

TAVARAMERKKIKYSYMYKSET 2020

OSIO 1

Väittämät

1. 2.1.2020 jätetyn suomalaisen tavaramerkkihakemuksen tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan luettelon sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.

KYLLÄ/OIKEIN

2. Suomalaisen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea PRH:sta.

KYLLÄ/OIKEIN

3. PRH pyytää valtakirjan vain, jos virastolla on erityisestä syystä aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai toimivallan laajuutta.

KYLLÄ/OIKEIN

4. Otsikko 'vaatteet' luokassa 25 kattaa myös vaatteet, jotka on tarkoitettu suojaksi tapaturmilta, säteilyltä ja tulelta.

EI/VÄÄRIN

5. Jos suomalaista tavaramerkkihakemusta koskevaan välipäätökseen ei vastata määräajan puitteissa, jää hakemus kokonaisuudessaan sillensä, vaikka välipäätös olisi koskenut ainoastaan osaa hakemuksen tavaroista ja palveluista.

EI/VÄÄRIN

6. Suomalaisissa tavaramerkkihakemuksissa mustavalkoisina esitetyt suomalaiset tavaramerkit kattavat 1.5.2019 jälkeen kaikki värimuunnelmat.

EI/VÄÄRIN

7. Jos suomalaista tavaramerkkiä haetaan niin, että hakemuksen tavara- ja palveluluettelo sisältää tietyn luokkaotsikon kokonaisuudessaan, rekisteröinti kattaa nykyään kaikki kyseiseen luokkaan luokiteltavat tavarat ja palvelut.

EI/VÄÄRIN

8. Rekisteröidyn suomalaisen tavaramerkin yhteydessä on hyvä käyttää TM-merkintää, jotta kuluttajat ja kilpailijat tunnistavat, että merkki on suojattu rekisteröinnillä.

EI/VÄÄRIN

9. Suomalaisessa tavaramerkkihakemuksessa tavaramerkki on esitettävä graafisesti.

EI/VÄÄRIN

10. PRH on rekisteriviranomainen ja valvoo siksi myös tavaramerkkien käyttöä.

EI/VÄÄRIN

11. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon tietoja ei suomalaisten tavaramerkkihakemusten käsittelyn yhteydessä oteta huomioon rekisteröinnin esteenä.

KYLLÄ/OIKEIN

12. Jos suomalaisen tavaramerkkihakemuksen laittaa vireille englanninkielellä, tulee hakemuksen käsittelykieleksi englanti.

EI/VÄÄRIN

13. Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä.

KYLLÄ/OIKEIN

14. Jos suomalaiseen tavaramerkkihakemukseen sisältyy termi 'Aineiden ja esineiden käsittely' luokassa 40, se voidaan hyväksyä sellaisenaan.

EI/VÄÄRIN

15. TMClass-tietokannasta voi tarkistaa, millaisia tavaroiden tai palveluiden nimikkeitä EUIPO on aiemmin hyväksynyt kuhunkin luokkaan.

KYLLÄ/OIKEIN

16. EUIPO asettaa omasta aloitteestaan identtiset tavaramerkit esteeksi myöhemmälle EU-tavaramerkkihakemukselle.

EI/VÄÄRIN

17. EUIPO:n nopeutetussa Fast Track-menettelyssä EU-tavaramerkkihakemukset käsitellään nopeammin ja siirretään nopeammin julkaisuvaiheeseen.

KYLLÄ/OIKEIN

18. Kuka tahansa yksityishenkilö tai mikä tahansa yritys voi olla EU-tavaramerkin omistaja.

KYLLÄ/OIKEIN

19. Jos EU-tavaramerkkihakemus hylätään, EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on mahdollista muuntaa jäsenmaiden kansallisiksi hakemuksiksi.

KYLLÄ/OIKEIN

20. Kansainvälistä rekisteröintihakemusta, jonka perusteena on suomalainen tavaramerkkihakemus tai suomalainen tavaramerkkirekisteröinti, ei saa kohdentaa Euroopan Unioniin.

EI/VÄÄRIN

21. Kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa, jossa nimetään EU, on ilmoitettava toiseksi kieleksi jokin EUIPO:n virallisista kielistä.

KYLLÄ/OIKEIN

22. Euroopan unioni (EU) on liittynyt Madridin pöytäkirjaan.

KYLLÄ/OIKEIN

23. EUIPO käsittelee hakemuksia, jotka koskevat kansainvälisten rekisteröintien liittämistä yhteen.

EI/VÄÄRIN

24. EU-tavaramerkki on mahdollista pitää voimassa vain joissakin jäsenvaltioissa ilman eri toimenpiteitä.

EI/VÄÄRIN

25. WIPO tutkii, voidaanko haetulle merkille myöntää suojaa kohdemaissa tai onko sama tai samankaltainen merkki jo rekisteröity nimetyissä maissa.

EI/VÄÄRIN

26. EUIPO lähettää laskun uudistusmaksusta suoraan merkinhaltijalle.

EI/VÄÄRIN

27. EU-tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon rajoittaminen rekisteröinnin jälkeen katsotaan osittaiseksi luopumiseksi.

KYLLÄ/OIKEIN

28. EU-tavaramerkkiä vastaan tehtävän väitteen virallinen väitemaksu on mahdollista suorittaa asianmukaisesti myös väiteajan jälkeen.

EI/VÄÄRIN

29. Lisäluokkamaksu värillisestä EU-tavaramerkistä toisen luokan tavaroille ja palveluille on 50 euroa.

KYLLÄ/OIKEIN

30. EU-tavaramerkkihakemuksessa ei voi olla useita hakijoita.

EI/VÄÄRIN

Pisteytys: 1 p per väittämä; yhteensä maksimissaan 30 p; väärästä tai tyhjästä vastauksesta - 0,5 p.

OSIO 2

31.

Risto on kehittänyt uuden kasvilajikkeen omenalle, jolle on hakenut ja saanut Euroopan unionissa rekisteröinnin lajikenimelle Rompula. Ristolla on unelma saada myös tavaramerkki nimelle Rompula omenoille ja omenasoseille. Hänellä itsellään ei kuitenkaan ole aikaa tai jaksamista ryhtyä tähän prosessiin, mutta hän ehdottaa hyvälle ystävälleen Joukolle, että tämä ottaisi asiasta kopin ja lähtisi ensi töikseen hakemaan tavaramerkkirekisteröintiä sanalle Rompula luokassa 31 ja 29 Suomessa. Risto tietää kertoa, ettei PRH viran puolesta tutki kasvilajikkeita, joten Riston rekisteröinti kasvilajikkeelle Rompula ei ole ongelma Joukon tavaramerkin rekisteröinnille ja hän allekirjoittaa vielä varmuuden vuoksi Joukolle suostumusasiakirjan merkin Rompula rekisteröinnille Suomessa.

Jouko ryhtyykin heti tuumasta toimeen ja lähettää torstaina 19.3.2020 sähköpostitse tavaramerkkihakemuksen sekä suostumuskirjeen ja kaikki muutkin tarvittavat liitteet Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jouko hakee rekisteröintiä omissa nimissään, eikä ole hakemuksessaan ilmoittanut asiamiestä. Jouko haluaa rekisteröidä sekä sanamerkin Rompula, että Rompula-kuviomerkin, joten hän on perushakemusmaksun lisäksi maksanut yhteisrekisteröintimaksun ja liittänyt Rompula-sanamerkkiä koskevaan hakemukseen myös Rompula- kuviomerkin. Jouko on Riston neuvojen mukaisesti hakenut rekisteröintiä luokassa 31 omenoille ja luokassa 29 omenasoseelle ja maksanut lisäluokkamaksun 100 euroa. Oikeastaan Joukolla on myös ajatuksena kehittää Rompula-niminen vaatamerkki, mutta ei ole tähän hätään hakenut rekisteröintiä luokassa 25, vaan aikoo myöhemmässä vaiheessa laajentaa nyt myönnettävää rekisteröintiä, kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Riston kaveri Veikko on kuullut Riston ja Joukon suunnitelmista ja on hyvin närkästynyt siitä, ettei Risto ole pyytänyt häntä mukaan projektiin. Veikko on siksi kaverusten selän takana jättänyt seuraavana päivänä, eli 20.3.2020, PRH:lle oman hakemuksensa sanamerkille Rompula luokissa 25 (vaatteet), 29 (omenasose) ja 31 (omenat) sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen, maksaen kaikki tarvittavat maksut ja toimittaen kaikki tarvittavat liitteet ja tiedot.

Jouko huokaa helpotuksesta, että ehti jättää hakemuksensa sisään ennen Veikkoa ja lähtee perjantaina 20.3.2020 kevyin mielin vuosittaiselle, viikonlopun yli kestäväälle puhelinvapaalle retriittivaellukselleen Salla-tunturille. Tarpoessaan maastossa hän myhäilee vahingoniloisesti ja suunnittelee jo mielessään uutta vaatemallistoaan.

Anna tavaramerkkioikeudellinen perusteltu selvitys edellä mainitusta tapauksesta ja kaikista tapauksessa ilmenevistä tavaramerkkioikeudellisista ongelmista. Anna perusteltu selvitys siitä voivatko mainitut tavaramerkkihakemukset edetä rekisteröintiin saakka, ja siinä tapauksissa missä laajuudessa ja mitkä ovat mahdolliset rekisteröinnin esteet. Muita kuin tehtävässä ilmeneviä mahdollisia esteitä ei tarvitse ottaa huomioon.

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10 p

Mallivastaus:

-Euroopan unionissa suojattu kasvilajike on tavaramerkin rekisteröinnin este, jos merkki olennaisilta osin jäljittelee kasvilajikkeen lajikenimeä ja hakemuksen kattamat tavarat ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa. Tässä tapauksessa merkki tai merkin sana on identtinen kuin kasvilajike ja kyseessä on omenoiden ja omenasoseen osalta samat tavarat. Kyseessä on siis tältä osin 12 § 1 momentin 10 kohdan mukainen ehdoton rekisteröinnin este (1 p)

-kasvilajikkeet tutkitaan viran puolesta (1 p)

-kasvilajiketta koskevasta esteestä ei voida luopua edes suostumuksen perusteella (1 p)

-hakemus tulee jättää sähköistä hakemisjärjestelmää käyttäen, sähköpostitse vain, jos on perusteltu syy tähän (1 p)

-vain yksi merkki/hakemus – tavaramerkkejä koskien ei ole olemassa yhteisrekisteröintimaksua (1 p)

-mikäli Jouko haluaa myös Rompula-kuviomerkin rekisteröityä, on sille jätettävä sisään oma sähköinen hakemus (1 p)

-rekisteröinnin laajentaminen uusilla luokilla myöhemmin ei mahdollista (1 p)

-Joukon hakemus ei ole tullut vielä vireille (0,5 p); se tulee vireille vasta kun hakija on täsmentänyt kummalle merkille rekisteröintiä haetaan ja hakemus on jätetty sisään sähköisesti (0,5 p)

-koska Joukoon ei saa yhteyttä, ei hänen hakemustaan saada korjattua perjantain aikana. Joukon hakemus ei siten tule vireille ainakaan ennen maanantaita. Näin ollen Veikon hakemus (mikäli siinä ei ole ollut mitään vireille tulon estäviä puutteita) tulee Joukon hakemuksen esteeksi luokkien 29 ja 31 osalta (1 p)

-Veikon merkki Rompula voidaan rekisteröidä luokassa 25. Muilta osin esteenä Veikon hakemukselle on rekisteröity kasvilajike (0,5p). Joukon hakemusta ei voida lainkaan hyväksyä, sillä esteeksi tulee Veikon hakemus luokkien ja kasvilajike luokkien kaikkien hakemuksen kattamien tavaroiden osalta (0,5 p)

32.

Merkille ZIMBALO on laitettu vireille kansallinen tavaramerkkihakemus Suomessa 3.4.2020 alla luetelluille tavaroille ja palveluille. Arvioi ja perustele lyhyesti luokituskäytäntöjen muutokset huomioon ottaen, kattaako alla mainitut rekisteröinnit samoja tavaroita tai palveluita kuin tavaramerkkihakemus. Kaikkia vanhempia rekisteröintejä koskien uudistushakemukset on pantu vireille rekisteröinnin eräpäivänä, rekisteröinnit on uusittu, eikä luetteloita ole muutettu hakemispäivän jälkeen:

Luokka 9: VR-lasit

Luokka 15: Nuottitelineet

Luokka 35: Nuottitelineiden myynti ja valokopiokoneiden vuokraus

1. ZIMBALO kansallinen tavaramerkkirekisteröinti, haettu 6.5.1946 ja rekisteröity 5.5.1947 luokkaan 9 pelkällä luokkanumerolla.
2. ZIMBALO kansallinen tavaramerkkirekisteröinti, haettu 20.6.2011 ja rekisteröity 18.11.2011 luokan 15 luokkaotsikolle
3. ZIMBALO EU-tavaramerkkirekisteröinti, haettu 20.6.2011 ja rekisteröity 18.11.2011 luokan 15 luokkaotsikolle
4. ZIMBALO kansallinen tavaramerkkirekisteröinti, haettu 14.10.2012 ja rekisteröity 15.3.2013 luokan 35 luokkaotsikolle sekä Nizzan luokituksen aakkosellisen luettelon palveluille.
5. ZIMBALO kansallinen tavaramerkkirekisteröinti, haettu 2.1.2009 ja rekisteröity 2.5.2009 luokan 35 luokkaotsikolle.

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10 p

Mallivastaus:

1. Ei kata samoja tavaroita, sillä vuonna 1946 ei ole vielä ollut markkinoilla VR-laseja. Pelkällä luokkanumerolla ilmoitettu luettelo katsotaan kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat, joita hakemispäivänä on siihen kuulunut. Vaikka rekisteröinti kattaa kaikki luokkaan 9 vuonna 1946 kuuluneet tavarat, se ei kata VR-laseja, joita ei vuonna 1946 ole vielä ollut olemassa (2 p)
2. Kattaa samoja tavaroita, merkille on haettu rekisteröintiä ennen luokituskäytännön muutosta 1.10.2012, joten merkki kattaa kaikki luokkaan 15 kuuluvat tavarat, joita on vuonna 2011 ollut olemassa. Merkin luettelo tulee täsmentää vasta 2021 uudistuksen yhteydessä, joten tähän asti merkki kattaa kaikki luokan 15 tavarat, joita hakemispäivänä on ollut olemassa (2 p)
3. Ei kata samoja tavaroita, EUIPO:ssa otsikon kattamat rekisteröinnit kattavat ainoastaan otsakkeiden sanamerkityksen mukaiset tavarat. Otsikko "soittimet" ei kata nuottitelineitä. EUIPO:ssa luokitusmuutos tapahtui retroaktiivisesti ja luokkaotsikon kattamien rekisteröintien luetteloiden täsmentämiselle annettu aika on jo mennyt umpeen (2 p)
4. Kattaa samoja palveluita valokopiokoneiden vuokrauksen osalta, mutta ei nuottitelineiden myynnin osalta. Luokkaotsikon otsakkeet eivät kata myynti- tai vuokrauspalveluita. Valokopiokoneiden vuokraus sisältyy kuitenkin Nizzan vuonna 2012 voimassa olleeseen aakkoselliseen luetteloon. Nuottitelineiden myynti sen sijaan ei sisälly aakkoselliseen luetteloon, eikä rekisteröinti siten kata näitä palveluita (2 p)
5. Ei kata samoja palveluita, merkki on uudistettu ja viimeinen päivä jättää sisään täsmennysilmoitus on mennyt umpeen. Merkki on voimassa luokan 35 otsakkeiden sanamerkityksen mukaisille palveluille, eivätkä nämä kata myynti- tai vuokrauspalveluita (2 p)

Jumppa-Wex Oy:n toimintaa kritisoiva urheiluseura (aatteellinen yhdistys) kirjoittaa some-tilleillään toistuvasti ikävään sävyyn Jumppa-Wex Oy:n toiminnasta ja palveluista. Kirjoituksissa on myös useasti käytetty Jumppa-Wex Oy:n Suomessa sekä EUIPO:ssa rekisteröimiä tavaramerkkejä samassa yhteydessä, kun on kirjoitettu palveluista, joille nuo tavaramerkit on rekisteröity.

Arvioi Jumppa-Wex Oy:n mahdollisuuksia kieltää tavaramerkkiensä käyttö tavaramerkkilain perusteella urheiluseuran kirjoituksissa silloin, kun kirjoituksissa käsitellään palveluita, joille merkit on rekisteröity.

Mallivastaus

Tavaramerkkioikeus ei anna kaiken kattavaa suojaa, vaan ainoastaan tavaran kaupallisen alkuperän suojaa elinkeinotoiminnassa. Tässä ei kyse käytöstä kaupallisen alkuperän tunnuksena eikä todennäköisesti myöskään elinkeinotoiminnasta. Tavaramerkkioikeus ei anna suojaa merkille em. kriteerien jäädessä täyttymättä.

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 1 p

34.

Mihin virastoon hakijan tulee toimittaa suomalaisen kantahakemukseen perustuva kansainvälinen tavaramerkkihakemus, jossa kohdemaana on

- a) EU
- b) USA

Mallivastaus a) ja b) PRH

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 1 p (0,5 p + 0,5 p)

35.

Mitä tarkoittaa ns. Central attack -säätö?

Mallivastaus

Central Attack-säätö tarkoittaa sitä, että tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö alkuperäinen kansallinen tavaramerkkihakemus tai tavaramerkkirekisteröinti voimassa.

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 1 p

36.

Kirkas-Logo Oy:llä on tekeillä uusi värillinen lamppulogo ja yritys haluaa suojata uuden logonsa syksyllä 2019. Yritys haluaisi suojata merkin mustavalkoisena Suomessa saadakseen mahdollisimman laajan suojan. Miten neuvot Kirkas-Logo Oy:tä suojaamaan logonsa?


Mallivastaus

Uuden tavaramerkkilain mukaisesti mustavalkoinen merkki ei kata kaikkia värejä (1p). Kun tavaramerkkihakemus laitetaan vireille, kannattaa (ongelmien välttämiseksi) merkkiä hakea siinä värissä, jossa sitä aiotaan käyttää (1p).

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 2 p

37.

Arvioi voidaanko alla olevat EU-tavaramerkkihakemuksiin kohdistuvat etuoikeusvaatimukset hyväksyä (muotovaatimusten kannalta) kun arvioidaan merkkien samanlaisuutta EUIPO:n käytännön valossa? Merkitse rasti oikeaan kohtaan. Kustakin kohdasta on mahdollista saada 1 p.

Ensimmäinen tavaramerkkihakemus	EUTM-hakemus, jolle vaaditaan etuoikeutta	Sama/ Etuoikeusvaatimus hyväksytään	Ei sama/ etuoikeusvaatimusta ei hyväksytä
Steen & Ström	Steen + Ström		x
ICE ACCENT	IceAccent	x	
PERSIMOON™	PERSIMOON	x	
Mies & Kirves	Mies & Kirves		x
 Merry Day	 Merry Day		x

Mallivastaus

Steen & Ström v Steen + Ström -> & ja + eivät ole identtisiä

ICE ACCENT v IceAccent -> vrt. POPEYE v PopEye = sama

PERSIMOON™ v PERSIMOON -> Symboleja ™ ja ® ei pidetä osana merkkiä.

Mies & Kirves -> asettelu (sanat jaettu usealle riville) eroaa ja tekee merkeistä erilaiset

Ilmapallot – värillinen v mustavalkoinen -> eivät identtisiä

TM-Guidelines 11.3.2 Merkkien vertailu

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 5 p

OSIO 3

38.

Kuvakoppi Oy -niminen, suomalainen valokuvauskoppeja valmistava yritys on vuonna 2014 tuonut markkinoille uudenlaisen, muodoltaan erikoisen ja omintakeisen valokuvauskopin, jota on myyty nimellä ErgoSnap. Yritys on hakenut sanalle ErgoSnap EU -tavaramerkin. Toisaalta itse tuotteissa ei näy ErgoSnap -tavaramerkkiä tai Kuvakoppi Oy:n toiminimeä, vaan ne tunnistaa aidoiksi ErgoSnap -kopeiksi juuri johtuen niiden omintakeisesta muodosta ja muotoilusta. ErgoSnap -tuotteita myydään lähinnä Suomessa ja Ruotsissa, mutta yrityksellä on jonkin verran myyntiä myös muihin EU-maihin. Valokuvauskopeilla on sinänsä melko pienet markkinat, mutta näillä markkinoilla etenkin Suomessa ja Ruotsissa ErgoSnap -kopit ovat hyvin tunnettuja ja haluttuja tuotteita.

ErgoSnap -tuotteet ovat olleet erittäin suosittuja ja niitä on viime vuoden aikana alettu melko laajasti jäljitellä kilpailijoiden toimesta. Osa jäljitelmistä on melkein yksi yhteen kopioita, kun taas osassa on lähinnä haettu inspiraatiota tuotteen muodosta. Kuvakoppi Oy:n pahin kilpailija, Kuvamaatti Oy, on esitteiden perusteella tuomassa vuoden sisällä Suomen markkinoille hyvin samannäköisen tuotteen, jossa ei ole edes selvää Kuvamaatti Oy:hyn yhdistyvää brändäystä.

Kuvakoppi Oy:n toimitusjohtaja Pauli Pikakuva lähestyy sinua ja kertoo, että hän haluaisi suojata tuotteen siten, että kilpailijat vähintään Suomessa ja mielellään koko EU:ssa eivät voisi kopioida tuotteen ulkomuotoa. Etenkin Kuvamaatti Oy:n uutuustuote huolestuttaa ja Pauli pelkää, että Kuvamaatti Oy pääsee ratsastamaan hänen tuotteidensa hyvällä maineella ja viemään häneltä markkinat halvemmalla hinnalla myytävillä "kopioilla". Paulille oli jo Patentti- ja rekisterihallituksesta kerrottu, että mallisuojan hakeminen tuotteelle ei olisi mahdollista, kun se on ollut jo niin pitkään markkinoilla. Niinpä hän kysyykin, voitaisiinko tuotteen ulkomuoto suojata tavaramerkillä siten, että sen perusteella voitaisiin puuttua kilpailijoiden toimintaan Suomessa ja muissa EU maissa. Tavaramerkkiä haettaisiin pelkälle tuotteen ulkomuodolle ilman muita sana- tai kuvioelementtejä seuraaville tavaroille luokassa 19: valokuvauskopit, ei-metalliset.

1. Voidaanko ErgoSnap -koppien ulkomuoto suojata tavaramerkillä Suomessa? Entä EU:ssa?

2. Anna perusteltu arviosi siitä, miten PRH ja EUIPO arvioisivat merkin erottamiskykyä. Olisiko merkki mahdollista suojata rekisteröinnillä? Mitä sinänsä erottamiskyvyttömän, tuotteen ulkomuotoa suojaavan merkin rekisteröinti edellyttää? Onko tässä eroa sillä, haetaanko rekisteröintiä Suomessa vai EU:ssa?

3. Miten suosittelisit, että Kuvakoppi Oy toimii edellä kuvatussa tilanteessa (rekisteröintistrategia)? Pauli Pikakuva haluaisi tavaramerkkisuojaa koko EU:ssa, mutta eniten hän on huolissaan kotimarkkinoista ja Kuvamaatti Oy:stä. Yhtiöllä on vain rajatusti rahaa käyttää merkin suojaamiseen, ja lisäksi olisi hyvä saada koko prosessi päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Mallivastaus:

1. Koppien ulkomuoto on suojattavissa suomalaisella (1p) tai EU (1p) tavaramerkillä. Tavaroiden muoto on erityisesti mainittu suojaamiskelpoisena EU:n tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa sekä EU:n tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa (0,5p).

2. Sekä PRH:n että EU:n tavaramerkkiviraston virastokäytännössä on melko usein pidetty tavaran muodolle haettuja merkkejä lähtökohtaisesti erottamiskyvyttöminä, joten tällainen riski on olemassa vaikka kopin muoto olisikin omintakeinen (1p).

Vaikka merkki katsottaisiinkin sinänsä erottamiskyvyttömäksi, olisi rekisteröintiä mahdollista hakea vakiintumisen perusteella, kunhan tavaramerkkilaisissa mainitut poikkeukset (luonteenomainen, välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, olennainen vaikutus tavaran arvoon) eivät sovellu (0,5 p). Puoli pistettä saa siitä, että mainitsee em. esteiden soveltuvat myös EU-tavaramerkkeihin (0,5 p). Tässä tapauksessa voidaan olettaa tehtävänannossa annettujen tietojen perusteella, että edellä mainitut esteet eivät tule kyseeseen (0,5 p).

Koppien suojaaminen edellyttää näyttöä siitä, että ao. yleisö on oppinut tunnistamaan koppien ulkomuodon nimenomaan tavaramerkiksi, joka yhdistyy johonkin tiettyyn yritykseen (1p). Tällaista näyttöä voisi olla esim. kyselytutkimukset, alan järjestöjen tai muiden relevanttien tahojen valaehdotetut lausunnot, näyttö merkin laajamittaisesta käytöstä (ei riitä yksin), näyttö merkkiin liittyvästä mainonnasta... (1p, riittää että muutama esimerkki mainittu).

Mikäli merkkiä haetaan Suomessa, riittää että osoitetaan merkin vakiintuneen Suomessa (0,5p); mikäli haetaan EU:ssa, tulee osoittaa merkin vakiintuneen siinä osassa EU:ta, missä merkki katsottaisiin lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömäksi. Kun kyseessä on merkki, jossa ei ole sanaelementtejä (eli ei yhdisty tiettyyn kieleen), niin näyttöä pitää olla lähtökohtaisesti jokaisesta EU:n jäsenmaasta (0,5p).

3. Tehtävänannosta ilmenee, että yhtiön pahin kilpailija on Suomessa, ja että kopit ovat erityisen tunnettuja Suomessa ja Ruotsissa, eli oletettavasti paras näyttö vakiintumisen kannalta löytyisi nimenomaan kotimaasta. Kun näyttöä hankitaan pelkästään yhden maan osalta, voidaan lisäksi olettaa, että prosessi tulee olemaan halvempi ja nopeampi pelkästään Suomen osalta. Tällä perusteella tulisi suositella, että merkkiä haetaan Suomessa. Kandidaatti voi toki myös ehdottaa esim., että ensisijaisesti kokeillaan EU:ta, ja jos merkki katsotaan siellä erottamiskyvyttömäksi niin toissijaisesti haettaisiin Suomessa merkkiä, tarvittaessa vakiintumisen kautta (2p).

39.

Arvioi ja perustele lyhyesti alla olevien merkkien rekisteröitävyys Patentti- ja rekisterihallituksen vallitsevan käytännön mukaan. Aiempia oikeuksia ei tarvitse huomioida. Kustakin kohdasta on mahdollista saada 2 p.

1. Sanamerkki "Lasikuikka" luokassa 21

Mallivastaus: Luokkaan 21 kuuluvat mm. lasista tehdyt taideteokset ja koriste-esineet. Erottamiskyvytön lasista tehdyille tavaroille, esimerkiksi taideteoksille ja koriste-esineille. Kuikka on lintu. Vaikka kieliopillisesti oikea muoto olisikin lasinen kuikka, ymmärretään merkin ilmaisevan, että kyseessä on lasista tehty kuikan muotoinen esine.

2. Alla oleva kuviomerkki luokassa 33



Mallivastaus: Merkkiin sisältyy sana Champagne, joka on suojattu alkuperänimitys. Tavaraluettelon tulisi koskea pelkästään suojatun alkuperänimityksen mukaisia tavaroita, muilta osin merkille on este tavaramerkkilain 12 § 1 momentin 9 kohdan perusteella sekä tavaramerkkilain 12 § 1 momentin 5 kohdan perusteella (harhaanjohtavuus). Vaikka merkki supistettaisiinkin koskemaan vain suojatun alkuperänimityksen mukaisia tavaroita Champagnen alueelta, on merkki kuitenkin harhaanjohtava, sillä se sisältää viittauksen Porvooseen.

3. Alla oleva kuviomerkki luokassa 30



Mallivastaus: Luokkaan 30 kuuluu mm. erilaiset kastikkeet ja ruokatuotteet, jotka voivat sisältää tomaattia. Valokuva tomaatista ymmärretään vain ilmaisevan tuotteen sisältävän tomaattia. Kuvan ympärillä oleva punainen tuplakehys ei riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä.

4. Kauko Kaukonen luokassa 9 – hakijana Kauko Kaukonen

Mallivastaus: Etu- ja sukunimen yhdistelmä ei pääsääntöisesti ole hyväksyttävissä edes silloin kuin kyseessä on oma nimi. Merkki on rekisteröitävissä ainoastaan, mikäli Kauko Kaukonen pystyy osoittamaan, että hän on erityisen tunnettu henkilö.

5. Radialoggi luokassa 10 röntgenlaitteet lääketieteelliseen käyttöön

Mallivastaus: Erottamiskykyinen merkki. Sana radiologi ei tarkoita mitään. Vaikka assosiaatio sanaan radiologia, ruotsinkieliseen sanaan radiologi ja englanninkieliseen sanaan radiology (=kuvausmenetelmä, jota käytetään mm. röntgenkuvauksissa), on merkki kuitenkin vain suggestiivinen. Kyseisten tavaroiden kohderyhmänä myös lääketieteen ammattilaiset, joiden huomiokyvyn katsotaan olevan tavanomaista kuluttajaa korkeampi.

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10 p

40.

Arvioi ja perustele lyhyesti, aiheutuuko alla mainittujen merkkien välillä sekaannusvaaraa tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 2 kohdan perusteella Patentti- ja rekisterihallituksen vallitsevan käytännön mukaan. Kustakin kohdasta on mahdollista saada 2 p.

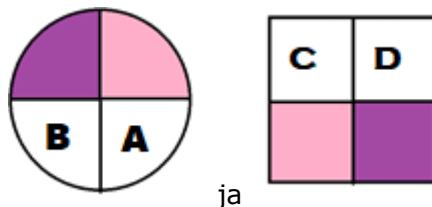
1. **Finntoppa** vs **FinnTopsy** luokassa 25 pipot

Mallivastaus: Ei sekaannusvaaraa – identtinen etuliite Finn- viittaa suomeen/suomalaiseen ja tavaroiden alkuperään ja muodostaa siten merkkien heikomman osan. Sanat "toppa" ja "topsy" eroavat riittävästi sekä visuaalisesti, foneettisesti että merkitysisällöltään.

2. **Säde** vs **Sade** luokassa 9 aurinkopaneelit

Mallivastaus: Vaikka merkit ovat visuaalisesti hyvin samanäköiset, ovat niiden merkitysisällöt täysin erilaiset ja myös foneettisesti merkit eroavat toisistaan. Suomalainen kohderyhmä ei sekoita merkkejä.

3. Alla olevat kuviomerkit luokassa 44 kennelhoitolapalvelut



Mallivastaus: Ei sekaannusvaaraa. Vaikka merkeissä on käytetty samoja värejä muodostuvat ne erilaisista geometrisistä kuvioista ja merkkeihin sisältyvät kirjaimet eroavat toisistaan täysin. Visuaalisesti, foneettisesti ja merkitysisällöltään merkit eroavat riittävästi.

4. **Mansikka** vs **Maasikas** (viroksi mansikka) luokassa 26 ompeluneulat

Mallivastaus: Ei sekaannusvaaraa. Vaikka merkkien merkityssisältö on identtinen ovat merkit visuaalisesti ja foneettisesti riittävän erilaiset. Lisäksi viro ei kuulu Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelykieliin, eikä suomalaisen kuluttajan oleteta ymmärtävän vironkielisten sanojen merkityssisältöä.

5. **Total Energy Boost** vs. **Boost energy drink** luokassa 32 energiajuomat

Mallivastaus: Ei sekaannusvaaraa. Vaikka molempiin merkkeihin sisältyy identtiset sanat Boost ja energy ovat nämä heikot kysymyksessä olevien tavaroiden yhteydessä. Merkit muodostavat omat kokonaisuudet, joiden välillä ei sekaannusvaaraa.

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10 p