling-tuotteen valmistaja toimii lojaalisti tavaramerkin haltijan intresseihin nähden ja ilmoittaa selkeällä tavalla, että kyseessä on kierrätetty tuote. Tällöin kuluttajat ymmärtäisivät, että kyseessä ei ole tavaramerkin haltijan tuote, jolloin myös kuluttajien laatuodotukset ovat erilaiset. Samalla olisi mahdollista esittää, että alkuperäisten, tavaramerkillä varustettujen, tuotteiden korjaaminen ja parantaminen siten, että niistä valmistetaan uusi upcycling-tuote, saattaa jopa parantaa laatuodotuksia. Tällaisessa tapauksessa on kuitenkin myös mahdollista argumentoida, että alkuperäisen tuotteen laatuodotuksien katsotaan heikentyneen. Tuotteisiin kohdistuvat laatuodotukset ovat hyvin subjektiivisia, joten on vaikeaa arvioida, milloin niiden katsottaisiin heikentyneen upcycling-toiminnan myötä.

Arvioitaessa tavaroiden maineelle aiheutuvaa haittaa tulee huomioida muun muassa tavaramerkillä varustetun tuotteen laji sekä jälleenmyyjien tavaramerkit myymien tuotteiden laji sekä niiden liiketoiminnan alalla tavaramerkit noudatettavat toimintatavat.²⁵⁰ Arvioitaessa tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta punninnassa tulee tasapainotella tavaramerkin haltijan intressin suojella tavaramerkkiään mainehaitalta ja jälleenmyyjän intressin harjoittaa elinkeinotoimintaansa välillä. Ylellisyystuotteiden osalta voidaan todeta, että punninnassa annetaan merkittävä painoarvo tavaramerkin haltijan maineen suojaamiselle ja näin ollen upcycling-tuotteiden valmistaminen ylellisyystuotteista voitaisiin katsoa vahingoittavan tavaramerkin mainetta.

Edellä esitetyissä tapauksissa tavaramerkistä välittyvä kuva ylellisyydestä voi vahingoittua silloin, kun tällaisia ylellisyystuotteita saatetaan tavaramerkin haltijan jakeluverkoston ulkopuolelle myyntiin tavallisissa ruokakaupoissa tai sekatavarakaupoissa. Upcycling-tuotteiden valmistajat eivät todennäköisesti kuulu tavaramerkin haltijan jakeluverkkoon. Lisäksi upcycling-toiminta on usein melko pienimuotoista liiketoimintaa, jolloin on myös todennäköistä, että toimintaa harjoittavalla taholla ei ole esimerkiksi omaa upcycling-tuotteita myyvää kivijalkaliikettä. Toimialalle tyypilliseen tapaan upcycling-tuotteita myydään esimerkiksi erilaisilla verkkoalustoilla tai vintage-kaupoissa. Edellä esitetyissä tapauksissa kiinnitettiin huomiota siihen,

²⁵⁰ C-59/08 Copad SA, kohta 32.

että etenkin ylellisyystuotteiden jälleenmyyjän tulee toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden. Tavaramerkin haltijalla ei kuitenkaan välttämättä ole perusteltua aihetta vastustaa sellaista tuotteiden jälleenmyyntiä, joka tapahtuu jälleenmyyjän toimialalle tavanomaisella tavalla, vaikka nämä tavat eroaisivat merkittävästi tavaramerkin haltijan toimintatavoista. Näin ollen tavaramerkin haltijalla ei välttämättä ole perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä pelkästään sen nojalla, että upcycling-tuotteita myydään eri tavalla ja eri paikoissa kuin alkuperäisiä tuotteita.

On perusteltua väittää, että silloin, kun tavaramerkistä välittyy ylellisyyden tai arvokkuuden tuntua, saattaa upcycling-toiminta vahingoittaa tällaisen tavaramerkin mainetta. Tämän arviointi on kuitenkin hyvin subjektiivista, sillä on vaikea arvioida, miten tavaramerkin käyttö upcycling-tuotteessa lopulta vaikuttaa kohdeyleisön mielikuvaan tavaramerkistä. EUT:n oikeuskäytännössä yleisöllä tarkoitetaan kyseisten tavaroiden tavanomaisesti valistuneita ja kohdullisen tarkkaavaisia ja huolellisia keskivertokuluttajia.²⁵¹ Valistunut ihminen on tietoinen esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista, ympäristöasioista ja terveistä elämäntavoista.²⁵² Näin ollen on mahdollista ajatella, että valistunut ihminen kannustaa siirtymistä kiertotalouteen ja siten suhtautuisi positiivisesti myös upcycling-toimintaan, jossa hyväksikäytetään tuotteita, jotka ovat jo lähellä elinkaarensa loppupäätä. Tällöin tavaramerkin maineelle tuskin aiheutuisi myöskään mainehaittaa.

5.2.4 Taloudellista yhteyttä koskevan virheellisen mielikuvan antaminen

Upcycling-tuotteiden myynti voi olla omiaan aiheuttamaan virheellisen mielikuvan tavaramerkin haltijan ja upcycling-tuotteiden valmistajan välisestä taloudellisesta yhteydestä. Toisen tavaramerkin saatetaan käyttää elinkeinotoiminnassa ilmoitettaessa kuluttajille, että kyseinen elinkeinonharjoittaja myy, korjaa tai huoltaa tavaramerkillä varustettuja tuotteita tai on erikoistunut tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiin, korjaukseen tai huoltoon. Vaikka tällaisen toiminnan katsotaan lähtökohtaisesti olevan sallittua sen nojalla, että elinkeinonharjoittajalla on oikeus käyttää toisen tavaramerkin mainostaessaan omia tuotteita ja palveluitaan, voisi tavaramerkin haltijalla olla tietyissä tapauksissa tavaramerkkidirektiivin 15.2 artiklan mukainen perusteltu aihe vastustaa myös tällaista tavaramerkin käyttöä.

²⁵¹ Pihlajarinne 2010, s. 39. ks. myös C-252/07 Intel Corporation, kohta 35.

²⁵² Kotus https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/valistus_on_viritetty.

Esimerkiksi *BMW*-tapauksessa²⁵³ oli kyse *BMW*-autojen jälleenmyynnistä ja korjaustoiminnasta. Hollantilainen autokauppias Deenik oli erikoistunut käytettyjen *BMW*-autojen myyntiin sekä niiden korjaukseen ja huoltoon. *BMW*:n mukaan Deenik käytti elinkeinotoimintansa yhteydessä *BMW*-tavaramerkkiä yksinoikeutta loukkaavalla tavalla, koska kyseessä ei ollut *BMW*:n jälleenmyyjien jakeluverkostoon kuuluva yritys ja Deenikin toiminta oli omiaan antamaan vaikutelman siitä, että yritys kuuluisi jälleenmyyjien jakeluverkostoon.²⁵⁴ Kansallinen tuomioistuin pyysi EUT:ta antamaan ratkaisun muun muassa siitä, voiko tavaramerkin haltija vastustaa tällaista käyttöä siinä tapauksessa, että elinkeinonharjoittajan, joka käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä, toiminta antaa vaikutelman siitä, että hänen yrityksensä kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon.²⁵⁵

EUT tarkasteli asiassa käytettyjen autojen myyntiä sekä korjausta ja huoltoa koskevia ilmoituksia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jälleenmyyjällä on oikeus myydä tavaroita sekä käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle tietyllä tavaramerkillä varusteltujen tavaroiden myynnistä, silloin kun tavaramerkin haltija on itse tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut yhteisön markkinoille tavaroita tavaramerkkiä käyttäen.²⁵⁶

EUT totesi, että tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden jälleenmyyntiä, sillä perusteella, että yleisölle syntyy virheellinen mielikuva siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti silloin, jos yleisö luulee jälleenmyyvän yrityksen kuuluvan tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde. Mikäli tavaramerkin käytöstä mainonnassa ei aiheudu yleisölle kuvaa siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, niin pelkäättään se seikka, että tavaramerkin käytöstä voi syntyä jälleenmyyjälle etua, koska tuotteiden myyntiä koskeva mainonta antaa jälleenmyyjän toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ollut direktiivissä tarkoitettu perusteltu aihe. Tavaramerkin informatiivinen käyttö on välttämätöntä jälleenmyyntioikeuksien toteuttamiseksi, eikä tällaisen käytön katsota vahingoittavan tavaramerkin erottamiskykyä tai laajalti tunnettuutta. Tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin käyttö

²⁵³ C-63/97 *BMW*.

²⁵⁴ C-63/97 *BMW*, kohdat 8-10.

²⁵⁵ C-63/97 *BMW* kohta 44.

²⁵⁶ C-63/97 *BMW* kohta 48, ks. myös esimerkiksi C-337/95 *Parfums Christian Dior*, kohta 38.

ilmoittaessa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden korjauksesta ja huollosta on sallittua samoin edellytyksin kuin niissä tapauksissa, joissa tavaramerkkiä käytetään tavaroiden jälleenmyynnin yhteydessä.²⁵⁷

SodaStream-tapauksessa kantajat esittivät, että vastaajan toiminta oli omiaan luomaan virheellisen mielikuvan vastaajan ja kantajan välisestä taloudellisesta yhteydestä. Vastaaja poisti hiilidioksidipulloista tavaramerkin haltijan etiketin ja lisäsi niiden tilalle omat etikettinsä. Etiketit kiinnitettiin hiilidioksidipulloihin siten, että pulloon kaiverretut kantajien tavaramerkit jäivät näkyviin. Vastaaja käytti valkoisia ja vaaleanpunaisia etikettejä, joista vain valkoisissa oli etiketin muuhun tekstiin nähden melko pienellä kirjaisinkoolla maininta siitä, että vastaaja on vain uudelleen täyttänyt hiilidioksidipullon, eikä vastaajalla ole yhteyttä kantajien yrityksiin tai tavaramerkkiin, joka on kaiverrettu hiilidioksidipulloon. Vaaleanpunaisissa etiketeissä ei sen sijaan ollut mitään mainintaa siitä, ettei vastaajalla ole mitään yhteyksiä kantajiin.²⁵⁸

Vastaavanlaista tilannetta käsiteltiin EUT:n *Viking Gas* -ratkaisussa, jossa oli niin ikään kyse hiilidioksidipullojen uudelleen täyttämisestä. Kyseisessä ratkaisussa katsottiin, että tavaramerkin haltijalla katsottiin olevan perusteltua aihetta muun ohella silloin, kun kolmannen osapuolen käyttämä sama tai samankaltainen merkki on omiaan luomaan mielikuvan siitä, että tavaramerkin haltijan ja tämän kolmannen osapuolen välillä on taloudellinen yhteys. Kyseisessä ratkaisussa todettiin, että hiilidioksidipullojen merkinnät ja vaihdantaolosuhteet eivät saa johtaa siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoisi, että osapuolten välillä on yhteys tai että kolmannen osapuolen täyttämien hiilidioksidipullojen kaasu olisi peräisin tavaramerkin haltijalta. Arvioitaessa sitä, vältetäänkö tällainen virheellinen mielikuva, otetaan huomioon kyseisen toimialan käytännöt ja erityisesti se, ovatko kuluttajat tottuneita siihen, että muut jälleenmyyjät täyttävät hiilidioksidipulloja.²⁵⁹

SodaStream-tapauksen osalta markkinaoikeus katsoi, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ei luulisi vastaajan valkoisten etikettien osalta, että vastaajan ja kantajan välillä olisi taloudellinen yhteys. Sen sijaan vaaleanpunaisen

²⁵⁷ C-63/97 BMW, kohdat 51-54 ja 63.

²⁵⁸ MAO:338/19, kohdat 19-21.

²⁵⁹ MAO:338:19, kohta 112, C-46/10 Viking Gas, kohta 39 ja 40 ja C-197/21 SodaStream, kohta 45.

etikettien katsottiin olleen omiaan synnyttämään valistuneessa ja tarkkaavaisessa keskivertokuluttajassa kuvan, että hiilidioksidipullot olivat peräisin vastaajalta.²⁶⁰ EUT korosti, että etiketteihin sisällytettyjen tietojen laajuudella on huomattava merkitys. Tarkastelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, ovatko tavaramerkin haltijaa ja jälleenmyyjää koskevat tiedot selkeitä ja yksiselitteisiä tavanomaisen kuluttajan näkökulmasta. Tarkastelussa on myös otettava huomioon kyseisen toimialan käytännöt ja se, ovatko kuluttajat tottuneita siihen, että pullon voisi täyttää joku muu kuin alkuperäisen pullon tavaramerkin haltija. Lisäksi merkityksellistä on se, onko kuluttajilla mahdollisuutta tarkastella hiilidioksidipulloja ja niissä olevia merkintöjä ennen ostopäätöksen tekemistä.²⁶¹ Korkein oikeus totesi, että vaaleanpunaiset etiketit olivat omiaan luomaan tavanomaisesti valistuneelle ja kohtuullisen tarkkaavaiselle kuluttajalle virheellisen mielikuvan siitä, että kantajien ja vastaajan välillä olisi jonkinlainen taloudellinen yhteys. Valkoisten etikettien osalta korkein oikeus totesi, että valkoisiin etiketteihin sisällytetty ilmoitus siitä, että vastaajalla ei ole yhteyttä kantajan tavaramerkkiin tai yritykseen on ollut riittävä estämään sen, että kuluttajille syntyisi virheellinen mielikuva kantajien ja vastaajan välisestä taloudellisesta yhteydestä. Näin ollen kantajilla katsottiin olevan perusteltua aihetta vastustaa vastaajan menettelyä vaaleanpunaisella etiketillä uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen osalta.²⁶²

Mikäli upcycling-tuotteeseen jätetään näkyvälle paikalle tavaramerkin haltijan merkki, tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteen myyntiä sen perusteella, että kuluttajille syntyy virheellinen mielikuva osapuolten välisestä taloudellisesta yhteydestä. Tilanne edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia, jossa ensinnäkin huomioidaan olosuhteet, joissa tuotteita myydään. Upcycling-tuotteita myydään usein erilaisilla verkkosivustoilla ja vintage-kaupoissa. Kuluttajan, joka ostaa tuotteita verkkosivuilta tai kaupasta, joissa ylipäättään myydään kierrätettyjä ja käytettyjä tuotteita, voidaan olettaa olevan keskivertokuluttajaa valistuneempi ja tietoisempi kuluttaja. Vaikka tällainen valistunut kuluttaja voisi tarkastella upcycling-tuotetta paikan päällä vintage-kaupassa, on mahdollista, että kuluttajalle syntyisi silti virheellinen mielikuva upcycling-tuotteen valmistajan ja tavaramerkin haltijan välisestä taloudellisesta yhteydestä. Ainoa keino välttyä tällaiselta virheelliseltä mielikuvalta on se, että upcycling-tuotteen tuotetiedoissa tai mainonnassa ilmoitetaan selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla, että upcycling-tuotteen valmistajalla ei ole taloudellista yhteyttä tavaramerkin haltijaan.

²⁶⁰ MAO:388/19, kohdat 117, 118 ja 123.

²⁶¹ C-197/21 SodaStream, kohdat 47, 48 ja 52.

²⁶² KKO:2023:87, kohdat 53, 56, 58.

Tavaramerkin haltijalla ei ole perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteen myymistä pelkäämään sen nojalla, että upcycling-tuotteen valmistaja hyötyy tuotteeseen näkyvälle paikalle jätetystä tavaramerkistä. Tällaisessa tilanteessa edellytetään lisäksi sitä, että tavaramerkin käytöstä upcycling-tuotteessa aiheutuu yleisölle virheellinen kuva tavaramerkin haltijan ja upcycling-tuotteen valmistajan välisestä taloudellisesta yhteydestä. Koska oikeuskäytännössä tavaramerkin informatiivisen käytön on katsottu olevan välttämätöntä jälleenmyyntioikeuksien ja korjaus- ja huoltotöiden toteuttamiseksi, on mahdollista väittää, että tavaramerkin informatiivinen käyttö on välttämätöntä myös upcycling-tuotteissa.

6 Johtopäätökset

Yksi kestävän kehityksen tunnetuimmista määritelmistä on ns. Brundtlandin komission vuodelta 1987 oleva määritelmä. Määritelmän mukaan termillä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.²⁶³ Ympäristön tila heikkenee jatkuvan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen myötä, ja maapallomme luonnonvarat alkavat loppua samalla, kun väestön lukumäärä kasvaa.²⁶⁴ Kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää nykyisten kulutustapojen muuttamista kestävimiksi ja niiden sopeuttamista maapallon luonnonvarojen sekä luonnon kestävyyskykyyn. Linearisesta talousmallista, jossa ”otetaan-valmistetaan-käytetään-heitetään pois” on siirryttävä kohti ilmastoneutraalia, resurssitehokasta ja kilpailukykyistä kiertotaloutta. Kiertotalousajattelun valtavirtaistamisen ja lineaaritaloudesta pois siirtymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että kiertotalousjärjestelmää tuetaan asianmukaisen sääntelyn avulla.²⁶⁵

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa määriteltiin ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaiseminen tämän sukupolven tärkeimmäksi tehtäväksi. Viime vuosina EU:ssa on esitelty useita toimenpideohjelmia sekä lainsäädäntöpaketteja, joiden avulla pyritään helpottamaan kiertotalouteen siirtymistä ja siten vauhdittamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tutkielmassa kuitenkin havaitaan, että kiertotalouteen siirtymistä edistävä lainsäädäntö on edelleen vielä melko kehittymätöntä. Esitetyt lainsäädäntöaloitteet sääntelevät lähinnä yksityisten osapuolten ja valtion välisiä suhteita. Siirtymisen vauhdittamiseksi olisi kuitenkin olennaista sisällyttää kestävyysajattelu myös yksityisoikeudelliseen sääntelyyn, joka vaikuttaa suoraan esimerkiksi tavaroiden korjaamiseen ja uudelleenkäyttöön.²⁶⁶

EU:n perussopimukset edellyttävät, että kestävä kehitys huomioidaan kaikessa EU:n sääntelyssä ja toiminnassa. Tavaramerkkilainsäädäntö on pitkälti harmonisoitua EU:n tasolla ja siten EU:lla on myös päärooli kestävyuden sisällyttämisestä tavaramerkkioikeuteen.²⁶⁷ Mielestäni nykyisellään olevassa tavaramerkkilainsäädännössä ei huomioida riittävällä tavalla kestävää kehitystä. Vaikka kestävän kehityksen periaatetta ei ole kirjaimellisesti sisällytetty tavaramerk-

²⁶³ Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) of 1987.

²⁶⁴ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>.

²⁶⁵ Vanhala, ym. 2022, s. 259.

²⁶⁶ Ballardini, ym. 2021, s. 1-3.

²⁶⁷ Pihlajarinne 2021a, s. 27.

kilainsäädäntöön, SEUT 11 artikla edellyttää, että ympäristönsuojelua koskevat tavoitteet huomioidaan myös silloin, kun kyseessä ei ole suoranaisesti ympäristöasia. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkkioikeudellisissa asioissa ympäristöoikeudelliset tavoitteet, kuten kestävä kehitys, tulisi tasapainottaa omaisuudensuojaa ja immateriaalioikeudellista suojaa koskevien SEUT 36 ja 118 artiklojen tavoitteiden kanssa.²⁶⁸ Näin ollen myös tavaramerkkioikeutta sovellettaessa tulisi huomioida kestävä kehityksen tavoitteet.

Yksi kiertotalouden ilmentymismuodoista on upcycling, jolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa ylijäämämateriaalin tai olemassa olevan tavaran muuntamista uuteen muotoon siten, että materiaalin tai tavaran laatu paranee tai sen arvo nousee.²⁶⁹ Tyypillisesti upcycling-toimintana pidetään sitä, että erilaisista kierrätetyistä käyttötavaroista, kuten vaatteista, valmistetaan uusia asusteita, kuten laukkuja tai päähineitä. Upcycling-toiminnan olennaisena piirteenä voidaan pitää sitä, että upcycling-tuotteen käyttötarkoitus muuttuu ja arvo nousee alkuperäiseen materiaalina käytettyyn tuotteeseen verrattuna. Tässä tutkielmassa upcycling-toiminnan ohella käsitellään myös sellaista huolto- tai korjaustoimintaa, jossa korjataan tuotteessa olevia vaurioita siten, että tuotteen käyttöikä pitenee ja arvo nousee korjauskustannuksista huolimatta.²⁷⁰ Tutkielmassa havaitaan, että nykyisellään oleva tavaramerkkilainsäädäntö ja perinteinen tavaramerkin haltijan intressejä painottava tulkinta asettaa rajoitteita upcycling-toiminnan yleistymiselle.

Tutkielmassa tullaan siihen johtopäätökseen, että edellytykset identtisyysuojalle tai sekaannusvaaralle ei luultavimmin täyty upcycling-tuotteiden osalta, sillä upcycling-tuotteet eroavat yleensä merkittävästi siitä, millainen alkuperäinen tavaramerkillä varustettu tuote oli. Näin ollen olen taipuvainen ajattelemaan, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää upcycling-toimintaa perussuojan nojalla. Esitän tutkielmassa kuvitteellisen tilanteen, jossa tavaramerkin haltija voisi vedota tavaramerkkiloukkaukseen sekaannusvaaran perusteella. Tällainen tilanne voisi olla käsitellä silloin, kun upcycling-tuotteessa, kuten laukussa, käytetään tavaramerkin haltijan valmistamia farkkuja. Mikäli tavaramerkin haltija valmistaa saman tavaramerkin alla farkkujen ohella myös laukkuja, voisi yleisön keskuudessa aiheutua sekaannusvaaraa sen takia, että upcycling-tuote ja tavaramerkin haltijan valikoimaan kuuluva tuote on samanlainen tai samankaltainen. Tämä edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia, joten ei voida varmuudella todeta, täyttyisivätkö sekaannusvaaran edellytykset upcycling-tuotteiden osalta.

²⁶⁸ Pihlajarinne 2021a, s. 27-28 ja Sjäffell – Wiesbrock 2014, s. 1-12.

²⁶⁹ Malleus 2022, s. 16.

²⁷⁰ Sung – Dao 2020, s. 106-107.

Sen sijaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla voi olla oikeus kieltää upcycling-tuotteiden myynti erityissuojan nojalla. Upcycling-tuotteissa hyödynnetään usein laajalti tunnettujen brändien materiaaleja ja niihin tyypillisesti jätetään laajalti tunnetun brändin tavaramerkki keskeiselle paikalle. Laajalti tunnettua tavaramerkkiä käytetään tavaramerkin haltijan yksinoikeutta loukkaavalla tavalla silloin, kun loukkaaja käyttää tavaramerkkiä ilman merkin haltijan lupaa ja loukkaaja hyötyy merkin aiheettomasta käytöstä saamalla epäoikeudenmukaista etua tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka tämä käyttö aiheuttaa haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.²⁷¹ Upcycling-tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin ei välttämättä kysytä lupaa tavaramerkin haltijalta. Lisäksi voidaan väittää, että upcycling-tuotteiden valmistaja saa epäoikeudenmukaista etua laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta. Näin ollen laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoilla on hyvin suurella todennäköisyydellä oikeus vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä.

Tutkimuksessa esitän, että laajalti tunnetun merkin käyttö upcycling-tuotteessa voisi olla omiaan herättämään positiivisia mielikuvia tavaramerkistä ja siten lisätä tavaramerkin goodwill-arvoa. Lisäksi upcycling-tuotteiden kohderyhmä eroaa usein merkittävästi alkuperäisen tuotteen kohderyhmästä, joten tavaramerkin haltija ei välttämättä menetä omaa asiakaskuntaansa upcycling-tuotteita valmistavalle taholle, vaan upcycling-tuotteiden voidaan ajatella lisäävän kuluttajien tietoisuutta tavaramerkistä. Lopulta kuitenkin päädyn siihen johtopäätökseen, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla on intressi kieltää kaikenlaisten upcycling-tuotteiden myynti, jotka vahingoittavat tavaramerkin tehtäviä, kuten alkuperäsfunktiota, laatufunktiota tai kommunikaatiofunktiota. Esimerkiksi ylellisyystuotteiden tavaramerkin haltijalla on intressi kieltää upcycling-tuotteiden myynti sen nojalla, että upcycling-tuotteet saattavat vahingoittaa yleisön mielikuvaa ja odotuksia kyseisellä tavaramerkillä varustetuista tuotteista.

Arvioitaessa sitä, loukkaako upcycling-tuote tavaramerkin haltijan yksinoikeutta, tulee tarkastella myös sitä, voidaanko käyttö oikeuttaa erityisten rajoitussäännösten perusteella. Ensinnäkin tavaramerkin käyttö muuten kuin tavaramerkinomaisesti jää yksinoikeuden piirin ulkopuolelle. Merkin käytön katsotaan olevan muuta kuin tavaramerkinomaista esimerkiksi silloin, kun sitä käytetään alkuperää tai tavarain ominaisuutta kuvailevasti.²⁷² Esimerkiksi upcycling-tuotteiden valmistaja voi käyttää toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiä ilmoittaessaan tavaramerkin

²⁷¹ HE 201/2018 vp. s. 84.

²⁷² Pihlajarinne 2010, s. 82-85.

haltijan ja omien tuotteiden yhteensopivuudesta. Lisäksi tavaramerkin käyttö upcycling-tuotteessa voitaisiin katsoa olevan tavaran ominaisuutta kuvailevaa. Näin ollen upcycling-tuotteiden valmistajalla voitaisiin katsoa olevan oikeus käyttää tavaramerkkiä edellä mainituissa tarkoituksissa. Rajoitussääntöjen avulla pyritään sovittamaan yhteen tavaramerkin haltijan yksinoikeutta ja vapaata kilpailua koskevat intressit. Upcycling-tuotteet eivät välttämättä suoranaisesti kilpaile tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kanssa, joten on mahdollista, että arvioitaessa rajoitussääntöjen soveltumista tavaramerkin haltijan intresseille annetaan suurempi painoarvo arvioinnissa.

Tutkielmassa esitän, että upcycling-tuotteiden valmistaminen voitaisiin oikeuttaa tavaramerkin antaman yksinoikeuden sammumisen eli sammumisdoktriinin nojalla. Tavaramerkin yksinoikeuden katsotaan sammuvan silloin, kun tavaramerkin haltija itse tai joku muu hänen suostumuksellaan myy tavaramerkillä varustetut tuotteet tai niiden omistusoikeus muutoin vaihtuu Euroopan talousalueen sisällä. Periaatteessa upcycling-tuotteiden myynti voitaisiin oikeuttaa siis sen nojalla, että tuotteen materiaalina käytetty tavara on alun perin myyty tai sen omistusoikeus on vaihtunut Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan toimesta tai tämän suostumuksella. Sammumisdoktriini on sen perinteisessä muodossa kuitenkin suhtautunut melko kriittisesti tavaroiden ulkoasuun tai laatuun tehtäviin muutoksiin, joten kyseisen doktriinin soveltuminen upcycling-tuotteisiin on ollut epäselvää.²⁷³ Tutkielmassa käsitellystä EUT:n oikeuskäytännöstä havaitsen, että tavaramerkin antaman yksinoikeuden katsotaan sammuneen lähinnä rinnakkaistuontia tai jälleenmyyntiä koskevissa asioissa.

Tutkielmassa päädyn siihen johtopäätökseen, että sammumisdoktriinia ei sovelleta tutkielmassa esitetyn määritelmän mukaisiin upcycling-tuotteisiin. Näin ollen yksinoikeuden sammumisen periaate sen perinteisessä muodossa voi olla omiaan aiheuttamaan ristiriidan perinteisen immateriaalioikeudellisen, oikeuden haltijan intressejä, painottavan tulkintaperiaatteen ja kestäväen kehityksen välillä.²⁷⁴ Tutkielmassa esitän, että tietynlainen upcycling-toiminta voisi olla mahdollista oikeuttaa sammumisdoktriinin nojalla. Esimerkiksi upcycling-toiminta voisi olla sallittua sammumisdoktriinin nojalla silloin, kun tuotteen elinkaarta pidennetään ja laatua parannetaan huolto- ja korjaustöillä ilman, että tuotteen ulkomuotoon tehdään merkittäviä muutoksia. Tällöin tavaramerkillä varustetun tuotteen identiteetti ei muutu, eikä kyseessä ole täysin uusi

²⁷³ Pihlajarinne 2021a, s. 32.

²⁷⁴ Pihlajarinne 2021a, s. 32.

tuote. Tämän osalta on kuitenkin tärkeää huomioida, että tavaramerkin haltijalla voi olla yksinoikeuden sammumisesta huolimatta perusteltua aihetta kieltää myös tällaisten upcycling-tuotteiden myynti.

Tutkielman pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, milloin tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä. Tavaramerkkidiirektiivin 15.2 artiklassa ja tavaramerkkilain 9.2 §:ssä säädetystä seuraa, että sammumisdoktriinia ei sovelleta, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti silloin, kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu. Sanalla ”erityisesti” viitataan vain esimerkinomaisesti tilanteeseen, jossa merkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä. Tutkielmassa käsitellyssä EUT:n oikeuskäytännössä on arvioitu tavaramerkin haltijan perustellun aiheen olemassaoloa etenkin silloin, kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu, muutoksesta on aiheutunut vahinkoa tavaramerkin haltijalle, muutoksesta on aiheutunut haittaa tavaramerkin maineelle tai muutos on omiaan antamaan virheellisen mielikuvan tavaramerkin haltijan ja tuotteen jälleenmyyjän välisestä taloudellisesta yhteydestä.

Tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä silloin, kun alkuperäiseen tuotteeseen on tehty merkittäviä muutoksia. Tavaroiden kunnan muuttaminen pitää sisällään tavaran kunnan muutoksen parempaan sekä huonompaan.²⁷⁵ Näin ollen olen sitä mieltä, että tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä, vaikka alkuperäiseen tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen tehtyjen muutosten myötä alkuperäisen tavaran käyttöikä pitenisi, laatu paranisi ja arvo nousisi. Lisäksi haltijan perustellun aiheen vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä voidaan katsoa olevan käsillä silloin, kun tuote ei muuntelun tai muun prosessoinnin jälkeen vastaa alkuperäistä tuotetta sen teknisiltä tai esteettisiltä ominaisuuksiltaan.²⁷⁶ Vaikka tutkielmassa esitetään, että huolto- ja korjaustyöhön voitaisiin soveltaa sammumisdoktriinia, tavaramerkin haltijalla voi olla perusteltua aihetta vastustaa huonosti huollettujen tai korjattujen tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä. Tutkielmassa havaitsen, että tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa sellaisten tuotteiden myyntiä, joihin on tehty mittavia muutoksia tavaran olennaisissa osissa siten, että tuotteen käyttötarkoitus ja esteettiset ominaisuudet muuttuvat.²⁷⁷ Näin ollen tavaramerkin haltijalla

²⁷⁵ Grigoriadis 2014, s. 336.

²⁷⁶ Pihlajarinne 2010, s. 204.

²⁷⁷ Grigoriadis 2014, s. 384-387.

voidaan katsoa olevan suurella todennäköisyydellä perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä, koska upcycling-tuotteet eroavat usein merkittävästi käyttötarkoitukseltaan sekä esteettisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäisestä tuotteesta.

Tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä myös silloin, kun toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin käyttö aiheuttaa tavaramerkin haltijalle vahinkoa. Tutkielmassa totean, että upcycling-tuotteiden osalta on vaikea osoittaa, että tällaisesta toiminnasta aiheutuisi tavaramerkin haltijalle taloudellista vahinkoa. Kuten todettua, upcycling-tuotteet eroavat usein niin käyttötarkoitukseltaan kuin kohderyhmältään siitä, mihin tarkoitukseen ja kenelle alkuperäinen tuote oli suunnattu. Tavaramerkin haltijalle ei todennäköisesti aiheutuisi vahinkoa sen takia, että haltijan oma kohderyhmä siirtyy ostamaan haltijan tavaroiden sijasta upcycling-tuotteita. Korjattujen ja huollettujen tuotteiden osalta on kuitenkin mahdollista, että tavaramerkin haltijalle koituu taloudellista vahinkoa, koska kuluttaja ostaa tällaisen huolletun tai korjatun tuotteen uuden alkuperäisen tuotteen sijasta. Lisäksi esimerkiksi ylellisyystuotteiden osalta on mahdollista väittää, että tavaramerkin haltijalle koituu upcycling-toiminnasta taloudellista vahinkoa, koska kuluttajien mielikuva tavaramerkillä varustetuista tuotteista muuttuu ja sen takia he lopettavat kyseisten tuotteiden ostamisen.

Tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä myös silloin, kun tällainen tavaramerkin käyttö vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Tutkielmassa esitän, että upcycling-tuotteet voisivat osaltaan parantaa alkuperäisen tuotteen tavaramerkin mainetta siten, että kuluttajat yhdistävät tavaramerkin kestävästä kehitystä tukevaan liiketoimintaan. Upcycling-toiminta ei luultavasti aiheuttaisi haittaa tavaramerkin maineelle silloin, kun upcycling-tuotteita valmistava taho toimii lojaalilla tavalla tavaramerkin haltijan intresseihin nähden ja ilmoittaa selkeästi, että kyseessä on kierrätetty tuote ja siitä, että upcycling-tuotteen valmistajalla ei ole taloudellista yhteyttä tavaramerkin haltijaan. Toisaalta olen sitä mieltä, että ylellisyystuotteiden osalta upcycling-toiminta voi olla vahingollista tavaramerkin maineelle siten, että niiden ylellisyyttä tai arvokkuutta osoittava mielikuva katoaa. Tavaramerkin maineen vahingoittumista arvioidaan hyvin tapauskohtaisesti. Yleisö, jonka keskuudessa maineelle aiheutunutta haittaa arvioidaan, on kyseisten tavaroiden tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja.²⁷⁸ Näin ollen on mahdollista

²⁷⁸ Pihlajarinne 2010, s. 39.

väittää, että valistunut, tarkkaavainen ja huolellinen kuluttaja suhtautuisi positiivisesti upcycling-toimintaan, jonka ansiosta alkuperäisen tuotteen käyttöikä pitenee ja arvo nousee. Tällöin upcycling-toiminta ei luultavasti aiheuttaisi haittaa tavaramerkin maineelle. Upcycling-toiminnasta aiheutuva tavaramerkin maineen vahingoittuminen edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia, jossa otetaan huomioon tavaramerkillä varustetun tuotteen ja upcycling-tuotteen laji sekä upcycling-tuotteiden toimialla tavanomaisesti noudatettavat toimintatavat. Näin ollen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta sille, milloin upcycling-tuotteiden voidaan katsoa vahingoittavan tavaramerkin mainetta.

Tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä myös silloin, kun toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin käytöstä aiheutuu virheellinen mielikuva tavaramerkin haltijan ja elinkeinonharjoittajan välisestä taloudellisesta yhteydestä. Mikäli upcycling-tuotteeseen jätetään tavaramerkin haltijan merkki näkyvälle paikalle, voi kuluttajalle syntyä virheellinen mielikuva osapuolten välisestä taloudellisesta yhteydestä. Tavaramerkin haltijalla ei katsota olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntiä pelkästään sen nojalla, että upcycling-tuotteen valmistaja hyötyy tuotteeseen näkyvälle paikalle jätetystä tavaramerkistä. Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voisi kuitenkin kieltää tällaisen toiminnan aikaisemmin luvussa 3 esitetyllä tavalla. Tutkielmassa esitän, että ainoa keino välttyä tällaiselta virheelliseltä mielikuvalta on se, että upcycling-tuotteen tuotetiedoissa tai mainonnassa ilmoitetaan selkeällä tavalla, että upcycling-tuotteen valmistajalla ei ole taloudellista yhteyttä tavaramerkin haltijaan.

Tavaramerkkioikeudessa painotetaan perinteisesti tavaramerkin haltijan intressejä ja vapaata kilpailua, kun taas muille yhteiskunnallisille intresseille, kuten kestäväälle kehitykselle ei anneta tulkinnassa juurikaan painoarvoa. Tulen tutkielmassa siihen johtopäätökseen, että on perusteltua suojella tavaramerkin haltijaa kaikilta sellaisilta toimilta, jotka vahingoittavat tavaramerkin tehtäviä ja tavaramerkin tunnettuuden eteen tehtyä investointeja. Toisaalta yhdyn oikeuskirjallisuudessa esitettyyn kannanottoon, jonka mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin haltijalla oikeutta kieltää upcycling-tuotteiden myynti, tulisi antaa painoarvoa myös sille, että upcycling-tuotteilla maksimoidaan tuotteen tai materiaalin elinikä ja niiden pysyminen kierrossa.²⁷⁹ Tällöin tavaramerkillä varustettuihin tuotteisiin voitaisiin tehdä myös merkittäviä muutoksia edellyttäen, että muutokset ovat parantaneet tuotteen laatua ja pidentäneet niiden käyttöikä.

²⁷⁹ Pihlajarinne 2021a, s. 36 ja Ballardini – Pihlajarinne 2020, s. 19.

Tämä tulkintatapa olisi myös linjassa kestävän kehityksen ja siten myös EU:n perussopimusten kanssa. Lisäksi esitän, että upcycling-tuotteiden sallittavuuden arvioinnissa voitaisiin tietyiltä osin soveltaa BMS-kriteeristöä. Vaikka KKO katsoi tuoreessa ratkaisussaan, ettei kyseinen kriteeristö sovellu tutkielman aiheen mukaiseen tilanteeseen²⁸⁰, voisi kriteeristön ohjeellisesta noudattamisesta olla hyötyä upcycling-toiminnassa. Tällöin mahdollista tavaramerkkiloukkausta arvioitaessa upcycling-toiminta voitaisiin sallia silloin, kun upcycling-tuotteesta tai sen pakkauksesta kävisi selkeästi ilmi tuotteen valmistajan nimi ja materiaalina käytetyn tavaramerkin haltijan nimi sekä ilmoitettaisiin, että osapuolten välillä ei ole taloudellista yhteyttä, koska tällöin kohdeyleisölle ei luultavimmin syntyisi virheellisiä mielikuvia tavaran alkuperästä tai osapuolten välisestä yhteydestä. Tutkielmaa kirjoittaessa EUT:ssa ei ole arvioitu tutkielman määritelmän mukaisen upcycling-toiminnan sallittavuutta. Näin ollen EUT:lla on mahdollisuus oikeuskäytännön kautta vaikuttaa siihen, että kestäväälle kehitykselle annettaisiin jalansijaa tavaramerkkiloukkausta koskevassa arvioinnissa.

Tutkielmassa havaitsen, että on tarve saada oikeuskäytännön avulla varmuutta upcycling-toiminnan sallittavuuteen tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta. EUT:n yksinoikeuden sammuista ja tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta koskeva oikeuskäytäntö on melko vanhaa. Esitän, että syynä tuoreemman oikeuskäytännön puutteelle voi olla ensinnäkin se, että asianosaiset sovittelevat mahdollisen tavaramerkkiloukkauksen keskenään tuomioistuimen ulkopuolella ja toiseksi se, että upcycling-toiminta on usein niin pienimuotoista, että tavaramerkin haltija ei välttämättä ole edes tietoinen siitä, että hänen tavaramerkkiänsä käytetään mahdollisesti yksinoikeutta loukkaavalla tavalla. Kiertotalouden valtavirtaistuessa on todennäköistä, että myös upcycling-toiminta yleistyy. Tällöin syntyy myös tarve selvittää upcycling-toiminnan sallittavuus tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta. Tutkielmassa esitettyjen johtopäätösten valossa jään mielenkiinnolla seuraamaan, tullaanko tavaramerkkioikeudellista sääntelyä ja sen tulkintaa muuttamaan siten, että se mahdollistaisi kestävän kehityksen tavoitteiden täysimääräisen toteutumisen.

²⁸⁰ KKO:2023:87, kohta 24.