

OSIO 1

**Väittämät Oikein/väärin:**

1. EU-tavaramerkkiä vastaan tehtävän väiteilmoituksen voi jättää aina suomeksi, jos kohdemerkkin ensimmäinen kieli on suomi.  
Väärin. Väiteilmoitusta ei voi jättää suomeksi, koska se ei ole EUIPO:n virallinen kieli.
2. EUIPO:n viralliset kielet ovat englanti, ranska, saksa, espanja ja portugali.  
Väärin. Viralliset kielet ovat englanti, ranska, saksa, espanja ja italia.
3. Brexitin johdosta UK:ssa on luotu automaattisesti kansallinen UK-tavaramerkki sellaisesta EU-tavaramerkistä, joka oli rekisteröity ennen 1.1.2021, mutta EU-tavaramerkissä vaadittu prioriteetti ei periytynyt kansalliseen hakemukseen.  
Väärin. Prioriteetti säilyi.
4. Brexitiin liittyvä määräaika hakea kansallista UK-rekisteröintiä niille EU-tavaramerkkihakemuksille, jotka olivat vireillä 1.1.2021 päättyy 31.12.2021.  
Väärin. Määräaika päättyi 30.9.2021.
5. Valitus tavaramerkkiä koskevasta PRH:n päätöksestä on tehtävä markkinaoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Väärin. Määräaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
6. EUIPO:lla on pääsy kaupparekisterin tietokantaan, ja se tutkii ennen tavaramerkkihakemuksen kuuluttamista, ettei merkki ole identtinen Suomessa rekisteröidyn toiminimen kanssa.  
Väärin. EUIPO ei omasta aloitteestaan tutki aikaisempia oikeuksia.
7. TMview-tietokannasta löytyy tavaramerkkien lisäksi myös mm. suomalaiset rekisteröidyt toiminimet.  
Väärin. Ei sisällä toiminimiä.
8. Äänimerkkiä voi EUIPO:ssa hakea joko toimittamalla virastoon äänimerkkiä vastaavan nuottikirjoituksen tai äänitiedoston, jossa ääni toistetaan.  
Oikein.
9. Hakija voi pyytää PRH:lta, että laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskevaa hakemusta laajennetaan tavaroiden tai palvelujen osalta hakemuksen vireillä ollessa.  
Oikein.
10. Suomalaisessa tavaramerkkihakemuksessa käsittelykieleksi voi valita englannin.  
Väärin – hakemuskieli voi olla englanti, mutta käsittelykieli joko suomi tai ruotsi
11. Sijaintimerkki on Suomessa hyväksytty tavaramerkkityyppi.  
Oikein

12. Suomalaisessa tavaramerkkihakemuksessa värillisen kuviomerkin värit tulee ilmoittaa mahdollisimman selkeästi, jotta sen voidaan katsoa täyttävän TML 11 § 1 momentin 2 kohdassa säännellyn selkeän ja täsmällisen kohteen.  
Väärin – väriselitystä ei tarvitse enää ilmoittaa lainkaan
13. Suomalainen tavaramerkkihakemus voidaan pyytää salassa pidettäväksi maksimissaan 6 kk hakemispäivästä laskettuna.  
Väärin – tavaramerkkihakemusta ei voi pyytää salassa pidettäväksi.
14. Kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea PRH:n kautta Suomen kansalainen, jolla on Suomessa vireillä oleva tavaramerkkihakemus.  
Oikein
15. Suomalaista tavaramerkkirekisteröintiä koskevan tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoitus on maksuton.  
Oikein
16. Suomalainen tavaramerkkirekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä alkaen.  
Oikein
17. Ennen kuin kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus saa rekisteröintinumeron, WIPO tarkastaa, että se vastaa kantahakemusta tai –rekisteröintiä.  
Väärin – alkuperävirasto tarkastaa, että kansainvälinen rekisteröintihakemus vastaa kansallista hakemusta/rekisteröintiä, ei WIPO
18. Suomalaisen tavaramerkkihakemuksen tavaraluetteloon voidaan hyväksyä luokkaan 34 nimike ”kannabissavukkeet”.  
Oikein – vaikka kannabiksen polttaminen on Suomessa laitonta, niin hyväksytään tavaranimikkeenä.
19. Tavaramerkkirekisteröinnin yksinoikeutta ei voida jakaa usean haltijan kesken.  
Väärin
20. Yksityishenkilö voi olla suomalaisen yhteisömerkin haltija.  
Väärin: Yksityishenkilö tai yritys eivät voi olla yhteisömerkin haltijoita, vaan haltijan pitää olla taho, jolla on jäseniä (esim. järjestö).
21. Suomalaisen tarkastusmerkin voi saada myös vakiinnuttamalla.  
Väärin: Tarkastusmerkin voi saada haltuunsa ainoastaan rekisteröimällä.

22. Kun suomalaisen tavaramerkkihakemuksen hakijana on ulkomainen yritys, sen rekisteritunnusta ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa, sillä PRH ei voi varmistaa tunnuksen oikeellisuutta.  
Väärin: Hakijan tulee ilmoittaa yrityksen rekisteritunnus tai muu vastaava Y-tunnukseen rinnastettavissa oleva tunnistetieto.
23. Suomalaisen tavaramerkin hakija ei voi olla alaikäinen  
Väärin: Jos hakija on alaikäinen, hakemuksessa tulee olla huoltajan allekirjoitus.
24. Hakemusmaksu pitää maksaa suomalaista tavaramerkkihakemusta jätettäessä.  
Oikein: Hakemus ei saa hakemispäivää eli se ei tule vireille eikä sitä aleta käsitellä PRH:ssa ennen hakemusmaksun maksamista.
25. Suomalaisen tavaramerkkihakemuksen maksut palautetaan pyynnöstä, kun hakija peruuttaa hakemuksensa.  
Väärin: Maksuja ei palauteta myöskään silloin, kun hakija itse peruuttaa hakemuksensa.
26. Rekisteröinnin jakaminen on mahdollista tavaramerkkien kansainvälisissä rekisteröinneissä.  
Oikein
27. Suomalaisen tavaramerkkirekisteröinnin voi uudistaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen erääntymispäivää.  
Väärin; aikaisintaan vuotta ennen erääntymispäivää.
28. Suomalaisen tavaramerkkirekisteröinnin kieleksi voidaan nykyään vaihtaa englanti.  
Väärin
29. Jos EU-tavaramerkkihakemuksen perusmaksua ei ole maksettu 1 kuukauden kuluessa siitä, kun EUIPO vastaanotti hakemuksen, tämä väliaikainen hakemuspäivä menetetään.  
Oikein
30. Kaikki EU-tavaramerkkihakemuksessa annetut tiedot on annettava ensimmäisellä hakemuskielellä.  
Oikein; Guidelines "All information on the application form must be in the first language; otherwise, a deficiency letter is sent".

OSIO 2 30 pts.

31. Arvioi ja perustele lyhyesti, alla olevien merkkien rekisteröitävyys Patentti- ja rekisterihallituksessa. Aiempia oikeuksia ei tarvitse huomioida. (Kustakin kohdasta on mahdollista saada 2p, max 10 p).

- a. Sanamerkki Kirahvi luokassa 28 Pelit ja leikkikalut
- b. I CANNABIS kuviomerkki luokassa 31 Kannabiskasvit ja –siemenet



- c. Sanamerkki Munakas luokassa 10 Seksiapuvälineet
- d. VILLA kuviomerkki luokassa 25 Vaatteet



- e. Miekkosen maukkaat kuviomerkki luokassa 30 Pullat, hakijana Pullivari Oy

**Miekkosen maukkaat** 

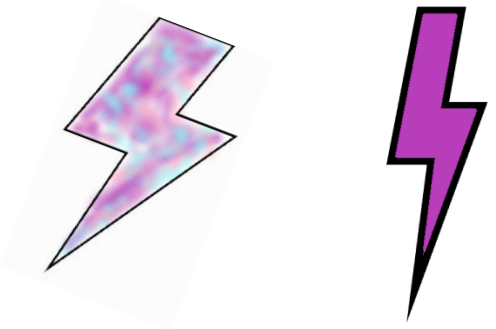
Mallivastaus:

- a. Ei rekisteröitävissä tavaroille Leikkikalut. Tavarat Leikkikalut kattavat myös esimerkiksi pehmolelut ja eläinhahmot, jotka voivat esittää kirahvia. Merkki ilmaisee näiden osalta suoraan, että kyse on kirahvia esittävä lelu. Tältä osin merkki on siten erottamiskyvytön (TML 12 § 1 mom. 3 kohta)
- b. Ei rekisteröitävissä. Merkki on huumausaineita ihannoiva ja siten yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastainen (TML 12 § 1 mom. 4 kohta)
- c. Rekisteröitävissä. Sana tarkoittaa ruokalajia ja on luokassa 10 seksiapuvälineet vain leikkimielinen ja suggestiivinen. Ei harhaanjohtava, vaikka onkin ruokalaji, sillä kysymyksessä olevien tavaroiden yhteydessä ei oleteta, että kyseessä on ruoka.

- d. Ei rekisteröitävissä. Sana VILLA voi kuvailla kysymyksessä olevien tavaroiden materiaalia ja tähti on yleisesti käytetty geometrinen perusmuoto. Kuviollisuus ei ole riittävä tekemään merkistä erottamiskykyistä (TML 12 § 1 mom. 3 kohta) Mikäli luettelo supistettaisiin koskemaan vaatteita, jotka eivät ole villaa, olisi merkki harhaanjohtava.
- e. Ei rekisteröitävissä. Merkki sisältää Suomen lipun (TML 12 § 1 mom 6 kohta) Merkin teksti erottamiskykyinen, Miekkonen ei sukunimi (vain alle viidellä kuolleella), joten rekisteröitävissä sisäministeriön suostumuksella. Vaihtoehtoisesti voisi pyytää merkinmuutosta lipun poistamiseksi, sillä pienen Suomen lipun poistaminen voitaisiin mahdollisesti katsoa TML 25 § mukaiseksi vähäiseksi muutokseksi.

32. Arvioi ja perustele lyhyesti, aiheutuuko alla mainittujen merkkien välillä sekaannusvaaraa Patentti- ja rekisterihallituksen linjan perusteella. (Kustakin kohdasta on mahdollista saada 2p. Max 10 p)

- a. SUN vs SOL kristallilaseille
  - vaikka käsitteellisesti identtiset (molemmat tarkoittavat aurinkoa) on kyseessä lyhyet sanat, jotka eroavat toisistaan visuaalisesti ja foneettisesti olennaisesti. Ei sekaannusvaaraa.
- b. EcoSwan vs. EkoSvan vesihanoille
  - etuliite Eco/eko –viittaavat molemmat ekologisuuteen ja on yleisesti käytetty lyhennys, erottamiskyvytön etuliite. Sanat Swan ja Svan tarkoittavat molemmat joutsenta, ovat visuaalisesti hyvin samankaltaiset. Vaikka Swan ja Svan lausutaan hieman erilaisesti ovat merkit käsitteellisesti identtiset ja visuaalisesti hyvin samankaltaiset. Sekaannusvaara.
- c. Bacarella vs Baccarelli -kierrepastalle
  - Tavarat päivittäiskauppatavaraa, kohderyhmä tavanomainen kuluttaja, jonka huomiokyky ei välttämättä kovin suuri. Pitkä sana, jonka lopussa yhden kirjaimen ero (a/i) ja keskellä oleva yksinkertainen konsonantti toisessa merkissä tuplakonsonanttina. Ei merkityssisältöä. Foneettisesti eroa yksinkertaisen c-kirjaimen ja tupla-c:n välillä ei välttämättä kuule, foneettisesti erilainen lähinnä viimeisen kirjaimen osalta. Visuaalisesti antavat hyvin samankaltaiset vaikutelmat. Suomalaiselle italialta kuulostavat sanat antavat helposti saman mielikuvan. Mahdollinen sekaannusvaara
- d. Natural Senses vs Natural Sensei kasvipohjaisille ihovoiteille
  - Sana natural (=luonnonmukainen, luonnon-) on hyvin yleisesti käytetty ihonhoitotuotteiden yhteydessä ja kuvailee tavaroiden laatua. Merkkien yhtenevä osa on siten erottamiskyvytön. Sanat senses (=aistit) ja sensei (=taistelulajien opettaja) merkityssisällöltään täysin erilaiset. Vaikka sanat visuaalisesti eroavat vain viimeisen kirjaimen osalta ovat ne foneettisesti erilaiset ja antavat täysin eri mielikuvat. Merkit muodostavat omat, yhtä lailla erottamiskykyiset kokonaisuudet. Ei sekaannusvaaraa.
- e. Salamakuviot radiolähettimille ja -vastaanottimille



-ei aihesuojaa, hyvin yksinkertaiset kuviot, pienetkin erot riittävät. Vaikka merkit ovat käsitteellisesti identtiset eroavat ne visuaalisesti olennaisesti. Merkkien foneettista eroa ei voi verrata. Ei sekaannusvaaraa

33. Konepellet Oy haki EU-tavaramerkkiä. Merkki kuulutettiin, mutta sitä vastaan tehtiin väite aikaisemman ranskalaisen merkin perusteella. EUIPO hyväksyi väitteen, ja EU-tavaramerkkihakemus hylättiin pari viikkoa sitten. Konepellet Oy:n toimitusjohtajaa harmittaa, sillä heillä olisi tarve saada merkki voimaan erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Ranska ei ole mitenkään tärkeä maa. Valitus EUIPO:n päätöksestä näyttää turhalta, sillä väitteentekijän merkki on lähes identtinen ja tavaratkin ovat varsin samankaltaisia. Lisäksi tiedossa on, että ainakin Suomessa on haettu yhtiön EU-tavaramerkkihakemuksen jättämispäivän jälkeen varsin samanlaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille. Miten tässä voisi edetä, jos lähtökohtana on, että valitusta ei tehdä? (max. 5 p)

Vastaus: Koska EU-tavaramerkkihakemuksen este koskee vain Ranskaa, voidaan merkki konvertoida eli muuntaa kansallista tavaramerkkiä koskeväksi hakemukseksi Suomea, Ruotsia ja Viroa koskien (1 p). Muuntamisessa voidaan kyseisessä jäsenvaltiossa hyödyntää tälle hakemukselle tai tavaramerkille hyväksytty hakemispäivä tai etuoikeuspäivä (1 p), joten tiedossa oleva myöhempi merkki ei tule Suomessa tai muualla esteeksi, ellei sen etuoikeuspäivä ole aikaisempi (1 p). Muuntamista koskeva pyyntö on tehtävä EUIPO:lle kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona EUIPO:n päätös on tullut lainvoimaiseksi (1 p). Muuntoon perustuvat hakemukset arvioidaan kansallisten vaatimusten mukaisesti jokaisessa kohdemaassa, joten varmaa ei ole, että yhtiö saa merkkinsä voimaan kaikissa haluamissaan maissa (1 p).

34. Voidaanko suomalaisen tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluetteloa täsmentää seuraavissa tapauksissa ja miksi? (Max 1 p per kohta)

a) Tavaramerkkiä on haettu **2.1.2007** seuraaville tuotteille luokassa 8: Käsityökalut ja -välineet; aterimet; teräaseet; parranajolaitteet.

Vastaus: Kyllä, haettu ennen 1.10.2012 kattaen koko luokan luokkaotsikon.

b) Tavaramerkkiä on haettu **1.8.1999** kattaen ”kaikki tavarat luokassa 2”

Vastaus: Kyllä, haettu ennen 1.10.2012 viitaten kaikkiin tietyn luokan tavaroihin/palveluihin.

c) Tavaramerkkiä on haettu **11.9.2012** seuraaville palveluille luokassa 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.

Vastaus: Kyllä, haettu ennen 1.10.2012; palveluluokan koko Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko.

d) Tavaramerkkiä on haettu **10.1.2016** seuraaville palveluille luokassa 38: Kaukoviesticentti, erityisesti televisio-ohjelmien lähetys.

Vastaus: Ei, haettu 1.1.2014 jälkeen.

e) Tavaramerkkiä on haettu **13.5.2013** seuraavalle luettelolle luokassa 36: Vakuutus toiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa.

Vastaus: Kyllä, haettu ennen 1.10.2012 - 31.12.2013 ja viittaus Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon.

### OSIO 3 30 pts

35. Mitä tarkoitetaan EU-/FI-tavaramerkin käyttövelvollisuudella (max 2p)?

Vastaus: EU:n/Suomen tavaramerkkilainsäädäntö velvoittaa rekisteröidyn tavaramerkin omistajaa käyttämään merkkiä. Merkki voidaan menettää, jos sitä ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä otettu unionissa/Suomessa tosiasialliseen käyttöön niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä. Sama, jos käyttö on ollut keskeytyneenä yli 5 vuotta. Merkki voidaan menettää kokonaan/osittain.

36. Mikä on kuosimerkki? (max 1 p)

Vastaus: Kuosimerkki koostuu yksinomaan joukosta elementtejä, jotka toistuvat säännöllisesti.

37. Mikä kieli tulee ilmoittaa toiseksi kieleksi EU:n nimeävässä kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa? Mitä tapahtuu, jos toista kieltä ei ole ilmoitettu? (max 2 p)

Vastaus: Kansainvälisessä rekisteröinnissä, jossa nimetään EU, on ilmoitettava toiseksi kieleksi jokin EUIPO:n virallisista kielistä (englanti, ranska, saksa, italia tai espanja). Jos toista kieltä ei ole ilmoitettu, EUIPO vastustaa hakemusta ja lykkää sen uudelleen julkaisemista, kunnes toinen kieli on asianmukaisesti ilmoitettu.

38. Kysymys -Väite (yhteensä 10 pts)

Antero Ripatti on huomannut, että Tavaramerkkilehdessä on kuulutettu merkki VEGENAUTTI, jolle on haettu rekisteröintiä 14.01.2021 tavaroille ”pääasiassa lihankorvikkeita sisältävät valmisateriat” luokassa 29. Merkki on rekisteröity Anteron ystävälle Petri Porkkanalle. Anteron mielestä merkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä ja hän tekee merkkiä vastaan väitteen 2 kk väiteajan puitteissa yrityksensä Vekaani Oy:n nimissä. Antero esittää väitekirjelmässään useita perusteita merkin kumoamiseksi. Anna lyhyet perustelut jokaisen väiteperusteen osalta, miten Anteron tekemä väite tulee menestymään. (Jokaisesta kohdasta voi saada 2 pistettä.)

A. Tavaramerkki VEKENAUTTI joka on rekisteröity Suomessa luokassa 5 tavaroille ”dieetti- ja ravintovalmisteet; vauvanruoat”. Hakemispäivä 13.01.2021 –haltijana Vekaani Oy

B. Tavaramerkki Vekenautti, joka on rekisteröity luokassa 29 tavaroille ”soijapohjaiset lihan korvikkeet ja niistä tehdyt ateriat”. Hakemispäivä 13.01.2021 – haltijana Antero Ripatti

C. Vilpillinen mieli – Antero kertoo väitekirjelmässään, että kertoi uudenvuodenaattona 2020 saunan lauteilla uudesta, vielä salaisesta tuote- ja tavaramerkki-ideastaan Petri Porkkanalle ja pohti silloin vielä, hakeeko rekisteröintiä merkille VEGENAUTTI vai VEKENAUTTI. Jotta asia pysyisi salassa, hän ei ole edes käyttänyt merkkiään kuin vasta pari päivää tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen. Petri Porkkana on siis selvästi saanut ideansa merkille VEGENAUTTI Anterolta. Petri oli luvannut pitää tavaramerkki-idean salaisuutena ja lupasi varsinkaan olla itse hakematta sille rekisteröintiä. Näin ollen hän on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

D. Vekaani Oy:lle soijapohjaisille lihankorvikkeille vakiintunut tavaramerkki Vekenautti. Väitekirjelmään on liitetty mukaan näyttöä merkin käytöstä.

E. Toiminimi Vegenautti Oy – toimiala Kaikki laillinen liiketoiminta. Rekisteröity 12.1.2019.

Mallivastaus:

- A. Väite voidaan hyväksyä tämän väiteperusteen johdosta. Merkit ovat foneettisesti ja visuaalisesti lähes identtiset, eivät tarkoita mitään, eli merkityssisältöä ei voi verrata – antavat kuitenkin samanlaisen mielikuvan. Pitkä sana, jonka keskellä vain yhden kirjaimen ero. Vaikka kattavat tavaroita eri luokassa, ovat tavarat luonteeltaan samankaltaisia, eli ravinnoksi tarkoitettuja.
- B. Väitteentekijä Vekaani Oy ei voi esittää Antero Ripatin nimessä olevaa tavaramerkkiä väiteperusteena, sillä kyseessä ei ole väitteentekijän merkki. TML 32.2 § - jos väite perustuu aiempaan oikeuteen, tulee väitteen tekijän olla tämän oikeuden haltija. Anteron tulisi jättää erillinen väite omassa nimessä tämän väiteperusteen osalta tai siirtää



- merkkinsä yrityksensä Vekaani Oy:n nimiin. (Väiteperuste olisi muuten hyväksyttävissä – merkit lähes identtiset ja tavarat samoja ja samankaltaisia)
- C. Väite hylätään tämän väiteperusteen johdosta. Antero Ripatti ei voi todistaa vain suullisesti esitettyä väittämää todeksi, eikä voi siten osoittaa, että Petri Porkkana on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Asiassa ei käy ilmi, että väitteentekijä olisi esittänyt mitään muuta näyttöä vilpillisestä mielestä. Sen sijaan käy ilmi, että Antero ei ole käyttänyt merkkiään, kun Petri Porkkana on hakenut merkilleen rekisteröintiä. Antero ei siten tälläkään perusteella voi osoittaa, että hänellä olisi merkkiin parempi oikeus.
- D. Väite hylätään tämän väiteperusteen johdosta. Väiteperusteesta 3 käy ilmi, että vielä uudenvuodenaattona merkki on pidetty salassa ja otettu käyttöön vasta hiljattain. Näin ollen merkkiä ei ole käytetty niin kauan, että sen voitaisiin katsoa vakiintuneen. Näyttö on lisäksi mitä ilmeisemmin Petri Porkkanan hakemispäivän jälkeiseltä ajalta, eikä siten edes voi osoittaa, että merkki olisi vakiintunut 14.1.2021 mennessä.
- E. Väitteentekijä Vekaani Oy ei voi esittää toiminimeä Vegenautti Oy väiteperusteena, sillä kyseessä ei ole väitteentekijän toiminimi. TML 32.2 § - jos väite perustuu aiempaan oikeuteen, tulee väitteentekijän olla tämän oikeuden haltija.

39 Per af Leijonspåren suku on viljellyt vuosikausia perintötilaansa, jonka tuotteita kaupataan sekä tilalla että lähialueen kaupoissa. Osa tuotteista myydään paikallisille yrittäjille. Nyt sukupolvenvaihdon myötä on virinnyt ajatus toiminnan laajentamisesta ensin koko maahan ja sitten myös suvun alkuperäiselle synnyinseudulle Baltiaan. Nuori kreivi kysyykin sinulta, eikö olisikin perusteltua rekisteröidä suvun vaakuna tavaramerkiksi? Onhan esimerkiksi erään makeisfirman suklaa- ja marmeladirasioissa nähty ”hovihankkijan merkkikin” vaakuna. Tai kävisikö tavaramerkiksi paremmin vaikkapa suvun kantaisän, Torstenin kuva ja nimi? Tuotteet, joista on kyse, ovat viljaa, leipomotuotteita ja hedelmiä sekä tuoreina että säilöttyinä. On suvussa puhuttu myös tuotevalikoiman laajentamisesta, sillä eräs suvun jäsenistä on kehitellyt työkoneita viljelyn tehostamiseen. Riian piirityksen jälkeen suku ei ole kuitenkaan halunnut ottaa suuria riskejä. Vastaa lyhyesti kreivin kysymyksiin, arvioiden heidän tilannettaan ja ratkaisuvaihtoehtoja. (max 10 p).

Mallivastaus

**TAVARAMERKKI:** Kaupattaville tuotteille kannattaa rekisteröidä yksi tai useampi tavaramerkki. Näin tuotteet erottuvat markkinoilla paremmin muiden vastaavista tuotteista, ja asiakasuskollisuus voi parantua (1 p). Aatelisvaakuna on selkeästi tunnusmerkki, heraldisten määräysten mukaisesti suunniteltu kuvio- tai yhdistelmämerkki. Vaakunoita voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä (1 p). Voi kuitenkin olla, ettei yleisö mieltäisi aatelisvaakunaa tavaramerkkinä, ja jonkin tuotteen epäonnistuessa markkinoilla on olemassa riski siitä, että koko suvun nimi ja maine kärsii (1 p.).

Voi siis olla parempi valita kauan sitten kuolleen kantaisän nimi ja / tai kuva tavaramerkiksi. Tähän liittyy kysymys sukunimen rekisteröitävyydestä, sekä kuvan osalta mahdollisesti myös tekijänoikeusnäkökulma (1 p). Yhdistämällä henkilön kuvan ja valitsemalla tekstiksi vain etunimen, olisi tavaramerkillä liityntä sukuun samalla kun riskit rekisteröitävyyden ja suvun

maineen osalta vähenisivät (1 p.) Kun tavaroita on useampaa lajia, kannattaisi harkita useampaa erilaista merkkiä (1 p.)

**TAVARAT ja PALVELUT:** Hakemuksessa tulee ilmoittaa täsmällisesti ne tavarat ja palvelut, joita hakemus koskee. Luetteloa ei voi laajentaa myöhemmin, vaan tuotevalikoiman laajentuessa on tehtävä uusi hakemus (1 p.) Ei ole estettä sille, että haetaan samassa hakemuksessa rekisteröintiä elintarvikkeille ja koneille. Merkki on kuitenkin otettava käyttöön viimeistään viiden vuoden kuluessa, joten kovin laaja luettelo ei ole täysin riskitön. Tavaraluetteloa voidaan tarvittaessa supistaa. (1 p).

**ALUE:** Toiminta tapahtuu tällä hetkellä Suomessa, joten suositellaan kansallista rekisteröintiä (1 p.). Jos toiminnan alueellinen laajentaminen toteutuu, ja uusissa kohdemaissa ehditään hakea rekisteröintiä 6 kk kuluessa ensimmäisen hakemuksen tekemisestä, voidaan pyytää etuoikeutta kotimaisesta hakemuspäivästä. Myöhemmin haettaessa kukin merkki saa kohdemaassaan etuoikeuden hakemuspäivästä (1 p).

[Lisäpisteen/vaihtoehtoisen lähestymistavan osalta:]

- Voi suositella EU-merkkiä, ottaen huomioon mahdollisuuden kattaa koko haluttu alue kerralla, sekä se, ettei sukunimi muodosta samanlaista ongelmaa kuin kotimaisessa rekisteröintiprosessissa.
- Voi pohtia myös sitä, olisiko merkki lisensioitavissa paikallisille yrittäjille tai laajemminkin.
- Vaakunan osalta voi pyytää lausunnon heraldiselta lautakunnalta

40 Ville ja Erkki ovat saaneet loistavan liikeidean, ja puhkuvat intoa päästä käynnistämään yrityksensä toiminnan. Yrityksen nimi Mulon on ovelasti sama kuin yrityksen tuotteen nimi, ja kun näin nerokkaasta ratkaisusta on kyse, on markkinointi heidän mielestään todella helppoa – verkkosivu pystyy ja kauppa käyntiin. Nyt tarvitaan vain hieman sinun apuasi, että paperipuoli saadaan kuntoon. Verkkotunnus mulon.com oli tosin jo varattu jollekin toiselle yhtiölle, eivätkä he halunneet sitä myydä, mutta senhän saa vaatia siirrettäväksi, kun se on identtinen uuden yhtiön nimen kanssa. Anna lyhyt vastaus seuraaviin kysymyksiin. (max 5 p.)

A. Onko kaverusten ajattelemassa ratkaisussa, jossa toiminimi on sama kuin tavaramerkki, mitään riskejä? Entä mitä etuja siitä voi olla?

B. Suunniteltu nimi on lyhyt. Mitä riskejä tai etuja siihen liittyy?

C. Verkkotunnus varattu, ja kaverukset ovat jo yrittäneet ostaa sen. Mitä riskejä verkkotunnuksesta aiheutuu?

Mallivastaus:

Toiminimi yksilöi yrityksen ja tavaramerkki taas tuotteen, eli tavaran tai palvelun. Valitsemalla tavaramerkiksi toiminimen kanssa identtisen sanan rakennetaan brändiä erityisesti yrityksen nimestä. Jos tuote floppaa, on pahimmassa tapauksessa edessä myös toiminimen vaihto. Etuna

kuitenkin on, että tuotevalikoimaa markkinoitaessa markkinoidaan samalla yritystä itseään. Tuotteet voidaan lisäksi nimetä myös kuvailevilla sanoilla, jolloin rekisteröinteihin investoitava summa on pienempi. (2 p.)

Lyhyt nimi jää helpommin yleisön mieleen, joten sellaiset ovat yleisesti ottaen halutumpia kuin pitkät nimet. Riskit liittyvät rekisteröintivaiheessa siihen, että todennäköisesti samoja tai samankaltaisia merkkejä on rekisteröity useampia, ja estehuomautusten sekä väitteiden mahdollisuus kasvaa. Eri kielissä on myös tavanomaisesti paljon lyhyitä, yhden tai kahden tavun mittaisia sanoja, joiden merkitykset voivat tulla hakijalle yllätyksenä. (1 p.)

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos hakemus on tehty vilpillisessä mielessä. Tämä voi olla tilanne nyt, kun tiedetään toisen verkkotunnuksesta ja se on jopa yritetty ostaa (haltija siis on tietoinen ostoaikeista, ja tällä on mahdollisesti tallella asiaan liittyvää kirjeenvaihtoa). Verkkotunnus ei sellaisenaan ole tavaramerkin rekisteröinnin este. Ongelma tästä tulee, jos verkkotunnusta on käytetty tavaramerkinomaisesti, esimerkiksi mainostaen sillä tavaramerkkiin nähden samoja tai samankaltaisia tuotteita. Rekisteröinnin estyminen edellyttäisi tässä tapauksessa verkkotunnuksen haltijan tekemää väitettä. (2 p.)

[Lisäksi:] Muita mahdollisia päätteitä on .com päätteen lisäksi useita satoja. Vaikka .com on edelleen yleinen yritysten verkkotunnusten päätteenä, voi yrityksen toimialan tai tuotteiden perusteella harkita jonkin tai joidenkin muiden päätteiden valitsemista.