



UNIVERSITY OF LAPLAND  
LAPIN YLIOPISTO

## **Yksinoikeus tavaramerkkiin hajautetussa ympäristössä**

Lapin yliopisto  
Oikeustieteiden tiedekunta  
Pro Gradu-tutkielma  
Immateriaalioikeus  
Patrik Anthoni  
Kevät 2023

## Lapin yliopisto

Tiedekunta: Oikeustieteiden tiedekunta

Työn nimi: Yksinoikeus tavaramerkkiin hajautetussa ympäristössä

Tekijä: Anthoni, Patrik

Koulutusohjelma/oppiaine: Oikeustiede

Työn laji: Pro gradu -tutkielma/Maisteritutkielma

Sivumäärä, liitteiden lukumäärä: XIII + 66

Vuosi: 2023

### Tiivistelmä:

Tutkielmassa selvitetään tavaramerkin antaman yksinoikeuden toteutumista hajautetussa ympäristössä. Tutkielmassa pyritään vastaamaan kysymykseen: *Miten yksinoikeus tavaramerkkiin toteutuu hajautetussa ympäristössä nykyisen tavaramerkkejä koskevan sääntelykehikon mukaan?* Yksinoikeus tavaramerkkiin tarkoittaa sitä, että tavaramerkin haltija saa kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkin haltija nauttii tässä suhteessa identtisyysuojaa, suojaa sekaannusvaaraa vastaan ja tietyissä tilanteissa laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa. Yksinoikeus on mahdollista saada Suomessa joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkin haltijalla on lähtökohtaisesti laajat kiello- ja oikeussuojakeinot oman yksinoikeutensa suojaamiseksi tuomioistuiniteitse.

Hajautettu ympäristö käsittää kaikki hajautetun tilikirjan teknologian (DLT) mukanaan tuomat innovaatiot, kuten lohkoketjun NFT:t, kryptovarat ja metaversen. Tavaramerkin yksinoikeuden toteutuminen hajautetussa ympäristössä ei *prima facie* kohtaa haasteita, ja EU-viranomaiset ovat ottaneet uudet innovaatiot huomioon esimerkiksi Nizzan luokitusta koskevan päivityksen ja sitä koskevan ohjeistuksensa yhteydessä, ottaen huomioon virtuaalihyödykkeet ja NFT:t luokassa 9. Hajautettu ympäristö kuitenkin tuo mukanaan tiettyjä uhkakuvia yksinoikeuden toteutumiselle. Suurimpina haasteina voidaan pitää hajautetulle ympäristölle ominaista anonymiteettia ja rajat ylittävää luonnetta.

Tutkimuksessa ilmenee, että yksinoikeuden loukkaajan anonymiteetti voi muodostaa paikoin esteen tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinojen käyttämiselle. Tutkielmassa esitetään, että loukkaajan jäädessä tuntemattomaksi, ei tavaramerkin haltija kykene kohdistamaan kieltokirjettä tai haastetta loukkaajalle. Tämä johtaa siihen, että haltijan käytännössä ainoa oikeussuojakeino voi olla loukkaavan toiminnan loppumaan saaminen alustapalveluiden avulla, mutta hyvitys tai vahingonkorvaus merkin oikeudettomasta käytöstä voi jäädä saamatta. Rajat ylittävän luonteen problematiikan osalta tutkielmassa selvitettiin, että hajautetussa ympäristössä tapahtuva loukkaus, yksinoikeuden maantieteellinen laajuus sekä toimivaltainen tuomioistuin ovat seikkoja, johon nykyinen sääntely ei kykene vastaamaan täysin. Tutkielmassa esitettiin ratkaisuksi Unionin oikeuden päivittämistä vastaamaan hajautetun ympäristön rajat ylittävän luonteen huomioon ottavaksi.

Avainsanat: Tavaramerkki, yksinoikeus tavaramerkkiin, DLT, non-fungible token (NFT), kryptovara, desentralisaatio.

\_\_\_ Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän/tekijöiden omia henkilötietoja.

# SISÄLLYS

LÄHTEET.....	V
LYHENTEET.....	XIII
1 JOHDANTO.....	1
1.1 Johdatus aiheeseen ja tutkielman tavoite.....	1
1.2 Tutkielman kysymyksenasettelu.....	2
1.3 Tutkielman rakenne ja rajaukset.....	3
1.4 Tutkimusmetodi ja lähdeaineisto.....	5
2 HAJAUTETTU YMPÄRISTÖ.....	7
2.1 Hajautettu ympäristö ja reaali maailma.....	7
2.2 Hajautetun ympäristön käsitteistöä.....	8
3 TAVARAMERKIT REAALIMAAILMASSA.....	13
3.1 Tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin funktiot.....	13
3.2 Yksinoikeuden saaminen ja edellytykset.....	15
3.2.1 Yksinoikeus rekisteröimällä.....	15
3.2.2 Yksinoikeus vakiinnuttamalla.....	17
3.2.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit.....	19
3.3 Tavaramerkin antaman suojan sisältö ja laajuus.....	19
3.3.1 Tavaramerkki on kielto-oikeus.....	19
3.3.2 Sekoitettavuuden arvioinnista.....	22
3.3.3 Yksinoikeuden rajoitukset.....	25
3.4 Tavaramerkkioikeuden menettäminen ja mitätöinti.....	27
3.5 Tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinot.....	28
3.5.1 Tavaramerkkiloukkauksista ja niiden osoittamisesta.....	28
3.5.2 Tavaramerkkiloukkauksiin puuttuminen ja seuraamukset.....	30
4 TAVARAMERKKIOIKEUS HAJAUTETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ.....	33
4.1 Yksinoikeuden saaminen hajautetussa ympäristössä.....	33
4.1.1 Virtuaalinen hyödyke.....	33
4.1.2 Vakiinnuttaminen.....	36
4.1.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit.....	37
4.2 Yksinoikeuden ulottuvuudet hajautetussa ympäristössä.....	39
4.2.1 Virtuaaliset hyödykkeet.....	39
4.2.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit.....	40
4.3 Tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinot hajautetussa ympäristössä.....	41
4.3.1 Loukkauksen osoittaminen hajautetussa ympäristössä.....	41

4.3.2	Tavaramerkkiloukkauksiin puuttuminen hajautetussa ympäristössä.....	42
5	TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET.....	48
5.1	Yleistä .....	48
5.2	Anonymiteetin ongelma .....	49
5.3	Alustapalvelut avuksi.....	50
5.4	Rajat ylittävä hajautettu ympäristö .....	53
5.5	Mallia maailmalta – Ulkomaista oikeuskäytäntöä.....	55
5.5.1	Hermes Int’l v. Rothschild.....	55
5.5.2	Yuga Labs v. Ripps .....	57
5.5.3	Juventus v. Blockeras.....	58
6	YHTEENVETO.....	61
6.1	Yhteenveto ja tutkielman johtopäätökset .....	61
6.2	Lopuksi.....	65

# LÄHTEET

## Kirjalliset lähteet

- Aalto-Setälä, Minna – Sundman, Christoffer – Tuominen, Markku –Uhlbäck, Asta: IPR käytännön-  
läheisesti. Helsingin seudun kauppakamari 2016. (Aalto-Setälä et al. 2016)
- Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Helsinki 2014. (Haarmann 2014)
- Hirvonen Ari, Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan, 2016, Yleisen oikeustieteen julkai-  
suja #17. Helsinki 2011.
- Kaisto, Janne – Paukku, Eelis – Riekkinen, Juhana: Lohkoketjujuridiikan perusteet. Lapin Yliopisto,  
Rovaniemi 2023. (Kaisto et al. 2023)
- Laine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Tietosanoma 2015. (Laine 2015)
- Lindgren, Jaakko – Lindholm, Otto – Lehtonen, Kristo – Mustikainen, Helena – Niikkonen, Pyry:  
6+1 suositusta Suomelle – Miten sääntelyllä voidaan parantaa web 3.0-liiketoiminnan  
edellytyksiä? Sitran selvityksiä 229. Punamusta Oy, Helsinki 2022. (Sitra 2022).
- Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law: Study on the Overall Function-  
ing of the European Trade Mark System. München 2011. (Max Planck Institute 2011)
- Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Jyväskylä 2002. (Palm 2002)
- Pihlajarinne, Taina: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki 2010. (Pihlajarinne 2010)
- Rauchs, Michel – Glidden, Andrew – Gordon, Brian – Pieters, Gina – Recanatini, Martino – Rostand,  
Francois – Vagneur, Kathryn – Zhang, Bryan: Distributed Ledger Technology Systems –  
A Conceptual Framework. University of Cambridge, Cambridge Centre for Alternative  
Finance 8/2018. (Rauchs et al. 2018)
- Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki. Helsinki 2008.  
(Salmi et al. 2008)
- Villa, Seppo – Airaksinen, Manne – Alén-Savikko, Anette – Bärlund, Johan – Jauhiainen, Jyrki –  
Kaisanlahti, Timo – Kanervo, Joel – Knuts, Mårten – Kuoppamäki, Petri – Kymäläinen  
Seppo – Mähönen, Jukka – Pihlajarinne, Taina – Raitio, Juha – Viitanen, Klaus: Yritys-  
oikeus. Helsinki 2020. (Villa et al. 2020)

## **Virallislähteet**

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. (Tavaramerkkidirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä. (Tavaramerkkiasetus)

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

World Intellectual Property Organization (WIPO): Blockchain technologies and IP ecosystems: A WIPO white paper 2022. Saatavilla <https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/pdf/blockchain-for-ip-ecosystem-whitepaper.pdf> (WIPO 2022)

European Union Intellectual Property Office (EUIPO): Guidelines for examination of European Union Trade Marks, Part B: Examination, Section 3: Classification. EUIPO 31.3.2023. (EUIPO 2023)

EUIPO Cancellation Division's Decision 000014788 BIG MAC, Cancellation No 14 788 C (Revocation), Supermac's Ltd vs. McDonald's International Property Company Ltd. 11.1.2019 (EUIPO 14 788 C *BIG MAC*).

Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 Interflora, 24.03.2011 asiassa C-323/09 Interflora Inc. ja Interflora British Unit v Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd. (Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 Interflora)

## **Oikeustapaukset**

*Helsingin Hovioikeus:*

Helsingin HO S03/2003 7.9.2005

*Markkinaoikeus:*

MAO:661/15

MAO:355/16

MAO:445/19

MAO:25/20

MAO:509/20

MAO:176/23

*Yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan unionin tuomistuin:*

C-251/95 SABEL BV vastaan Puma AG, Rudolf Dassler Sport. (C-251/95 Sabel v. Puma)

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vastaan Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation. (C-39/97 CANON)

C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV vastaan Ronald Karel Deenik. (C-63/97 BMW)

C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vastaan Klijsen Handel BV. (C-342/97 Lloyd)

C-375/97 General Motors Corporation V. Yplon Sa. (C-375/97 General Motors)

C-40/01 Ansul BV vastaan Ajax Brandbeveiliging BV C-40/01. (C-40/01 ANSUL)

C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (C-206/01 Arsenal)

C-408/01 Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV vastaan Fitnessworld Trading Ltd. (C-408/01 Adidas)

C-252/07 Intel Corporation Inc. vastaan CPM United Kingdom Ltd. (C-252/07 *Intel*)

C-487/07 L'ORÉAL SA, Lancôme parfums beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie vastaan Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd.(C-487/07 L'Oréal)

C-323/09 Interflora Inc. ja Interflora British Unit vastaan Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd (C-323/09 Interflora)

C-324/09 L'Oréal SA ynnä muut vastaan eBay International AG ym. (C-324/09 L'Oréal)

C-236/08-238/08 Google France SARL ja Google Inc. vastaan Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL vastaan Viaticum SA ja Luteciel SARL (C-237/08) ja Google France SARL vastaan Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL ym. (C-238/08). (C-236/08-C-238/08 *Google*)

C-65/12 Leidseplein Beheer Bv Ja Hendrikus De Vries v. Red Bull Gmbh Ja Red Bull Nederland Bv.  
(C-65/12 de Vries)

*Yhdysvallat:*

United States District Court, S.D. New York: 22-CV-384 (JSR) (S.D.N.Y. May. 18, 2022) Hermes Int'l and Hermes of Paris, Inc. v. Mason Rothschild <https://casetext.com/case/hermes-intl-v-rothschild-5> (Hermès v. Rothschild)

United States District Court, N.D. California: 2:22-CV-04355 (JFW-JEM) (N.D.C. April 21 2023) Yuga Labs v. Ripps. Saatavilla täältä. <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.855658/gov.uscourts.cacd.855658.225.0.pdf> . (Yuga Labs v. Ripps)

### **Artikkelit:**

Garbers-von Boehm, Katharina – Haag, Helena – Gruber, Katharina: Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology, with a focus on art NFTs and tokenized art. Study requested by the JURI committee, European Parliament. European Union 2022 [https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/STUD/2022/737709/IPOL\\_STU\(2022\)737709\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/STUD/2022/737709/IPOL_STU(2022)737709_EN.pdf) (Garbers von-Boehm et al. 2022)

Michaels, Andrew C.: NFT Litigation is Raising Novel Trademark Questions (17.8.2022), Houston Law Center No. 2022-A-10, Saatavilla SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4194097> tai <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4194097> (Michaels 2022)

Riekkinen, Juhana: Postihuumetapaukset ja selitystaakka erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Defensor Legis N:o 6/2020, referee-artikkeli. (Riekkinen 2020)

Weckström, Katja: Tietysti Pauligin – Laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa. Edilex 14.04.2011. (Weckström 2010).

Yoder, Madison: An "OpenSea" of Infringement: The Intellectual Property Implications of NFTs, 6 U. Cin. Intell. Prop. & Computer L.J. (2022) Saatavilla: <https://scholarship.law.uc.edu/ip-clj/vol6/iss2/4> (Yoder 2022)



### **Internet-artikkelit:**

- Negro, Cinzia – O’Connor, Victoria: Are trademarks protected in the metaverse? EUIPO Case Law comment, 30.3.2023. Vierailtu 10.4.2023. Saatavilla [täältä](#). (Negro – O’Connor 2023)
- Euromoney: What is Blockchain? Euromoney Learning 2023. Saatavilla täältä: <https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/what-is-blockchain> . Vierailtu 10.4.2023. (Euromoney 2023)
- Nissinen, Hannes: Analyysi: Poptähdet intoilevat nyt oudoista apinakuvista – ja se kertoo siitä, miten NFT-teokset voivat olla taiteen tulevaisuus tai suurta huijausta 1.3.2022. Saatavilla täältä: <https://yle.fi/aihe/a/20-10002321> Vierailtu 11.4.2023. (Nissinen 2022)
- Sailas, Paula: Onko käsilaukku myös metaversumissa käsilaukku? Osa 2. Berggren Oy 17.2.2023. Saatavilla täältä: <https://www.berggren.eu/blogi/onko-kasilaukku-myos-metaversumissa-kasilaukku-osa-2> Vierailtu 15.4.2023. (Sailas 2023)
- Hautamäki, Jon – Lehtimäki, Jere: NFT-buumi jatkuu vahvana. Nordic Law Oy 30.11.2021. Saatavilla täältä: <https://www.nordiclaw.fi/uutiset/nft-buumi-jatkuu-vahvana>. Vierailtu 15.4.2023. (Hautamäki – Lehtimäki 2021)
- Iivonen, Peppiina: Metaversumi, NFT ja Tavaramerkit – pysytkö perässä? IPR University Center 17.2.2023. Saatavilla täältä: <https://iprinfo.fi/artikkeli/metaversumi-nft-ja-tavaramerkit-pysytko-perassa/> Vierailtu 20.4.2023 (Iivonen 2023)
- Nicolle, Emily: How Europe Wants to Impose Some Order on Crypto World. The Washington Post 20.4.2023. Saatavilla täältä: [https://www.washingtonpost.com/business/2023/04/20/what-are-the-eu-s-mica-crypto-rules-and-what-do-they-change/e651b42e-df8e-11ed-a78e-9a7c2418b00c\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/business/2023/04/20/what-are-the-eu-s-mica-crypto-rules-and-what-do-they-change/e651b42e-df8e-11ed-a78e-9a7c2418b00c_story.html) Vierailtu 21.4.2023. (Nicolle 2023)
- Tanninen, Tytti: Virtuaalivaluutan liikkeeseenlasku edellyttää lupaa Finanssivalvonnalta – keskiössä asiakkaansuoja ja rahanpesun estäminen. Finanssivalvonta 21.10.2021. Saatavilla täältä:

<https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/blogit/2021/virtuaalivaluutan-liik-keeseenlasku-edellyttaa-lupaa-finanssivalvonnalta--keskiossa-asiakkaansuoja-ja-raham-pesun-estaminen/> Vierailtu 22.04.2023. (Tanninen 2021)

Cafeconcriptos.com: Mikä Ethereum 2.0 on ja milloin se julkaistaan? 12.7.2021. Saatavilla täältä: [https://www.cafeconcriptos.com/fi/ethereum-2-0-que-es-precio-lanzamiento-detalles-caracteristicas-staking/#Ethereum\\_20\\_y\\_la\\_fragmentacion](https://www.cafeconcriptos.com/fi/ethereum-2-0-que-es-precio-lanzamiento-detalles-caracteristicas-staking/#Ethereum_20_y_la_fragmentacion) Vierailtu 26.4.2023 (Cafeconcriptos 2021)

Singer, Andrew: Does the Metaverse need blockchain to ensure widespread adoption? Cointelegraph.com 4.7.2022. Saatavilla täältä: <https://cointelegraph.com/news/does-the-metaverse-need-blockchain-to-ensure-widespread-adoption> . Vierailtu 2.5.2023. (Singer 2022)

Decentraland; About the blockchain. Decentraland 3.5.2023. Saatavilla täältä: <https://docs.decentraland.org/player/blockchain-integration/ethereum-essentials/> . Vierailtu 3.5.2023. (Decentraland 2023)

Roselius, Laura: Tavaramerkin valvonta. Boco IP 28.2.2022. Saatavilla täältä: <https://www.bocoip.com/tavaramerkin-valvonta/>. Vierailtu 7.5.2023. (Roselius 2022)

IPR University Center: HO 7.9.2005 nro 2819. IPR University Center 4.10.2005. Saatavilla täältä: <https://ipruc.fi/oikeustapaus/ho20052819/> . Vierailtu 7.5.2023. (IPR University Center 2005)

EUIPO: Genuine use of 'BIG MAC' is proven not only for beef burger but also restaurant services. EUIPO 30.1.2023. Saatavilla täältä: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/genuine-use-of-big-mac-is-proven-not-only-for-beef-burger-but-also-for-restaurant-services> . Vierailtu 7.5.2023. (EUIPO BoA 2023)

Lupo, Anthony – Jasnow, Dan: Protecting and Enforcing IP Rights in the Metaverse. ArentFox Schiff 22.4.2022. Saatavilla täältä: <https://www.afslaw.com/perspectives/alerts/protecting-and-enforcing-ip-rights-the-metaverse> . Vierailtu 10.5.2023. (Lupo – Jasnow 2022)

Binance.com: Rug pull. Binance Academy 2023. Saatavilla täältä: <https://academy.binance.com/en/glossary/rug-pull> . Vierailtu 15.5.2023. (Binance Academy 2023)

Rosati, Eleonora: Can an NFT infringe one's own trademark rights? Yes, says Rome Court of First Instance. ipkitten.blogspot.com 11.11.2022. Saatavilla täältä: <https://ipkitten.blogspot.com/2022/11/can-nft-infringe-ones-own-trade-mark.html> Vierailtu 16.5.2023. (Rosati 2022)

Lavery, Niall – Casinader, Simon: Old Lady Shows Her Youth with Win in Significant Trade Mark Ruling Concerning NFTS. Natlawreview.com 7.12.2022. Saatavilla täältä: <https://www.natlawreview.com/article/old-lady-shows-her-youth-win-significant-trade-mark-ruling-concerning-nfts> . Vierailtu 16.5.2023. (Lavery – Casinader 2022)

MetaMask: What is a crypto wallet? MetaMask Learn 2023. Saatavilla täältä: <https://learn.metamask.io/lessons/what-is-a-crypto-wallet> . Vierailtu 16.5.2023. (MetaMask 2023)

EUIPO: Virtual goods, non-fungible tokens and the metaverse. EUIPO 23.6.2022. Saatavilla täältä: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset\\_publisher/JLO-yNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLO-yNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse) . Vierailtu 17.5.2023. (EUIPO 2022)

Nakamoto, Satoshi: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. bitcoin.org 2009. Saatavilla täältä: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> . Vierailtu 10.4.2023. (Nakamoto 2009)

Creighton, Jolene: NFT Timeline: The Beginnings and History of NFTs. nftnow.com 15.12.2022. Saatavilla täältä: <https://nftnow.com/guides/nft-timeline-the-beginnings-and-history-of-nfts/> . Vierailtu 12.4.2023. (Creighton 2022)

Cryptoslav, Ivan: What are fractional NFTs (F-NFTs) and how do they work? Coinmarketcap Alexandria 2022. Saatavilla täältä: <https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-are-fractional-nfts-f-nfts-and-how-do-they-work> . (Cryptoslav 2022)

### **Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut:**

PRH:n tavaramerkkitietopalvelu. Saatavilla täältä: <https://tavaramerkkitietopalvelu.prh.fi/fi/> (PRH Tavaramerkkitietopalvelu 2022)

PRH:n tavaramerkkitietopalvelu, laajalti tunnettujen merkkien haku. Saatavilla täältä: <https://tavaramerkkitietopalvelu.prh.fi/fi/tmr/> (PRH Laajalti tunnettujen merkkien haku 2023)

PRH: Madridin järjestelmän mukainen kansainvälinen rekisteröinti. Saatavilla täältä: [https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkin\\_hakeminen/tavaramerkin\\_hakeminen\\_ulkomailla/madridin\\_jarjestelman\\_mukainen\\_kansainvalinen\\_rekisterointi.html](https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkin_hakeminen/tavaramerkin_hakeminen_ulkomailla/madridin_jarjestelman_mukainen_kansainvalinen_rekisterointi.html) . (PRH Madrid 2023)

PRH: Tavaramerkin hakeminen, hakemuksen käsittely PRH:ssa. Saatavilla täältä: [https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkin\\_hakeminen/hakemuksen\\_kasittely\\_prhssa.html](https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkin_hakeminen/hakemuksen_kasittely_prhssa.html) . (PRH Tavaramerkkiohje 2022)

### **Muut internet-lähteet:**

Nordic Game Supply: Supe Deskmat Wow 2023. Saatavilla täältä: <https://www.nordicgamesupply.com/accessories/supe-deskmat-wow> . Vierailtu 16.4.2023. (Nordic Game Supply 2023)

Amure, Tobi: What is OpenSea? Investopedia.com 28.11.2022. Saatavilla täältä: <https://www.investopedia.com/what-is-opensea-6362477> . Vierailtu 14.5.2023. (Amure 2022)

OpenSea: Terms of Service. OpenSea.io 4.4.2023. Saatavilla täältä: <https://opensea.io/tos> . Vierailtu 15.5.2023. (OpenSea ToS 2023)

The Fashion Law: Hermès v. Rothschild: A timeline of Developments in a Case Over Trademarks, NFTs. Thefashionlaw.com 16.5.2023. Saatavilla täältä: <https://www.thefashionlaw.com/hermes-v-rothschild-a-timeline-of-developments-in-a-case-over-trademarks-nfts/> . Vierailtu 16.5.2023. (The Fashion Law 2023)

## **LYHENTEET**

**5AMLD** = Parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annettuun direktiiviin (EU) ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta (viides rahanpesudirektiivi)

**DLT** = Distributed Ledger Technology

**EUT** = Euroopan unionin tuomioistuin (huom. myös yhteisöjen tuomioistuin)

**KYC** = Know your customer

**MiCA** = (EU Regulation on) Markets in Crypto-Assets

**NFT** = non-fungible token

**SopMenL** = Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)

# 1 JOHDANTO

## 1.1 Johdatus aiheeseen ja tutkielman tavoite

Informaatioteknologia on viime vuosina ottanut suuria harppauksia. Termit kuten lohkoketju, NFT, kryptovaluutta, DLT-teknologia ja älysopimus ovat aikamme trendisanoja, jotka ovat enenevässä määrin osa jokaisen teknologiasta kiinnostuneen arkipäivää. Voidaan puhua niin kutsutusta *web 3.0-ilmio*stä, jonka relevanssista oikeustieteellisessä keskustelussa viestii myös valtio-omisteisen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran vuoden 2022 lopussa tilaama lainsäädäntöselvitys.<sup>1</sup> Vauhdikkaan kehityksen ja kankean lainsäädäntöprosessin vuoksi uusia innovaatioita varten luodun sääntelyn voidaan usein väittää olevan jo vanhentunutta voimaan tullessaan.<sup>2</sup>

Tutkielman tavoitteena on havainnollistaa nykylainsäädännön soveltumista teknologian mukanaan tuomaan viitekehukseen, jossa perinteinen tavaramerkkiajattelu joutuu koetukselle. Perinteisesti ajateltuna tavaramerkkioikeus on hyvin selkeä oikeus – kun oikeussubjekti rekisteröi audiovisuaalisen esityksen tavarasta tai palvelusta, saa rekisteröinnin myötä tavaramerkin haltija yksinoikeuden käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa. Yksinoikeuteen kuuluu, että haltija saa kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä hyväksi elinkeinotoiminnassa. Miten tähän totuttuun toimintatapaan tulee suhtautua, kun tavaramerkki halutaan rekisteröidä virtuaaliselle esineelle, tai jos tavaramerkkioikeutta loukkaava taho on tuntematon?

Tutkielman aiheen valinta tapahtui kirjoittajan aikaisemman, tavaramerkkejä käsittelevän akateemisen kirjoitustaustan sekä lohkoketjuteknologiaa ja hajautettua ympäristöä koskevien henkilökohtaisten intressien vaikutuksesta. Hajautettu ympäristö ja sen osa-alueet haastavat perinteistä ajattelua kaikilla oikeudenaloilla, eikä immateriaalioikeus ole poikkeus. Juuri tavaramerkkioikeus valikoitui aiheeksi siksi, koska tekijänoikeus on vaikuttanut vallan oikeudellisen tutkimuksen parrasvalon viimeisen vuoden aikana immateriaalioikeuksien hajautetun ympäristön problematiikasta keskusteltaessa, tavaramerkkioikeuden

---

<sup>1</sup> Sitra 2022.

<sup>2</sup> ks. esim. Nicolle 2023. EU:n kryptovaramarkkinoita koskeva asetukset Markets in Crypto-Assets (MiCA) on kohdannut kritiikkiä mm. siitä, että kryptovaluuttamarkkinoiden nopean kehityksen takia MiCA ei vastaa tarpeeksi laajasti kaikkiin mahdollisiin muutoksiin ja sovellutuksiin, joita kryptomarkkinat voivat kohdata tulevina vuosina.

jäädessä lähes kokonaan huomiotta.<sup>3</sup> Tuore MetaBirkins-tapaus<sup>4</sup> Yhdysvalloissa saavutti kansainvälistä huomiota, ja useat alan asiantuntijat ovat sittemmin keskustelleet tavaramerkkioikeuden luonteesta hajautetussa ympäristössä.<sup>5</sup>

## 1.2 Tutkielman kysymyksenasettelu

Tutkielmassa selvitetään nykyisen kansallisen ja EU-tavaramerkkisääntelyn soveltumista hajautettuun ympäristöön tavaramerkkien antaman yksinoikeuden näkökulmasta. Tässä tutkielmassa pyritään siis vastaamaan kysymykseen:

*Miten yksinoikeus tavaramerkkiin toteutuu hajautetussa ympäristössä nykyisen tavaramerkkejä koskevan sääntelykehikon mukaan?*

Vastauksen löytämiseksi tutkimuskysymystä ryhdytään selvittämään kolmen esikysymyksen avulla:

1. *Miten oikeus tavaramerkkiin saadaan, ja mitkä ovat sen edellytykset?*
2. *Mikä on tavaramerkin yksinoikeuden suojan laajuus?*
3. *Mitä oikeussuojakeinoja tavaramerkin haltijalla on käytettävissä tavaramerkin loukkaustilanteessa?*

Esikysymysten avulla kartoitetaan tavaramerkkioikeuden nykytila, joka on tarpeellista käsitellä olevan tutkimuskysymyksen vastauksen löytämiseksi.

Jotta tutkimuskysymykseen olisi mahdollista vastata tarkoituksenmukaisella tavalla, on tutkielmassa välttämätöntä käsitellä hajautettua ympäristöä käsitteenä sekä siihen liittyvää teknologiaa ja osakokonaisuuksia – tutkimuskysymyksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä selvittää hajautetun ympäristön taustalla vaikuttava teknologia. Hajautettuun ympäristöön liittyvän teknologian syvälinen käsittely ei ole oikeustieteellisen tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta niiden toimintamallien peruseriaatteet on syytä ymmärtää, sillä teknologialla on merkitystä tutkielmassa käsiteltäviä ongelmia ratkoessa. Oikeustiede ei elä tyhjiössä myöskään tässä tutkielmassa, vaan on otettava huomioon teknologian asettamat

---

<sup>3</sup> Helsingin yliopistossa oikeustieteellisen tiedekunnan maisteritutkielmia koskien NFT:tä ja tekijänoikeutta on julkaistu pelkästään lukukauden '22-'23 aikana kaksi kappaletta ja Turun yliopistossa yksi. Suomessa on julkaistu tavaramerkkejä ja lohkoketjuteknologiaa koskeva maisteritutkielma vain kerran, Helsingin yliopistossa vuonna 2021.

<sup>4</sup> Hermés Int'l v. Rothschild.

<sup>5</sup> ks. mm. Negro – O'Connor 2023 ja Sailas 2023.

raamit ja reunaehdot, joiden perusteella oikeudellista tarkastelua käsillä olevassa tutkimuskysymyksessä on mahdollista harjoittaa.

Tutkimushypoteesina on, että nykyinen tavaramerkkejä koskeva sääntely ei vastaa kaikkiin hajautetun ympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin, sillä teknologian kehityksen mukanaan tuomat ratkaisut ovat sellaisia, joita tavaramerkkioikeutta säänneltäessä ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon. Hypoteesiin kuuluu se, että yksinoikeus tavaramerkkiin on tietyn edellytyksin mahdollista saavuttaa, mutta yksinoikeuden suojaaminen jää hajautetun ympäristön kontekstissa ainakin osittain puutteelliseksi, jättäen tiettyjä katvealueita suojan toteutumiseksi.

### **1.3 Tutkielman rakenne ja rajaukset**

Kuten edellä todettu, hajautettu ympäristö haastaa perinteisen immateriaalioikeuden kaikkia osa-alueita. Tutkielmassa tutkitaan ainoastaan tavaramerkin yksinoikeuden toteutumista hajautetussa ympäristössä, eikä tutkielmassa käsitellä lainkaan esimerkiksi tekijänoikeudellisia tai muihin immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Tavaramerkkioikeuden sääntelykehikon sovittaminen hajautettuun ympäristöön on aiheena laaja, johon kappaleessa 1.2 esitettyjen esikysymysten avulla tuodaan tutkielmaan tarvittava aiheenrajausta – tutkielmassa keskitytään tavaramerkin yksinoikeuteen liittyvään kielto-oikeuteen eli negatiiviseen oikeuteen. Tavaramerkkiin liittyvät positiiviset oikeudet eli esimerkiksi kaupallinen disponointi merkistä on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Näin esimerkiksi tavaramerkkioikeudelle keskeinen lisensointi on jouduttu rajaamaan tutkielman ulkopuolelle. Lisensointi on yksityisoikeudellista sopimista, eikä oikeudentilaa käsittelevässä tutkimuksessa ole tarkoitus uppoutua erilaisiin lisensointiratkaisuihin, mitä hajautettu ympäristö saattaa tarjota tavaramerkkien haltijoille.

Johdantoluvussa 1 alustetaan tutkielman aihetta, esitellään tutkimuskysymys ja esitetään tutkimushypoteesi liittyen tavaramerkin kielto-oikeuteen ja sen soveltumisesta hajautettuun ympäristöön.

Luvussa 2 käsitellään keskeisiä hajautettuun ympäristöön liittyviä teknologioita, käsitteitä ja osakokonaisuuksia. Kappaleessa 2.1 selvitetään ensinnäkin hajautetun ympäristön käsite ja siihen liittyvät tutkielmaan liittyvät rajaukset. Hajautetun ympäristön käsitteen lisäksi kappaleessa 2.2 esitellään hajautettuun ympäristöön liittyvä teknologia pääpiirteittäin – DLT-



teknologian, Lohkoketjuteknologian, NFT:den, kryptovarojen ja metaversen keskeisimmät piirteet on syytä käsitellä, jotta tavaramerkkioikeuden käyttöalusta on tiedossa myöhempää tutkimusta tehtäessä.

Luvussa 3 selvitetään tavaramerkkioikeuden nykytila ja vastataan kuhunkin esikysymykseen vallitsevan lainsäädännön, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön pohjalta. Kappaleessa 3.1 selvitetään ensin se, mitä tavaramerkkioikeus on ja mitä tavaramerkeillä pyritään suojaamaan – oikeuskirjallisuudessa puhutaan tavaramerkin *funktioista*. Kappaleessa 3.2 arvioidaan tavaramerkin yksinoikeuden saamista ja yksinoikeuden saamisen edellytyksiä Suomen ja Euroopan unionin sääntelyn valossa. Kappaleessa 3.3 selvitetään tavaramerkin yksinoikeuden laajuutta ja sisältöä. Kappale 3.4 vastaa esikysymykseen siitä, mitä oikeussuojakeinoja tavaramerkin haltijalla on yksinoikeuden loukkaustilanteissa.

Luvussa 4 vastataan jokaiseen kolmeen esikysymykseen hajautetun ympäristön kontekstissa. Kappaleessa 4.1 tutkitaan yksinoikeuden saamista hajautetussa ympäristössä ja hajautettuun ympäristöön liittyviä erityispiirteitä suhteessa perinteiseen tavaramerkkijärjestelmään. Kappaleessa 4.2 syvennytään tavaramerkkien suoman yksinoikeuden ulottuvuuksiin hajautetun ympäristön sovellutuksissa ja selvitetään se, miten tavaramerkille on mahdollista saada suojaa, kun tavaramerkillä suojattua sisältöä on esimerkiksi NFT:ssä, kryptovarassa tai metaversessä. Kappaleessa 4.3 tutkitaan hajautetussa ympäristössä käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja, kun yksinoikeutta tavaramerkkiin on loukattu.

Luvussa 5 esitetään tulevaisuuden mahdollisuuksia tavaramerkkioikeuden kehittymiselle vastaamaan teknologian haasteisiin, ja apua haasteiden kohtamiseen etsitään muiden maiden tuomioistuinkäytännöstä sekä EU:n uudesta digisääntelystä. Tarkastelun kohteena on erityisesti hajautetuille ympäristöille ominainen anonymiteetti sekä rajat ylittävä luonne.

Yhteenvetoluvussa 6 koostetaan tutkimustuloksia ja lopulta pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen eli siihen, miten nykyinen tavaramerkkien sääntelykehikko soveltuu hajautettuun ympäristöön. Tavaramerkkioikeuden todetaan olevan dynaaminen oikeus, mutta web3-innovaatioiden mukanaan tuomat hajautetun ympäristön sovellutukset ovat dynaamisempia. Sääntelyn ja innovaation epätasapainoon pyritään esittämään ratkaisuja ja tuomaan keskusteluun näkemyksiä siitä, miten tavaramerkkioikeuden tulisi kehittyä vastaamaan hajautetun ympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin.

#### 1.4 Tutkimusmetodi ja lähdeaineisto

Tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen, eli tutkielmassa tulkitaan ja systematisoidaan voimassa olevaa tavaramerkkioikeutta, tuottaen tietoa Suomessa ja EU:ssa vallitsevista tavaramerkkejä koskevista oikeusnormeista.<sup>6</sup> Tutkimukseen on myös sisällytetty rajoitetusti oikeusvertailevia näkökulmia Yhdysvaltojen ja EU:n jäsenvaltioiden tuoreisiin tuomioistuinten ratkaisuihin liittyen.

Tutkimuksessa syvennyttään hajautetun ympäristön maailmaan. Maailmaan, joka ei ole ollut oikeustieteellisen tutkimuksen kohteena juuri lainkaan. Näiden uusien teknologioiden ääressä tutkimuksessa tulkinta on väistämättä paikoin analogista ja paikoin teleologista. Koska tutkimuksessa pyritään yhteensovittamaan immateriaalioikeutta informaatioteknologian innovaatioiden kanssa, on tutkimuksessa havaittavissa myös monitieteellistä lähestymistapaa.<sup>7</sup>

Tavaramerkkioikeutta käsittelevä lähdeaineisto on pääosin oikeustieteelliselle tutkimukselle tyypillinen. EU:n ja Suomen säädökset ja hallituksen esityöt ovat primäärilähteitä tutkittaessa tavaramerkkien soveltuvuutta hajautettuun ympäristöön – lain kirjain on olennaista ymmärtää, jotta tutkimuksen kohde olisi selvä.

EUT:n oikeuskäytäntö ja markkinaoikeuden ratkaisut ovat olennaisessa asemassa lähteitä, kun tulkinnanvaraisten säännösten merkitystä pyritään löytämään tulkintaohjeiden muodossa. Kun laki ja tuomioistuimet vaikenevat säännöksen sisällöstä, laajuudesta tai tulkinnasta, on lähdeaineistossa oikeuskirjallisuutta ja oikeudellisia artikkeleita, joka mahdollistaa säännösten ja oikeudentilan ymmärtämisen myös silloin, kun tulkintaa ei ole oikeuskäytännön tai lain sanamuodon perusteella mahdollista tehdä.

Hajautetun ympäristön teknologioita käsittelevä lähdeaineisto koostuu pitkälti perinteisistä tieteellisistä lähdeaineistoista poikkeavista artikkeleista, blogikirjoituksista ja muista vastaavista lähteistä – hajautettua ympäristöä koskevan tieteellisen auktoriteetin puuttuessa ei mahdollisuutta samanlaiseen lähdeaineistointegriteettiin kuin tavaramerkkien osalta ole.

Tutkielmassa harjoitettava oikeustieteellinen tutkimus ei kuitenkaan perustu kyseisiin hähmäisiin artikkeleihin, vaan kyseisen lähdeaineiston tarkoituksena on havainnollistaa hajau-

---

<sup>6</sup> Hirvonen 2011, s. 22.

<sup>7</sup> Hirvonen 2011, s. 28.

tetun ympäristön taustalla piilevää teknologiaa, sen sovellutuksia, sen merkitystä oikeustieteelle sekä niitä tavaramerkkeihin liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia, joita tämä uusi teknologia tuo mukanaan.

Koska tutkimuksessa on jouduttu astumaan hyvin uudelle vyöhykkeelle, ovat esitetyt kannanotot osin spekulatiivisia ja ratkaisuehdotukset paikoin sellaisia, että lähdeaineistona väitteelle on allekirjoittanut. Tästä huolimatta, lainopillinen tutkimusmetodi on pääasiallisesti roolissa kautta tutkimuksen, ja kirjoittajan väitteitä on pyritty tukemaan ja perustelemaan niin pitkälle kuin mahdollista voimassa olevan lain avulla.

## 2 HAJAUTETTU YMPÄRISTÖ

### 2.1 Hajautettu ympäristö ja reaali maailma

Tutkielmassa käytetään käsitettä *hajautettu ympäristö* (eng. *'decentralized environment'*) kattamaan kaikki DLT-pohjaiset ratkaisut, joihin saattaa liittyä tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä. Käsitteet kuten *lohkoketju*, *NFT*, *kryptovara* ja *metaverse* on mielekästä tiivistää hajautetun ympäristön käsitteeseen selvyyden vuoksi, jotta niihin liittyvä tavaramerkkioikeudellinen problematiikka on mahdollista käsitellä mahdollisimman kattavasti. Hajautettu ympäristö toimii myös erinomaisesti kattokäsitteenä siksi, että metaverseen voi liittyä tavaramerkkioikeudellisia haasteita, vaikka metaverse ei olisikaan lohkoketjulla.<sup>8</sup> Hajautetun ympäristön vastinparina tutkielmassa käytetään *reaali maailman* käsitettä. Reaali maailmalla tarkoitetaan siis voimassa olevaa asiantilaa kaikkialla muualla kuin hajautetussa ympäristössä, ja reaali maailman käsite tässä tutkielmassa kattaa käytännössä kaiken tavaramerkin käytön kauppohen hyllyiltä perinteisiin verkkokauppoihin.

Hajauttamisen tai *desentralisaation* peruskonsepti on, että keskitetyn tahon, kuten internet-palveluntarjoajan keskuspalvelimen sijasta olisi olemassa hajautettu verkko, johon kuka tahansa voisi liittyä, jossa kuka tahansa voisi toimia ja mihin mikä vain laite olisi mahdollista liittää.<sup>9</sup> Teknisemmin kuvailtuna hajautetulla ympäristöllä tarkoitetaan DLT-järjestelmää hyödyntävää verkkopohjaista ekosysteemiä, missä päätöksentekoa ei ole keskitetty yhdelle taholle. Sen sijasta useat solmut eli *nodet* osallistuvat yhdessä päätöksentekoon, esimerkiksi lohkoketjulla. Reaali maailmaa vastaava käsite voisi siis hyvin olla myös *keskitetty ympäristö* vastakohtana hajautetulle ympäristölle. Keskitetty ympäristö tai keskitetyt järjestelmät ovat sellaisia, missä päätöksenteko ja tiedonhallinta on aina yhden tahon hallussa – esimerkkinä voidaan antaa keskuspalvelimen ja sen ylläpitämien verkkosivun hallinnointi.

Hajautettu ympäristö viittaa siis käyttöliittymän tekniseen toteutumistapaan eikä sinänsä sen käyttäjäkokemukseen. Esimerkiksi *metaverse*, eli virtuaalinen 3D-maailma voi hyvin olla

---

<sup>8</sup> Huomattakoon, että hajautetun ympäristön käsite ei ole ainoa tapa vetää yhteen kaikkia DLT-pohjaisia innovaatioita – määritelmä on tässä tutkielmassa valittu esitysteknisistä syistä, sillä se kuva a tarkoituksenmukaisesti tutkimuskysymykseen liittyviä teknologioita olematta kuitenkaan käsitteenä liian laaja tai epämääräinen. Esimerkiksi johdantoluvussa mainittu web3-ilmio kuva a suurempaa teknologisen kehityksen suuntaa, jonka vain yksi osa-alue DLT-pohjaiset sovellutukset ovat. Lisäksi mainittakoon, että käsite voisi sinänsä olla myös monikossa.

<sup>9</sup> Johansson et al. 2019, s. 243.

keskitetyn tahon luoma olematta kuitenkaan DLT-pohjainen hajautettu ympäristö.<sup>10</sup> Metaverse on kuitenkin lähtökohtaisesti lohkoketjupohjainen. Yksi tämän hetken suurimmista virtuaalisista 3D-maailmoista *Decentraland* on DLT-pohjainen, eli sillä ei ole perinteisessä merkityksessä keskuspalvelinta eikä *Decentralandia* tai sen sisältöä omista kukaan yksittäinen taho.<sup>11</sup> Metaverse on kuitenkin vain yksi hajautetun ympäristön ilmentymä. Nimensä mukaisesti kaikki, missä päätöksenteko, tiedonkulku tai tiedon säilyttäminen on *hajautettu* useammalle taholle voi olla hajautettu ympäristö tai osa sitä.

## 2.2 Hajautetun ympäristön käsitteistöä

Ennen käsillä olevaan tutkimuskysymyksen juridisiin seikkoihin perehtymistä on välttämätöntä antaa tutkielmassa esiintyville käsitteille merkitys. Tässä kohtaa on huomautettava, että kunkin teknologisen käsitteen ja ilmiön teknisistä seikoista ja variaatiosta olisi mahdollista kirjoittaa oman tutkielmansa verran tekstiä, eikä se käsillä olevan tutkimuksen kannalta ole mielekäästä. Lukijalle on tarkoitus antaa peruskäsitys siitä, mitä teknologioita hajautettuun ympäristöön kuuluu ja mitä kaikilla käsitteillä tarkoitetaan. Tavoitteena on, että tutkielmassa esitetyt hajautettuun ympäristöön liittyvät ongelmakohdat avautuvat siten, ettei juridisten ongelmien ymmärtämiseksi ole tarvetta turvautua tutkielman ulkopuolisiin lähteisiin.

*Distributed Ledger Technology* eli *DLT* tarkoittaa suomennettuna hajautetun tilikirjan teknologiaa. *DLT*:lle on useita eri määritelmiä kirjallisuudessa, eikä yhtäkään niistä ole universaalisti omaksuttu vakiintuneeksi.<sup>12</sup> Tutkielmassa *DLT*:n määritelmäksi käsitetään parlamentin ja neuvoston (EU) *DLT*-pilottiasetuksen 2022/858 2 artiklan määritelmä.<sup>13</sup> *DLT*-järjestelmän monimutkaisuutta ilmentää se, että *DLT*-pilottiasetuksen 2 artiklan sisältämä *DLT*:n määritelmä on jaettu neljään eri alakohtaan:

*”1) ’hajautetun tilikirjan teknologialla’ tai ’DLT:llä’ teknologiaa, jolla mahdollistetaan hajautettujen tilikirjojen toiminta ja käyttö;*

*2) ’hajautetulla tilikirjalla’ tietorekisteriä, jossa säilytetään tiedot liiketoimista ja joka jaetaan joukolle DLT-verkon solmuja ja synkronoidaan niiden välillä konsensusmekanismeja käyttäen;*

---

<sup>10</sup> Singer 2022.

<sup>11</sup> *Decentraland* 2023.

<sup>12</sup> Rauchs et al. 2018, s. 19-20.

<sup>13</sup> EU:ssa käyttöön otettu pilottijärjestelmä antaa *DLT*-järjestelmiä käyttäville arvopaperimarkkinoilla toimiville elinkeinoharjoittajille mahdollisuuden rekisteröityä vapaaehtoiseen *DLT*-pohjaiseen monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään. Hanke on osa laajempaa Europe Fit for the Digital Age-strategiaa, jonka tarkoituksena on tuoda EU-lainsäädäntöä teknologian kehityksen tasalle. ks. mm. Parlamentin ja neuvoston (EU) *DLT*-pilottiasetus 2022/858, resitaali (1) ja (5).

3) 'konsensusmekanismilla' sääntöjä ja menettelyjä, joita soveltaen saavutetaan DLT-verkon solmujen välinen yhteisymmärrys liiketoimen validoinnista;

4) 'DLT-verkon solmulla' laitetta tai prosessia, joka on osa verkkoa ja jolla on täydellinen tai osittainen kopio hajautetun tilikirjan liiketoimia koskevista tiedoista."

Kaikkien solmujen tulee siis validoida eli hyväksyä kukin järjestelmässä tehty liiketoimi, jotta se voi toteutua. Kaikkien solmujen yhteisymmärrystä kutsutaan nimityksellä *konsensus*, ja kun konsensus saavutetaan, hajautettu tilikirja päivitetään ja solmut pitävät itsellään identtiset kopionsa tilikirjasta.<sup>14</sup> Yritykset esimerkiksi muuttaa tai peukaloida järjestelmää yhden tahon hyväksi on vaikeaa ja käytännössä mahdotonta, jos solmut ovat riippumattomia – koska kullakin solmulla on oma kopionsa siitä, mikä tilikirjan *status quo* pitäisi olla, eivät yksittäiset muutokset yksittäisiin tilikirjoihin jää huomaamatta muilta verkon solmuilta.

DLT-järjestelmien yleisin sovellutus on *lohkoketju*. Valtaväestön tietoisuuteen lohkoketju-teknologia saapui vuonna 2009, kun Satoshi Nakamoto julkaisi lohkoketjuun perustuvan Bitcoin-järjestelmän ”*white paperin*”<sup>15</sup>, eli eräänlaisen lohkoketjujärjestelmän perustiedot sisältävän esitteen. Lohkoketju voidaan ymmärtää digitaalisena, hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvana järjestelmänä, johon voidaan varastoida tietoa muuttamattomalla, peruuttamattomalla ja turvallisella tavalla.<sup>16</sup> Lohkoketju on siis käytännössä lukuisista, toisiinsa linkitetyistä lohkoista koostuva tietorekisteri, jossa jokainen lohko sisältää tietoa itsestään ja datatiiviseen sekä sitä edeltävästä että seuraavasta lohkoista. Jokainen lohkon syötetty liiketoimi, esimerkiksi virtuaalivaluutan siirtopyyntö, on muutosehdotus lohkoketjuun, jonka solmut eli *nodet* validoivat eli hyväksyvät.

Lohkoketjun jokaisen lohkon sisältäessä dataa sekä edellisestä että seuraavasta lohkoista, on tietojen muuttaminen tai peukalointi yhden lohkon osalta hyvin haastavaa, sillä lohkoketjuun tehtävät muutokset tulee validoida solmujen toimesta. On syytä huomata, että lohkoketjuun tehtäviä muutoksia on mahdollista tehdä ainoastaan siihen lohkoon, joka on solmujen validoitavana. Näin esimerkiksi jälkikäteiset muutokset vanhoihin, jo validoituihin lohkoihin ei lähtökohtaisesti ole mahdollista.

Lohkoketjuista keskusteltaessa on välttämätöntä mainita niiden yleisin ja tunnetuin sovellutus, eli *kryptovarot*. Virtuaalivaluutat on määritelty virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa

---

<sup>14</sup> Johansson et al. 2019, s. 56.

<sup>15</sup> Nakamoto 2009.

<sup>16</sup> Euromoney 2023.

laissa (572/2019), jonka 2 § mukaan *virtuaalivaluutalla* tarkoitetaan 1) digitaalisessa muodossa olevaa arvoa, 2) jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja 3) joka ei ole laillinen maksuväline, 4) jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä ja 5) joka voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti. Euroopan parlamentti äänesti 20.4.2023 *Regulation on Markets in Crypto-Assets (MiCA)* eli MiCA-asetuksen puolesta, ja MiCA-asetus odottaa vielä neuvoston viimeistä hyväksyntää. MiCA:n 3 artikla määrittelee *kryptovaran* ”digitaaliseksi arvon tai oikeuksien kirjaukseksi, joka voidaan siirtää ja tallentaa sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa”.<sup>17</sup>

Immateriaalioikeudellisesta näkökulmasta mielenkiintoisin ja yleisin sovellutus lienee uniikit, ei-lajiesinemäiset rahakkeet eli NFT:t (eng. *'non-fungible tokens'*) NFT käsitteenä saapui yleisön tietoisuuteen 2017-luvun loppupuoliskolla, kun *CryptoPunks*-niminen NFT-kokoelma julkaistiin.<sup>18</sup> NFT:t pääsivät valtavirtamedian otsikoihin vasta 2021–2022 taitteessa, kun *Bored Ape Yacht Club*-niminen NFT-kokoelma tuli julkaisunsa jälkeen erityisesti julkisuuden henkilöiden keskuudessa suosituksi.<sup>19</sup>

NFT:n määritelmä, juridinen luonne ja asema oikeuksien kohteena on olennaista määrittää, ennen kuin NFT:tä voidaan alkaa sovittaa olemassa olevaan tavaramerkkien sääntelykehikoon. NFT:n määrittely on vaikeaa, ja sen juridinen luonne voi vaihdella yksittäisten NFT:den ominaisuuksista riippuen. Ensiksi on huomattava, että NFT itsessään ei ole digitaalinen teos eli esimerkiksi kuva itse, vaan NFT toimii aitoustodistuksena digitaaliselle teokselle.<sup>20</sup> Tässä tutkielmassa kuitenkin käytetään esitysteknisistä syistä termiä NFT viittamaan myös tavaramerkkioikeuksia sisältävään digitaaliseen teokseen, josta NFT toimii aitoustodistuksena.

NFT:den ollessa aitoustodistuksia jollekin graafisesti esitettävissä olevalle digitaaliselle teokselle, ovat NFT:t luontaisesti otollisia tavaramerkkioikeuden ilmenemisalustoja. NFT ei omaa vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Oikeuskirjallisuudessa esitetyt vastineet

---

<sup>17</sup> Huomattakoon, että EU:n rahanpesusääntelyyn perustuva virtuaalivaluutan käsite on merkityssisällöltään identtinen MiCA:an perustuvan kryptovaran käsitteen kanssa. Koska MiCA tulee olemaan *de facto* merkittävin kryptovaroja koskeva lainsäädäntökappale, käytetään tässä tutkielmassa nimenomaisesti kryptovaran käsitettä.

<sup>18</sup> Creighton 2022.

<sup>19</sup> Nissinen 2022.

<sup>20</sup> Tästä huolimatta selvyuden vuoksi tutkimuksessa viitataan ainoastaan käsitteeseen ”NFT”, vaikka tavaramerkkioikeutta sisältävä materiaali on NFT:n aidoksi todistamassa kuvassa.

NFT:stä vaihtelevat – NFT:n suomenkielisen vastineen löytämiseksi on tarjottu muun muassa uniikkia kryptograafista rahaketta<sup>21</sup> tai käsitteistämässä on turvauduttu anglismeihin.<sup>22</sup> Esitetyt vastineet eivät kuitenkaan anna lukijalle ilman tarkempaa selitystä selvää käsitystä siitä, mitä NFT:t oikeasti ovat. Virtuaalivaluutan tarjoajien valvova viranomainen Suomessa, Finanssivalvonta, on määritellyt NFT:n *ei-lajiesinemäiseksi tokeniksi*. Lajiesinemäisyydellä tarkoitetaan Finanssivalvonnan mukaan sitä, että

*”tietyt virtuaalivaluutan yksiköt eivät eroa toisistaan ominaisuuksiltaan eikä ostajalle/sijoittajalle siten ole merkitystä, mikä yksikkö näistä on kulloinkin hänen hallussaan. Ei-lajiesinemäisyys tarkoittaisi tällaisen tilanteen vastakohtaa, eli tietty token ei olisi korvattavissa toisella samansisältöisellä.”<sup>23</sup>*

Lainsäädäntö tarjoaa niukasti tukea NFT:lle juridisesti mielekkään määritelmän löytämiseen. MiCA:n 2 artiklan 3 kohdan mukaan asetusta ei sovelleta kryptovaroihin, jotka ovat uniikkeja ja ei-lajiesinemäisiä muiden kryptovarojen kanssa. MiCA:n sanamuotoa ja Finanssivalvonnan kannanottoa tulkiten on tehtävissä johtopäätös, jonka mukaan NFT:n luonnetta on tulkittava niin, että NFT on lähtökohtaisesti kryptovara tai virtuaalivaluutta, mutta sen ei-lajiesinemäisen luonteen takia sen ei voida katsoa kuuluvan kryptovaroja tai virtuaalivaluuttoja koskevan sääntelyn alle.

NFT on siis ainutlaatuinen, ei-lajiesinemäinen rahake, jonka tiedot on tallennettu lohkoketjuun tietyn lohkoketjustandardin päälle. NFT:t eroavat kryptovaroista siten, että NFT:den ollessa keskenään täysin uniikkeja, on kryptovaroista useimmiten lukuisia identtisiä yksiköjä, joka mahdollistaa niiden käyttämisen maksuvälineenä.<sup>24</sup> Mielenkiintoisena innovaationa voidaan mainita MiCA:n resitaalin (11) mukaisia uniikin ja ei-lajiesinemäisen kryptovaran fragmentteja (eng. ”fractional parts”), joita ei pidetä uniikkeina ja ei-lajiesinemäisinä. Tällä viitataan niin kutsuttuihin *fraktionaalisiin NFT:hin* (eng. ”fractional NFTs” tai ”fNFTs”).<sup>25</sup> Fraktionaaliset NFT:t ovat käytännössä prosenttiosuuksia kokonaisesta NFT:stä, jotka osoittavat omistusoikeutta tiettyyn kokonaiseen NFT:hen.<sup>26</sup> Teoriassa fraktionaaliset NFT:t voivat sisältää tavaramerkkioikeuksin suojattua materiaalia ollessa samalla juridisesti kryptovaroja.

---

<sup>21</sup> Hautamäki – Lehtimäki 2021.

<sup>22</sup> Kaisto et al. 2023, s. 51. NFT:tä kuvataan ”ei-fungiibelina” rahakkeena.

<sup>23</sup> Tanninen 2021.

<sup>24</sup> Hautamäki – Lehtimäki 2021.

<sup>25</sup> Ks. Esim. cafeconcriptos 2021.

<sup>26</sup> Cryptoslav 2022.



Kryptovarojen ja NFT:den yhteydessä on syytä selventää myös *digitaalisen lompakon* käsite. Digitaalisella lompakolla tarkoitetaan lohkoketjulla sijaitsevaa lompakko-osoitetta, mihin ostetut kryptovarot ja NFT:t ”menevät”. Lompakon sisältämien kryptovarojen tai NFT:den hallinnointiin käytetään kryptograafisia salausavaimia. Vahvasti yksinkertaistaen on olemassa ei-säilytyksellisiä (eng. *'non-custodial'*) säilytyksellisiä (eng. *'custodial'*) lompakoita. Näiden ero ilmenee siinä, kenen hallussa salausavaimet ovat. Säilytyksellisestä lompakosta puhutaan yleensä silloin, kun digitaalinen lompakko on keskitetyssä kryptovarapalvelussa. Ei-säilytyksellisestä lompakosta on kyse silloin, kun käyttäjä itse hallinnoi salausavaimia, jolloin esimerkiksi lompakon sisältämiä varoja ei ole lähtökohtaisesti mahdollista jäädättää.<sup>27</sup>

Hajautetun ympäristön käsitteen alle tulee tässä tutkimuksessa ymmärtää myös metaversen käsite, jota ehdittiin sivuamaan kappaleessa 2.1. Syväluotaavampi katsaus metaverseen ei ole tarpeen, mutta on tärkeää ymmärtää se, että metaversen ollessa virtuaalinen 3D-maailma, ei kaikkea edellä kuvattua teknologiaa käytetä aina metaversessä, eikä kaiken edellä kuvatun teknologian käyttö tarkoita toimintaa metaversessä. Metaversen lisäksi muita tässä kappaleessa esitettyä käsitteistöä on ymmärretty väärin tai niistä on keskusteltu harhaanjohtavasti. Esimerkiksi metaverseen on viitattu tapahtumapaikkana tilanteissa, joissa NFT:tä on yksinkertaisesti myyty verkkoalustan välityksellä.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> MetaMask 2023.

<sup>28</sup> Ks. esim. Iivonen 2023. Kirja ilija esittää, että MetaBirkins-tapauksessa oli kyse loukkauksesta metaversessä. Teknologian uutuuden vuoksi tämä on sinänsä ymmärrettävää, mutta harhaanjohtavaa. Ymmärrettävää on myös halukkuus käyttää trendisanoja uunituoreesta ilmiöstä ja oikeustapauksista kirjoittaessa, mutta niiden käyttö edellyttää kuitenkin jonkinasteista perehtymistä teknologiaan ja sen ymmärtämistä. ks. MetaBirkins-tapauksesta jäljempänä kappaleessa 5, missä todetaan loukkauksen tapahtuneen pääosin OpenSea.io-sivustolla, eli NFT-kauppapaikalla, johon kenellä tahansa on internet-yhteyden ja virtuaalisen lompakon avulla pääsy. Nähdäkseni metaversellä ei ollut mitään tekemistä tämän tapauksen kanssa.

### 3 TAVARAMERKIT REAALIMAAILMASSA

#### 3.1 Tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin funktiot

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavamerkillä tarkoitetaan elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus. Tavamerkiksi voidaan kelpuuttaa muun muassa kuviomerkki, sanamerkki, kirjainmerkki, yhdistelmämerkki, pakkaus, tavaran muoto, väri tai väryhdistelmä ja jopa ääni.<sup>29</sup> Tavamerkki voi siis olla lähes mikä tahansa merkki, joka on mahdollista esittää graafisessa muodossa.

Tavaramerkin tarkoituksena on osoittaa tavaran tai palvelun kaupallinen alkuperä kuluttajalle, eli differoida se muista tavaroista tai palveluista.<sup>30</sup> Tavaramerkkilainsäädäntöä on harmonisoitu EU:n alueella 1980-luvulta alkaen, kun ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/EY eli ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi annettiin. Toinen tavaramerkkidirektiivi eli neuvoston direktiivi 2008/95/EY annettiin vuonna 2008, ja viimeisin uudistus toiseen tavaramerkkidirektiiviin annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä EU 2015/2436 vuonna 2015, mikä tunnetaan myös nimellä *uusi tavaramerkkidirektiivi*. Uuden tavaramerkkidirektiivin tuomat muutokset saatettiin kansallisesti voimaan vuoden 2019 Suomen tavaramerkkilakiin (544/2019).

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan yksinoikeus tavamerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin. 4 §:n mukaan yksinoikeus tavamerkkiin voidaan saada myös vakiinnuttamalla tavaramerkki. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkinä.

Tavamerkki immateriaalioikeutena ilmentää tiettyjä oikeushyviä, joita yhteiskunnassa ja vapailla markkinoilla on katsottu tarpeelliseksi suojella. Kuten jäljempänä tavaramerkin funktioiden yhteydessä selvitetään, tavamerkillä voidaan katsoa olevan tiettyjä funktioita, joiden avulla tavamerkit toteuttavat näiden oikeushyvien suojelua, kuten vapaata kilpailua, innovaatioiden edistämistä ja kuluttajansuojaa.

Tavamerkit suojaavat symboleja, joiden tavaralle tai palvelulle tuoma lisäarvo voi ylittää sillä varustetun tavaran tai palvelun inherentin arvon. Lisäksi tavamerkeillä on mahdollista

---

<sup>29</sup> Haarmann 2014, s. 304–310.

<sup>30</sup> Villa et al. 2020, s. 949.

välittää kuluttajille ja elinkeinoharjoittajille jokin kaupallinen viesti. Nämä ominaisuudet tekevät tavaramerkkioikeudesta abstraktimman kuin muut immateriaalioikeudet.<sup>31</sup> Esimerkiksi patenttisuoja on sidottu konkreettiseen keksintöön, joka ilmenee reaali maailmassa esimerkiksi patentin avulla tuotettuna esineenä, kun taas tavaramerkki voi olla pelkästään mielikuvan synnyttävä merkki kyseisessä esineessä.

Tavaramerkin tarkoitus on osoittaa tavaran tai palvelun kaupallinen alkuperä kuluttajalle, eli differoida se muista tavaroista tai palveluista.<sup>32</sup> Oikeuskirjallisuudessa tavaramerkeillä on katsottu<sup>33</sup> olevan ainakin neljä eri funktiota: 1) *Differointi- eli erottamisfunktio*, jota on kuvattu edellä. 2) *Alkuperäsfunktio*, eli tavaroiden ja palveluiden yhteisen kaupallisen alkuperän osoittamistoiminto. EUT:n ratkaisukäytännön mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on ”taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.”<sup>34</sup> 3) Tavaramerkeillä on katsottu olevan *laatu- eli garantiafunktio*, minkä mukaan tavaramerkki on eräänlainen lupaus sillä merkittyjen tavaroiden ja palveluiden samanlaisesta laatutasosta. Kyseessä on kuitenkin lähtökohta, eikä tavaramerkin haltijalla ole laillista velvollisuutta tarjota tiettyntasoisia tuotteita, vaikka he näin yleensä tekevätkin.<sup>35</sup>

4) Modernia, tavaramerkin itseisarvoa kuvaavaa funktiota voidaan kutsua *investointi-, mainos- tai kilpailufunktioksi*.<sup>36</sup> Tavaramerkillä katsotaan olevan inherentti mainos- tai brändiarvo, johon sen haltijan upottamia kustannuksia on perusteltua suojella.<sup>37</sup> Tavaramerkin investointifunktio tarkoittaa siis tavaramerkin sitä itseisarvoa, mikä sillä on riippumatta siihen liitetystä tavarasta tai palvelusta.

Tavaramerkkien perinteinen tehtävä on osoittaa kuluttajalle tavaran tai palvelun alkuperä. Kuluttaja voi luottaa siihen, että tietyllä tavaramerkillä merkityt tavarat ja palvelut tulevat samasta lähteestä, ne ovat lähtökohtaisesti saman laatuaisia ja ne ovat selkeästi eri tavaroita ja palveluita kuin jollakin toisella tavaramerkillä merkityt vastaavat.<sup>38</sup>

---

<sup>31</sup> Villa et al. 2020, Luku V, kappale 4. Tunnusmerkkioikeus – Mitä suojataan ja miksi?

<sup>32</sup> Villa et al. 2020, s. 949.

<sup>33</sup> Haarmann 2014, s. 300–302; Salmi et al. 2008 s. 50–59; Pihlajarinne 2019, s. 46–53.

<sup>34</sup> C-236/08-C-238/08, *Google*, kohta 82.

<sup>35</sup> Haarmann 2014, s. 301.

<sup>36</sup> Pihlajarinne 2010, s. 50.

<sup>37</sup> Haarmann 2014, s. 300–302.

<sup>38</sup> Salmi et al. 2008, s. 50.

Nykyaikana perinteisestä alkuperäajattelusta on siirrytty enenevässä määrin brändiajatteluun, jolloin tavaramerkkiä pidetään jo lähes itsessään tavarana tai palveluna, jonka kuluttaja voi haluta riippumatta siitä tavarasta tai palvelusta, joka on tavaramerkillä merkitty. Esimerkiksi erilaisten luksustuotteiden omistamisella kuluttaja voi haluta viestiä omasta statuksestaan tai taloudellisesta kantokyvystään riippumatta tuotteen laadusta. Tavaramerkistä on tullut markkinoilla kilpailuetu, jonka avulla yritykselle voidaan luoda uniikki brändi, joka valaa tavaramerkin kuluttajiin tavaramerkkiuskollisuutta.<sup>39</sup> Tavaramerkkiuskolliset kuluttajat pyysyttävät tietyssä tavarassa, riippumatta kilpailevan tuotteen mahdollisesti paremmista ominaisuuksista – ratkaiseva tekijä brändiuskolliselle kuluttajalle on brändi.

## **3.2 Yksinoikeuden saaminen ja edellytykset**

### **3.2.1 Yksinoikeus rekisteröimällä**

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin tai hyväksymällä kansainvälinen rekisteröinti Suomessa voimassa olevaksi. Yksinoikeudesta EU-tavaramerkkiin säädetään EU-tavaramerkkiasetuksessa. Tavaramerkkiin on mahdollista saada myös kansainvälinen rekisteröinti Madridin järjestelmän mukaisesti kaikissa niissä Madridin pöytäkirjan jäsenvaltioissa, joihin rekisteröintiä haetaan.<sup>40</sup>

Edellytykset tavaramerkin saamiseen on lueteltu tavaramerkkilaisissa, etenkin sen 3 luvussa. Merkin rekisteröinnin edellytyksenä on ensinnäkin, että kyseessä oleva merkki on rekisteröitävissä oleva tunnusmerkki, eli se on graafisesti esitettävissä. Toiseksi merkin on oltava tavaramerkkilain 11 §:n mukaan erottamiskykyinen, eli sillä on voitava erottaa elinkeinotoiminnassa tavaramerkin haltijan tavarat ja palvelut toisen elinkeinoharjoittajan tavaroista tai palveluista. Kolmas edellytys rekisteröinnille on, että olemassa ei ole rekisteröintiestettä.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Palm 2002, s. 1.

<sup>40</sup> PRH Madrid 2023.

<sup>41</sup> Haarmann 2014, s. 318.

Rekisteröintiä koskee lisäksi tavaramerkkilain 16 § ja 17 §:n mukainen, tavaramerkkidirektiivin 39 artiklassa asetettu edellytys siitä, että rekisteröintiä haettaessa hakijan on luokiteltava ne tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta suojan haetun suojan laajuus on mahdollista määrittää.<sup>42</sup>

Kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, PRH tutkii rekisteröintiesteet. Tavaramerkkilain 3 luvun 12–13 §:ssä on lueteltu tavaramerkin *ehdottomat* sekä *suostumuksenvaraiset* hylkäys- ja mitätöintiperusteet. Ehdottomien eli absoluuttisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden läsnä ollessa tavaramerkkiä ei rekisteröidä. Ehdottomaksi hylkäysperusteeksi katsotaan ensinnäkin se, että merkkiä ei voida esittää graafisesti erottamiskyisellä tavalla.

Rekisteröinti ei ole myöskään mahdollista, jos tavaramerkki on kyseessä olevaan tavarahan tai palveluun nähden liian luonteellinen tai geneerinen, eli se kuvailee tavarahan tai palvelun muotoa tai muuta ominaispiirrettä, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai jos se vaikuttaa olennaisesti tavarahan tai palvelun arvoon. Tavaramerkki ei voi olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen, eikä se saa olla omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Tavaramerkkilain 12 §:ään sisältyy myös useita muita rajoituksia, joihin ei ole tutkimuskysymyksen kannalta tarpeellista perehtyä – olennaista on tiedostaa, että lakiin on sisällytetty laajat absoluuttiset esteet tavaramerkin rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaiset suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet nimensä mukaisesti sallivat rekisteröinnin, jos se, kenen oikeudesta on kyse, antaa rekisteröintiin suostumuksensa. Tavaramerkkiä ei 13 §:n 1 momentin 1–3 kohtien mukaan rekisteröidä, jos

*”1) merkki on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut aiempi tavaramerkki,*

*2) merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten; tai*

*3) merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos merkin käyttäminen merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin*

---

<sup>42</sup> Kuten jäljempänä kappaleessa 3.3 todetaan, tavaramerkki antaa yksinoikeuden lähtökohtaisesti ainoastaan niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joille se on rekisteröity tai vakiintunut.

*erottamiskyvystä tai maineesta tai merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”<sup>43</sup>*

Lisäksi tavaramerkin rekisteröitävyys edellyttää 13 §:n mukaan suostumusta, jos merkki loukkaisi toisen toiminimeä, tekijänoikeutta tai mallioikeutta, taikka jos se luo mielikuvan jonkun aiemmasta nimestä tai muotokuvasta, ellei nimi tai muotokuva esitä jotakuta kauan sitten kuollutta.

Tavaramerkin rekisteröitävyyttä koskevat säännökset asettavat veloitteen rekisteriviranomaisille siitä, että ne varmistuvat tavaramerkin rekisteröintikelpoisuudesta.<sup>44</sup> Tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset ovat läheisesti yhteydessä tavaramerkin yksinoikeuden laajuutta koskeviin säännöksiin, joiden toteuttaminen on aiemman tavaramerkin haltijan vastuulla. PRH:n tavaramerkkihakemuksia koskevien ohjeiden mukaan, kun tavaramerkkiä on haettu eikä sille ole rekisteröintiesteitä, tavaramerkki hyväksytään ja julkaistaan – ”Rekisteröinnin julkaisupäivästä alkaa kulua kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan.”<sup>45</sup>

### **3.2.2 Yksinoikeus vakiinnuttamalla**

Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään<sup>46</sup> yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkinä.

Yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamalla perustuu teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklaan, jonka mukaan jäsenvaltioiden on lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa evättävä toisen henkilön sellaisen merkin rekisteröinti tai käyttö, jonka katsotaan olevan yleisesti tunnettu.

---

<sup>43</sup> 13 §:n 1–3 kohtien luettelo kiteyttää tavaramerkin suojan laajuuden pääpiirteet. Identtisyysuojaa, suojaa sekaannusvaaraa vastaan ja laajalti tunnetun tavaramerkin suojan sisältöä käsitellään tarkemmin tutkielman kappaleessa 3.3.

<sup>44</sup> On syytä huomata, että kaikki viranomaiset eivät tutki sekaannusvaaraa tai mahdollisia ristiriitoja aiempien tavaramerkkien kanssa. Suomessa PRH tutkii rekisteröintihakemuksen muodolliset seikat sekä vertaa haettua merkkiä kansalliset sekä Suomeen kohdistetut kansainväliset tavaramerkit ja EU-tavaramerkit.

<sup>45</sup> ks. PRH Tavaramerkkiohje 2022.

<sup>46</sup> ”Kohderyhmä” käsittelee käytännössä sen ihmisryhmän, joille tavaramerkillä varustettua tavaraa tai palvelua markkinoidaan ja myydään. Esimerkiksi lääkäreille tarjottavien instrumenttien kohderyhmä on lääkärit, ja esimerkiksi maitopurkkien kohderyhmä saattaa olla koko valtion väestö, ks. esim. Haarmann 2014 s. 362–369.

Tavaramerkkidirektiivissä ei ole säännöksiä tavaramerkin vakiintumisen edellytyksille. Tavaramerkkidirektiivin suhteellisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita koskevan 5 artiklan 2 kohdan d) alakohta kuitenkin sisältää maininnan Pariisin yleissopimuksen mukaisista yleisesti tunnetuista tavaramerkeistä, varmistaen vakiintuneiden tavaramerkkien suojan myös EU-tasolla – toisin sanoen tavaramerkkidirektiivi ei heikennä kansallista suojaa.

Tavaramerkin vakiinnuttaminen pääsääntöisesti edellyttää, että tavaramerkki on tunnettu olennaisessa osassa Suomea.<sup>47</sup> Vaikka tavaramerkki olisi yleisesti tunnettu ulkomailla, ei sillä ole merkitystä kansallisen tunnettuuden arvioinnin kannalta, vaan olennaista on tavaramerkin tunnettuusjuuri Suomessa.<sup>48</sup> Kaikkien ei tarvitse tuntea tavaramerkkiä, vaan riittävää on, että tavaramerkin kohderyhmästä riittävän suuri osa tuntee sen – mitään vähimmäisprosenttiosuutta<sup>49</sup> ei ole laissa tai esitöissä määritelty yleisen tunnettuuden rajaksi, vaan arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Arviointia tehtäessä kiinnitetään huomiota tavaramerkin kerryttämään goodwill-arvoon, jonka kartoittamisessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi merkin markkinaosuus, markkinointiin uponneet kustannukset, käytön kesto ja intensiivisyys sekä käytön maantieteellinen laajuus.<sup>50</sup> Vakiinnuttaminen voi lähtökohtaisesti viedä vuosia, riippuen markkinoinnin tehokkuudesta.<sup>51</sup>

Vakiinnuttamisen todistaminen vaatii, että vakiintuneeksi väitetyn tavaramerkin haltija kykenee osoittamaan käytönäytöllä sen, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu Suomessa sijaitsevan kohderyhmän keskuudessa. Käytönäytöllä tulisi pystyä näyttämään toteen ainakin käytön ajankohta, käytön maantieteellinen laajuus, käytön intensiivisyys ja sen laajuus. Merkin tunnettuutta mitataan yleensä esimerkiksi markkinatutkimuksilla, jonka avulla käytönäyttöä eli näyttöä tavaramerkin tunnettuuden todistamiseksi voidaan kerätä. Markkinatutkimukset ovat kuitenkin vain yksi osa käytönäyttöä, eikä markkinatutkimusten kerääminen ole välttämätöntä tunnettuuden osoittamiseksi.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> Aalto-Setälä et al. 2016, s. 56.

<sup>48</sup> Haarmann 2014, s. 315.

<sup>49</sup> Oikeuskirjallisuudessa on esitetty yleisen tunnettuuden arvioinnissa erittäin karkeaksi nyrkkisäännöksi sitä, että noin 50 %:a kohderyhmästä tuntee merkin, ks. mm. Villa et al. 2020 Kappale V – Immateriaalioikeudet: Tavaramerkin tai toiminimen vakiinnuttamisesta.

<sup>50</sup> HE 201/2018 vp, s. 82.

<sup>51</sup> Haarmann 2014, s. 315.

<sup>52</sup> Aalto-Setälä et al. s. 57.

Vakiinnuttaminen on siis rekisteröinnin ohella tapa nauttia yksinoikeudesta tavaramerkkiin. Kuten rekisteröityjen tavaramerkkienkin kohdalla, vakiinnuttamiseen liittyvä problematiikka realisoituu lähtökohtaisesti vasta riitatilanteessa.

### **3.2.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit**

Kappaleessa 3.2.1 kuvattiin relatiivisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden yhteydessä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. Laajalti tunnettu tavaramerkki nauttii tavallista tavaramerkkioikeutta laajempaa suojaa. Suoja perustuu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohtaan, ja se on sisällytetty samansisältöisenä jo edellä kuvattuun tavaramerkkilain 13 §:ään ja 5 §:ään. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa on mahdollista saada samoin todistein kuin mitä vakiinnuttamisen todistamisen yhteydessä edellytetään, mutta laajalti tunnetun tavaramerkki edellyttää merkittävästi korkeampaa tunnettuutta kuin ”pelkän” vakiinnuttamisen kohdalla.<sup>53</sup>

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloa, johon tavaramerkin haltijat voivat hakemuksella pyytää tavaramerkkinsä merkitsemistä laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi. Hakemuksen ohella on PRH:lle toimitettava näyttöä tunnettuudesta, jonka sisältöä on käsitelty jo kappaleessa 3.2.2 vakiintumisen yhteydessä. On huomattava, että merkin katsominen laajalti tunnetuksi riitatilanteessa ei edellytä merkintää luettelossa, vaan luettelon tarkoitus on olla tavaramerkkiriitoja ehkäisevä väline.<sup>54</sup>

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien yksinoikeuden sisältöä käsitellään laajemmin kappaleessa 3.3.2.

## **3.3 Tavaramerkin antaman suojan sisältö ja laajuus**

### **3.3.1 Tavaramerkki on kielto-oikeus**

Tavaramerkkilainsäädännön antama suoja loukkauksia vastaan koostuu suojasta identtisiä merkkejä vastaan, sekaannusvaaraa aiheuttavia merkkejä vastaan sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta suojasta tunnetun tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn hyväksikäyttöä taikka niiden tahrimista tai vesittämistä vastaan. Tavaramerkkilainsäädännön lisäksi

---

<sup>53</sup> Aalto-Setälä et al. 2016, s. 59–60.

<sup>54</sup> PRH Laajalti tunnetut tavaramerkit 2023. Lisäksi esimerkiksi lihajalostaja HK:n kuviotavaramerkki HK-Sinetti logo ei sisälly laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, mutta markkinaoikeus on katsonut tavaramerkin olevan Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki lihatuotteiden osalta. ks. MAO:355/16, markkinaoikeuden ratkaisu, kohta 22.



tavaramerkin haltijoiden oikeuksia suojaa SopMenL, erityisesti sen 1.1 §:n ja 2 a §:n myöntämä suoja maineen norkkimista vastaan elinkeinotoiminnassa ja markkinoinnissa.

Selvytyden vuoksi mainittakoon tässä vaiheessa, että tavaramerkeistä puhuttaessa kielto-oikeus on pääsääntöisesti sillä, jolla on *aiempi* tavaramerkki. Aiemman tavaramerkin haltijan käyttämä kielto-oikeus kohdistuu siis *myöhempään* (tavara)merkkiin.<sup>55</sup>

Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiinsä elinkeinotoiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkin haltija saa käyttää tavaramerkkiään yksinoikeudella sekä kielittää muita käyttämästä tavaramerkkiään elinkeinotoiminnassa niissä tavara- ja palveluluokissa, joille tavaramerkki on rekisteröity.

Yksinoikeuden sisältö ilmenee tavaramerkkidirektiivin 10 artiklasta, joka on implementoitu tavaramerkkilain 5 ja 6 §:iin. Tavaramerkkilain 5 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena:

*”1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki;*

*2) merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;*

*3) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos:*

*a) merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta; tai*

*b) merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”*

Lainkohdassa tarkoitetun merkin käyttö elinkeinotoiminnassa edellyttää aiemman tavaramerkin haltijan suostumusta. Mikäli suostumusta ei ole, tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkilain 6 §:n mukaan oikeus kieltää tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on

*”1) merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä;*

---

<sup>55</sup> Tavaramerkkilaki (544/2019) 13 §. Aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä tai hakemusta, jonka hakemuspäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus. Myöhemmän tavaramerkin määritelmää laissa ei nimenomaisesti ole, mutta se on luonnollisesti päättävissä käsitteen käytöstä laissa ja sen vakiintuneesta käytöstä oikeuskirjallisuudessa.

2) tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten merkkiä käyttäen;

3) palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

4) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

5) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa;

6) merkin käyttö toiminimenä tai toiminimen osana;

7) merkin muu vastaava käyttäminen.

*Tavaramerkin haltijalla on lisäksi oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttö vertailevassa mainonnassa, jos menettely olisi vastoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2 a §:ää.*

*Tavaramerkin haltijalla on lisäksi oikeus kieltää tavaramerkin loukkausta valmistelevat toimenpiteet.”*

Tavaramerkin haltijalla on laajat mahdollisuudet tavaramerkin käytön kieltämiseen käytännössä kaikkeen perinteisesti liiketoimintaan liittyvässä toiminnassa koko tavaran tai palvelun toimitusketjun laajuudelta.

Kielto-oikeuden kattavuuden lisäksi on kuitenkin otettava huomioon tavaramerkkioikeuden alueellinen ja ajallinen ulottuvuus. Tavaramerkki on ensinnäkin voimassa ainoastaan sillä maantieteellisellä alueella, jossa tavaramerkki on rekisteröity tai jossa se on vakiintunut.<sup>56</sup> Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen rekisteröity tai Suomessa vakiintunut tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden Suomessa. Tällöin tavaramerkin haltija ei voi lähtökohtaisesti vedota toisessa maassa tapahtuvaan merkin käyttöön, joka voitaisiin sinänsä katsoa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta loukkaavaksi. Suomeen rekisteröidyn tai Suomessa vakiintuneen tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen kuitenkin kuuluu oikeus kieltää merkillä varustettujen tuotteiden maahantuonti.

Ajallisen ulottuvuuden osalta tavaramerkin rekisteröinti on tavaramerkkilain 30 §:n mukaan 10 vuotta hakemispäivästä alkaen. Tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista uudistaa kymmenen vuoden välein ilman enimmäisaikaa, eli tavaramerkki voi säilyä voimassa käytännössä rajattomasti. Tavaramerkkilain 4 §:n sanamuotoa tulkitsemalla on mahdollista tehdä johtopäätös, että tavaramerkin vakiinnuttaminen on voimassa käytännössä niin pitkään kuin merkki voidaan katsoa vakiintuneeksi.

---

<sup>56</sup> Haarmann 2014, s. 376–377.

Tavaramerkkilain lisäksi SopMenL sisältää tavaramerkin haltijan suojaa koskevia säännöksiä. SopMenL 1.1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Maineen norkkimisesta voi olla kyse silloin, kun ”elinkeinonharjoittaja markkinoinnissaan käyttää oikeudettomasti hyväkseen toisen elinkeinonharjoittajan tuotteeseen, tunnukseseen tai muuhun vastaavaan liittyvää mainetta.”<sup>57</sup>

Jotta tavaramerkin haltija voisi nauttia SopMenL:n lisäsuojaa, tulisi tavaramerkillä olla siis jonkinlainen maine, jota olisi mahdollista käyttää markkinoinnissa hyväksi. EUT on tulkinut hyvää liiketapaa tavaramerkkien yhteydessä siten, että hyvä liiketapa muodostaa yleisvelvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan intressit huomioon ottavalla tavalla.<sup>58</sup> Lähtökohtana hyvän liiketavan arvioinnissa on vääristymättömän kilpailun markkinat.<sup>59</sup>

### 3.3.2 Sekoitettavuuden arvioinnista

Tavaramerkkilain 5 § muodostaa tavaramerkkiloukkauksia koskevien väitteiden ydinalueen. On luontevaa ajatella, että tavaramerkin haltija huomaa markkinoilla myöhemmän merkin ja ryhtyy toimiin sen estämiseksi juuri sen takia, että huomaa kyseisen merkin samankaltaisuuden oman tavaramerkkinsä kanssa. Pohdittaessa tavaramerkin yksinoikeuden sisältöä on siis välttämätöntä keskustella *sekoitettavuuden* tai *sekaannusvaaran* arvioinnista. Sekoitettavuuden olemassaolo on edellytys sille, että tavaramerkin haltija voi kieltää myöhemmän merkin käytön tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Sekoitettavuuden on katsottu perinteisesti tarkoittavan sitä, että tavaramerkin kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja erehdyttyä tuotteen kaupallisesta alkuperästä.<sup>60</sup>

Tavaramerkkilain 5 §:n mukainen kielto-oikeus perustuu tavaramerkkidirektiivin 10 artiklaan, minkä kanssa ensiksi mainittu on samansisältöinen. Elinkeinotoiminnassa ei ensinnäkään saa tavaramerkkilain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ilman tavaramerkin haltijan suostumusta käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin

---

<sup>57</sup> MAO:661/15, ratkaisun kohdat 4-7. Markkinaoikeus viittaa ratkaisussaan kansainvälisen kauppakamarin (ICC) perussääntöihin. Tapauksessa markkinaoikeus katsoi, että aiemman tavaramerkin mainetta oikeudettomasti hyväksi käyttöä ei ollut se, että myöhemmin rekisteröity identtinen tavaramerkki oli rekisteröity eri tavaroille ja palveluille kuin aiempi tavaramerkki, kun myöhemmän merkin haltija ei ollut markkinoinut tuotetta vielä lainkaan eikä aiemman tavaramerkin haltija ei toimittanut näyttöä aiemman tavaramerkin tunnettuudesta tai maineesta.

<sup>58</sup> C-63/97 *BMW*, kohta 61.

<sup>59</sup> Weckström 2010, s. 13.

<sup>60</sup> ks. esim. Villa et al. 2020, Luku V, ”Sekoitettavuusedellytys tavaramerkkioikeudessa” ja Haarmann 2014 s. 357.

samoja tavaroita palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki. Tätä kutsutaan tavallisesti *identtisyysuojaksi*, mutta hallituksen esitöissä ja EUT:n oikeuskäytännössä on puhuttu myös kaksinkertaisesta samuudesta (eng. ”*double identity*”).<sup>61</sup>

Tavaramerkkilain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ei saa käyttää tavaramerkkiä tavaran tai palveluiden tunnuksena merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Tätä suojan tasoa kutsutaan suojaksi *sekaannusvaaraa* vastaan. Sekaannusvaaran olemassaolo edellyttää, että kohdeyleisölle syntyy miellelyhtymä merkeillä varustettujen tavaroiden tai palveluiden samasta kaupallisesta alkuperästä.<sup>62</sup>

Sekaannusvaaraa arvioitaessa voidaan mainita *identiteettielämyksen* käsite, jonka mukaan kohderyhmään kuuluva yleisölle syntyy haalistunut muistikuva tavaramerkistä, jonka perusteella kohdeyleisö voi yhdistää kaksi tavaramerkkiä toisiinsa. Identiteettielämyksestä syntyvä miellelyhtymä kahden tavaramerkin välillä on vain yksi sekaannusvaaran olemassaolon arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja, ja siihen tulee suhtautua sellaisena.<sup>63</sup> Identiteettielämys ei kuitenkaan ole riittävä osoitus siitä, että kohderyhmään kuuluvan yleisen keskuudessa voisi syntyä pelkästään sen perusteella sekaannusvaara. Unionin oikeudessa on katsottu, ettei pelkkä miellelyhtymän syntyminen siksi, että kahden tavaramerkin välillä on sama merkityssisältö, välttämättä riitä osoittamaan sekaannusvaaran olemassaoloa – kyse on kokonaisarvioinnista.<sup>64</sup>

Edellä mainitut identtisyysuoja ja sekaannusvaaraa koskeva suoja koskevat tavallista suojaa nauttivia tavaramerkkejä. Tavaramerkkilain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa määritellään *laajalti tunnetun tavaramerkin suoja*, jonka piirissä olevat tavaramerkit ovat nimensä mukaisesti laajennetun suojan piirissä. Laajalti tunnetut tavaramerkit nauttivat tietysti myös identtisyysuojaa ja sekaannusvaaran suojaa.

---

<sup>61</sup> ks. HE 201/2018 vp s. 9, C-323/09 *Interflora*, kohta 34. Käytännössä tavaramerkin perusfunktioiden vaaran-tuminen on *rationa* suojan antamiselle kaksinkertaista samuutta vastaan.

<sup>62</sup> C-39/97 *Canon*, kohta 29.

<sup>63</sup> Castrén 2000, s. 316.

<sup>64</sup> C-251/95 *Sabel v. Puma*, kohta 26. ks. myös esimerkiksi C-342/97 *Lloyd*, jossa EUT totesi merkkien välille syntyneen sekaannusvaaran muun muassa sen vuoksi, että vertailtavat tavaramerkit Lloyd ja Loit’s äännettiin foneettisesti samalla tavalla.

Lainkohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on edellä mainitulla tavalla kielto-oikeus, mutta riippumatta siitä, onko myöhempi merkki käytössä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille. Suojan saamisen ensimmäinen edellytys on se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu relevantin kohdeyleisön keskuudessa. EUT on arvioinut suojan tunnettuuden edellytystä siten, ettei mitään tiettyä prosenttilukua voida asettaa kynnykseksi – riittävää on, että merkittävä osa kohderyhmästä tuntee tavaramerkin.<sup>65</sup> Laajan tunnettuuden arvioinnissa on kokonaisvaltaisesti otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten merkin markkinaosuus, käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä tavaramerkin tunnettuuden edistämistä varten asetetut investoinnit.<sup>66</sup>

Laajennetun suojan saaminen edellyttää laajan tunnettuuden lisäksi sitä, että myöhemmän merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta (*vapaamatkustus*, eng. *'freeriding'*) tai aiheeton käyttö olisi haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle (*hämärtäminen*, eng. *'blurring'*) tai maineelle (*tahraaminen*, eng. *'tarnishment'*). Yhdessä suojaa näitä kolmea vastaan voidaan kutsua tavaramerkin *vesittymisopiksi* (ts. *'vesittyminen'*, eng. *'dilution'*).<sup>67</sup>

Vapaamatkustamisessa on kyse siitä, kun myöhempiä merkkiä käyttävä hyötyy aiemman, laajalti tunnetun tavaramerkin tunnettuudesta. Vapaamatkustukseksi voidaan lukea esimerkiksi tilanteet, joissa laajalti tunnetun tavaramerkin synnyttämät mielikuvat siirtyvät hyväksi käytettävällä tavalla myöhempään merkkiin.<sup>68</sup> Hämärtämisessä on kyse silloin, kun tavaramerkki ei enää synnytä välitöntä mielleyhtymää tuotteisiin, mitä varten se on rekisteröity ja mihin sitä on käytetty.<sup>69</sup> Tahraamista on kutsuttu Pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa myös *rotanmyrkkycopiksi*.<sup>70</sup> Tahraaminen tapahtuu silloin, kun myöhemmällä tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, jotka voivat olla haitallisia laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle tai imagolle – esimerkiksi tavaran tai palvelun pornograafiset tai rikolliset konnotaatiot voivat olla tulkittavissa tavaramerkkiä tahraaviksi, negatiivista imagoa luoviksi seikoiksi.<sup>71</sup>

---

<sup>65</sup> C-375/96 General Motors, kohta 25–27.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 *Interflora*, kohta 54. Oikeuskirjallisuudessa vesittymisen käsitettä on käytetty myös synonyymina pelkästään hämärtämiselle. ks. mm. Haarmann 2014, s. 370 ja Palm 2002, s. 202.

<sup>68</sup> C-487/07 *L'Oréal*, kohta 41.

<sup>69</sup> Salmi et al. 2008, s. 389–390.

<sup>70</sup> Ks. esim. Salmi et al. 2008, s. 392.

<sup>71</sup> C-487/07 *L'Oréal*, kohta 40.

Laajalti tunnetut tavaramerkit nauttivat siis laajennettua suojaa suhteessa tavallisiin tavaramerkkeihin. Laajennettua suojaa on perusteltu oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa sillä, että tavaramerkin laaja tunnettuus on saavutettu mittavilla investoinneilla brändiin ja markkinointiin. Investointifunktion näkökulmasta laajennettua suojaa on loogista antaa, sillä laajennettu suoja kannustaa laajempiin investointeihin ja innovointiin.<sup>72</sup>

### 3.3.3 Yksinoikeuden rajoitukset

Tavaramerkin rajoituksia pohdittaessa on huomioitava se, että Euroopan unionin vapaan kilpailun markkinoilla toisen tavaramerkin käyttö on lähtökohtaisesti sallittua ja vain poikkeuksellisesti kiellettyä.<sup>73</sup> EUT on ratkaisukäytännössään pyrkinyt sovittamaan yhteen ”tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää--”.<sup>74</sup> Tavaramerkkioikeuden yksinoikeuden rajoitusten lähtökohtana siis on vääristymättömän kilpailun markkinat.<sup>75</sup>

Tavaramerkkiin liittyvä kielto-oikeus ei ole ehdoton eikä ajallisesti rajaton. Identtisyysuoja ja sekaannusvaaraa vastaan annettava suoja tarjoavat aiemman tavaramerkin haltijalle suojaa lähtökohtaisesti ainoastaan niissä tilanteissa, joissa myöhempi tavaramerkki on sama tai samankaltainen, minkä lisäksi tavaramerkin on varustettava samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita. Jälkimmäisen vaatimuksen takia samoja tai samankaltaisia tavaramerkejä voi olla rekisteröity lukuisia, huolimatta merkkien näennäisestä samankaltaisuudesta tai jopa identtisyydestä.<sup>76</sup> Tietyissä tilanteissa aiemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan on siedettävä myöhemmän tavaramerkin aiheellista käyttöä, vaikka se aiheuttaisi mainehaittaa, tavaramerkin dilutoitumista tai vapaamatkustamista aiemman, laajalti tunnetun tavaramerkin maineella.<sup>77</sup>

---

<sup>72</sup> Max Planck Institute 2011, s. 52.

<sup>73</sup> Weckström 2010, s. 13.

<sup>74</sup> C-63/97 *BMW*, kohta 62.

<sup>75</sup> Weckström 2010, s. 13.

<sup>76</sup> ks. esim. PRH Tavaramerkkitietopalvelu 2023. Kansallisia rekisteröintejä esimerkiksi sanamerkille ”AU-RORA” on voimassa eri luokille kolme, joista kukin on eri haltijan nimissä.

<sup>77</sup> C-65/12 *de Vries*, kohta 61. Tapauksessa myöhempi tavaramerkki ”Red Bull” saavutti laajalti tunnetun tavaramerkin aseman, ja aiempi, eri tavaraluokkaan rekisteröity tavaramerkki ”BULL DOG” nautti tavallista tavaramerkkisuojaa. EUT katsoi, että aiempi rekisteröinti on katsottava sellaiseksi aiheelliseksi käytöksi, jonka perusteella myöhemmän laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan on siedettävä aiemman merkin rinnakkaiskäyttöä.

Ensiksi on huomioitava, että tavaramerkkilain 5 §:n mukaan tavaramerkkiä ei ilman sen haltijan suostumusta saa käyttää *elinkeinotoiminnassa* tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Lain sanamuoto sulkee yksinoikeuden ulkopuolelle tilanteet, joissa tavaramerkkiä käytetään muuhun kuin elinkeinotoimintaan. Tekijänoikeuksille ominainen termi ”yksityinen käyttö” soveltuu analogisesti myös tavaramerkkioikeuksiin, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti mainittu tavaramerkkilaisissa. Näin esimerkiksi tavaramerkin käyttäminen taideteoksissa lie-nee mahdollista, kunhan käyttäjä vain kykenee osoittamaan käytön olevan täysin yksityistä ja ei-kaupallista.<sup>78</sup>

Tavaramerkkilain 8 §:ään on kirjattu tavaramerkin yksinoikeuden rajoitukset. 8 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti

*”1) luonnollisen henkilön omaa nimeä tai osoitetta;*

*2) merkkiä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta;*

*3) merkkiä, jolta muutoin puuttuu erottamiskyky; tai*

*4) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä.”*

Tavaramerkin yksinoikeuden rajoitusten lisäksi tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttöä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen. Tämä tavaramerkkilain 9 §:n mukainen *yksinoikeuden sammuminen* tapahtuu tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija ei ole tavaramerkillä varustetun tavarantoimen ensimmäinen myyjä, vaan myynti tapahtuu jälleenmyyjän toimesta. Tavaramerkin haltija ei saa ilman perusteltua syytä estää tavaramerkillä varustetun tavarantoimen myöhempää myyntiä tai markkinoille saattamista. Näin esimerkiksi vaateliikkeet ja vähittäismyyjät voivat myydä hankkimiaan Adidas-tavaramerkillä varustettuja tavaroita ilman, että tavaramerkin haltija Adidas AG pystyisi ilman perusteltua syytä estää jälleenmyyjää myymästä tavaroita.

---

<sup>78</sup> HE 201/2018 vp, s. 83.

### 3.4 Tavaramerkkioikeuden menettäminen ja mitätöinti

Kuten kappaleessa 3.3.1 on todettu, tavaramerkkioikeus on voimassa 10 vuotta rekisteröinnistä ja 10 vuotta kerrallaan aina rekisteröinnin uudistamisesta sekä vakiintuneen tavaramerkin osalta niin pitkään, kuin tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi. Pelkän rekisteröinnin ei voida katsoa antavan ehdotonta ja yhtäjaksoista oikeutta tavaramerkkiin, ja yksinoikeus tavaramerkkiin voi lakata myös rekisteröinnin 10 vuoden voimassaolon aikana. Tällöin voidaan puhua *yksinoikeuden menettämisestä tai mitätöinnistä*.

Tavaramerkkioikeuden menettämistä koskevat lainkohdat löytyvät tavaramerkkilain 6 luvusta. Rekisteröinti on voimassaolevan sääntelyn perusteella ensinnäkin mahdollista menettää rekisteröinnistä huolimatta, jos tavaramerkin haltija ei ole ottanut tavaramerkkiä tosiasialiseen käyttöön rekisteröidyissä tavaroissa tai palveluissa. Kyse on tavaramerkkilain 46 §:n mukaisesta *tosiasiallisen käytön puuttumisesta*. Tosiasiallisen käytön puuttumisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin haltija ei käytä merkkiä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan ilman pätevää syytä.

Sinänsä tavaramerkkilaki ei aseta käyttöpakkoa tavaramerkille, mutta käyttämättömyys voi johtaa rekisteröinnin menettämiseen. Käytöksi on katsottu nimenomaan elinkeinotoimintaan ja kaupalliseen toimintaan tähtäävä käyttö, eikä pelkkää rekisteröintiä ilmeisesti ylläpitävää toimintaa voida katsoa tosiasialiseksi käytöksi.<sup>79</sup> Kansallisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden markkinointi ja myynti yhdelle suomalaiselle asiakkaalle voi olla riittävää tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.<sup>80</sup> WIPO on katsonut suosituksessaan, että tavaramerkin käyttö internetissä voi olla myös kaupallista tosiasiallista käyttöä.<sup>81</sup>

Tosiasiallinen käyttö on pystyttävä tarpeen tullen todistamaan, ja EUIPO on viimeaikaisissa ratkaisuisissaan muistuttanut tavaramerkin haltijoita tosiasiallisen käytön ja sen todistelun merkityksestä, tavaramerkin haltijan kokoluokasta huolimatta. Tosiasiallista käyttöä koskevaa todistelua havainnollistaa suhteellisen tuore EUIPO:n voimannäyttö, eli korkean profiilin *BIG MAC*-tapaus. Tapauksessa maailmallakin laajalti tunnettu, EU-tavaramerkki *BIG MAC* katsottiin mitätöimishakemuksella mitätöidyksi sillä perusteella, ettei tavaramerkin

---

<sup>79</sup> ks. esim. Haarmann 2014, s. 398 ja C-40/01 *ANSUL*. Jälkimmäisessä EUT katsoi, että tavaramerkin käytön on toteutettava tavaramerkin keskeistä tehtävää, eli merkkiä on käytettävä merkillä suojattujen tavaroiden markkinoilla.

<sup>80</sup> Helsingin HO 7.9.2005 *Celestica*.

<sup>81</sup> IPR University Center 2005.



haltija ollut osoittanut merkin tosiasiallista käyttöä niille tavaroille ja palveluille, joille se oli rekisteröity. Tapaus osoittaa sen, että mitätöintihakemuksen ollessa vireillä tavaramerkin haltijan on aktiivisesti pyrittävä todistamaan merkin tosiasiallinen käyttö prosessin aikana, eikä pelkkään oletettuun laajaan tunnettuuteen voi luottaa.<sup>82</sup>

Oikeus tavaramerkkiin on mahdollista menettää myös silloin, kun tavaramerkin katsotaan muuttuneen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Tätä tavaramerkkilain 47 §:n mukaista tavaramerkin muuttumista yleiskieliseksi nimitykseksi kutsutaan *degeneraatioksi*. Kun tavaramerkki on degeneroitunut, se on menettänyt erottamiskykynsä, eikä enää kykene täyttämään tavaramerkin perusfunktiota eli kaupallisen alkuperän erottamisfunktiota.<sup>83</sup> Klassinen esimerkki degeneraatiosta on Nokian aikaisemmin omistama tavaramerkki *Kännykkä*, josta muodostui lopulta yleiskielinen nimitys kaikille matkapuhelimille.<sup>84</sup> On hyvä huomata, että 47 §:n 2 momentin mukaisesti degeneraatio voi tapahtua myös osittain eli niiden rekisteröityjen tavaraluokkien osalta, joilta se on menettänyt erottamiskykynsä ja jäädä niiden luokkien osalta voimaan, joilla sillä vielä on erottamiskykyä. Degeneraation toteen näyttäminen tapahtuu mitätöimishakemuksen tavoin vasta silloin, kun joku haastaa tavaramerkin erottamiskyvyn olemassaoloa.

### **3.5 Tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinot**

#### **3.5.1 Tavaramerkkiloukkauksista ja niiden osoittamisesta**

Tavaramerkkiin liittyvän kielto-oikeuden käyttäminen edellyttää sitä, että tavaramerkkioikeutta on ensin loukattu tai sitä ollaan loukkaamassa. Tavaramerkin haltijat yleensä havaitsevat tavaramerkkiloukkaukset tavaramerkkivalvonnan avulla. Tavaramerkkivalvonta voi kohdistua uusiin tavaramerkkihakemuksiin, tavaramerkkien käyttöön markkinoilla tai tavaramerkin oikeaoppiseen käyttöön.<sup>85</sup> Ensiksi mainitun osalta voidaan ajatella käsillä olevan ennakkollista estämistä, missä loukkaus ei ole tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan jos merkki

---

<sup>82</sup> Ks. EUIPO 14 788 C *BIG MAC*. Sittemmin McDonald's International Property Company Ltd. on saanut todistettua tosiasiallisen käytön EUIPO:n muutoksenhakulautakunnalle, joka palautti *BIG MAC*-tavaramerkin rekisteröinnin voimaan ainakin hampurilaisten ja ravintolapalveluiden luokissa, ks. EUIPO BoA 2023.

<sup>83</sup> ks. esim. Haarmann 2014, s. 397.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Aalto-Setälä et al. 2016, s. 68.

rekisteröidään. Monet palveluntarjoajat ovat erikoistuneet tavaramerkkivalvontaan ja tarjoavat kattavia palveluita loukkausten ehkäisemiseksi ja estämiseksi.<sup>86</sup>

Tavaramerkkivalvonnasta huolimatta tavaramerkkijärjestelmä ei lähtökohtaisesti mahdollista tavaramerkkiloukkausten ennakollista estämistä siinä missä rangaistusjärjestelmäkään ei estä rikoksia<sup>87</sup> – kyse on *oikeussuojakeinoista*, eli tavoista korjata tapahtunut vääryys. Tavaramerkkivalvonnan harjoittaminen on täysin tavaramerkin haltijan vastuulla, ja esimerkiksi valvonnan ohi lipsahaneet merkkien rekisteröinnit vaativat jälkikäteisiä toimia. Tapahtuneen loukkauksen lisäksi kiello-oikeuden toteuttaminen edellyttää aktiivisuutta tavaramerkin haltijalta. Jos aiemman merkin haltija ei havaittuaan myöhemmän merkin mahdollisesti loukkaavan hänen tavaramerkkiään ryhdy kohtuullisessa ajassa toimiin estääkseen kyseisen käytön, voi passiivisuus johtaa tavaramerkkilain 15 §:n mukaan siihen, että aiemman haltijan on siedettävä merkin käyttöä. Tämän niin kutsutun passiviteettisäännön nojalla tavaramerkin haltija siis menettää kiello-oikeutensa kyseisen tavaramerkin osalta.<sup>88</sup>

Mikä sitten katsotaan tavaramerkkiloukkaukseksi? Tavaramerkkiloukkaukset ovat tavaramerkkisääntelyn ”kovaa ydintä” ja keskeisessä roolissa kaikissa immateriaalioikeuksiin erikoistuneissa asianajotoimistoissa. Tavaramerkkiloukkauksissa keskiössä on identtisyysuojan ja sekaannusvaaran käsitteet sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja. Tavaramerkkilain 5 §:n ja tavaramerkkidirektiivin tavaramerkkioikeuksien oikeuskäytäntö on pitkälti vakiintunutta – aiempi tavaramerkki tarjoaa suojaa sen haltijalle, kun myöhempi merkki on identtinen tai sekaannusvaaraa aiheuttava.<sup>89</sup> Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta EUT:n oikeuskäytännössä on vakiintuneet tulkintalinjat tilanteita varten, joissa myöhempi merkki saattaa aiheuttaa haittaa aiemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle, tai se epäoikeudenmukaisesti hyödyntää aiemman tavaramerkin mainetta tai erottamiskykyä.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Roselius 2022. Esimerkiksi suomalainen immateriaalioikeuksiin erikoistunut palveluntarjoaja Boco IP tarjoaa kansalliset ja kansainväliset tavaramerkkihakemukset kattavan tavaramerkkivalvontapalvelun.

<sup>87</sup> Rangaistuksilla on toki katsottu olevan preventiivinen vaikutus potentiaalisen rikoksentekijän harkintaan ennen tekoa – tekijä saattaa jättää rikoksen tekemättä mahdollisen rangaistuksen pelosta. ks. esim. Laine 2015 kappale 13.

<sup>88</sup> Haarmann 2014, s. 348.

<sup>89</sup> MAO:509/20. Markkinaoikeus katsoi, että väitteena lainen merkki *SANSUI* aiheutti sekaannusvaaran merkkien *sansai* ja *Sansei Technologies* kanssa.

<sup>90</sup> Ks. esim. C-252/07 *Intel*, kohta 29, C487/07 *L'Oréal*, kohta 41 ja C-408/01 *Adidas*.

### 3.5.2 Tavaramerkkiloukkauksiin puuttuminen ja seuraamukset

Varsinaista loukkausta, eli yksinoikeutta aktiivisesti loukkaavan toiminnan käytön estämisestä, koskevien oikeussuojakeinojen lisäksi tavaramerkin haltija voi harkita väitteen tekemistä tavaramerkkilain 31–34 §:ssä säädetyllä tavalla. *Väitemenettelyssä* aiemman tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen PRH:lle, joka voi kumota tavaramerkin rekisteröinnin niiltä osin kuin rekisteröinti ei täytä tavaramerkille asetettuja vaatimuksia.<sup>91</sup>

Väitteen tekeminen tapahtuu edellä kappaleessa 3.3 mainitun kahden kuukauden väiteajan aikana, joka alkaa kulua siitä, kun PRH on katsonut merkin rekisteröimiskelpoiseksi ja kuuluttanut tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Tavaramerkkilehdessä.<sup>92</sup> Väitemenettely kuuluu läheisesti tavaramerkin valvontaan, jolloin yrityksen harjoittaman valvonnan tuloksena sille saattaa ilmetä rekisteröintihakemuksia, joiden osalta PRH ei ole huomannut tai arvioinut yrityksen ja hakijan merkkien välillä olevan samankaltaisuutta. Tavaramerkin haltija voi vaatia myös markkinaoikeutta kumoamaan PRH:n päätöksen rekisteröinnistä ja palauttamaan asian takaisin PRH:lle tavaramerkin kumoamista varten, jos jo rekisteröidyn tavaramerkin katsotaan aiheuttavan sekaannusvaaran aiemman tavaramerkin kanssa.<sup>93</sup>

Tavaramerkin yksinoikeuden loukkaamisesta ja sen seuraamuksista on säädetty tavaramerkkilain 7 luvussa. Kun loukkaus on tapahtunut tai käynnissä ja tavaramerkin haltija tahtoo estää oikeudettoman merkin käytön, on haltijan ensisijainen keino vaatia loukkaavan toiminnan lopettamista *kieltokirjeellä*. Kieltokirjeellä tavaramerkin haltija voi vaatia loukkaajaa lopettamaan yksinoikeutta loukkaavan toiminnan, hävittämään tai poistamaan loukkaavat tavarat ja lisäksi tavaramerkin haltija voi esimerkiksi vaatia vastapuolta maksamaan vahingonkorvausta tai hyvitystä haltijalle merkin oikeudettomasta käytöstä. Yleensä loukkaaja ei kuitenkaan suostu suurimpaan osaan vaatimuksista, ja pahimmassa tapauksessa väitetty loukkaaja voi jopa piiloutua.<sup>94</sup> Kieltokirjeen lisäksi tavaramerkin haltija voi, ja tämän monesti kannattaakin, olla yhteydessä verkkoalustaan, jonka sivuilla haltijan oikeutta loukkaava sisältöä on.<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> ks. PRH Tavaramerkkiohje 2022.

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> ks. esim. MAO:176/23.

<sup>94</sup> ks. mm. Aalto-Setälä et al. 2016, s.69–70.

<sup>95</sup> Google 2023. Esimerkiksi Googlella on tavaramerkkivalituskanava, jonka avulla tavaramerkin haltija voi pyytää Googlea poistamaan tavaramerkkioikeutta loukkaavia mainoksia.

Mikäli loukkaaja jättäytyy passiiviseksi eikä ryhdy kieltokirjeen vaatimiin toimiin, voi tavaramerkin haltija ryhtyä oikeustoimiin, mikä tarkoittaa Suomessa kanteella vireille pantavaa ja markkinaoikeudessa käytävää *loukkausoikeudenkäyntiä*.<sup>96</sup>

Tuomioistuin voi ensinnäkin määrätä väitetyn tavaramerkin loukkaajan lopettamaan loukkaava toiminta sakon uhalla. Lisäksi tavaramerkin haltija voi vaatia tuomioistuinta antamaan keskeyttämismääräyksen kanteen käsittelyn ajaksi sille palveluntarjoajalle, joka välittää tavaramerkkiloukkauksen sisältävää palvelua. Keskeyttämismääräyksen saanut taho on sakon uhalla velvoitettu keskeyttämään loukkaavaksi väitetyn tavaramerkin käytön. Tämä tarkoittaa käytännössä verkkokauppaa, jonka sivuilla voi olla esimerkiksi loukkaajan myyntiin asettamia tuoteväärengöksiä – verkkokaupan ylläpitäjä voidaan velvoittaa poistamaan tavaramerkkioikeutta loukkaavat tuotteet myynnistä.<sup>97</sup>

Tuomioistuin voi määrätä loukkaajan suorittamaan tavaramerkin haltijalle hyvityksen tai vahingonkorvauksen tavaramerkin loukkaavasta käytöstä johtuen tavaramerkkilain 69 §:n mukaisesti. 69 § mukaan sen, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Lisäksi pykälässä on säädetty, että lievän huolimattomuuden tilanteessa korvausta voidaan sovitella. Huolimattomuuden puuttuessa loukkaajan on suoritettava kohtuullinen hyvitys merkin käytöstä.

Arvioitaessa tavaramerkkilain 69 §:n mukaista hyvityksen määrää arvioitaessa tavaramerkin haltijan ei tarvitse pystyä osoittamaan, että loukkauksesta on aiheutunut vahinkoa. Tavaramerkin haltija on siis oikeutettu hyvitykseen tavaramerkin oikeudettomasta käytöstä, ja hyvityksen määrää laskettaessa voidaan useimmiten ottaa lähtökohdaksi tavanomainen käyttökorvaus eli lisenssimaksu.<sup>98</sup> Vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Tavaramerkin haltijan on pystyttävä osoittamaan todisteiden avulla se, että väitetty tavaramerkin loukkaus on aiheuttanut vahinkoa, kuluja tai menetyksiä tavaramerkin haltijalle, joista vahingonkorvaus myös maksetaan. Näiden lisäksi tava-

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Esimerkkinä voidaan nostaa esille MAO:25/20. Tapauksessa oli kyse sekäänusvaaraa aiheuttavan tavaramerkin käytöstä markkinoinnissa loukkaajan verkkokaupassa. Vaikka tapauksesta ei ilmene, että aiemman tavaramerkin haltija olisi vaatinut keskeyttämismääräystä, olisi näin voitu tehdä. Tapauksessa loukkaavaksi katsotun tavaramerkin merkkeamat tavarat oli poistettu myynnistä jo ennen haastehakemuksen jättöä, joten keskeyttämismääräyksen antaminen ei olisi siitä syystä ollut mahdollista.

<sup>98</sup> HE 201/2018 vp, s. 168.

ramerkin haltijalle voidaan korvata puhtaat varallisuusvahingot, eli esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, loukkaajan saama perusteeton hyöty sekä aineettomat vahingot, kuten esimerkiksi tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunut haitta.<sup>99</sup> Saamatta jääneen voiton arviointi voi osoittautua haastavaksi, minkä johdosta myös edellä mainittu loukkaajan saama hyöty voidaan tavaramerkkilain esitöiden mukaan ottaa huomioon vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa.<sup>100</sup>

Mikäli loukkaus on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa tavaramerkin haltijalle, tavaramerkin haltija voi aloittaa myös rikosprosessin ja vaatia loukkaajalle rangaistusta *teollisoikeusrikoksesta* rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n perusteella. Rangaistusasteikoksi teollisoikeusrikokselle on säädetty sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi. Loukkaus voi tulla myös rangaistavaksi tavaramerkkilain 74 §:n mukaisena tavaramerkkirikkomuksena, jolloin seuraamuksena on sakko. Muista tavaramerkkikiistoista poiketen teollisoikeusrikoksen ja tavaramerkkirikkomuksen oikea oikeudenkäyntiforum on käräjäoikeus, joka voi samassa yhteydessä käsitellä myös tavaramerkkilain 69 §:n mukaisen hyvitys- tai vahingonkorvausvaatimuksen markkinaoikeuden sijasta.

Tavaramerkin haltijalla on melko laajat lakiin perustuvat oikeussuojakeinot tavaramerkki-loukkausten estämiseksi ja loukkaavan menettelyn lopettamiseksi. Väitemenettely, kielto-kirje ja lopulta oikeudenkäynti markkinaoikeudessa sekä mahdollisesti käräjäoikeudessa ovat omiaan lisäämään tavaramerkin haltijan oikeusturvaa ja kykyä suojata omaa brändiään. Päävastuu oikeuksien suojaamisessa on kuitenkin aina tavaramerkin haltijalla, ja tavaramerkin haltijan on käytettävä tavaramerkkiä oikein erottamiskyvyn säilyttämiseksi sekä valvot-tava ja reagoitava loukkauksiin aktiivisesti, jotta yksinoikeutta ei passiviteettisäännön mu-kaisesti menetetä.

---

<sup>99</sup> HE 201/2018 vp, s. 168–169.

<sup>100</sup> Ibid.

## 4 TAVARAMERKKIOIKEUS HAJAUTETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

### 4.1 Yksinoikeuden saaminen hajautetussa ympäristössä

#### 4.1.1 Virtuaalinen hyödyke

Lähtökohtaisesti tavaramerkeillä kyetään suojaamaan myös digitaalisessa ja virtuaalisessa ympäristössä olevia tavaroita ja palveluita olemassa olevien rekisteröintiprosessien avulla. EUIPO:ssa on havahduttu kasvavaan hakemusten määrään koskien virtuaalihyödykkeitä ja NFT:itä.<sup>101</sup> EUIPO on havahtumisensa jälkeen päivittänyt Nizzan tavaramerkkiluokitusta koskevan ohjeistuksena 31.3.2023 voimaan tulleella muutoksella, joka sisälsi virtuaalihyödykkeitä (*virtual goods*) ja niiden tavaramerkkiluokkaa koskevia ohjeita.

Ohjeistuksen mukaan virtuaalihyödykkeellä tarkoitetaan ei-materiaalista esinettä, jota voidaan käyttää verkko- ja/tai virtuaaliympäristöissä.<sup>102</sup> Virtuaalihyödykkeiden rekisteröinti on tehtävä tarpeeksi tarkkarajaisesti ja riittävässä yhteydessä siihen tavarahan tai palveluun, mitä virtuaalihyödyke edustaa. EUIPO:n näkemys on se, että NFT:n ovat perinteisten aitoustodistusten tavoin aina vastinpari jollekin muulle kuin itselleen, joten rekisteröinti esimerkiksi pelkästään sanalla ”NFT” ei ole tarpeeksi tarkkarajainen.<sup>103</sup> Nizzan luokituksen 12. painoksen luokka 9 (mm. informaatioteknologia ja vastaavat) sisältääkin tavaramerkkiluokituksen NFT:lle:

*”090918 downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens (NFTs).”*

Koska NFT on pohjimmiltaan aitoustodistus jollekin digitaalisesti esitettävissä olevalle tiedostolle, kuuluvat NFT:t tavaramerkkiluokkaan 9 sen esittämän tavarahan tavanomaisen luokan sijasta. Näin esimerkiksi reaali maailman nahkalaukkujen ollessa luokassa 18, kuuluisi NFT-nahkalaukku – ladattava digitaalinen tiedosto, joka on varmennettu NFT:llä – tavaramerkkiluokkaan 9.

---

<sup>101</sup> EUIPO 2022.

<sup>102</sup> EUIPO 2023, s. 308. Vaikka EUIPO ei ole ohjeistuksessaan näin *verbatim* sanonut, virtuaaliympäristölä viitataan tässä yhteydessä käytännössä metaverseen, jota on kuvailtu aiemmin kappaleessa 2.

<sup>103</sup> Ibid.

Edellä esitetty tavaramerkkien luokkajaottelu koskee kuitenkin vain tavaroita. EUIPO on linjannut, että palvelut, joita tarjotaan verkossa tai virtuaalisissa ympäristöissä, kuuluvat siihen tavaramerkkiluokkaan sen mukaan, mikä vaikutus sillä on reaali maailmassa. Olennaista on arvioida palvelun tosiasiallista luonnetta palvelun käyttäjälle – Näin ollen esimerkiksi reaali maailmassa tarjottava kuljetuspalvelu kuuluu luokkaan 39, mutta virtuaalisessa maailmassa tarjottava virtuaalisen avatarin kuljetuspalvelu pelaamistarkoituksessa kuuluisi tavaramerkkiluokkaan 41, sillä reaali maailmassa virtuaalisen avatarin kuljetuspalvelu on palvelun käyttäjälle luokkaan 41 kuuluvaa viihdettä.<sup>104</sup>

Uusi päivitys on tervetullut, mutta ohjeistuksen päivityksessä on sivuutettu tärkeä hajautetun ympäristön sovellutus – Nizzan luokitus ei sisällä luokkaa rahoitusvälineille, maksuvälineille, valuutoille tai kryptovaroille. Kryptovaramarkkinoilla on useita eri kryptovaroja, joilla voidaan ajatella olevan brändiarvoa itsenään, irrallisena sen liikkeeseenlaskijasta tai mahdollisesta yhtiöstä sen takana.<sup>105</sup> Mahdollisuus rekisteröidä tavaramerkki valuutalle tai rahoitusvälineelle on luokituksen perusteella tällä hetkellä siis käytännössä ainoastaan yhtiöillä, jotka tarjoavat ko. instrumenttiin liittyvää *palvelua*.<sup>106</sup>

Nykyinen tavaramerkkiluokitus ei siis mahdollista sitä tarjoavasta organisaatiostaan irrallisen valuutan tai instrumentin rekisteröintiä nimenomaan kyseessä olevalle ”tavaralle”. Tämä näennäinen puute Nizzan luokituksessa lienee teknologian nopeasta kehityksestä johtuvaa – vielä hieman yli 10 vuotta sitten ei olisi voitu ajatella, että kryptovaramarkkinat voivat paisua biljoonien dollarien arvoiseksi.<sup>107</sup> Kysymys lienee siitä, voiko varallisuuserää tai rahoitusinstrumenttia katsoa tavaraksi tavaramerkkilainsäätelyn kontekstissa. Kryptovaran puuttuminen Nizzan luokituksesta voi olla ongelmallista, sillä monet kryptovarot saattavat sisältää huomattavaa brändiarvoa – kryptovaran markkina-arvo saattaa olla satoja miljardeja, ja

---

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Esimerkiksi Bitcoin lienee maailmanlaajuisesti erittäin tunnettu kryptovara, jonka taustayhtiö tai liikkeenlaskija on kohdeyleisölle (ja koko maailmalle) täysin tuntematon. Bitcoinin ”perustajana” pidetään nimi-merkki Satoshi Nakamotoa, jonka henkilöllisyyttä ei ole koskaan vahvistettu. ks. mm. Bitcoin White Paper 2009.

<sup>106</sup> Esimerkiksi EUROe-nimistä sähkörahaa tarjoava Membrane Finance Oy on rekisteröinyt tavaramerkin luokkiin 9 ja 36, jotka kattavat EUROe:n tapauksessa ladattavan tietokoneohjelmiston liittyen sähköisiin maksuihin (luokka 9) sekä esim. sähköisen varojen siirron tarjoaminen lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen (luokka 36).

<sup>107</sup> Coinmarketcap.com 24.4.2023. Kryptovaramarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo oli 24.4.2023 1 150 310 635 695 (noin 1 150 miljardia) Yhdysvaltain dollaria. Marraskuussa 2021 vastaava luku oli noin 2,8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

sen ympärille rakentuva brändi voi olla merkittävä.<sup>108</sup> Tästä huolimatta kryptovaroja ei olisi nykyisen luokituksen puitteissa *välttämättä* mahdollista tavaramerkkata siten, että haltijalla olisi mahdollisuus saada yksinoikeus tiettyyn tunnuksen nimenomaan kryptovaran osalta, vaan yksinoikeus olisi lähtökohtaisesti mahdollista saada vain kryptovaroja koskeville palveluille tai ohjelmistoille taikka mille tahansa muulle olemassa olevalle luokalle.<sup>109</sup> Tämä voi teoriassa mahdollistaa sen, että kryptovaran kerryttämää goodwill-arvoa on mahdollista hyväksikäyttää kolmannen toimesta ilman mahdollisuutta suojaamiseen rekisteröinnin kautta.<sup>110</sup>

Kryptovarojen tematiikkaan liittyvänä erityisen kiinnostavana esimerkkinä tavaramerkkikelpoisuudesta voidaan käyttää edellä luvussa 2 kuvattua fragmentoitua NFT:tä, joka on paloiteltu pienempiin osiin (eng. *Fractionalized NFT*). MiCA:n perusteella voisi syntyä tilanne, missä fragmentoitu NFT rekisteröidään tavaramerkkinä virtuaalihyödykkeeksi luokkaan 9 NFT:nä, mutta sama fragmentoitu NFT olisi kuitenkin MiCA:n perusteella juridiselta luonteeltaan kryptovara.

Uusi EU-sääntely johtaisi siis tilanteeseen, jossa markkinoilla voisi olla miljoonia yksikköjä tavaramerkkisuojattua, maksuvälineenä käytettävää rahaketta. Tältä osin astutaan tutkimattomalle alueelle – miten tämänkaltaiseen tavaramerkillä suojattuun varallisuuserään ja sen käyttöön tulisi siis suhtautua tavaramerkkisääntelyn valossa? Aiemman tavaramerkin haltijan näkökulmasta tilanteeseen soveltunee yksinoikeuden sammumista koskeva tavaramerkkilain 9 §. Kerran laskettuaan liikkeeseen fragmentoidut NFT:t ETA-alueen markkinoilla, menettäisi tavaramerkin haltija yksinoikeutensa tavaramerkkiin.

Lisähuomiona voidaan todeta, että hajautetun ympäristön rajat ylittävästä luonteesta johtuen voi olla mielekkäämpää rekisteröidä kansainvälinen tavaramerkki kansallisen tavaramerkin sijasta. Kansainvälisellä tavaramerkin kohdentamisella suomalainen tavaramerkki voi saada

---

<sup>108</sup> Esimerkiksi Dogecoin-niminen kryptovara oli populaarikulttuurissa keskeisessä asemassa niin kutsutun GameStop-buumin aikaan, kun internet-nuoriso innostui aattelliseen sijoittamiseen protestina suuria sijoituspankkeja vastaan. Dogecoin-kryptovarasta on tullut ilmiö, jolla voidaan ajatella olevan merkittävää brändiarvoa. Monet elinkeinoharjoittajat hyötyvät Dogecoin-brändistä valmistamalla Dogecoinin tunnusmerkkejä sisältäviä oheistuotteita, ks. esimerkiksi Nordic Game Supply 2023.

<sup>109</sup> EUIPO kylläkin on hyväksynyt rekisteröintejä kryptovaroille tavaraluokassa 9. EU:n alueelle kohdistettuja rekisteröityjä EU-tavaramerkkejä, jotka sisältävät luokan ”kryptovara” luokassa 9 jossa in kirjoitusmuodossa (esim. ’virtual currency’ tai ’cryptocurrency’) on tällä hetkellä 33 kappaletta. Se, onko rekisteröinnit tehty perusteellisen kryptovarojen luonteen arvioinnin pohjalta vai letkautuksellisesti ”close enough”-mentaliteetilla, jää lukijan päätettäväksi.

<sup>110</sup> Edellisessä viitteessä mainitun Dogecoin-kryptovaran kanssa hyvin samankaltaisia kryptovaroja ovat mm. *Dogelon Mars, Baby Doge Coin, Dogechain, Tamadoge* ja *Dogebonk*.



suojaa myös ulkomailla niissä valtioissa, joihin kansainvälinen rekisteröinti on Madridin järjestelmän mukaisesti kohdennettu. Mikäli suomalaista tavaramerkkiä hajautetussa ympäristössä käytetään hyväksi tavaramerkkiä yksilöitävissä olevan tahon toimesta, on tavaramerkin haltijalla paremmat lähtökohdat ryhtyä kieltämään tavaramerkin käyttöä ja oikeudenkäyntiprosessin aloittamiseksi.

#### **4.1.2 Vakiinnuttaminen**

EUIPO:n ohje koskien Nizzan luokitusta (ja Nizzan luokitus itsessään) koskee ainoastaan rekisteröitäviä tavaramerkkejä ja tavaramerkkihakemusten tutkimuksia. Kantaa ei ole otettu siihen, voisiko virtuaalihyödykkeeseen liitettyyn tunnukseseen olla mahdollista saada tavaramerkki vakiinnuttamalla. Koska vakiinnuttaminen on kansallisten oikeusjärjestelmien itsensä varassa, on tässä tutkimuksessa mielekästä tarkastella tavaramerkin vakiinnuttamista hajautetussa ympäristössä Suomen tavaramerkkilain 4 §:n nojalla. Jotta NFT:ssä tai muu hajautetussa ympäristössä ilmenevässä sovellutuksessa käytetty merkki voisi tulla vakiinnuttamisen kautta tavaramerkiksi, on merkin oltava Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu sen haltijan tavaroiden merkinä.

Vakiinnuttamisen onnistuminen hajautetussa ympäristössä kohtaa useita haasteita. Ensinnäkin merkin on oltava Suomessa yleisesti tunnettu. Hajautetun ympäristön rajat ylittävän luonteen takia sen osoittaminen, onko merkki juuri Suomessa yleisesti tunnettu, voi olla vaikeaa ja jopa mahdotonta. Lisäksi merkkiä saatetaan käyttää ainoastaan esimerkiksi metaverssissä tai muussa virtuaalisessa ympäristössä, jolloin merkki voi olla Suomessa sijaitsevan kohderyhmän keskuudessa yleisesti tunnettu, mutta ei perinteisessä merkityksessä. Toiseksi ongelmakohdaksi muodostuu kohderyhmän määrittäminen – onko luksusnahkalaukkuja esittävän NFT:n kohderyhmä luksusnahkalaukkuja yleensäkin ostavat henkilöt, (varakkaat) NFT-keräilijät, teknologiasta kiinnostuneiden ihmisryhmä vai koko internet-yhteydellä varustettu väestö?

Kolmantena ongelmana voidaan nostaa esille se, että Suomessa sijaitsevan kohderyhmän tulisi tunnistaa merkki sen haltijan merkiksi. Hajautetussa ympäristössä merkin käyttäjä voi näyttäytyä kohderyhmälle pelkkänä lompakko-osoitteena, eli tunnistetietoja sisältämättömänä kirjasinsarjana, jolloin esimerkin mukaisen NFT:n liikkeeseenlaskijan kaupallinen identiteetti voi jäädä kohderyhmän silmissä avoimeksi. Tällöin kohderyhmä ei välttämättä edes kykene mieltämään merkkiä minkään yhden haltijan omaksi, jolloin olisi samantekevää, mistä merkin sisältävä tavara on hankittu.

Haltijan tunnistamiseen liittyvä ongelma lienee kuitenkin näennäinen. Tavaramerkkilain esitöissä on todettu, ettei tavaramerkin haltijan tuntemista edellytetä, vaan tavaramerkki voi viitata sillä varustetun tavaran tai palvelun alkuperään myös anonymisti.<sup>111</sup>

Alkuperän anonymiteetin hyväksyttävyyden mahdollistaa vakiinnuttamisen myös hajautetussa ympäristössä, mutta se on vain yksi osavaatimus. Teoriassa yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamalla on mahdollista, jos kaikki sen edellytykset täyttyvät. Käytännössä vakiinnuttaminen ei kuitenkaan liene realistinen tavaramerkkisuojan saantitapa, sillä hajautettuun ympäristöön liittyy sellaisia elementtejä, joita Pariisin yleissopimuksessa ei ole pystytty ennakkoimaan yli puoli vuosisataa sitten, olkoonkin immateriaalioikeus tarkoitettu kuinka teknologianeutraaliksi tahansa.

#### **4.1.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit**

Luvussa 3 on kuvattu laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan saamista ja sisältöä. Laajennettu suoja antaa siis suojaa tavaramerkin vesittymistä eli vapaamatkustusta, tahrimista ja hämärtämistä vastaan. Jotta tavaramerkki voitaisiin katsoa laajalti tunnetuksi, on sen oltava sen kohdeyleisöstä merkittävän osuuden tiedossa. Kuten aiemmin todettu, laajaa tunnettuutta arvioitaessa arvioidaan samoja todisteita kuin mitä vakiinnuttamisen osalta.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyy ainakin kaksi näkökulmaa, joilla on merkitystä pohdittaessa sen soveltumista suhteessa hajautettuun ympäristöön: 1) laajalti tunnettuuden osoittaminen ja 2) laajennetun suojan ulottuvuus. Jälkimmäisessä on kyse siitä, miten laajalti tunnetut tavaramerkit voivat saada suojaa hajautetussa ympäristössä, vaikka sitä ei olisikaan rekisteröity esimerkiksi virtuaalihuodykkeille. Tästä esimerkkinä toimii jäljempänä kappaleessa 5.5.1 käsiteltävä merkittävä yhdysvaltalainen *MetaBirkins*-oikeustapaus, jossa erittäin laajalti tunnettu tavaramerkki Hermès sai suojaa vesittymisopin mukaisesti.

Hajautetussa ympäristössä sijaitsevan tai siellä ilmeneville virtuaalihuodykkeille rekisteröidyn tai vakiintuneen tavaramerkin osoittaminen laajalti tunnetuksi kohtaa samat haasteet, kuin mitä vakiinnuttaminen kohtaa. Laajan tunnettuuden osoittaminen hajautetussa ympäristössä sijaitsevan kohdeyleisön keskuudessa jättää avoimeksi sen, onko laajennettua suojaa

---

<sup>111</sup> HE 201/2018 vp. s. 82. Riittävä on, että kohderyhmä tietää merkin olevan kyseessä olevan tavaran kaupallinen tunnus. Ks. myös Haarmann 2014 s. 315.

mahdollista saada, kun maantieteellinen käyttönäyttö ja kohdeyleisön asuinpaikka voivat jäädä selvittämättä.

Vaikka maantieteellinen käyttö ja kohdeyleisö olisi mahdollista paikantaa, muodostuu ongelma laajan tunnettuuden edellytys. Jos rekisteröidyn tavaramerkin kohdeyleisönä on kaikki virtuaalihyödykkeitä käyttävät henkilöt, muodostuu kohderyhmä valtavaksi – ottaen huomioon hajautetun ympäristön rajat ylittävän ja kansainvälisen luonteen, voisi lähes koko maailman internet-yhteyttä käyttävää väestöä pitää relevanttina kohderyhmänä.

Yleensä virtuaalihyödykkeitä lasketaan liikkeelle vain rajattu määrä, ja esimerkiksi joidenkin NFT-kokoelmien osalta NFT:den lukumäärä kokoelmassa voi vaihdella muutamasta kappaleesta satoihin, tuhansiin tai kymmeneen tuhansiin.<sup>112</sup> Suppea saatavuus voi vaikuttaa virtuaalihyödykkeen levinneisyyteen, mutta ei asettane kategorista estettä hyödykkeen laajan tunnettuuden saavutettavuudelle.<sup>113</sup>

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja on silti mahdollista nauttia hajautetussa ympäristössä, jos tavaramerkki on jo entuudestaan laajalti tunnettu muilla reaali maailman tavaroilla tai palveluilla, vaikka tavaramerkki ei olisi laajalti tunnettu vielä virtuaalihyödykkeiden osalta. Esimerkkinä voidaan pitää *Adidas*-vaatemerkkiä, jota voidaan yleisesti pitää maailmanlaajuisesti laajalti tunnettuna tavaramerkkinä urheilu- ja vapaa-ajan vaatteiden sekä jalkineiden osalta eli Nizzan luokituksen mukaisesti tavaraluokassa 25.<sup>114</sup>

Mikäli *adidas AG* rekisteröisi tavaramerkkinsä virtuaalihyödykkeille eli tavaramerkkiluokkaan 9, ei *Adidas*-merkkiä pidettäisi tavaramerkkioikeudellisesti laajalti tunnettuna virtuaalihyödykkeiden osalta. On kuitenkin perusteltua olettaa, että niin laajalti tunnettu merkki kuin *Adidas* saisi laajalti tunnetun tavaramerkin aseman myös virtuaalihyödykkeiden osalta varsin nopeastikin. Ennen sen tapahtumista koostuisi *Adidas*-merkin suoja hajautetussa ym-

---

<sup>112</sup> Jo mainittu ja jäljempänä tarkemmin käsiteltävä *MetaBirkins*-kokoelma sisälsi noin 100 kappaletta digitaalisia nahkalaukkuja esittäviä NFT:itä. ks. kappale 5.5.1.

<sup>113</sup> Esimerkiksi luksusbrändien vaikeasti hankittavissa olevat tuotteet voivat olla erityisen tunnettuja juuri harvinaisuutensa ja niistä maksettavan hinnan takia, jolloin tavaramerkki voi tulla tunnetuksi varsinaisen tavaran ostavan kohderyhmän ulkopuolella. ks. esim. Salmi et al. 2008, s.381–392.

<sup>114</sup> Ks. PRH Laajalti tunnettujen merkkien haku 2023. Esimerkkinä mainittakoon, että *adidas AG*:lla on PRH:n ylläpitämässä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelossa sanamerkki ”*adidas*” sekä kolme eri variaatiota sen tunnetusta kolme raitaa-logosta.

päristössä kuitenkin ensisijaisesti rekisteröinnistä tavaraluokkaan 9 ja tavallisesta tavaramerkkisuojusta, sekä toissijaisesti laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, jonka adidas on saavuttanut muilla tavaraluokilla.

## 4.2 Yksinoikeuden ulottuvuudet hajautetussa ympäristössä

### 4.2.1 Virtuaaliset hyödykkeet

Kappaleessa 3.3.1 kuvattiin virtuaalisten hyödykkeiden rekisteröitävyyttä. Kuten todettu, virtuaaliset tavarat ja NFT:llä todennetut digitaaliset tiedostot on rekisteröitävä luokkaan 9, ja virtuaaliset palvelut sisällytetään siihen luokkaan, mikä heijastaa virtuaalisen palvelun toteutumista parhaiten reaali maailmassa.<sup>115</sup> Tavaramerkkisuoja on siis ulotettavissa myös hajautettuun ympäristöön ainakin NFT:den ja metaversen osalta. Jos tavaramerkki rekisteröidään virtuaalihyödykkeenä, nauttii se yksinoikeutta tavaramerkkiluokassa 9 muiden NFT:den keskuudessa. Näin esimerkiksi kaikki mahdolliset sekaannusvaaraa aiheuttavat jäljitelmät menestyneen NFT-kokoelman tavaramerkistä olisi mahdollista sisällyttää tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden piiriin.

Esimerkiksi voidaan ottaa edellä kappaleessa 4.1.1 kuvattu kryptovarojen luokittelua koskeva tematiikka. Kryptovarojen ja NFT:den välisen pesäeron tekeminen on tarpeen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta. Tavaramerkkidirektiivin 39(7) artiklan mukaan ”tavaraita ja palveluja ei voida pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaraita ja palveluja ei voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa”. Kryptovaran luokituksen lisääminen nimenomaisena tavarana lisäisi tavaramerkin haltijoiden oikeusturvaa ja helpottaisi sekaannusvaaran arviointia hajautetussa ympäristössä, jossa monet NFT:stä tai kryptovarasta käytetyt brändisanat ja tunnukset ovat usein samankaltaisia tai sisältävät samankaltaisia elementtejä.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Aikaisemmin kappaleessa 4.1.1 käytettiin esimerkkinä virtuaalisessa ympäristössä tarjottavasta kuljetuspalvelusta – kun rekisteröinti tehdään siihen luokkaan, mikä parhaiten kuvastaa palvelun vaikutusta reaali maailmaan, rekisteröidään esimerkin mukainen virtuaalinen avatarien kuljetuspalvelu pelaamista tarkoituksessa palveluluokkaan 41 (mm. viihdepalvelut, eng. *'entertainment services'*).

<sup>116</sup> Esimerkkinä voidaan mainita, että kryptovaramarkkinoilla on tällä hetkellä kaksi NFT-kokoelmaa, jotka sisältävät sanan ”Ape” (*'Bored Ape Yacht Club'* ja *'Mutant Ape Yacht Club'*) sekä *ApeCoin*-niminen kryptovara. Kaikki kolme rahaketta käyttävät myös identtistä, simpanssin pääkalloa esittävää kuviomerkkiä. Kryptovaran tavaraluokitusta koskevaa tematiikkaa käsiteltiin edellä kappaleessa 4.1.1.

#### 4.2.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat ovat hajautetun ympäristön murroksessa erityisessä asemassa. Laajennettu suoja tarkoittaa siis suojaa yli tavara- ja palveluluokkien loukkaustilanteissa. Tällöin jo laajennettua suojaa nauttivat tavaramerkit ovat yksinoikeuden piirissä mahdollista maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyödyntämistä tai niille haitan aiheuttamista vastaan. Tällöin esimerkiksi luksusvaatevalmistaja voi kieltää tavaramerkkiä loukkaavan merkin sisältävän NFT:n elinkeinotoiminnassa siitä huolimatta, että kyseinen luksusvaatevalmistaja ei olisi suojannut tavaramerkkiään juuri luokassa 9, kunhan merkin käyttö jälkimmäisessä luokassa merkitsee jotain vesittymisopin mukaista aiheetonta käyttöä. Kansainvälisesti laajalti tunnetuille tavaramerkeille on myönnetty suojaa hajauteissa ympäristössä juuri vesittymisopin mukaisesti ja siitä huolimatta, että laajalti tunnettu tavaramerkki ei ole ollut rekisteröity niille tavaroille, joilla myöhempää merkkiä käytettiin.<sup>117</sup>

Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevan suojan ulottuvuus ei sinänsä omaa erityispiirteitä suhteessa hajautettuun ympäristöön – virtuaalihyödykkeet ja muut hajautetussa ympäristössä käytössä olevat tavarat ja palvelut ovat laajalti tunnettuun tavaramerkkiin nähden yksinkertaisesti eri tavara- tai palveluluokassa. Mikäli hajautetussa ympäristössä tapahtunut käyttö on aiheetonta ja sen voidaan katsoa aiheuttavan haittaa laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle, tai myöhempi merkki saa sen maineesta tai erottamiskyvystä epäoikeudenmukaista hyötyä, saa se laajennettua suojaa suhteessa myöhempään merkkiin aivan kuten reaali maailmassakin.

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan alueellinen laaja tunnettuus. Kun laajan tunnettuuden edellytys on se, että merkittävän osan relevantista kohderyhmästä tulee tuntea tavaramerkki, tarkoittaa se käytännössä alueellista laajaa tunnettuutta. Esimerkiksi tavaramerkki HK on Suomessa laajalti tunnettu, mutta se ei välttämättä sitä ole muualla maailmassa.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Hermès v. Rothschild*.

<sup>118</sup> Markkinaoikeus on vahvistanut HKScanin omistaman HK-Sinettilogon laajan tunnettuuden Suomessa, ks. MAO:355/16.

### 4.3 Tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinot hajautetussa ympäristössä

#### 4.3.1 Loukkauksen osoittaminen hajautetussa ympäristössä

Kuten edellä kappaleessa 3.5 on todettu, tavaramerkin haltijan on ensiksi havaittava loukkaus ja reagoitava siihen, tyypillisesti kieltokirjeellä ja tuomioistuinteitse. Mahdollisen loukkauksen tunnistamiseen ja tavaramerkkivalvontaan ei liittynne hajautetuille ympäristöille ominaisia ongelmia, vaan loukkaus lienee mahdollista tarkistaa samalla tavalla kuin reaali-maailmassakin. Hajautetun ympäristön sovellutukset ovat vapaasti saavutettavissa internetin välityksellä, ja lohkoketjuteknologiaan perustuvat projektit ovat kappaleessa 2 esitetyllä tavalla lohkoketjulle luonteenomaisesti (lähtökohtaisesti) avoimia. Kun tavaramerkkien kiello-oikeus suojaa käytöltä elinkeinotoiminnassa, muunlainen, suuren yleisön saavuttamattomissa oleva yksityiseen käyttöön tarkoitettu sisältö ei välttämättä olisi sellaista merkin käyttöä, joka voitaisiin tulkita tavaramerkin loukkaamiseksi. Ongelmaksi on kuitenkin mahdollista nostaa se, että nykyisellään monilla käytössä olevat valvontatyökalut eivät välttämättä sovellu hajautetun ympäristön sovellutuksiin, kuten esimerkiksi metaverseen, jossa tavaramerkkiä loukkaava sisältö voi ilmetä 3D-maailmassa ilman, että sitä olisi mahdollista paikantaa perinteisillä valvontatyökaluilla.<sup>119</sup>

Tavaramerkkiloukkauksen osoittaminen hajautetussa ympäristössä noudattaa reaali-maailmaa koskevia lainalaisuuksia. Tavaramerkin haltijan on näytettävä toteen väite siitä, että myöhempi merkki loukkaa aiempaa tavaramerkkiä olemalla identtinen, sekaannusvaaraa aiheuttava tai laajalti tunnettua tavaramerkkiä vesittävä. Lisäksi myöhemmän merkin käytön on täytynyt olla kaupallista tai kaupalliseen toimintaan tähtäävää.

Ensinnäkin käytön osoittaminen kaupalliseksi voi osoittautua hajautetussa ympäristössä jopa helpommaksi kuin reaali-maailmassa. Lohkoketjun julkisuus ja esimerkiksi NFT-markkinainfrastruktuurien mahdollistaessa yksittäisen NFT:n hintakehityksen seuraamisen liikkeenlaskusta asti mahdollistavat sen, että tavaramerkin käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on mahdollista todistaa, kun NFT:den liikkeenlaskija on laskenut niitä myyntitarkoituksessa liikkeelle tarkoituksenaan saavuttaa kaupallista hyötyä yksityisen käytön sijasta.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Lupo – Jasnow 2022.

<sup>120</sup> ks. esim. C-206/01 *Arsenal*, kohta 40 ja Max Planck Institute 2011, s 97.

Kaupallisen hyötymistarkoituksen lisäksi tavaramerkin haltijan tulisi näyttää toteen se, että myöhemmän merkin käyttö loukkaa tämän yksinoikeutta. Hajautetun ympäristön ollessa kovin tuore ilmiö, voi tämä vaatimus käytännössä realisoitua ainoastaan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä loukattaessa. Tavallista tavaramerkkisuojaa nauttivien yksinoikeuden suoja ulottuu pelkästään niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisteröity.

Esimerkiksi urheilukengille tavaraluokkaan 25 rekisteröidyn tavaramerkin ja NFT:llä todennetulle ladattavalle digitaaliselle, urheilukenkää esittävä tiedostolle tavaraluokkaan 9 rekisteröidyn tavaramerkin välille ei voi syntyä sellaista sekaannusvaaraa, jonka perusteella aieman merkin haltija voisi kieltää myöhempää merkkiä käyttämästä toista. Kun tavaramerkin haltija esimerkiksi havaitsee loukkaavan merkin sisältävän NFT:n jollakin NFT-markkina-paikalla, voi oikeudenhaltija pyrkiä ryhtymään oikeustoimiin sen perusteella, että kyseessä oleva NFT sisältää tai NFT:t sisältävät tavaramerkillä suojatun merkin, jota on ilmeisesti käytetty kaupallisessa hyötymistarkoituksessa. Oikeustoimiin ryhtyminen kuitenkin edellyttää sitä, että tavaramerkin loukkaaja on jollakin tapaa kontaktoitavissa tai tunnistettavissa.

#### **4.3.2 Tavaramerkkiloukkauksiin puuttuminen hajautetussa ympäristössä**

Kun loukkauksen tapahtumapaikka on virtuaalinen ympäristö, kohtaa tavaramerkin haltija ensimmäisen haasteensa – *kuka* tavaramerkkiä on loukannut, ja *kenelle* kieltokirje tai haaste tulisi osoittaa? Lohkoketjuteknologiaan perustuvat hajautetut ympäristöt voivat antaa käyttäjilleen anonymiteetin, minkä myötä oikeuden loukkaajan tunnistaminen voi käydä haastavaksi, jopa mahdottomaksi. Tällöin haltija ei voi turvautua perinteisiin oikeusturvakeinoihin, vaan voi pahimmassa tapauksessa joutua sietämään loukkaavaa merkkiä.

Virtuaaliseen ympäristöön loukkauksen alustana liittyy toinen ongelmakohta – alueellinen toimivalta. Lähtökohtana on, että loukkaus oikeudenkäynti käydään siinä valtiossa, jossa loukkaus on tapahtunut.<sup>121</sup> Lohkoketjupohjaisessa, hajautetussa ympäristössä toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen voi olla vaikeaa selvittää. Myös kysymys siitä, minkä valtion lainsäädäntöä on sovellettava esimerkiksi metaversessä tapahtuneessa loukkauksessa, jää avoimeksi. Vaikka loukkaaja ja toimivaltainen tuomioistuin olisi tiedossa, on tavaramerkin haltijan arvioitavana vielä useita kysymyksiä väitettyyn tavaramerkkiloukkaukseen liittyen.

---

<sup>121</sup> ks. esim. Aalto-Setälä et al. 2016, s. 69–70.

Jos loukkaaja on mahdollista tavoittaa kieltokirjeellä ja haasteella sekä lopulta saattaa tuomioistuimen eteen, etenee loukkausosoikeudenkäynti luonnollisesti samalla tavalla kuin reaaliaimailman tilanteissa – vastaava pätee myös rikosprosessiin käräjäoikeudessa. Hajautettuun ympäristöön liittyvät erityistilanteet koskevat erityisesti loukkauksen ja sekaannusvaaran arviointia sekä aiheutuneen vahingon määrittämistä.

Tapahtuneen loukkauksen ja mahdollisen sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon kaikki ne merkitykselliset tekijät, jotka voivat aiheuttaa keskivertokuluttajan näkökulmasta miellelyhtymän merkkien välisestä yhteydestä.<sup>122</sup> Arvioinnissa merkityksellisiä seikkoja ovat myös tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palveluiden jakelukanavat sekä tavanomainen alkuperä.<sup>123</sup> Jos tavaramerkki on rekisteröity tai vakiintunut reaaliaimailman tavara- tai palveluluokkiin, on toki mahdollista, että hajautetussa ympäristössä tapahtunut loukkaus voitaisiin katsoa loukkaukseksi. Sekaannusvaaraa koskeva suoja kuitenkin ulottuu ainoastaan tilanteisiin, joissa myöhempää merkkiä käytetään samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa kuin aiempaa tavaramerkkiä.

Näin ollen arvioitaessa hajautetussa ympäristössä tapahtunutta loukkausta, tavaramerkkilain antama suoja ei ulota haltijan yksinoikeutta tilanteisiin, joissa esimerkiksi urheilukengille rekisteröity tavaramerkki on samankaltainen virtuaalisille urheilukengille rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näin ”etulyöntiasema” hajautetuissa ympäristöissä on laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä, joiden haltijat kykenevät vetoamaan loukkauksen arvioinnissa vesittymisoppiin oman tavaramerkkinsä suojaksi.

SopMenL:n mukaiset hyvän liiketoiminnan vastaista toimintaa koskevat säännökset voivat kuitenkin mahdollistaa myös maineen omaavien, mutta ei-laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaamisen silloin, kun tavaramerkkiä loukataan hajautetussa ympäristössä. Tällöin väite loukkauksesta ei perustuisi tavaramerkkilain 5 §:n mukaisen yksinoikeuden loukkamiseen vaan SopMenL 1 §:n mukaiseen hyvän liiketavan vastaiseen toimintaan, jota koskeva asia käsiteltäisiin tilanteesta riippuen joko markkinaoikeudessa tai käräjäoikeudessa.<sup>124</sup>

Mikäli identtisyysuojaa, suojaa sekaannusvaaraa vastaan tai laajalti tunnetun tavaramerkin suoja voidaan todeta loukatun, tulee mahdollisen hyvitys- tai vahingonkorvausvaatimuksen

---

<sup>122</sup> C-39/97 *Canon*, kohta 23.

<sup>123</sup> HE 201/2018 vp, s. 102.

<sup>124</sup> SopMenL (1061/1978) 10 a § ja 11 §



johdosta arvioida loukkaavan käytön myötä syntyneitä vahingon määrää. Hyvityksen osalta vahinkoa ei tarvitse näyttää toteen, vaan riittää, että tavaramerkkiä on käytetty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Tällöin reaali maailman tavoin kohtuullisen hyvityksen määrä voidaan arvioida tavanomaisen käyttökorvauksen tai lisenssimaksun perusteella.<sup>125</sup>

Arvioitaessa vahingonkorvauksen määrää hajautetussa ympäristössä tapahtuneen merkin luvattomasta käytöstä otetaan reaali maailman tavoin huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, ja korvausta maksetaan loukkauksen johdosta haltijalle aiheutuneista kuluista, menetyksistä ja taloudellisista vahingoista. Taloudellisia vahinkoja voivat olla muun muassa saamatta jäänyt voitto ja loukkaajan saama perusteeton hyöty. Lisäksi myös loukkauksen aiheuttama haitta tavaramerkin goodwill-arvolle voidaan ottaa huomioon vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa.<sup>126</sup> Vahingonkorvaus on yksityisoikeudellinen saatava, jonka määrän sitä vaativan on pystyttävä todistamaan oikeudessa. Mikäli aiheutuneesta vahingosta ja sen määrästä ei ole mahdollista esittää uskottavaa näyttöä, tuomioistuin arvioi korvattavan vahingon määrän.<sup>127</sup>

Kuten aiemmin todettu, ilman kaksikertaisen samuuden tai sekaannusvaaran läsnäoloa loukkausta ei voida katsoa tapahtuneen. Mikäli molemmat tavaramerkit on rekisteröity samaan, hajautetussa ympäristössä käytettyyn tavara- tai palveluluokkaan, voi vahingonkorvauksen arviointi ajankohtaistua tavallisten tavaramerkkien kohdalla – kuvatussa tilanteessa sekaannusvaaran tai kaksinkertaisen samuuden on mahdollista aktualisoitua. Toistaiseksi tavaramerkkiä hajakkeihin hajautettuun ympäristön rekisteröityjen tai vakiintuneiden tavaramerkkien välillä ei ole, joten käytännön arvioinnin on oletettava noudattavan samoja lainalaisuuksia kuin reaali maailman arviointi – muunlainen tulkinta ei liene edes mahdollista, sillä virtuaalisille urheilukengille luokassa 9 rekisteröity tavaramerkki on tavaramerkkilain näkökulmasta samalla tavalla rekisteröity tavaramerkki siinä missä urheilukengille luokassa 9 rekisteröity tavaramerkkinäkin on.

---

<sup>125</sup> ks. edellä kappale 3.5.2.

<sup>126</sup> HE 201/2018 vp, s. 169.

<sup>127</sup> Oikeudenkäymiskaari (4/1734) 17:2.3. ks. esim. MAO:445/19, jossa markkinaoikeus arvioi itse esitetyn näytön perusteella maksettavan vahingonkorvauksen määrän. Tapauksessa kantaja oli vaatinut 770 000 euron suuruisia vahingonkorvausta tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkauksen osalta ja lisäksi 420 000 euron suuruisia vahingonkorvausta goodwill-arvon heikentymisestä. Markkinaoikeus arvioi vahingonkorvauksen määrän yhteensä 20 000 euroon.

Vahingonkorvauksen arviointi lienee siis mahdollista tulla kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa laajalti tunnettua tavaramerkkiä on loukattu hajautetussa ympäristössä. Laajalti tunnetun tavaramerkin osalta vahingonkorvauksen arvioinnissa on goodwill-arvon menettämistä koskeva todistelu myös relevantimpaa, sillä goodwill-arvon voidaan ajatella tarkoittavan vesittymisopin mukaista erottamiskyvyn tai maineen arvoa.

Joka tapauksessa aiheutuneen vahingon toteen näyttäminen on haastavaa – miten näyttää toteen saamatta jäänyt voitto tilanteessa, missä tavaramerkkiä väitetysti loukannut taho on käyttänyt tavaramerkkiä hajautetussa ympäristössä eikä tavaramerkin haltija ole itse käyttänyt tavaramerkkiä siellä? Näin voi osoittautua mahdottomaksi osoittaa mitään todellista menekin muutosta, sillä hajautetussa ympäristössä tapahtunut myynti ei lähtökohtaisesti vaikuttane reaali maailmassa tavaroita tai palveluita tarjoavan liiketoimintaan.

Toisaalta loukkaajan saama voitto tai muu perusteeton hyöty lienee jopa helpompaa näyttää toteen kuin reaali maailmassa esimerkiksi NFT:den tapauksessa, jossa NFT:n hintakehitystä ja myyntihintoja on mahdollista seurata lohkoketjusta, mihin tiedot on tallennettu ja mistä tiedot on mahdollista tarkistaa luotettavalla tavalla. Saamatta jääneen voiton todistaminen tällä tavalla on kuitenkin kyseenalaista tilanteessa, missä väitetysti loukatun tavaramerkin haltija ei toimi tai ole edes aikeissa tarjota tavaroita tai palveluita hajautetun ympäristön markkinoilla.

Vahingonkorvausta maksetaan lähtökohtaisesti ainoastaan oikeudenkäynnin kestäessä jo aiheutuneesta vahingosta, mutta loukkaaja on mahdollista velvoittaa korvaamaan tavaramerkin haltijalle toteutuneiden tappioiden lisäksi myös odotettavissa oleva tappio, jos vaatimus kyetään riittävällä tavalla perustelemaan.<sup>128</sup> Tämänkaltaiset, *mahdolliset tulevat tappiot* saattavat olla relevantteja hajautetun ympäristön tavaramerkki kiistoissa, joissa loukattu taho voi vedota aikeisiinsa laajentaa toimintaansa esimerkiksi NFT-markkinoille.<sup>129</sup> Hajautetun ympäristön ollessa hyvin tuore ilmiö ja tavaramerkin haltijoiden ymmärtäessä sen potentiaalinen mahdollisena kasvualustana omalle brändilleen, on mahdollista, että hajautettuun ympäristöön liittyvien kiistojen yleistyessä myös vahingonkorvausvaatimukset odotettavissa olevasta tappiosta tulevat yleistymään.

---

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Ks. esim. *Hermès v. Rothschild*. Tapauksessa loukattu taho vetosi perusteluissaan siihen, että he ovat laajentaneet tai ovat aikeissa laajentaa omaa toimintaansa hajautetun ympäristön markkinoille.

Yleisesti ottaen, NFT- ja kryptovaramarkkinat ovat hyvin volatiileja ja paikoin epäluotettavia. Myös niin kutsutut *rug pull*-ilmiöt ovat yleisiä hajautetun ympäristön sovellutuksissa.<sup>130</sup> Rug pull-ilmiöt ovat omiaan heikentämään hajautetun ympäristön uskottavuutta ja luotettavuutta. Rug pull-ilmiöllä saattaa olla relevanssia vahingonkorvauksen arvioinnissa tilanteessa, missä tavaramerkkioikeutta väitetysti loukkaavat NFT:t ovat osa projektia, jolta vedetään matto alta.

Tätä voidaan havainnollistaa hypoteettisella esimerkillä. On mahdollista spekuloida, että täysin tavaramerkin haltijaan liittymätön loukkaava taho saattaa aiheuttaa mainehaittaa ja taloudellista vahinkoa haltijalle, kun potentiaalisesti sadat tai jopa tuhannet käyttäjät menettävät sijoituksensa sen takia, että he ovat luottaneet kyseisen projektin olleen osa tunnettua brändiä. Edelleen on mahdollista ajatella, että kuvatussa tilanteessa taloudellista tappiota kärsineet käyttäjät saattaisivat alkaa boikotoimaan rug pull-ilmiöön assosioitua brändiä ja mahdollisesti nostamaan asian esille mediassa, joka voi vaikuttaa haitallisesti tavaramerkin haltijan myyntiin ja menekkiin. Tämänkaltaisen tilanteen realisoituessa lienee mahdollista näyttää maineen heikkenemiselle aiheutunut haitta ja asiakassuhteiden häiriintyminen helpommin toteen, vaikka näiden toteen näyttäminen on katsottu olevan erityisen vaikeaa.<sup>131</sup>

Tavaramerkin haltijan oikeus vaatia loukkaajaa poistamaan tai hävittämään oikeutta loukkaavat tavaramerkit

Tavaramerkin haltijan kyky puuttua oikeudenloukkaukseen ja saada hyvitystä tai vahingonkorvausta on kuitenkin riippuvainen siitä, että oikeuden loukkaaja pystytään tunnistamaan. Kuten edellä on jo useasti todettu, lohkoketjulle luonteenomainen anonymiteetti mahdollistaa sen, että oikeudenloukkaaja voi jäädä kokonaan tuntemattomaksi. Tällöin tavaramerkin haltijalle tavanomaisesti mahdolliset keinot, kuten esimerkiksi hyvityksen ja vahingonkorvauksen mahdollistava oikeudenkäynti voi olla hajautetun ympäristön luonteen vuoksi täysin haltijan käyttämättömissä.

Kun oikeudenloukkaajaa ei voida tunnistaa eikä tälle ole mahdollista kohdistaa kieltokirjettä tai haastetta, voi loukkaavan toiminnan lopettaminen alustapalveluiden avulla olla ainoa

---

<sup>130</sup> *Rug pull* (vapaasti suomennettuna ”maton alta vetäminen”) tarkoittaa sitä, kun kryptovaraa tai NFT-projektia kehittänyt tiimi liikkeeseenlaskun jälkeen odottamatta hylkää projektin kokonaan ja myy kaikki omistamansa NFT:t tai kryptovarot, jättäen ne täysin arvottomiksi ja niitä ostaneet kuluttajat täysin määrällisesti tappiolle kyseisien ostojen osalta. ks. Binance Academy 2023.

<sup>131</sup> HE 201/2018 vp, s. 169.

asia, minkä haltija voi saada aikaan – ilman tuomioistuinta. Käytännössä alustapalvelun yhteistyö sekä rikosasiassa poliisin menetelmät – esimerkiksi loukkaajan käyttämän IP-osoitteen jäljittäminen<sup>132</sup> – loukkaajan henkilöllisyyden tietoon saattamiseksi ovat tavaramerkin haltijan ainoat tavat saavuttaa tuntemattomaksi muuten jäävä oikeudenloukkaaja.

---

<sup>132</sup> Huomattakoon, että IP-osoitteen jäljittäminen ei ole ainoastaan poliisin saatavilla oleva työkalu, vaan yksinkertaisella hakukonehauulla on selvää, että IP-osoitteen jäljittäminen on mahdollista käytännössä kenellä tahansa, jolla on toimiva internet-yhteys.

## 5 TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

### 5.1 Yleistä

Edellä on esitetty nykyisen tavaramerkkejä koskevan sääntelykehikon soveltumista hajautetun ympäristön sovellutuksiin, kuten esimerkiksi metaverseen, lohkoketjupohjaisiin kryptovaroihin sekä NFT:hin. Tavaramerkkioikeus ei kykene täysin vastaamaan kaikkiin haasteisiin, mitä hajautetun ympäristön sovellutukset tuovat mukanaan. Etenkin tavaramerkin haltijan kyky puuttua oikeudenloukkauksiin voi olla loukkaajan anonymiteetin vuoksi puutteellinen, ja tavaramerkin haltija saattaa jäädä ilman korvausta kokonaisuudessaan.

Luvussa 4 on esitelty yksinoikeuden saamiseen, yksinoikeuden ulottuvuuteen ja sisältöön sekä tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinoihin liittyviä hajautetun ympäristön ongelma-kohtia, haasteita ja myös jossain määrin ratkaisuja. Kryptovaroja koskevan tavaraluokituksen lisäämisen Nizzan luokitukseen voidaan aiemmin todetuin perustein pitää tavaramerkkiistöjä ehkäisevänä ja sekaannusvaaran arviointia helpottavana tekijänä.

Suurimmat haasteet yksinoikeuden toteutumiselle liittyvät hajautetun ympäristön rajat ylittävään luonteeseen sekä käyttäjien anonymiteettiin. Sinänsä jo internetin tultua yleiseen käyttöön on jouduttu pohtimaan sitä, miten eri säännösten maantieteellisiä vaatimuksia tulisi arvioida rajat ylittävissä tilanteissa – tässä suhteessa hajautettu ympäristö ei ole sinänsä mikään täysin uusi ilmiö. Erottava tekijä on se, että tavaramerkillä varustettua virtuaalista tavaraa tai palvelua on mahdollista markkinoida, myydä ja käyttää hajautetussa ympäristössä, kun esimerkiksi internetissä tehty markkinointi johtaisi reaali maailman ostokseen.

Sen lisäksi, että tavaramerkin yksinoikeuden toteutumiseen liittyy tiettyjä haasteita, voi lohkoketjuteknologiaa ja DLT:tä käyttää tavaramerkkien tukena. DLT-pohjaiset hajautetun ympäristön tarjoavat immateriaalioikeuden alalle mahdollisuuden parannuksiin olemassa olevien keskitettyjen järjestelmien rinnalle – esimerkiksi immateriaalioikeuksien valvonta, rekisteröinti ja lisensointi on mahdollista toteuttaa hajautetusti lohkoketjulla. Reaali maailman tavaroita ja palveluita on mahdollista todentaa aidoiksi väärennöksistä esimerkiksi DLT-järjestelmään perustuvan NFT:n avulla.<sup>133</sup> Lohkoketjua lienee mahdollista hyödyntää esimerkiksi tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseen.<sup>134</sup> IPR-riitojen ratkaisuun on myös

---

<sup>133</sup> Garbers von-Boehm et al. 2022, s. 7-8.

<sup>134</sup> Jokelin 2021, s. 75. ks. myös WIPO 2022, s. 44.

ehdotettu vaihtoehtoista, lohkoketjupohjaisiin innovaatioihin erikoistunutta riidanratkaisuelintä, joka voisi automatisoidusti tai ihmisen vaikutuksesta päättää osapuolten välisestä riidasta ilman, että asiaa tarvitsisi viedä tuomioistuimen eteen.<sup>135</sup>

## 5.2 Anonymiteetin ongelma

Pohdittaessa anonymiteetin ongelmaa suhteessa yksinoikeuden toteutumiseen hajautetussa ympäristössä, on syytä olla kriittinen anonymiteetin luoman uhkakuvan vakavuudelle. Useimmat suuret ja tunnetut kryptovarapalvelujen tarjoajat edellyttävät asiakkailtaan tunnistautumista rahanpesusääntelyn mukaisesti.<sup>136</sup> Nämä palveluntarjoajat ovat useimmiten keskittyneitä, eli niillä on keskushallinto, yhtiömuoto ja kyky esimerkiksi jäädyttää asiakasvaroja, vaikka ne olisivatkin kryptovaroja.

Perehtymättä syvällisemmin keskittyneiden kryptovarapalvelujen tarjoajiin tärkeintä on tiedostaa, että ne eivät ole hajautettuja, eli anonymiteetti ei muodosta niiden toiminnalle ongelmaa. Rahanpesulainsäädäntö onkin tehokkaasti poistanut ”villin lännen” piirteitä kryptovarojen maailmasta, jossa vielä vajaa vuosikymmen sitten kaikki toimivat käytännössä pelkkä sähköpostiosoite tunnisteenaan.<sup>137</sup> Rahanpesusääntely ei kuitenkaan ole tarjonnut täydellistä ratkaisua anonymiteetin ongelmaan, vaan myös lainsäätäjät on todennut lohkoketjupohjaisen ympäristön olevan sellainen, että suurin osa siellä toimivista tahoista pystyy siirtämään kryptovaroja keskenään käyttämättä palveluntarjoajia.<sup>138</sup>

EU-lainsäätäjän ajatusketju on perusteltu. Etenkin rikosasioissa lohkoketju ja kryptovarot ovat tulleet myös pahamaineiseksi Tor-verkossa tehtyjen huumausainerikosten myötä niin kutsutun Silkkitie-kauppapaikan myötä. Huumausaine- ja muu rikollisuus ovat juuri sellaisia, joita varten lohkoketju ja kryptovarot niiden anonyymien luonteen takia vaikuttavat olevan luotuja – tekijät haluavat pysyä anonyymeina ja välttyä rikosoikeudellisilta seuraamuk-

---

<sup>135</sup> WIPO 2022, s. 46.

<sup>136</sup> Esimerkkeinä voidaan nostaa esille suomalainen Coinmotion sekä maailman suurin kryptovarapalvelujen tarjoaja Binance, jotka edellyttävät KYC-prosessin suorittamista ennen kuin asiakas kykenee tekemään transaktioita kryptovaroilla. KYC (*‘Know your Customer’*, suom. ‘tunne asiakkaasi’) edellyttää asiakkaalta mm. sitä, että asiakas toimittaa kuvan itsestään ja passistaan sekä, riippuen palveluntarjoajasta, sähkölaskun, puhelinlaskun, vuokrasopimuksen ja muut henkilöllisyyttä todistavat seikat.

<sup>137</sup> EU:n viides rahanpesudirektiivi (2018/843) (‘5AMLD’) velvoittaa palveluntarjoajat kattaviin asiakkaan tuntemisjärjestelyihin, ja direktiivin (8) resitaalin mukaan kryptovarapalvelun tarjoajien sisällyttäminen rahanpesusääntelyn alle on omiaan estämään terrorismin rahoitusta ja rahanpesua.

<sup>138</sup> 5AMLD Resitaali (9).

silta. Poliisilla ja muilla viranomaisilla ympäri maailmaa on kuitenkin olemassa teknisiä keinoja, joiden avulla Tor-verkon anonymiteetti on onnistuttu murtamaan ja erilaisia rikoksia on onnistuttu selvittämään sekä saattamaan tekijät rikosoikeudelliseen vastuuseen.<sup>139</sup> Vaikka teknisesti anonyymien loukkaajan henkilöllisyyden selvittäminen olisikin mahdollista Poliisin toimesta, ei siviilioikeudellisen tavaramerkki-riidan selvittäminen kuulu Poliisin tehtävään. Tässäkin tapauksessa tavaramerkin haltijan olisi siis turvauduttava yksityisiin palveluntarjoajiin, jotka mahdollisesti saattaisivat tarjota lohkoketjun jäljityspalvelua. Tämä toimenpide ei kuitenkaan takaa sitä, että loukkaaja saataisiin selville.

### 5.3 Alustapalvelut avuksi

Anonymiteetin ongelmaan voidaan etsiä ratkaisua EU:n digitaalista vuosikymmentä koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2065 digitaalisten palvelujen sisämarkkinoinnista (digipalvelusäädös, eng. *Digital Services Act* eli *DSA*) sääntelee välityspalvelujen vastuuta laittomasta sisällöstä, joka sijaitsee esimerkiksi verkkoalustan tarjoajan alustalla. Laittomana sisältönä katsotaan DSA:n 3 artiklan h) kohdan mukaan

*”mitä tahansa tietoa, joka sellaisenaan tai suhteessa johonkin toimintaan, mukaan lukien tuotteiden myynti tai palvelujen tarjoaminen, ei ole unionin tai minkään jäsenvaltion tai minkään jäsenvaltion lainsäädännön, joka on unionin lainsäädännön mukainen, mukaista, riippumatta kyseisen lainsäädännön täsmällisestä kohteesta tai luonteesta.”*

Laittoman sisällön epäselvästä määritelmästä riippumatta on DSA:n sanamuodon ja resitaalin perusteella mahdollista saapua siihen johtopäätökseen, että laittomana sisältönä voidaan pitää myös tavaramerkin yksinoikeutta loukkaavaa sisältöä.<sup>140</sup> Jotta DSA:n voitaisiin katsoa soveltuvan NFT-kauppapaikkaan, kryptovarapalvelujen tarjoajaan tai muuhun hajautetun ympäristön palveluntarjoajaan, tulisi kyseisen palveluntarjoajan olla katsottavissa välityspalvelun tarjoajaksi. DSA:n 3 artiklan mukaan välityspalvelulla tarkoitetaan:

---

<sup>139</sup> Riekkinen 2020, Johdanto. Riekkinen kuvaa esimerkkinä Yhdysvalloissa tapahtunutta nk. *Playpen*-tapausta, jossa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI onnistui soluttautumaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä levittävään Tor-verkossa sijaitsevaan alustaan, asentamaan sinne haittaohjelman sekä sen avulla jäljittämään sivustolla vierailevien henkilöiden IP-osoitteet ja henkilöllisyydet.

<sup>140</sup> DSA:n resitaali (12) sisältää esimerkinomaisen luettelon laittomana pidettävästä sisällöstä. Luetteloinnissa on mainittu mm. ”vaatimustenvastaisten tai väärin valmistettujen tuotteiden myynti” sekä ”tekijänoikeudella suojatun aineiston luvaton käyttö. Artiklan sanamuodon ja resitaalin (12) perusteella on mahdollista saapua johtopäätökseen, että tavaramerkkiloukkaukset ovat sovitettavissa laittoman sisällön käsitteen alle.

*”1) pelkkää siirtotoimintaa’, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa tai viestintäverkko-yhteyden tarjoamisesta;*

*2) ’välimuistiin tallentamista’, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen sellaisesta siirrosta viestintäverkossa, johon liittyy tämän tiedon sellainen automaattinen, tilapäinen ja lyhytaikainen tallentaminen, jonka suorittamisen ainoana tavoitteena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen;*

*3) ’säilytyspalvelua’, joka käsittää palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisen palvelun vastaanottajan pyynnöstä.”*

Välityspalvelun tarjoajan määritelmä on avoin ja laaja, mistä syystä on mahdollista väittää hajautetun ympäristön NFT-kauppapaikkojen tai kryptovarapalvelujen tarjoajien toiminnan olevan tulkittavissa välityspalvelun tarjoamiseksi jossain 3 artiklan määritelmän tarkoittamassa muodossa. Kaikkia välityspalveluja koskee DSA:n 9 artiklan velvollisuus noudattaa viranomaisten määräyksiä toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan.

DSA:ssa asetetut velvoitteet määräytyvät tarjottavan palvelun sekä palveluntarjoajan kokoluokan mukaan. Arvioitaessa DSA:n soveltuvuutta hajautetussa ympäristössä toimiviin palveluntarjoajiin, voidaan mainita esimerkkinä edellä mainittu OpenSea-niminen NFT-kauppapaikka.<sup>141</sup> Koska OpenSean käyttö perustuu käyttäjien välisiin transaktioihin ilman, että OpenSea säilyttää oikeastaan mitään tietoa tai varallisuutta asiakkaan puolesta, olisi mahdollista väittää, että se tarjoaa DSA:n mukaista, pelkkää siirtotoimintaa.<sup>142</sup>

Määrittelyllä on merkitystä, sillä esimerkiksi pelkkää siirtotoimintaa harjoittava palveluntarjoaja ei ole DSA:n 4 artiklan mukaan vastuussa siirretyistä tai pääsyn kohteina olleista tiedoista, jos ko. palveluntarjoaja ei ole siirron alkuunpanija, ei valitse siirron vastaanottajaa eikä valitse tai muuta siirrettäviä tietoja. DSA:n 6 artiklan mukaiset säilytyspalvelun tarjoajat eivät ole vastuussa tallennetuista tiedoista, mikäli palveluntarjoaja ei ole saanut tietoa laittomasta sisällöstä ja tiedon laittomasta sisällöstä saatuaan toimii viipymättä laittoman sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi.

---

<sup>141</sup> ks. esim. Amure 2022. OpenSea on siis ei-säilytyksellinen (eng. *’non-custodial’*) kauppapaikka, joka tarkoittaa sitä, että OpenSeassa ostettuja NFT:tä ei säilytetä OpenSean toimesta sen palvelimilla – säilyttäminen ei ole edes mahdollista, vaan käyttäjät yhdistävät omat, ei-säilytykselliset virtuaalilompakkonsa OpenSea-palveluun. On hyvä huomata, että OpenSea on vain yksi esimerkki hajautetun ympäristön alustoista.

<sup>142</sup> OpenSea ToS 2023. OpenSean käyttöehdoissa on todettu sen olevan pelkästään ”*peer-to-peer web3*”-palvelun tarjoaja, jolla ei tosin ole merkitystä sitä arvioitaessa, täyttääkö se jonkin palvelun tarjoajan tunnusmerkit.



On mahdollista myös ajatella OpenSean olevan DSA:ssa tarkoitettu *verkkoalusta* samalla tavalla kuin reaali maailmassa toimivat, käyttäjien välillä tapahtuvia transaktioita mahdollistavat verkkokaupat ovat – OpenSea tarjoaa alustan käyttäjille, jotka voivat omaan lukuunsa asettaa tavaroita myyntiin, antaa niistä tarjouksia ja ostaa haluamiaan kohteita, ilman palveluntarjoajan myötävaikutusta.<sup>143</sup> DSA:n 3 artiklan h) alakohdan mukaan verkkoalustalla tarkoitetaan

*”säilytyspalvelun tarjoajaa, joka palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallentaa ja levittää tietoa yleisölle, paitsi jos kyseinen toiminta on jonkin toisen palvelun vähäinen ja puhtaasti liitännäinen ominaisuus tai pääasiallisen palvelun vähäinen toiminto eikä sitä voida objektiivisista ja teknisistä syistä käyttää ilman kyseistä toista palvelua ja jos ominaisuuden tai toiminnon sisällyttäminen toiseen palveluun ei ole keino kiertää tämän asetuksen soveltamista.”*

Mikäli OpenSea katsottaisiin verkkoalustan tarjoajaksi, tulisi sen noudattaa niille määrättyjä erityisiä säännöksiä. DSA:n 23 artiklan 1 kohdan mukaan ”verkkoalustojen tarjoajien on keskeytettäväksi kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan palvelujen tarjoaminen palvelun vastaanottajille, jotka toistuvasti toimittavat ilmeisen laitonta sisältöä.” Hajautetussa ympäristössä toimivat verkkoalustan tarjoajat voitaisiin siis velvoittaa ainakin poistamaan laitonta sisältöä sekä estämään sitä levittävien tahojen pääsy sivustolle ja kyky lisätä sisältöä sivustolle.

OpenSean – ja muiden hajautetun ympäristön alustojen – ainutlaatuisesta luonteesta johtuen jää tulkinnan varaan, mikä sen juridinen luonne oikeastaan on, soveltuuko DSA siihen ja jos soveltuu, miltä osin se soveltuu. DSA:n sanamuodon perusteella voidaan otaksua, että DSA voisi soveltua ainakin OpenSean kaltaiseen palveluntarjoajaan.

Tässä esitettyä anonymiteetin ongelmaa voidaan paljoksua liialti uhkakuvia maalailevana. Voidaan väittää, että palveluntarjoajat haluavat lisätä luottamusta omilla verkkoalustoillaan siitä riippumatta, soveltuisiko heihin tietyt lainsäädäntövelvoitteet. Esimerkiksi OpenSea on käyttöehdoissaan sitoutunut avustamaan immateriaalioikeuksia loukkaavaa sisältöä.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Reaali maailman esimerkkinä voidaan mainita tori.fi, mikä tarjoaa teoriassa samaa palvelua kuin OpenSea, mutta kaupankäynnin kohteena olevat tavarat ovat erilaisia. Kumpikaan alusta ei käyttöehtojensa mukaan ota vastuuta palveluun asetetun sisällön lainmukaisuudesta ja molemmat edellyttävät, että käyttäjät eivät loukkaa muiden oikeuksia, kuten tavamerkkioikeuksia.

<sup>144</sup> OpenSea ToS 2023, kohta 7. OpenSean taustayhtiö Ozone Networks Inc. on tosin Yhdysvaltoihin perustettu osakeyhtiö, joka noudattaa Yhdysvaltain lainsäädäntöä, etenkin Digital Millennium Copyright Act (DMCA)-säädestä, ja sen perusteella tarjoaa immateriaalioikeuksia loukkaavaa sisältöä koskevan tavaran poistohakemusta (eng. 'take down notice') koskevan prosessin.

OpenSea on kuitenkin vain yksi hajautetun ympäristön palveluntarjoaja, eikä OpenSean pyrkimys lainmukaiseen toimintaan ole tae siitä, että muut markkinoilla toimivat palveluntarjoajat tekisivät samoin. Menestyvän liiketoiminnan takaamiseksi palveluntarjoajan voidaan otaksua haluavan luoda palvelustaan luotettavan ja lakia noudattavan ympäristön, joka houkuttelee lisää käyttäjiä palveluun. Lainmukaisen toiminnan voidaan ajatella luovan palvelulle legitimitettä hajautetussa ympäristössä, jossa kukaan ei lähtökohtaisesti tiedä toisensa henkilöllisyyttä.

Ajatusta anonymiteetin ongelman liioittelusta ja palveluntarjoajien legitimitettiin pyrkimisestä tukee ainakin se, että kappaleessa 5.4 käsiteltävissä oikeustapauksissa on oikeusprosessi pystytty käynnistämään hajautetun ympäristön luonteesta huolimatta – alustapalvelut pyrkivät joko avustamaan väitetysti loukkaavan materiaalin poistamisessa tai ainakin osallistumaan oikeusprosessiin.

#### **5.4 Rajat ylittävä hajautettu ympäristö**

Tässä tutkielmassa on esitetty ongelmaksi tavaramerkin yksinoikeuden toteutumiseksi myös se, että DLT-pohjaiset hajautetun ympäristön sovellutukset ovat maailmanlaajuisia ja rajat ylittäviä, mikä voi aiheuttaa tulkintaongelmia sen suhteen, missä tavaramerkkiä käytetään ja mahdollisesti loukataan. Myös yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamisella voi osoittautua hyvin haastavaksi, sillä nykyinen tavaramerkkilain sanamuoto edellyttää tunnettuutta Suomessa tai jollakin Suomen alueella.

Tavaramerkkioikeus on alueellinen yksinoikeus, joka on voimassa sillä alueella, jolle se on rekisteröity. Metaverse on alue, jota ei välttämättä voida pitää minkään valtion alueella olevana. On ilmeistä, että tavaramerkkejä on mahdollista käyttää reaali maailmassa verkko-yhteyden välityksellä, joten rajat ylittävyys ei ole mikään uusi haaste tavaramerkkioikeudelle. Tapauksessa C-324/09 L'Oréal katsottiin, että

*” pelkkä pääsy internetsivustolle alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, ei riitä sen päätelmän tekemiseen, että sillä esitetyt myyntitarjoukset on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille.*

*– – Jos pääsy sähköiselle markkinapaikalle kyseisellä alueella riittäisi siihen, että sillä esitetty mainonta kuuluisi direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 soveltamisalaan, sivuihin ja mainoksiin, jotka on aivan ilmeisesti tarkoitettu yksinomaan kol-*

*mansissa valtioissa oleville kuluttajille mutta joihin voidaan kuitenkin teknisesti tarkasteltuna tutustua unionin alueella, sovellettaisiin aiheettomasti unionin oikeutta.*<sup>145</sup>

Markkinointina jollekin valtion alueelle ei voi siis pitää ainoastaan sitä, että kyseisen valtion alueelta on pääsy verkkosivulle, jossa tavaramerkkioikeutta väitetyksi loukkaava sisältö on.

Näin ollen olisi mahdollista, että esimerkiksi kahta keskenään samanlaista mutta eri valtioissa rekisteröityä tavaramerkkiä käytettäisiin metaversessä, johon molempien valtioiden kuluttajilla on pääsy. Onko kuvatussa tilanteessa mahdollista väittää, että tavaramerkkiä olisi käytetty tai markkinoitu minkään valtion alueella sinne rekisteröityä tavaramerkkiä loukkaavasti? Vastauksen täytynee olla kielteinen, sillä metaversen ollessa täysin hajautettu alusta, johon kenellä tahansa on pääsy, voisi kyse olla aiheettomasta unionin oikeuden soveltamisesta ratkaisun mukaisesti.

Metaversen yleistyessä voimme kuvitella myös tilanteen, jossa tavaramerkki rekisteröidään tavaroille, jotka luodaan lohkoketjun avulla esimerkiksi NFT:nä ja niitä markkinoidaan ja myydään pelkästään metaversessä. Rajat ylittävän luonteensa vuoksi tavaramerkin suojan *mahdollinen* saaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että nykyisessä järjestelmässä tavaramerkki tulisi rekisteröidä aina kansainvälisenä rekisteröintinä, jotta tavaramerkin suoja olisi mahdollisimman laaja-alainen. Tätä lähestymistapaa voidaan kuitenkin paljoksua liiallisena ja mahdollisesti myös redundanttina suojauskeinona, sillä reaali maailmaan sidottu tavaramerkkioikeus ei välttämättä yletä muilta osin hajautetussa ympäristössä tai metaversessä tavaramerkin suojaamiseen.

Osittain avoin kysymys liittyen hajautetun ympäristön rajat ylittävään luonteeseen on tuomioistuimen toimivallan määrittäminen. Esimerkiksi EU-tavaramerkkejä koskevan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä (tavaramerkkiasetus) 125 artiklan mukaisesti kanteita ja vaatimuksia koskevat menettelyt voidaan käydä riippuen tilanteesta joko vastaajan kotipaikan, kantajan kotipaikan tai loukkaustoimen tapahtumapaikan tuomioistuimessa. Sinänsä metaversessä tavaramerkkiä loukkaava henkilö ja tavaramerkin haltija on mahdollista yksilöidä, mutta loukkaustoimen tapahtumapaikalla ei metaversen tapauksessa ole omaa tuomioistuinta. Mikäli 125 artiklan mukainen tilanne pääsisi syntymään, että toimivaltainen tuomioistuin tulisi valita loukkaustoimen tapahtumapaikan mukaan, ei toimivaltaista tuomioistuinta olisi mahdollista valita. Unionin oikeutta

---

<sup>145</sup> C-324/09 L'Oréal, kohta 64.

tulisi siis laajentaa kattamaan metaversen tilanne, jotta tämänkaltaiselta katvealueelta vältyttäisiin.

## 5.5 Mallia maailmalta – Ulkomaista oikeuskäytäntöä

### 5.5.1 Hermes Int'l v. Rothschild

Hajautetussa ympäristössä tapahtuneita tavaramerkkiloukkauksia ja niitä koskevia oikeustapauksia ei ole vielä ollut EUT:n käsittelyssä. Se, miten kaksinkertaista samuutta, sekaannusvaaraa ja laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa tulkitaan hajautetun ympäristön kontekstissa, on vielä avoin kysymys.

Yhdysvaltain *District Court of New York* antoi 8.2.2023 ratkaisun koskien tavaramerkin loukkausta digitaalisessa ympäristössä tapauksessa *Hermes Int'l v. Rothschild*. Mainittakoon aluksi, että tapaukseen pätee yhdysvaltalainen oikeus omine nyansseineen. Tutkimuskysymyksenä on tavaramerkin yksinoikeuden toteutuminen hajautetussa ympäristössä Suomen ja EU-lainsäädännön valossa, eikä kirjoittajalla ole syvää ymmärrystä Yhdysvaltain tavaramerkkijärjestelmästä.

Tapaus on kuitenkin keskeinen immateriaalioikeudellisessa keskustelussa koskien hajautettua ympäristöä, sillä se on ensimmäinen, jossa käsitellään tavaramerkin loukkaamista hajautetussa ympäristössä. Tapauksesta ja ratkaisun *ratio*sta saattaa olla mahdollista ammentaa tiettyjä ratkaisuohteja myös eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Tapauksen relevanssi tutkimuskysymyksen kannalta on siinä, että tapauksessa käsiteltiin yksinoikeuden ulottuvuutta yli tavara- ja palveluluokkien vesittymisopin mukaisesti, joka on ainakin pääpiirteiltään eurooppalaisen vesittymisopin kanssa yhteneväinen.

Niin kutsutussa *MetaBirkins*-tapauksessa yhdysvaltalainen Mason Rothschild oli laskenut liikkeelle *MetaBirkins NFT*-kokoelman, joka sisälsi luksustuotevalmistaja Hermeksén Birkin-laukkuja väitetysti loukkaavia taideteoksia digitaalisessa muodossa.<sup>146</sup> Hermès vetosi

---

<sup>146</sup> Hermès International on esimerkiksi rekisteröinyt kansainvälisen tavaramerkin 686529 BIRKIN sekä lukuisia yksittäisiä kansallisia tavaramerkkejä, käytännössä kattaen Birkin-brändin suojan maailmanlaajuisesti.

tavaramerkkiloukkaukseen yhdysvaltalaisen oikeuden mukaisen sekaannusvaaran olemassaoloon.<sup>147</sup> Hermès vetosi myös eurooppalaisen oikeuden kanssa yhteneväiseen vesittymisopin mukaiseen erottamiskyvyn heikentämiseen (*'blurring'*).<sup>148</sup> Hermès edelleen väitti, että Rothschildin MetaBirkins-merkin käyttö oli kaupalliseen toimintaan tähtäävää, jonka tarkoituksena oli luoda kyseessä oleville tavaroille brändi, josta Rothschild kykenee hyötymään taloudellisesti Birkin-tavaramerkin kustannuksella.<sup>149</sup>

Vastaajana ollut Rothschild vetosi yhdysvaltalaisen oikeuden mukaiseen ilmaisunvapauteen ja viittasi eräisiin perustuslaillisia kysymyksiä käsitelleisiin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisuihin. Perusteluina Rothschild esitti, että MetaBirkins-NFT:den luonti ja myynti ovat perustuslaillisesti suojattuja taiteellisia esityksiä eikä kyseessä ole kaupalliseen toimintaa tähtäävää merkkien käyttöä.<sup>150</sup> Asian ratkaissut valamiehistö katsoi Rothschildin syyllistyneen tavaramerkkiloukkaukseen ja tavaramerkin vesittämiseen, ja velvoitti tämän maksamaan Hermèkselle tavaramerkkiloukkauksesta 110 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen korvauksen. On huomioitava, että tuomio ei vielä ole lainvoimainen, vaan Rothschild pyrkii saattamaan asian uudelleen oikeuden eteen.<sup>151</sup>

Tapauksesta ja valamiehistön ratkaisusta pystytään päättämään Yhdysvaltain tavaramerkkisuojasta se, että vaikka Rothschildin katsottiin loukanneen Hermèksen yksinoikeutta Birkin-tavaramerkkiin, olisi Rothschildin voitu katsoa olleen suojattu seuraamuksilta, mikäli tavaramerkin käyttö olisi katsottu perustuslain suojaamaksi.<sup>152</sup> Tämä muistuttaa eurooppalaista laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyvää aiheellisen käytön poikkeusta suojaan, joka velvoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan sietämään myöhempää merkin käyttöä, jos siihen on perusteltu syy. On mahdollista väittää, että tapaus olisi ratkaistu EU:ssa juuri vesittymisopin mukaisesti, etenkin vapaamatkustamista koskevan oikeuskäytännön kanssa linjassa olevalla tavalla.

---

<sup>147</sup> Yoder 2022, s. 11. Yhdysvaltaisessa oikeudessa sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan kyseessä silloin, jos käytetyt merkit ovat tarpeeksi samankaltaisia ja tavarat, joihin merkkiä käytetään, ovat riittävässä yhteydessä toisiinsa, jotta kuluttajat voisivat erehtyä tavaroiden tulevan samasta alkuperästä.

<sup>148</sup> Ibid, s. 13. EU:ssa laajalti tunnetun tavaramerkin suoja (eng. *'trademark with a reputation'*) on Yhdysvalloissa kuuluisa tavaramerkki (eng. *'famous trademark'*), mutta niiden nauttima suoja on pitkälti samankaltainen.

<sup>149</sup> *Hermès v. Rothschild*, s. 9.

<sup>150</sup> *Hermès v. Rothschild*, s. 10.

<sup>151</sup> The Fashion Law 2023. Tapauksesta kiinnostuneille lähteen internet-artikkeli sisältää hyödyllisen aikajanan MetaBirkins-tapaukseen liittyvistä hakemuksista, valituksista, tuomioista ja muista, Yhdysvaltojen oikeudelle kenties tavanomaista asiakirjojen jätöistä.

<sup>152</sup> Ibid.

### 5.5.2 Yuga Labs v. Ripps

Parrasvalojen ulkopuolelle on jäänyt mielenkiintoinen, Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös tapauksessa *Yuga Labs v. Ripps*. Tapauksessa oli kyse tavaramerkki- ja tekijänoikeuskiistasta. Yuga Labs on Bored Ape Yacht Club NFT-kokoelman taustalla oleva yhtiö, joka on tullut maailmalla varsin tunnetuksi. Rippsin viitataan olevan kanta-aottava taiteilija, joka pitää esimerkiksi digitaalisia taideteoksiaan kommentaarina taiteen, internetin ja kaupankäynnin välisestä suhteesta.<sup>153</sup>

Tapauksessa Ryder Ripps loi Yuga Labsin luoman Bored Ape Yacht Club (myös tunnettu akronyymilla *BAYC*) NFT-kokoelman kanssa lähes identtisen NFT-kokoelman, jonka nimeksi valikoitui *RR/BAYC (Ryder Ripps BAYC)*. *RR/BAYC*-kokoelman NFT:den lukumäärä on myös sama. Molempien osapuolten käyttämät merkit ja tavarat ovat lähes identtisiä.<sup>154</sup> Ripps on oikeudenkäynnin kuluessa perustellut omaa toimintaansa *Hermès v. Rothschild*-tapauksen Rothschildin tavoin taiteellisenä, perustuslain suojaamana ilmaisunvapauden alaisena esityksenä, joka kritisoi Yuga Labsin sekä sen luoman *BAYC*-kokoelmaa äärioikeistolaisena ja natsimielisenä.<sup>155</sup> Tuomioistuin ei kuitenkaan tässä tapauksessa pitänyt tapausta perustuslain suojaamana, ilmaisunvapauden alaisena esityksenä, ja totesi ettei siihen liittyvä ennakkoratkaisu päde kyseessä olevaan tapaukseen.<sup>156</sup>

Yuga Labs piti kyseessä olevaa toimintaa tavaramerkin yksinoikeutta loukkaavana ja yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa aiheuttavana, ja tapauksessa on siis kyse sekaannusvaaran arvioinnista yhdysvaltalaisen sekaannusvaaraopin mukaisesti. Tapauksessa tuomioistuin katsoi merkin luovan sekaannusvaaran yleisön keskuudessa, ja että Rippsin toiminta on ollut kaupalliseen hyötymiseen tähtäävää Yuga Labsin tavaramerkin kustannuksella.<sup>157</sup>

---

<sup>153</sup> *Yuga Labs v. Ripps*, s. 2.

<sup>154</sup> Michaels 2022, s. 2.

<sup>155</sup> *Yuga Labs v. Ripps*, s. 2. Ryder Ripps on siis väittänyt, että Yuga Labsin käyttämä logo simpanssin pääkallostasta sekä NFT:ssä ilmenevät apinat, niiden asusteet, Yuga Labsin perustajien käyttämät nimimerkit sekä Yuga Labsin toiminimi sisältävät äärioikeistolaista, natsimielistä ja rasistista symboliikkaa. Esimerkiksi Yuga Labsin käyttämä pääkallologo on Rippsin mukaan hyvin samankaltainen natsi-Saksassa SS-joukkojen käyttämän *Totenkopf*-pääkallomerkin kanssa, ks. mm. [gordongoner.com](http://gordongoner.com).

<sup>156</sup> *Yuga Labs v. Ripps*, s. 16.

<sup>157</sup> *Yuga Labs v. Ripps*, mm. s. 15. On huomioitava, että tapauksen aikana Yuga Labsin tavaramerkit eivät olleet rekisteröityjä, mutta Yhdysvaltain oikeudessa on mahdollista saada aiemman käytön perusteella tietyin edellytyksin suoja loukkauksia vastaan, vaikka merkkiä ei olisi rekisteröity.

Tapauksesta saatavat oikeusohjeet EU:n oikeutta ajatellen ovat niukat, ja tapauksen soveltuvuutta EU:n oikeuteen sovittamalla voidaan hahmottaa mahdolliset ongelmakohdat ja ne ratkaisut, mitä meidän oikeusjärjestelmässämme olisi tehty.

Ensinnäkin Yuga Labsin tavaramerkkejä ei ollut rekisteröity oikeudenkäynnin aikana. Siinänsä Suomessa ja EU:ssa on mahdollista saada suojaa rekisteröimättömälle tavaramerkille, jos se on vakiintunut. Vakiinnuttaminen kuitenkin vaatii melko pitkäkestoista ja laaja-alaista käyttöä, eikä tapauksessa ilmennyt kahden vuoden käyttö vuodesta 2021 välttämättä mahdollista merkin katsomista vakiinnutetuksi, puhumattakaan alueellisesta vakiintumisesta maantieteellisesti Suomen alueella. Toiseksi tavaramerkin loukkaava käyttö on ollut tahallista ja niin ilmeistä, ettei kaksinkertaisen samuuden tai sekaannusvaaran arviointiin liittyisi olennaisia haasteita. Kaupallista hyötymistä koskeva arviointi eli sen arviointi, onko kyseessä merkin käyttö elinkeinotoiminnassa, voisi olla pääasiallisen arvioinnin kohteena, mikäli EUT olisi ratkaisemassa tapausta. Se, että Ripps kuitenkin asetti myyntihinnan liikkeeseen laskemilleen NFT:lle, puhuu elinkeinotoiminnan puolesta. Tapaus on sen EU-oikeudelliselta painoarvoltaan riippumatta kuitenkin merkittävä sen ollessa ensimmäinen tapaus, jossa kaksi hajautetussa ympäristössä toimivaa tahoja kiistelevät hajautetussa ympäristössä sijaitsevista tavaramerkkioikeuksista. Vastaavien tapausten ilmaantuminen EU:n alueella lienee vain ajan kysymys.

### **5.5.3 Juventus v. Blockeras**

Ensimmäinen eurooppalainen tuomioistuinratkaisu koskien hajautetun ympäristön tavaramerkkiloukkausta on annettu Rooman ensimmäisen asteen tuomioistuimen toimesta 20.6.2022. Italialainen tuomioistuin katsoi, että luvaton, tavaramerkkioikeutta sisältävän NFT:n liikkeeselasku, markkinointi ja myynti voi loukata yksinoikeutta tavaramerkkiin ja se antoi keskeyttämismääräyksen Juventus F.C:n tavaramerkkiä loukanneelle Blockeras-yhtiölle.<sup>158</sup> Tapaus on esitetystä kolmesta paras antamaan askelmerkkejä tulevaisuuden hajautetun ympäristön kontekstin kiistoihin ja sinne rekisteröityjen merkkien ulottuvuuden arviointiin.

Tapauksessa Blockeras-niminen yhtiö oli luonut ja myynyt italialaisen jalkapallojoukkue Juventus F.C:n tavaramerkkiä väitetyksi loukkaavia NFT-teoksia. Tuomioistuin otti kantaa

---

<sup>158</sup> Rosati 2022. Tuomioistuimen määräyksen kielen ollessa Italia, ei siihen ole tässä tutkimuksessa ole mahdollista tutustua suoraan kirjoittajan toimesta. Varsinainen tuomioistuimen määräys (case No 32072/2022) on kuitenkin saatavilla tämän lähteen takana olevassa internet-artikkelissa.

ensinnäkin siihen, että Juventus voidaan pitää erittäin tunnettuna jalkapallojoukkueena maailmanlaajuisesti, ja että Juventus on käyttänyt tavaramerkkiään tunnettuutta ylläpitävällä ja lisäävällä tavalla harjoittamalla kaupallista toimintaa esimerkiksi fanituotteiden myynnillä sekä verkossa että kivijalkaliikkeissä Italiassa.<sup>159</sup>

Blockeras pyrki perustelemaan käytön hyväksyttävyyttä muun muassa sillä, että Juventus-tavaramerkkejä ei ole rekisteröity niille tavaroille, joissa Blockeras käytti tavaramerkkejä (*'downloadable virtual goods'*). Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että Juventus-tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, joten sen suoja ylittää tavaraluokkarajat. Lisäksi tuomioistuin linjasi, että tunnettuudesta huolimatta Juventus-tavaramerkkien rekisteröinti luokassa 9 ladattaville digitaalisille julkaisuille (eng. *'digital downloadable publications'*) luo tavaraluokkien välille riittävän samankaltaisuuden, vaikka niitä ei ole rekisteröity nimenomaan NFT:lle.<sup>160</sup> Tuomioistuin antoi myös arvoa Juventus-tavaramerkkien tekemälle yhteistyösopimukselle hajautetussa ympäristössä toimivan peliyhtiön kanssa.<sup>161</sup>

EU:n jäsenvaltiona Italia on pitkälti harmonisoinut oman lainsäädäntönsä vastaamaan tavaramerkkidirektiivin säännöksiä, ja tuomioistuimen perustelut noudattavat EU:n tavaramerkkidirektiivin Rooman tuomioistuimen perustelemaa kantaansa enemmän sekaannusvaaran kuin laajan tunnettuuden kautta – tuomioistuimen teesinä on, että Juventus on käyttänyt tavaramerkkiään luokassa 9, joten tavaramerkkisuoja voidaan myöntää sillä perusteella.

Kuten jo edellä kappaleessa 4.2.1 on todettu, tavaramerkkidirektiivin 39(7) artiklan mukaan

*”tavaroita ja palveluja ei voida pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaroita ja palveluja ei voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa”.*

Etenkin luokassa 9 digitaalisen ympäristön innovaatiot olisi kyettävä erottamaan riittävä tavalla, jotta tavaramerkkien suoja ei uloteta kohtuuttoman pitkälle. Arvioinnissa on kui-

---

<sup>159</sup> Rosati 2022. Blockeras oli luonut NFT:tä, jotka sisälsivät Juventus F.C:lle rekisteröityjä tavaramerkkejä ”JUVE” ja ”JUVENTUS”.

<sup>160</sup> Lavery – Casinader 2022.

<sup>161</sup> Ibid. Kyseessä oleva Sorare-peliyhtiö tarjoaa palveluita kryptovaroihin ja NFT:hin liittyvällä tavalla.



tenkin huomattava, että tapahtuma-ajankohtana Nizzan luokitukseen ei vielä ollut sisällytetty NFT:tä erityisesti koskevaa tavaraluokitusta, mutta sitä koskeva EUIPO:n lausunto asiasta oli jo julkaistu.<sup>162</sup>

Rooman ensimmäisen asteen tuomioistuimen ratkaisu on merkittävä ollessaan EU:ssa ainoa laatuaan. Oletettavissa on, että hajautettuun ympäristöön liittyvät tapaukset tulevat lisääntymään muissakin Euroopan unionin maissa, ja on vain ajan kysymys kunnes jokin jäsenvaltioista esittää ennakkoratkaisupyynnön EUT:lle, jolla voi tulla olemaan merkittävä rooli hajautetun ympäristön tavaramerkkiistoissa.

---

<sup>162</sup> EUIPO 2022.

## 6 YHTEENVETO

### 6.1 Yhteenveto ja tutkielman johtopäätökset

Tässä tutkielmassa on selvitetty tavaramerkkejä koskevan yksinoikeuden sääntelyn nykytila suojan saamisen edellytyksistä loukkauksiin puuttumiseen. Tutkielmassa on pyritty vastaamaan kysymykseen siitä, miten yksinoikeus tavaramerkkiin toteutuu hajautetussa ympäristössä.

Tutkimuskysymyksen tukena on esitetty kolme esikysymystä, joiden avulla yksinoikeutta koskevaa sääntelyä on systematisoitu. Tutkielmassa selvitettiin ensin hajautettuun ympäristöön liittyvä käsitteistö tutkimuksen vaatimassa laajuudessa. Teknologiaa koskevan selvityksen jälkeen tutkimuksessa kartoitettiin tavaramerkin yksinoikeutta koskevan sääntelyn nykytila, jotta mahdollisten hajautettuun ympäristöön liittyvien ongelmallisuuksien tai epäkohtien havaitseminen on mahdollista.

Tutkielmassa todettiin, että nykytilanteessa oikeus tavaramerkkiin on mahdollista saada rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Rekisteröinti on voimassa lähtökohtaisesti 10 vuotta kerrallaan, ja vakiinnutettu tavaramerkki nauttii suojaa niin kauan, kuin se voidaan katsoa vakiinnutetuksi. Laajalti tunnetut tavaramerkit nauttivat laajennettua suojaa, ja merkki voidaan katsoa laajalti tunnetuksi, jos erittäin merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee sen.

Tavaramerkin yksinoikeuden sisältö koostuu kolmesta tasosta: identtisyysuojasta, suojasta sekaannusvaaraa vastaan sekä laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta. Tavaramerkin haltijalla on laajat mahdollisuudet kieltää toisen merkin käyttö elinkeinotoiminnassa käytännössä koko tavaran tai palvelun toimitusketjun osalta, jos myöhemmän merkin käyttö merkitsisi jonkin suojatason alaista käyttöä. Tavaramerkkilainsäädännön lisäksi tavaramerkin haltijan yksinoikeutta suojaa SopMenL, joka antaa suojaa maineen norkkimista ja hyvän liiketavan vastaista toimintaa vastaan.

Tavaramerkin haltijan oikeussuoja-arsenaaliin kuuluvat kieltokirjeen lähettäminen väitetylle loukkaajalle, siihen sekä siihen muiden muassa sisällytetyt mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset ja loukkaavan toiminnan lopettamisen vaatiminen. Viimesijaisesti tavaramerkin haltija voi ryhtyä suojaamaan yksinoikeuttaan oikeusteitse nostamalla kanteen markkinaoikeudessa. Mikäli loukkaus on riittävän vakava, haltija voi käynnistää myös rikosprosessin ja nostaa syytteen käräjäoikeudessa loukkaajaa vastaan teollisoikeusrikoksesta.

Tutkielman ensimmäiseen esikysymykseen siitä, miten yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan ja mitkä ovat sen edellytykset hajautetussa ympäristössä, vastattiin kappaleessa 4.1. Hajautettu ympäristö haastaa perinteistä käsitystä yksinoikeuden toteutumisesta.

Tutkielmassa selvitettiin ensinnäkin se, että tavaramerkin saaminen hajautetussa ympäristössä herättää kysymyksiä, joihin ei nykyisellään ole täysin varmoja vastauksia. Tavara- ja palveluluokkia koskeva Nizza luokitus sisältää tätä nykyä oman luokkansa NFT:lle luokassa 9, ja EUIPO on antanut ohjeistuksen liittyen virtuaalihyödykkeisiin ja niiden rekisteröintiin liittyen. Luokituksesta kuitenkin uupuu kryptovaran tavaruokka, eikä EUIPO ole lausunut kryptovarojen luokituksesta mitään. Tutkielmassa on esitetty, että oman tavaruokan lisääminen kryptovaroille voisi lisätä kryptovaramarkkinoilla toimivan tavaramerkin haltijan oikeusvarmuutta ja helpottaa sekaannusvaaran ennakointia ja arviointia.

Rekisteröinnin lisäksi vakiinnuttamiseen liittyy oma problematiikkansa, joista keskeisimpiä lienevät tavaramerkin haltijan tunnistamiseen sekä vakiintumisen maantieteellisen kattavuuden arviointi. Relevantin kohderyhmän arviointi voi myös osoittautua ongelmalliseksi, kun kyseessä olevaa merkkiä käytetään hajautetussa ympäristössä. Tutkielmassa päädyttiin siihen lopputulokseen, että vaikka tavaramerkki on teoriassa mahdollista vakiinnuttaa myös hajautetussa ympäristössä, vakiinnuttamiseen liittyvien tulkinnallisten haasteiden johdosta vakiinnuttamista koskeva tematiikka jää toistaiseksi odottamaan tulkintaohjeita viranomaisilta ja tuomioistuimilta.

Esikysymykseen yksinoikeuden suojan laajuudesta hajautetussa ympäristössä tutkielmassa kyettiin vastaamaan siihen, että hajautetussa ympäristössä on tiettyjä sovellutuksia, joille suojan saaminen on mahdollista. Erityisesti tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 9 virtuaalihyödykkeiden ja NFT:n osalta oli tarkastelun alla. Tältä osin tutkimuksessa päädyttiin johdopäätökseen, että hajautetun ympäristön tavaroille tai palveluille onnistuneesti rekisteröity oikeus tarjoaa haltijalleen saman yksinoikeuden kuin reaali maailman rekisteröinti. NFT- tai virtuaalihyödykettä osoittavan tavaramerkin haltija nauttii identtisyysuojaa sekä suojaa sekaannusvaaraa vastaan samoin edellytyksin kuin mikä tahansa muukin tavaramerkki missä tahansa muussa luokassa.

Yksinoikeuden sisältö ja laajuus määräytyvät pitkälti voimassaolevan sääntelyn mukaan, mutta hajautetun ympäristön ja sen sovellutusten ollessa verrattain uusia, yksinoikeuden laajuutta koskeva arviointi on pitkälti laajalti tunnettujen tavaramerkkien laajennetun suojan

varassa. Kaksinkertaisen samuuden ja sekaannusvaaran arviointi tulevat olemaan relevantteja EU:ssa vasta sitten, kun hajautetun ympäristön tavaramerkkien lukumäärä kasvaa riittävän suureksi. Niiltä osin kuin arviointia on mahdollista ja mielekästä tehdä, voidaan hajautettuun ympäristöön rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin todeta nauttivan samanlaista suojaa kuin reaali maailman tavaramerkit. Tutkielmassa ammennettiin Yhdysvaltojen ja Italian oikeuskäytännöstä apua, joista voi ainakin joiltain osin juontaa oikeusohjeita yleisen eurooppalaisen tulkintakäytännön avuksi, erityisesti Italian osalta.

SopMenL:n mukainen suoja maineen norkkimista vastaan ei edellytä laajaa tunnettuutta, mutta ainakin jonkinlaista mainetta. Hyvän liiketavan vastaista toimintaa vastaan myönnetty suoja korostuu hajautetussa ympäristössä, jossa tavaramerkkilain mukainen suoja sekaannusvaaraa voi osoittautua riittämättömäksi tavallista tavaramerkkisuojaa nauttivien osalta.

Kysymykseen siitä, mitkä ovat tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinot hajautetussa ympäristössä, vastaus on ensi katsaukselta selkeä: Samat lainalaisuudet koskevat sekä reaali maailmassa että hajautetussa ympäristössä tapahtuvan yksinoikeuden loukkauksen tapahtuessa. Tavaramerkin haltijan oikeussuoja-arsenaaliin kuuluvat kieltokirjeen lähettäminen väitetyille loukkaajalle, siihen muiden muassa sisällytetyt mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset ja loukkaavan toiminnan lopettamisen vaatiminen.

Viimesijaisesti tavaramerkin haltija voi ryhtyä suojaamaan yksinoikeuttaan oikeusteitse nostamalla kanteen markkinaoikeudessa, joka voi vahvistaa loukkauksen tapahtuneen ja esimerkiksi kieltää loukkaavan merkin käytön sakon uhalla sekä määrätä loukkaavan merkin poistamisen, sillä merkittyjen tavaroiden takavarikoinnin ja tarvittaessa määrätä merkillä varustetun omaisuuden hävittämisen. Mikäli loukkaus on riittävän vakava, haltija voi käynnistää myös rikosprosessin ja nostaa syytteen käräjäoikeudessa loukkaajaa vastaan teollisoikeusrikkoksesta.

Tutkimuksessa korostettiin hajautetun ympäristön luonnetta lähtökohtaisesti anonyymina ympäristönä, jossa kenellä tahansa on mahdollisuus toimia tuntemattomana. Vaikka tavaramerkin haltijan käytössä olevat oikeussuojakeinot ovat selvät, on tämän oikeuksien toteutuminen riippuvaista loukkaajan henkilöllisyyden tietämisestä. Hajautetussa ympäristössä tapahtuvat loukkaukset sisältävät erityisen riskin siitä, että yksinoikeuden haltija ei kykene suojaamaan yksinoikeuttaan, sillä kieltokirjettä tai haastehakemusta ei ole mahdollista kohdistaa kenellekään yksittäiselle henkilölle.

Loukkaajan henkilöllisyyttä ja tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinojen puutteellisuutta koskevaan problematiikkaan esitettiin sinänsä jo reaali maailman tuotevääreännösten osalta tuttu ratkaisumahdollisuus tulevaisuudelle – alustapalvelut. Uusi EU:n digipalvelusäädös DSA sääntelee alustapalveluiden vastuuta heidän alustoillaan sijaitsevasta laittomasta sisällöstä.

Johtopäätöksenä tutkielmassa oli, että digipalvelusäädöksen myötä alustojen vastuu laitto man sisällön kitkemisessä voisi osoittautua ratkaisevaksi asiaksi tavaramerkkioikeuksien toteutumiselle hajautetussa ympäristössä. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin loukkaajan potentiaalinen anonymiteetti. Esimerkiksi nostettiin OpenSea, tunnettu NFT-kauppapaikka, joka ei vaadi käyttäjiltään KYC-prosessin läpikäyntiä tai tunnistautumista. Tutkielmassa esitettiin, että KYC-suoritusvelvollisuus alustapalveluille voisi mahdollistaa yksinoikeuksien tehokkaamman toteutumisen. DSA on omiaan lisäämään yksinoikeuksien loukkauksiin liittyvien vaatimusten menestymistä, mutta nähtäväksi jää, tuleeko DSA olemaan merkittävässä roolissa nimenomaan tavaramerkkiloukkauksiin puuttumisessa.

Tutkielmassa todettiin, että nykytilanne on reaali maailmassakin myös osin ongelmallinen, eikä perinteisen verkkosivuston välityksellä tapahtuva loukkaus ole mikään tae siitä, että loukkaaja olisi mahdollista tavoittaa saati saada oikeuden eteen – yksinoikeuden haltijan ainoa oikeussuojakeino on nykyiselläänkin se, että yksinoikeutta loukkaavalla merkillä varustetut tavarat tai palvelut merkit poistetaan myynnistä, mikäli loukkaajaa itseään ei ole mahdollista tavoittaa. Ilman ratkaisua lohkoketjun ja sen käyttäjien anonymiteettiin tavaramerkejä koskevat oikeussuojakeinot ovat vaarassa jäädä puutteellisiksi. Anonymiteetin uhkaa kuitenkin tarkasteltiin kriittisesti, sillä käytettävissä oleva kansainvälinen oikeuskäytäntö osoittaa, että oikeudenloukkaajat on mahdollista saattaa oikeuden eteen.

Tässä tutkimuksessa lähdettiin selvittämään sitä, miten yksinoikeus tavaramerkkiin toteutuu hajautetussa ympäristössä nykyisen tavaramerkejä koskevan sääntelykehikon mukaan. Tutkimuksen perusteella vastaus kysymykseen ei voi olla ehdoton ”kyllä, toteutuu täysin” tai ”ei toteudu laisinkaan”. Nykyinen tavaramerkkisääntely vaikuttaa soveltuvan suurilta osin myös hajautettuun ympäristöön ja sen sovellutuksiin, mutta hajautetun ympäristön rajat ylittävä ja anonyymi luonne luovat uhkan yksinoikeuden tehokkaalle toteutumiselle – siis pä vastauksen on oltava ”yksinoikeus tavaramerkkiin toteutuu hajautetussa ympäristössä, mutta tietyin varauksin”.

## 6.2 Lopuksi

Tavaramerkkioikeus on muutosten edessä. Hajautetun ympäristön innovaatiot tuovat mukanaan haasteita, joihin teknologianeutraalina pidetyllä immateriaalioikeudella on vaikeuksia vastata täysin nykymuotoisena. Yksinoikeus tavaramerkkiin muodostaa keskeisen osan brändiajattelua, johon informaatioyhteiskunnassa on siirrytty – tavaran alkuperä ei ole enää tavaramerkin ainoa tehtävä, vaan tavaramerkillä on myös identiteetti- ja brändielämystä kuluttajassa luova vaikutus. Kirjoittaja uskaltaa väittää, että yksinoikeuden suojalle on tarve myös hajautetun ympäristön kontekstissa.

On myös mahdollista esittää argumentti tavaramerkin yksinoikeuden tarpeettomuudelle hajautetussa ympäristössä toimivien tahojen kesken. Lohkoketju on pitkään edustanut ajatusta siitä, että tavallinen kuluttaja voi vapautua yhteiskunnan kahleista hallitsemalla täysin omaa varallisuuttaan ja omaa yksityisyyttään – riippumattomuus pankeista ja muista rahoituslaitoksista on vannoutuneimpien lohkoketjufanaatikkojen perusteesejä. Hajautettu ympäristö merkitsee keskitetystä auktoriteetista luopumista, mikä tarkoittaa myös sitä, että siellä operoiva on valmis myös luopumaan niistä asioista, jotka tekevät keskitetyistä järjestelmistä hyviä. Tämä ei välttämättä ole epätervetullut ominaisuus, ja jotkut tahot jopa kannustavat luomansa IP-omaisuuden kaupalliseen hyödyntämiseen ilman lisenssimaksuja tai muita käyttökorvauksia.<sup>163</sup>

Hajautetun ympäristön ja tavaramerkkilainsäädännön yhteensopivuutta on ollut mieluistaa tutkia, vaikkakin tutkimustyö on ollut lain ja viranomaisten vaietessa kirjoitustyötä ajatellen yksinäistä. Monet kirjoittajan esittämät näkemykset ovat hyvin tuoreita ja ratkaisuehdotukset (ainakin kirjoittajan käsityksen mukaan) sellaisia, joita ei ole aiemmin esitetty. Tutkielmassa on myös sen uutuuden vuoksi jouduttu käsitteistämään ja avaamaan asioita, joita perinteisesti immateriaalioikeudellisessa – tai yleisesti oikeustieteellisessä – tutkimuksessa ei ole totuttu näkemään. Tutkimus toivon mukaan avaa tavaramerkkien ja teknologian välistä diskurssia entisestään ja synnyttää innostusta aiheen lisätutkimukselle.

Tämän tutkielman tarkoituksena oli antaa lukijalleen yleiskuva nykyhetkestä, uudesta teknologiasta sekä teknologian vaikutuksesta voimassa oleviin käytäntöihin ja säännösten tul-

---

<sup>163</sup> Esimerkiksi edellä viitattu Dogecoin kannustaa sivuillaan tähän: “you are welcome – and encouraged – to continue to use Dogecoin images and slogans for fan material and for other creative projects, including selling your fan art on, for example, an Etsy site about Dogecoin.” ks. dogecoin.com/trademarks.

kintaan. Tutkielmassa ei aihepiirin tuoreuden takia syvennytty tarkemmin mihinkään erityisen tarkkarajaiseen aiheeseen, joka jättää hyvin tilaa tutkimukselle myös tuleville oikeustehtäjäille. Tavaramerkin yksinoikeuden positiiviset oikeudet, kuten esimerkiksi lisenssio-  
pimukseen liittyvä tematiikka, sisältää varmasti monia tutkimuksen arvoisia näkökulmia. Myös esimerkiksi laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvät nyanssit ovat kansainväli-  
sesti olleet IPR-yhteisön puheena, ja EU-tason tulkintalinja olisi hyvin tervetullut tähän ar-  
viointiin. Sääntelyn ollessa tulkinnanvaraista toivon, että saamme seuraavina vuosia lukea  
*MetaBirkins*, *Yuga Labs v. Ripps* ja *Juventus v. Blockeras*-tapausten kaltaisia ratkaisuja  
EU:ssa, joista voimme sitten omaksua tulkintaohjeita hajautetussa ympäristössä navigoinnin  
avuksi.

Lopuksi mainittakoon, että web3 ja siihen liittyvät teknologiat ovat kirjoittajan näkemyksen  
mukaan tulleet jäädäkseen. Yhä useampi toimija huomaa hajautetun ympäristön mahdolli-  
suudet liiketoiminnassa ja markkinoinnissa, myös Suomessa.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> ks. <https://metavursti.fi>. Suomalainen lihajalostamo HK on kekseliäällä tavalla kostuttanut varastaan  
web3-valtamereen luomalla metavurstit, HK:n suosituimmista meetvursteista luodut digitaaliset videotiedos-  
tot, jotka on varmennettu NFT:llä.