

OSIO 1

Väittämät

1. Tavaramerkkirekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä laskettuna.
EI (väärin)
2. Kansainvälisen rekisteröintihakemuksen voi perustaa useampaan tavaramerkkirekisteröintiin.
KYLLÄ (oikein)
3. Suomalaisen tavaramerkkihakemuksen hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla EU-alueelta oleva asiamies.
EI (väärin)
4. Mikäli kansalliselle tavaramerkkirekisteröinnille halutaan tavaramerkkirekisteriin merkitä asiamies, tulee Patentti- ja rekisterihallitukseen toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu valtakirja.
KYLLÄ (oikein)
5. Kansallinen tavaramerkkihakemus tulee jättää Patentti- ja rekisterihallitukseen joko suomeksi tai ruotsiksi.
KYLLÄ (oikein)
6. Tavaramerkkirekisteröinnin mitätöimistä voi hakea ainoastaan kanteella Markkinaoikeudesta.
KYLLÄ (oikein)
7. Mikäli kansallisen tavaramerkin suomalainen haltija on sulautunut toiseen yhtiöön, tulee muutoshakemuksen liitteenä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen ote kaupparekisteristä.
EI (väärin)
8. Mikäli suomalainen kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin haltija on muuttanut nimensä, voidaan nimenmuutos merkitä viran puolesta tavaramerkkirekisteriin, kun muutos huomataan.
KYLLÄ (oikein)
9. Kansallisen ennen vuotta 2012 haetun tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluetteloa tulee täsmentää, mikäli luettelossa on käytetty luokkaotsikoita.
EI (väärin)
10. Taloudelliset vaikeudet ja tehdyt virheet määräaikojen laskemisessa nähdään sellaisiksi poikkeukselliseksi olosuhteiksi, joiden perusteella EU-tavaramerkkiä koskeva menetetty määräaika voidaan palauttaa.
EI (väärin)
11. Kaikki olemassa olevat EU-tavaramerkkihakemukset ja rekisteröidyt EU-tavamerkit laajenevat koskemaan uusia jäsenvaltioita ilman toimenpiteitä.
KYLLÄ (oikein)

-
12. EU-tavaramerkkihakemus voidaan toimittaa myös vasta perusteilla olevan oikeushenkilön nimissä.
KYLLÄ (oikein)
13. Sanojen "nimittäin" tai "jotka ovat" käyttö on hyväksyttävää EU-tavaramerkin tavaraluettelossa, mutta sanojen tulkitaan rajoittavan niitä ennen lueteltuja tavaroita ja palveluja.
KYLLÄ (oikein)
14. Yleisnimike 'koneet ja konetyökalut' luokassa 7 voidaan hyväksyä sellaisenaan EU-tavaramerkkihakemuksen tavaraluetteloon ilman täsmennystä.
EI (väärin)
15. EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan rekisteröintihakemus on hylättävä, vaikka hylkäämisperuste on olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.
KYLLÄ (oikein)
16. Yhdestä kirjaimesta koostuva EU-tavaramerkki voi olla erottamiskykyinen, jos kirjoitusasu on omintakeinen.
KYLLÄ (oikein)
17. Määräaika väitteen tekemiselle EU:hun kohdistettua kansainvälistä rekisteröintiä vastaan alkaa kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä uudelleenjulkaisupäivästä, ja väite on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa määräajan alkamisesta.
EI (väärin)
18. Ainoastaan väitteentekijä voi keskeyttää EU-tavaramerkkiä koskevan väitemenettelyn pidennetyn harkinta-ajan (cooling off) lähettämällä virastolle ilmoituksen, jossa se ilmoittaa haluavansa harkinta-ajan päättyvän.
EI (väärin)
19. EU-tavaramerkin tulee koostua merkeistä, erityisesti sanoista tai kuvioista, kirjaimista, numeroista, väreistä, tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta tai äänestä, jotka voidaan esittää graafisesti.
EI (väärin)
20. Jos väitettä ei pidetä tehtynä koska se on tehty määräajan umpeuduttua tai jos väitemaksua ei ole maksettu kokonaan tai se on maksettu väiteajan jälkeen, EUIPO:n on palautettava maksu tai siitä maksettu osa.
KYLLÄ (oikein)
21. EUIPO voi aloittaa EU-tavaramerkkiä koskevan kumoamismenettelyn omasta aloitteestaan.
EI (väärin)
22. Jos kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin suoja-alaa supistetaan viiden vuoden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröimisestä, supistuu vastaavasti myös siihen perustuvan kansainvälisen rekisteröinnin tavaraluettelo.
KYLLÄ (oikein)

-
23. EU-tavaramerkkirekisteröintiin perustuvan kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen tehdään keskitetysti EUIPO:n kautta.
EI (väärin)
24. Luonnollinen henkilö saa aina käyttää omaa nimeään elinkeinotoiminnassa vapaasti aiempien tavaramerkkirekisteröintien estämättä.
EI (väärin)
25. Sanakirjan kustantajan on rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehdittava siitä, ettei tavaramerkkiä esitetä sanakirjassa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity.
KYLLÄ (oikein)
26. Vakiintumisella voidaan saada yksinoikeus tavaramerkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran ominaispiirteestä, joka on tavaralle luonteenomainen.
EI (väärin)
27. Yksinoikeus tavaramerkkiin, jota on haettu vilpillisessä mielessä, säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemman merkin haltija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä.
EI (väärin)
28. Väitteentekijän, jonka väite kansallista tavaramerkkirekisteröintiä vastaan perustuu yli viisi vuotta vanhaan tavaramerkkirekisteröintiin, on aina osana väitemenettelyä todistettava merkkinsä käyttö väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemus- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden ajalta.
EI (väärin)
29. Määräaika sille, että kansallinen tavaramerkkirekisteröinti voidaan menettää, jos merkin haltija ei ole ottanut merkkiä tosiasialliseen käyttöön, on viisi vuotta merkin rekisteröintipäivästä.
EI (väärin)
30. EU-tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi voidaan katsoa myös merkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä.
KYLLÄ (oikein)

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

OSIO 2

Vastaa lyhyesti esitettyihin kysymyksiin 31-37. Kunkin kysymyksen päätteeksi on ilmoitettu, kuinka monta pistettä kustakin kysymyksestä on mahdollista saada.

31. Missä ajassa Kiinan tavaramerkkiviraston on ilmoitettava WIPO:lle kansainvälistä hakemusta koskevasta rekisteröintiesteestä Kiinassa, ja mistä aika lasketaan? (1p)

Vastaus: 18 kk kuluessa siitä, kun WIPO ilmoittaa Kiinan virastolle hakemuksen kohdentamisesta kyseiseen maahan (1p)

32. Jos EUIPO havaitsee virheen hakemuksessa tai joutuu kertomaan hakijalle hakemuksen vastustamisesta ("välipäätös"), se lähettää havainnostaan virallisen tiedonannon. Mikä on määräaika vastaukselle ja voiko määräaikaan saada pidennystä? (1p)

Vastaus: Hakijalla on kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet/vastata. Hakija voi pyytää kahden kuukauden jatkoaikaa vastauksen laatimiseen (1p).

33. Mitä kansainvälisen rekisteröinnin riippuvaisuus kantahakemuksesta/-rekisteröinnistä tarkoittaa?(1p)

Vastaus: Kansainvälinen rekisteröinti on 5 vuotta (laskettuna rekisteröinnistä) riippuvainen kantarekisteröinnistä; jos kanta supistuu tai kaatuu, kansainvälinen rekisteröinti supistuu/kaatuu vastaavasti (1p).

34. Jos EU-tavaramerkin hakija haluaa vedota käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn, mihin mennessä väittämä tästä on viimeistään esitettävä? (1p)

Vastaus: Ennen kuin määräaika toimittaa vastine EUIPO:n ensimmäiseen erottamiskyvyttömyyttä koskevaan hylkävään välipäätökseen on umpeutunut (1p).

35. Luettele, mitkä seikat EUIPO ottaa huomioon arvioidessaan tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa?(2p)

Vastaus: Merkkien samankaltaisuus, tavaroiden samankaltaisuus, kohdeyleisö, aiemman merkin erottamiskyky (2p).

36. Mitä edellytyksiä EUIPO asettaa käytönäytölle, joka koskee merkin käyttöä Internetissä (2p)?

Vastaus: Lähtökohtaisesti samat kriteerit kuin mille tahansa käytönäytölle; näyttö käytöstä internetissä hyväksytään, mutta näytöstä täytyy käydä ilmi paikka, aika ja käytön laajuus jollei tämä tieto ole toimitettu muun materiaalin yhteydessä. Esim. todisteita verkkosivujen kävijämääristä ja tilauksista, jotka on tehty verkkosivujen kautta tietynä ajanjaksona (2p).

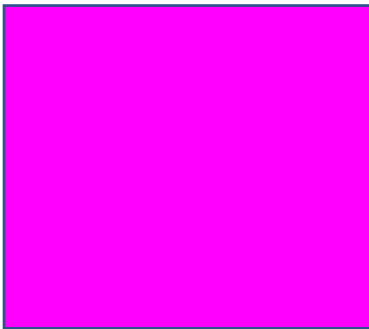
37. Luettele, minkä kriteerien perusteella EUIPO arvioi, ovatko tavarat ja/tai palvelut keskenään samankaltaisia? (2p)

Vastaus: Kaikki relevantit tekijät mukaan lukien tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötapa, ovatko tavarat keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä, voiko niiden olettaa olevan saman yrityksen tai toisiinsa taloudellisessa yhteydessä olevien yritysten valmistamia, markkinoimia tai tarjoamia, jakelu- ja myyntikanavat (2p).

Kysymykset 38-42

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

38. Alla oleva värirekisteröinti luokassa 10



Vastaus: Värimerkkejä pidetään PRH:ssa aina lähtökohtaisesti erottamiskyvyttöminä. Mahdollista saada rekisteriin käytönäytöllä, joka osoittaa, että väri sellaisenaan on tullut tunnetuksi hakijan erityisenä tunnusmerkkinä (esim Fazerin sininen suklaalle). Luokassa 10 kyseinen väri on aika erikoinen, joten näytöllä voisi olla rekisteröitävissä (2 p).

39. Alla oleva kuviomerkki Auktorisoitu kääntäjä AK luokassa 41

Auktorisoitu kääntäjä - AK

Vastaus: Erottamiskyvytön - Luokkaan 41 kuuluu mm. koulutus- ja käännöspalveluita. Teksti Auktorisoitu kääntäjä on erottamiskyvytön osalle luokan 41 palveluita - alan termi. Lyhennys AK tulee suoraan sanoista Auktorisoitu ja kääntäjä, joten tämä ei ole riittävä lisä tekemään merkkikokonaisuudesta erottamiskykyistä (vrt tapaus Auktorisoitu Lakimies (AL) –Auktorisoitu Lakiasiantomisto (ALT) MaO Dnro 2017/2016). Lisäksi merkin kuviollisuus on sen verran vähäinen, ettei sekään riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä. Kahta väriä ei enää pidetä riittävänä tekemään merkistä erottamiskykyistä.

40. Sanamerkki Detroit luokassa 12

Vastaus: Erottamiskyvytön/harhaanjohtava - Kaupunki Yhdysvalloissa, joka on tunnettu autoteollisuudestaan (lk 12 sisältää ajoneuvot). Merkki on erottamiskyvytön, ilmaisee maantieteellistä alkuperää. Merkki on myös harhaanjohtava, mikäli hakija ei ole yhdysvaltalainen. Harhaanjohtavuudesta pääsisi eroon supistamalla tavaraluettelo koskemaan ainoastaan yhdysvaltalaisista alkuperää olevia tavaroita. Erottamiskyvyttömyydestä voisi teoriassa päästä eroon toimittamalla näyttöä, mutta koska merkki on niin heikko, tulisi näyttöä olla todella paljon.

41. Sanamerkki Vinarpylsa, (joka islanniksi tarkoittaa makkaraa) luokassa 29

Vastaus: Erottamiskykyinen. Vinarpylsa tarkoittaa islanniksi makkaraa, jotka kuuluvat haettuun luokkaan 29. Islanninkieli ei kuitenkaan kuulu viraston tutkittaviin kieliin, eikä sana vinarpylsa ole lähellä tutumpien kielten sanoja makkaralle. Sanan vinarpylsa merkitys ei ole suomalaiselle niin tuttu, että voisi olettaa suomalaisen keskivertokuluttajan ymmärtävän sen merkityksen.

42. Sanamerkki Kultasata luokassa 14

Vastaus: Merkki muodostuu yhteen kirjoitetuista sanoista Kulta ja sata. Luokkaan 14 kuuluvat jalometallit ja niistä tehdyt tavarat. Luvut, erityisesti pyöreät luvut, ovat pääsääntöisesti erottamiskyvyttömiä, sillä niiden voidaan katsoa ilmaisevan mm. hintaa tai määrää. Numerolla sata ilmaistaan myös usein jonkin koostuvan kokonaisuudessaan, eli 100%, jostain tietystä ainesosasta. Luokassa 14 merkkikokonaisuuden Kultasata voidaan katsoa ilmaisevan mm. tavaroiden olevan tehty 100 % kullasta. Merkki on siten erottamiskyvytön ainakin osalle luokan tavaroista. (vrt Mao:n päätös Dnro 2015/567 RUISSATA)

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p

Kysymykset 43-47. **Arvioi ja perustele lyhyesti, aiheutuuko Patentti- ja rekisterihallituksen käytännön mukaan alla mainittujen merkkien välillä sekaannusvaaraa.** Kustakin kohdasta on mahdollista saada 2 p.

43. Multipan vs MultiPanik; reseptillä saatava rauhoittava lääke

Vastaus:

-ei sekaannusvaaraa

-Vaikka merkin Multipan voitaisiin katsoa sisältyvän toiseen merkkiin kokonaisuudessaan, on huomattava, että etuliitettä multi- käytetään yleisesti lääkkeiden yhteydessä ja merkkien lopputavu on siten merkkien määräävä osa. Erityisesti toisessa merkissä etuliite ja sana Panik erottuvat kahdeksi eri osaksi, sillä sana Panik on kirjoitettu isolla kirjaimella.

-pan ja -Panik ovat foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisällöltään erilaiset (panik=paniikki, pan=pannu, etuliitteenä yleis-, ei tavaroihin liittyvää selkeätä merkitystä).

-Tavanomaisen kuluttajan voi olettaa ymmärtävän englantia ja merkkien osien sanojen merkitykset.

-Koska kyseessä on reseptilääke, joka on apteekin/farmaseutin välityksellä saatavissa, käsittelee sitä ennen kuluttajaa ammattilainen, joka on tarkkaavaisempi. Siksi pienemmätkin merkkien väliset erot riittävät, ettei sekaannusvaaraa merkkien välillä ole.

44. Alla olevat kuviomerkit; hajuvedet

AMBR♥SIA

R♥SE

Vastaus:

-ei sekaannusvaaraa; vaikka merkeissä on identtinen sydänkuvio, on kuvio sen verran yksinkertainen, ettei se yksinään voi saada vahvaa suojaa. Tosin myös merkkien sanat ovat kysymyksessä olevien tavaroiden yhteydessä heikot (ambrosia=ihana tuoksu, rose=ruusu) ja voisi siten argumentoida, että merkkien kuviollinen osa siten olisi merkkien vahva ja määräävä osa. Merkit muodostuvat useasta heikosta osasta, mutta muodostavat omat erottamiskykyiset kokonaisuutensa, jotka eroavat toisistaan riittävästi, jottei sekaannusvaaraa ole.

45. Alladin vs Aladdin; ledlamput

Vastaus:

-sekaannusvaara

-foneettisesti lähes identtiset, visuaaliset eroavaisuudet eivät ole kovin suuria; Aladdin-satuhahmo teoksesta Tuhannen ja yhden yön tarinat, joka kirjoitetaan välillä virheellisesti myös Alladin. Koska kyseessä ovat lamput, ja Aladdin on tuttu taikalampustaan, tuo myös merkki Alladin assosiaation samaan Tuhannen ja yhden yön hahmoon. Näin ollen merkkien merkityssisällön voidaan myös katsoa olevan sama. Kysymyksessä olevat tavarat ovat kulutustavaroita, joiden osalta tarkkaavaisuus valintatilanteessa ei välttämättä ole niin suuri.

46. N@utilus vs NAUTILUS; tietojenkäsittelylaitteet ja teknologiset palvelut

Vastaus:

-selvä sekaannusvaara

-@-merkkiä käytetään yleisesti a-kirjaimen sijaan ja luetaan sanakokonaisuudessa a-kirjaimeksi. Molempien merkkien sanat ovat siten luettavissa sanaksi nautilus. Merkit ovat identtiset merkityssisällöltään sekä foneettisesti. Visuaalisesti merkit eroavat toisistaan vain toisen kirjaimen osalta. Sanat ovat pitkät ja suurelta osin identtiset. Merkkien välillä on sekaannusvaara. Se, että kysymyksessä on tavarat ja palvelut, joiden yhteydessä @-merkillä on oma merkityksensä, ei ole merkitystä sekaannusvaaran osalta.

47. MAGNUM frizzy vs MAGNUM F XI; kuohuviinit

Vastaus:

-ei sekaannusvaaraa

-vaikka molemmissa merkeissä on ensimmäisenä sanana isoin kirjaimin kirjoitettu sana MAGNUM, on kyseinen sana erottamiskyvytön kuohuviineille (termi 1,5 l pullostasta). Ensimmäisessä merkissä oleva sana frizzy on keksitty sana, vaikkakin johdettu kuohuviinitermistä frizzante. Vaikka toisessa merkissä lisäksi oleva kirjainyhdistelmä F XI (roomalainen numero 11) ei ole kovin vahva, muodostavat merkit omat kokonaisuutensa, joiden välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p

OSIO 3

48. Hakemuslomake

Konepellet Oy haluaa rekisteröidä kaksi tavaramerkkiään: Popperi sekä Popperipop. Merkille Popperipop on jo aikaisemmin haettu rekisteröintiä Ruotsissa. Konepellet Oy:n lakimiehet ovat täyttäneet oheisen rekisteröintilomakkeen ja lähettäneet sen postitse Patentti- ja rekisterihallitukseen 15.3.2019. Konepellet Oy epäilee, että heidän asiamiehensä ei välttämättä ole ollut ihan kartalla hakemusta tehdessään ja on sen takia pyytänyt sinulta arviota hakemuksen oikeellisuudesta. Kerro Konepellet Oy:lle mitä virheellisyyksiä tai täsmennettäviä kohtia hakemuksesta löytyy ja miten virheet tulisi korjata ja täsmennettävät kohdat täsmentää, jotta yhtiö saisi molemmat merkkinsä rekisteröityä Suomessa.




PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tavaramerkin rekisteröintihakemus

1 Hakijan täydellinen nimi Konepellet Oy	Y-tunnus 999999-9
2 Hakijan kotipaikka (kunta) Vantaa	
3 Hakijan osoite ja puhelinnumero Kokkikatu 6, 00560 Vantaa, puh. 050 555 555	
4. Asiamiehen nimi (liitettävä hakijan antama valtakirja) Anssi Asiamies ja Pekka Pykälä	Y-tunnus 888888-8
5. Asiamiehen kotipaikka (kunta) Helsinki	
6. Asiamiehen osoite ja puhelinnumero c/o Lakikiemurat Oy, Porsaanreikäkuja 6, 00410 Helsinki, puh. 040 444 444	

<p>7. Tavaramerkki (Huom! Vain yksi tavaramerkki hakemusta kohti) Popperi ja Popperipop</p>	<p>8. Tavara- ja/tai palvelulajit luokittain (Huomaa muuttunut luokkaotsikoiden tulkinta)</p> <p>Luokka 7: Koneet; Koneet vihannesten ja hedelmien käsittelyyn; Laitteet ruoan keittämiseksi; Popcorn-koneet.</p> <p>Luokka 9: Ruoanlaittoajastimet; Myyntiautomaatit.</p> <p>Luokka 11: Tehosekoittimet (sähkö-), keittiökäyttöön; Ruoanvalmistusgrillit.</p> <p>Luokka 35: Mainonta; Tukku- ja vähittäismyyntipalvelut koskien luokkien 7, 9 ja 11 tavaroita.</p> <p>Luokka 40: Valmistetun ruoan käsittely; Aineiden käsittely; Ruoanvalmistuspalvelut.</p>
---	--

9. Etuoikeus (milloin ja missä tehtyyn hakemukseen etuoikeus perustuu) Merkki: Popperipop. Haettu Ruotsissa 14.9.2018, hakemusnumero 123456.					
10. Muut vaatimukset ja huomautukset (esim. väriselitys, ks ohjeen kohta 10)					
Maksu ja liitteet (Huom! Maksu on vireilletulon edellytys)					
11. Hakemusmaksu 625 euroa	tilille <input checked="" type="checkbox"/>	kassaan <input type="checkbox"/>	12. Valtakirja <input checked="" type="checkbox"/>	13. Kotimaantodistus <input type="checkbox"/>	14. Merkin kuva <input type="checkbox"/>
15. Muut liitteet					
Päiväys Helsinki, 15.3.2019	Allekirjoitus 				
(paikka ja aika)	Anssi Asiamies (hakijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi sekä allekirjoitus)				

Sörnäisten rantatie 13 C,
Helsinki

00091 PRH

Asiakaspalvelunumero
029 509 5050

www.prh.fi

Vastaus:

- Maksettu liian vähän. Maksettu sähköisen hakemuksen hakemusmaksu, vaikka hakemusta ei ole tehty sähköistä hakemisjärjestelmää käyttäen. (1p)

-Vain yksi asiamies per hakemus. Ilmoitettava jompikumpi asiamieheksi (1p).

-Vain yksi merkki per hakemus (1p). Merkkiä ei kuitenkaan voi enää muuttaa, joten tällä hakemuksella Konepellet voivat hakea rekisteröintiä vain kokonaisuudelle Popperi ja Popperipop (1p). Jätettävä virastoon uudet hakemukset, jos haluaa rekisteröidä merkit erikseen (1p).

Luokitusosio yhteensä 4 p. Luokituksessa on 8 virhettä, jokaisesta virheestä puoli pistettä:

Luokka 7: Koneet (täsmennettävä); Koneet vihannesten ja hedelmien käsittelyyn (7); laitteet ruoan keittämiseksi (11, siirrettävä); popcorn-koneet (11, siirrettävä). (1,5p)

Luokka 9: Ruoanlaittoajastimet (9); myyntiautomaatit (7, siirrettävä) (0,5p)

Luokka 11: Ruoanvalmistusgrillit (11) Tehosekoittimet (sähkö-) keittiökäyttöön (7, siirrettävä) (0,5p)

Luokka 35: Mainonta; Tukku- ja vähittäismyyntipalvelut koskien luokan 7, 9 ja 11 tavaroita (täsmennettävä) (0,5 p)

Luokka 40: Valmistetun ruoan käsittely (40); Aineiden käsittely (täsmennettävä); Ruoanvalmistuspalvelut (43, siirrettävä ja maksettava lisäluokkamaksu); (1p)

Prioriteetti: Merkki ei identtinen eli ei voi hakea prioriteettia, aikaisempi merkki Popperipop, nyt haettu kokonaisuus Popperi ja Popperipop (0,5p). Prioriteettia haettu myös liian myöhään, mennyt umpeen 14.3.2019. (0,5p)

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p

49. Oikeustapaus

SlideSki Oy on kansainvälisesti menestynyt hiihtovälinevalmistaja, joka on lanseeraamassa uutta suksimallia nimeltä TurboSlider. Uusi tuote tulee myyntiin laajalti ainakin Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa, Venäjällä, USA:ssa ja Kanadassa. SlideSki Oy tekee ennakkotutkimuksen merkilleen, ja löytää tutkimuksessa seuraavat mielestään potentiaalisesti relevantit aiemmat rekisteröinnit:

1. SuperSlide (EU-tavaramerkkirekisteröinti, rekisteröity vuonna 2014 luokassa 28 tavaraluettelolle "sukset")
2. TurboSlide (suomalainen tavaramerkkirekisteröinti, rekisteröity vuonna 2005 luokassa 28 tavaraluettelolle "Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet", käytössä leluautoille).
3. TurboS (suomalainen tavaramerkkirekisteröinti, rekisteröity vuonna 2016 luokassa 28 tavaraluettelolle "golf-välineet").
4. TurboLence (EU-tavaramerkkirekisteröinti, rekisteröity vuonna 2015 luokassa 9 tavaraluettelolle "hiihtolasit". Ei käytössä).
5. TurboSlide (italialainen tavaramerkkirekisteröinti, rekisteröity vuonna 2009 luokassa 28 tavaraluettelolle "sukset")
6. Turboslider Oy (suomalainen toiminimirekisteröinti, rekisteröity vuonna 2013 toimialalle "kaikki laillinen liiketoiminta"), yritys valmistaa moottorikelkkoja.

Anna SlideSki Oy:lle mielipiteesi merkin TurboSlider rekisteröitävyydestä ja käytettävyydestä relevanteilla markkinoilla olettaen, että muita relevantteja merkkejä ei ole, ja laadi perusteltu ehdotuksesi suojausstrategiaksi. Jos aiemman rekisteröinnin käytöstä ei ole mainittu erikseen mitään, voit olettaa, että merkki on käytössä niille tavaroille, joille se on rekisteröity, ja että merkinhaltija valvoo aktiivisesti oikeuksiaan.

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p

Vastaus:

- 1. este: Slide kuvaileva, ei kokonaisuutena sekoitettavissa, vaikka tavarat samat (1p).
- 2. este: Tulee esteeksi PRH:ssa, mutta käyttöpakon alainen ja osittain kumottavissa/suostumus saatavissa. Leikkikalut ja sukset riittävän erilaiset (1p).
- 3. este: Hiihto ja golf lajeina sen verran erilaiset, että vaikka kyse urheiluvälineistä, tavarat erilaiset (1p).
- 4. este: Ski ja Lence kuvailevia, joten merkkien dominoivat osat samankaltaiset. Myös Turbo heikko, ja kokonaisuudessa eroja, koska aiempi merkki viittaa turbulenssiin. Tavarat

samankaltaiset, vaikka eri luokassa, koska liittyvät toisiinsa. Ei silti tulisi viran puolesta esteeksi, ja väite epätodennäköinen, koska merkki ei ole käytössä. Väitteen vastatoimena ei voi vaatia käyttönäyttöä (2p).

-5. este: Koskee vain Italiaa, voisi olla este EU-hakemukselle, muttei vaikuta SlideSki Oy:n käyttöön, koska Italia ei ole relevantti markkina-alue (1p).

-6. este: Suostumuspyyntö erilaisten toimialojen perusteella; osittainen kumoaminen ei mahdollista koepäivänä. (1p).

-Suojaus luokassa 28 sukset (0,5p)

-Vaihtoehtoisia suojausmuotoja EUTM, kv-hakemus ja kansalliset hakemukset. Kustannussyistä kannattaa käyttää kv. rekisteröintiä (kohdennus SE, NO, DK, IS, EE, LV, LT, DE, RU, US). 0,5 (voi muuntaa tarvittaessa kansallisiksi) (0,5p)

-Kansainvälinen rekisteröintihakemus tarvitsee kantarekisteröinnin (0,5p)

-EU-hakemus ei menesty italialaisen esteen takia, joten kannattaa käyttää FI kantaa (0,5p)

-Kannattaa kohdentaa kv. rek. vain relevantteihin EU-maihin. (0,5p)

-Kanada suojattava kansallisella (0,5p)

50. Oikeustapaus

Sipuli Oy on suomalainen puutarhakalusteiden valmistaja, jonka kärkituotteita on Sipuli –paviljonki, joka on saanut nimensä teltan omintakeisesta, sipulimaisesta muodosta. SIPULI –sanamerkki on rekisteröity jo vuonna 1988 luokkaotsikoille luokissa 1-42 (nykyiset luokat 1-45) suomalaisena tavaramerkkinä; rekisteröinti on edelleen voimassa.

Tuote on ollut markkinoilla kymmeniä vuosia, ja "sipulit" ovat erittäin tunnettuja ja suosittuja tuotteita. Yrityksen perustaja, Simo Shalotti, on kirjoittanut tuotteilleen omistetun kirjan "Rakkaudesta sipuliin", ja yritys on laajoissa markkinointiponnisteluissaan korostanut "sipuleiden" hyviä ominaisuuksia. Suomalaiset kuluttajat ja puutarhakalustealan toimijat ovatkin tottuneet puhumaan "sipuleista" erityisen laadukkaina puutarhapaviljonkeina.

Eräänä päivänä Simo Shalotti ottaa sinuun yhteyttä Sipuli Oy:n tavaramerkkiasiamiehenä, ja kertoo, että heidän kilpailijansa **Koreapiha Oy** on viitannut markkinoinnissaan "sipuleihin" tavalla, joka hänen mielestään loukkaa Sipuli Oy:n oikeuksia. Koreapiha Oy on ilmeisesti viime vuonna lanseerannut uuden Koreasipuli-paviljongin, jota myydään samoissa rautakaupoissa ja sisustusliikkeissä kuin Sipuli Oy:n tuotteita. Lisäksi Koreapiha Oy on ostanut Google Adwords-mainoksia, joiden otsikoissa lukee: "Nyt uudet Koreapihan sipulit alennuksella". Mainos johtaa sivulle, jolla myydään Koreapiha Oy:n Koreasipuli-tuotteita. Koreapiha Oy ei ole ilmeisesti hakenut tavaramerkkiä tuotteelleen.

Miten neuvot Simoa siitä, mitä asiassa voitaisiin tehdä? Ota kantaa ainakin siihen, voiko Sipuli Oy puuttua Koreapiha Oy:n Google Adwords-mainontaan ja/tai Koreasipuli-tuotteiden myyntiin ja markkinointiin, ja minkälaisella strategialla loukkaamiseen tulisi puuttua. Anna myös näkemyksesi siitä, näetkö tilanteessa jotain oikeudellisia riskejä päämiehellesi. Viittaa vastauksessasi relevanttiin oikeuskäytäntöön.

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p.

Vastaus:

-Koreasipuli ja Sipuli ovat merkkeinä samanlaisia, kun aiempi tavaramerkki on otettu kokonaisuudessaan käytettyyn merkkiin (1 p) ja lisätty siihen vain osa elinkeinoinharjoittajan toiminimeä, (viittaus C-120/04 THOMSON LIFE –tapaukseen tai vastaavaan oikeuskäytäntöön) (1p).

-Tavarat ovat identtisiä, kun aiempi tavaramerkki kattaa kaikki tavarat mm. luokissa 6 (metalliset paviljongit) ja 19 (ei-metalliset paviljongit) (0,5p). Merkkien välillä on sinänsä sekaannusvaara (0,5p).

-Myös ”sipuli” –sanan käyttö mainonnassa on lähtökohtaisesti aiemman merkin kielto-oikeuden piiriin kuuluvaa tavaramerkin käyttöä (1p).

-Käyttö ei ole oikeutettua esimerkiksi tavaramerkkilain 7 §:n 2 momentin 3 kohdan tai siihen liittyvän oikeuskäytännön perusteella, koska tavarantoiminnan käyttötarkoituksen (paviljonki) osoittamiseksi ei ole tarpeen viitata aiempaan tavaramerkkiin (1p). Sipuli–merkin käyttö AdWordina voi sinänsä olla hyväksyttävää (mm. C-236-238/08 Google France, C-323/09 Interflora), mutta käyttö itse mainostekstissä ei todennäköisesti ole hyväksyttävää etenkin, kun Koreasipuli Oy:n geneerinen käyttö on omiaan vahingoittamaan merkin erottamiskykyä (1p jos osannut erotella Adwords –doktriinin ja muun käytön mainonnassa).

-Oikeudellisena riskinä on ennen kaikkea ”Sipuli” –merkin vesittyminen. Jos itse tavaramerkin haltija ja muut alalla toimivat puhuvat sipuleista geneerisesti eräänlaisena paviljonkityyppinä, voisi merkki olla mitätöitävissä Markkinaoikeudessa (1p). Jos Sipuli Oy laittaa vireille loukkauksen, niin hyvin todennäköisesti Koreasipuli Oy lähtee hakemaan nurin Sipuli –merkkiä, ja tämän jälkeen ”sipuli” on vapaata riistaa kaikille alan toimijoille (1p).

-Maksimissaan 2 pistettä (0-2p) saa uskottavan strategian laatimisesta, jossa yhtäältä pyritään puuttumaan loukkaukseen, mutta toisaalta mitigoidaan riski siitä, että vastapuoli hakee merkin nurin. Esimerkiksi lähetetään kieltokirje Koreasipuli Oy:lle, ja samalla lähetetään paimenkirje yhteistyökumppaneille, että ”sipuli” -merkkiä ei enää käytettäisi geneerisesti, ja yritetään laittaa Simo Shalotti kuriin. Todennäköisesti pitäisi ensisijaisesti pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja välttää asian viemistä oikeuteen.