

**OSIO 1**

**Osiossa 1 on 30 väittämää. Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta 1 p, väärästä -1 p, tyhjä vastaus 0 p.**

1. Tavaramerkin harhaanjohtavuus ja erottamiskyvyttömyys ovat ns. relatiivisia esteitä.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

2. EU-tavaramerkkiä voi hakea millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

3. Kuviomerkillä eli logossa merkin sanaosa ei saa suojaa.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

4. Tuotteen ulkomuoto on rekisteröitävissä tavaramerkillä.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

5. Kaikenlaiset vaatteet luokitellaan tavaramerkkiluokituksessa Nizzan luokitusluettelon mukaan tavaraluokkaan 25.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

6. Ns. Central Attack sääntö tarkoittaa, että tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö alkuperäinen kansallinen tavaramerkkihakemus tai tavaramerkkirekisteröinti voimassa.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

7. EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen voi jättää EUIPO:oon tai PRH:hon.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

8. EU-tavaramerkin voi lisenoida pelkästään yhden maan, esim. Suomen osalta.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

9. Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan myös maassa, jossa kansainvälisen hakemuksen kantihakemus on tehty.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

10. PRH:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon otettu merkki asetetaan aina viran puolesta esteeksi, mikäli siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä haetaan.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

11. Suomalaisen tavaramerkin voi uudistaa kuuden kuukauden kuluessa rekisteröintikauden päättymisestä.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

12. EU-tavaramerkin voi uudistaa osittain eli hakemalla uudistuksen vain osalle rekisteröinnin kattamia tavaroita ja/tai palveluita.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

13. Senioriteetilla tarkoitetaan 6 kk:n etuoikeuden hyödyntämistä rekisteröitäessä merkkiä muissa Pariisin tai WTO-sopimuksen jäsenvaltioissa.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

14. Sukunimen voi rekisteröidä Suomessa tavaramerkkinä.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

15. Suomeen nimettyä tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä vastaan voi tehdä väitteen englanniksi.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

16. Suomalainen tavaramerkkihakemus tulee vireille ja etuoikeusaika alkaa, kun hakemus on saapunut virastoon. Valtakirjan ja maksun voi toimittaa jälkikäteen.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

17. EU-tavaramerkin voi saada rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

18. Tavaramerkkihakemuksen vireilletulo EUIPO:ssa edellyttää hakemusmaksun maksamista.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

19. Suomalainen tavaramerkkirekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

20. Eksklusiivisen käyttöluvan rekisteröinti on Suomessa pakollista.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

21. Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti voidaan uudistaa suoraan WIPO:n kautta.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

22. Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti voidaan kohdentaa koskemaan koko EU:ta ja samalla erikseen erillisiin EU-maihin esim. Ranskaan ja Saksaan.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

23. Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta, mutta luokan 12 varaosien osalta vain 5 vuotta.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

24. Jos Suomeen kohdistettua tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehdään Suomessa väite, PRH:n on ilmoitettava rekisteröinnin ehdollisesta hylkäämisestä väitteen perusteella Suomessa 18 kuukauden kuluessa siitä, kun WIPO ilmoitti PRH:lle rekisteröinnin kohdistamisesta Suomeen.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

25. Kansallinen virasto ei voi kieltäytyä WIPO:n hyväksymästä tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin tavaraluettelosta sen epätäsmällisyyden takia.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

26. Markkinaoikeuden päätöksestä tavaramerkkihakemusasiassa voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

27. PRH:ssa voi nopeuttaa tavaramerkkihakemuksen käsittelyä kiirehtimismaksulla.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

28. Tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite ei tule vireille PRH:ssa ennen väitemaksun maksamista.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

29. Jos EU-tavaramerkkihakemuksen ensimmäinen kieli ei ole viraston työkieli, väiteilmoitus voidaan jättää väitteentekijän valinnan mukaan joko hakemuksen ensimmäisellä tai toisella kielellä ilman, että väitteentekijän tarvitsee jälkikäteen kääntää väiteilmoitusta.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

30. Tunnussävelen voi rekisteröidä PRH:ssa tavaramerkkinä toimittamalla siitä virastoon pelkästään äänitteen.

Valitse yksi:

- a. Oikein  
 b. Väärin

**OSIO 2**

Kysymys 2.1. Arvioi ja perustele lyhyesti, ovatko alla olevat tavaramerkit erottamiskykyisiä tai erottamiskyvyttömiä mainituille tavaroille tai palveluille Suomessa. **Kustakin kohdasta on mahdollista saada max. 2 p.**

a. **Ikaros** kekseille

*-Erottamiskykyinen*

*-Merkitysisältö kreikkalaisessa mytologiassa Daidaloksen poika. Merkki ei näin ollen kuvaile millään tavalla keksejä.*

b. **Kärvis** makkaralle

*-Erottamiskykyinen*

*-Suggestiivinen merkki. Fantasia sana. Sana ”kärvis” saattaa vihjata käritykseen tai käristettävään/käristettyyn tuotteeseen, mutta pelkkä vihjaus ei tee merkistä erottamiskyvyttöä.*

c. **Indeo** sisustus suunnittelupalveluille

*-Erottamiskykyinen*

*-Suggestiivinen merkki. Fantasia sana. Sana ”indeo” saattaa vihjata sanaan indoor, joka tarkoittaa sisätilaa, mutta pelkkä vihjaus ei tee merkistä erottamiskyvyttöä*

d. **Jade** jäätelölle

*-Todennäköisesti erottamiskykyinen*

*-Jade on etunimi ja kivilaji. Vaikka voi antaa mielikuvan sanasta jäätelö (sanasta jäde), on merkki haetuille tavaroille suggestiivinen. Riskinä erottamiskyvyttömyyden suuntaan on se, että merkin voitaisiin katsoa vähäisin muunteluin kuvaavan lajia.*

e. **Clear Vision** tuulilasipesunesteelle

*-Erottamiskyvytön*

*-Suomeksi kirkas näkyvä, virasto tutkii myös englanninkielisten sanojen merkityksen, ilmaisee tavaroiden käyttötarkoitusta, tavanomainen kuluttaja ymmärtää sanojen merkityksen*

Kysymys 2.2. Arvioi ja perustele lyhyesti, ovatko alla olevat tavaramerkit mainituille tavaroille tai palveluille sekoitettavissa toisiinsa Suomessa. **Kustakin kohdasta voi saada maksimissaan 2 pistettä.**

- a. **Ikaros vs. Karo's Place** ravintolapalveluille  
*-Ei sekoitettavissa  
-Eri merkityssisällöt. Vaikka merkeissä yhteistä KARO, kokonaisuutena arvioiden ei sekaannusvaaraa*
- b. **Riikka vs. Riitta** mehuille  
*-Potentiaalinen sekaannus  
-Molemmat tavallisia suomalaisia naisten nimiä, visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia ja alalla ei tutkita tarkkaan tuotetta*
- c. **SuperRough vs. SuperSand** hiontapapereille  
*-Ei sekoitettavissa  
-Yhdistävä tekijä hyvin heikko erottamiskyvyltään ja kokonaisuudet eroavat*
- d. **Otso vs. Otos** lapioille  
*-Ei sekoitettavissa  
-Lyhyet sanat ja selkeästi eri merkityssisällöt, vaikka visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia*
- e. **Venkula vs. Wenkula** koirien leluille  
*-Selvästi sekoitettavissa  
-Visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia, W on usein vain vanhahtava kirjoitusasu, jolloin merkityssisältö ei muutu.*

Kysymys 2.3. Päämiehesi pyytävät arviotasi alla olevien tavaramerkkien rekisteröitävyydestä, miten neuvot heitä? Anna päämiehillesi lyhyt ja perusteltu arvio. Aiempia tavaramerkkirekisteröintejä tai toiminimiä ei tarvitse huomioida. **Kustakin kohdasta on mahdollista saada maksimissaan 2 p.**

- a. Päämiehesi haluaa rekisteröidä Suomessa logomerkin **SUOMIPOIKA + Suomen lippu** luokassa 25.
  - Kuviollisuutta pitää olla riittävästi, jotta erottamiskykyinen*
  - Pitää olla ao. lupa (sisäministeriö) lipun käyttöön merkissä*
  - Jos lipusta ei tehdä virallisen lipun muotoista, ei myöskään lupaa tarvita*
  - Jos ulkomaalainen hakija, myös maantieteellisesti harhaanjohtava*
  
- b. Päämiehesi haluaa rekisteröidä EU-tavaramerkkinä sanamerkin **VIEMME KAIKEN PERILLE** luokassa 39.
  - EU-tavaramerkistä tutkitaan absoluuttiset esteet, kuten erottamiskyky*
  - Merkki erottamiskyvyn luokan 39 kuljetuspalveluille, muille luokan palveluille parempi*
  
- c. Päämiehesi haluaa rekisteröidä Suomessa sanamerkin **LAHTINEN** luokassa 41.
  - Lahtinen on yleinen sukunimi Suomessa, joten sukunimieste ellei hakija ole Lahtinen tai hakijayrityksen nimessä ole sanaa Lahtinen*
  - Suostumus tai laaja tunnettuus voi poistaa sukunimiesteen, suostumus ei kuitenkaan ole todennäköinen ratkaisu, koska Lahtinen niin yleinen sukunimi, että käytännössä on mahdotonta saada kaikkien nimenhaltijoiden suostumusta.*
  
- d. Päämiehesi haluaa rekisteröidä Suomessa sanamerkin **ITALIAN HERKKU** luokassa 29.
  - Maantieteellisesti harhaanjohtava, jollei hakija ole italialainen tai jollei tavaraluetteloa ole rajoitettu koskemaan ainoastaan italialaista alkuperää olevia tuotteita*
  - Erottamiskyvyn, ilmaisee tavaroiden lajia, laatua, käyttötarkoitusta ja maantieteellistä alkuperää*
  - Voi olla rekisteröitävissä vahvalla käytönäytöllä*
  
- e. Päämiehesi haluaa rekisteröidä Suomessa sanamerkin **TAMPERE** luokassa 3.
  - Erottamiskyvyn, ilmaisee tavaroiden valmistuspaikkaa*
  - Jos ulkomaalainen hakija, myös maantieteellisesti harhaanjohtava*

OSIO 3

Kysymys 3.1. Suomalainen ja pelkästään Suomessa toimiva yritys kääntyy puoleesi kysyäkseen neuvoa. Yrityksellä on jo rekisteröity toiminimi X Oy, jonka toimiala kattaa yrityksen tuotteiden valmistuksen ja myynnin. Yritys haluaa tietää, kannattaako enää rekisteröidä tavaramerkkiä X toimialan jo kattamille tuotteille. Miten neuvot asiakastasi? Perustele vastauksesi ja yksilöi tärkeimmät lainkohdat. **Maksimipistemäärä 6p.**

*-Toiminimirekisteröinti suojaa sitä vastaan, että muut käyttävät sekoitettavissa olevaa toiminimeä.*

*Toiminimilaki 3 ja 5 §:t. Lisäksi se toimii myöhempien toiminimihakemusten esteenä.*

*-Toiminimirekisteröinti toimii myös esteenä kilpailijoiden suomalaisia tavaramerkkihakemuksia vastaan toiminimirekisteröinnin kattamalla toimialalla sekä eräin edellytyksin väiteperusteena EU-hakemuksia vastaan. Väiteperusteena EU –hakemuksia vastaan on mm. toiminimen käyttö. Tavaramerkkirekisteröinti toimii väiteperusteena helpommin eli.*

*-Toiminimirekisteröinti ei anna kuin hyvin suppean kielto-oikeuden kun kyseessä on käyttö tavaroiden alkuperän tunnuksena. Rekisteröintiin tai vakiintumiseen perustuva tavaramerkkioikeus antaa tyyppillisesti laajemman, sekoitettavuuteen perustuvan kielto-oikeuden kilpailevaa käyttöä vastaan..*

*- TML 5a § antaa suojaa jos toiminimi X Oy on otettu kilpailevaan tavaramerkkiin sellaisenaan tai jos X on otettu ja se on samalla toissijainen tunnus (ja erottamiskykyinen sekä kyse samoista tuotteista). Sekoitettavuuden perusteella ei kyseisen lainkohdan tai muunkaan lainkohdan perusteella saa kielto-oikeutta tavaramerkkikäyttöä vastaan.*



Kysymys 3.2. Asiakkaasi on käyttänyt useita vuosia merkkiä EAGLE aurinkolaseille, ja asiakkaasi aurinkolasit tunnetaan laadustaan ja muotoilustaan ympäri maailmaa. Merkki on myös rekisteröity tavaramerkkinä kaikilla suurilla markkina-alueilla. Asiakkaasi on saanut tietää, että toinen yritys on hakenut EUIPO:ssa tavaramerkkirekisteröintiä merkille IIGLZ. Hakemus kattaa laukut. Päämiehesi haluaa, että jätät väitteen hakemusta vastaan. Mitkä ovat väiteperusteet, ja mitä täytyy osoittaa, jotta väitteellä olisi mahdollisuus menestyä? **Maksimipistemäärä 6p.**

*-Merkkien vertailu (visuaalinen, foneettinen ja käsitteellinen)*

*-Tavaroiden vertailu (eri luokissa, mutta aurinkolasit ja laukut molemmat muotituotteita, joita myydään samoilla brändeillä ja samoissa jälleenmyyntikanavissa)*

*-1. väiteperuste sekaannusvaara*

*-2. väiteperuste EUTMR 8(5), joka ei edellytä sekaannusvaaraa, vaan miellelyhtymä riittää*

*-Vedottaessa EUTMR 8(5) säännökseen on osoitettava paitsi maine (oleellinen osa EU:ta, relevantti ajanjakso yms.)*

*- myös haitta/oikeudeton hyötyminen*

Kysymys 3.3 Päämiehesi on kiinteistönvälitysyriety, joka on hakenut tavaramerkkirekisteröintiä Suomessa merkille YOUR HOUSE IS MY HOUSE luokassa 36 luokkaotsikolle. Päämiehesi on saanut PRH:lta välipäätöksen, jossa rekisteröinnin esteeksi on asetettu alla mainitut kolme aiempaa rekisteröintiä. Mitä ehdotat päämiehellesi, miten hänen kannattaa vastata välipäätökseen. **Maksimipistemäärä 6p.**

1. Aiempi suomalainen tavaramerkkirekisteröinti sanamerkille **MY HOUSE**; rekisteröinti kattaa vakuutuspalvelut luokassa 36 ja se on rekisteröity 2005.

*-Tavaraluettelon rajoittaminen.*

2. Aiempi suomalainen toiminimirekisteröinti **YOUR HOUSE IS MY HOUSE OY**, joka on rekisteröity vuonna 2010 ja jonka kaupparekisterin mukainen toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta. Päämiehesi on jo valmiiksi selviteltyt, että yritys toimii todellisuudessa siivousalalla.

*-Samankaltaisuus niin suuri, että argumentointi estettä vastaan ei riitä, joten suostumus ainoa ratkaisu.*

*-Toiminimen osittainen kumoaminen ei ole mahdollista (tätä ei tarvitse mainita, jos toteaa, että suostumus ainoa vaihtoehto, mutta jos spekuloi kumoamisella, pitää huomata, ettei osittainen ole mahdollinen).*

3. Aiempi EU-tavaramerkkirekisteröinti sanamerkille YOUR HOUSE & MY HOUSE; rekisteröinti kattaa luokkaotsikon luokassa 36 ja se on rekisteröity 2013. Päämiehesi on jo valmiiksi selviteltyt, että merkki ei näyttäisi olevan ollenkaan käytössä.

*-Suostumus tai argumentointi sekaannusvaaran osalta.*

*-Kumoaminen puuttuvan käytön johdosta ei onnistu, koska ei vielä käyttöpakkoa.*

Kysymys 3.4. Päämiehesi vuonna 2000 luokassa 41 luokkaotsikolla rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin **JUNGLE** on kirjattu **EUTMA** Art. 28(8) mukainen ilmoitus koskien käännöspalveluita. Päämiehesi havaitsee, että toinen yritys on rekisteröinyt tavaramerkin **JUNGLEE DUBBING EU**-tavaramerkkinä 15.4.2015 jälkiäänityspalveluille (dubbing) ja käännöspalveluille. Päämiehesi pyytää sinua hakemaan vastapuolen rekisteröinnin kumoamista **EU IPO**:ssa ja lähettämään kieltokirjeen vastapuolelle päämiehesi aiemman **EU**-rekisteröinnin perusteella. Miten neuvot päämiestäsi, onko toimenpiteisiin aihetta, ja mitkä olisivat argumenttisi mahdollisessa kumoamiskanteessa? **Maksimipistemäärä 6p.**

*-Ilmoitus ei anna oikeutta puuttua rekisteröintiin, joka on tehty ennen ilmoitusta, jos merkin käyttö ei olisi loukannut aiempaa merkkiä sananmukaisen suoja-alan mukaan.*

*-Luokkaotsikon palvelut ovat sen verran erilaisia suhteessa käännöspalveluihin, että väite ei todennäköisesti menestyisi pelkästään luokkaotsikon sananmukaisen suoja-alan perusteella.*

*-Jos asiakas haluaa silti edetä, voi argumentoida, että jälkiäänityspalvelut ja viihdepalvelut ovat samankaltaisia sillä perusteella, että viihdepalvelujen voitaisiin katsoa kattavan palveluita, joihin jälkiäänitys liittyy, esim. elokuvatuotantoon liittyvät palvelut. Samankaltaisuus ei kuitenkaan välttämättä riittävä, ja käännöspalveluiden osalta case vielä heikompi.*

*-Merkit samankaltaisia.*

*-Huomio siitä, että ilmoitusta ei olisi pitänyt hyväksyä.*

Kysymys 3.5. Olet hakenut asiakkaallesi Suomessa viikko sitten tavaramerkkirekisteröintiä hänen uudelle merkille Finaria luokassa 6 oleville tavaroille. Asiakkaasi soittaa sinulle tänään ja ilmoittaa, että hän haluaa korjata hakemustaan, koska hän on päättänyt viimeisimmän markkinatutkimuksen jälkeen vaihtaa merkin muotoon Finari. Samalla hän on miettinyt, että voisi lisätä hakemukseen kaksi uutta tavaraluokkaa, kun on kuullut kaveriltaan, että samalla virallisella maksulla saa 1-3 luokkaa. Miten neuvot asiakastasi tässä tilanteessa? **Maksimipistemäärä 6p.**

*-Vain hyvin vähäiset muutokset ovat mahdollisia TML 23 §:n mukaan rekisteröityyn merkkiin. Vaikka lainkohta koskee suoraan vain rekisteröityjä merkkejä, PRH:n käytännössä myös haetun merkin muuttamiseen on sovellettu samaa linjaa.*

*-PRH:n ohjeet hakemukseen tehtävien muutosten osalta*

<https://www.prh.fi/fi/tavamerkit/tavamerkinhakijalle/rekisteroinninhakeminen.html>

*-Hyvin todennäköisesti muuttaminen vaatii uuden hakemuksen hakemusmaksuineen, koska suunniteltu muutos on siinä määrin suuri.*

*-Uuden tavaraluokan lisääminen edellyttää aina uutta hakemusta, hakemusta ei voi laajentaa myöhemmin.*

*-Tavaramerkin hakemusmaksu sisältää yhden luokan.*

*-Vaaditaan siis hyvin todennäköisesti uusi hakemus uusine hakemusmaksuineen. Uusi hakemus tarvitaan varmuudella jos tavaroita tulee lisää. Tällöin uusista luokista tulee lisämaksu.*