TAVARAMERKIN SUOJAAMINEN ULKOMAILLA

PRH

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tule ja onnistu.

EUIPO

EUROOPAN UNIONIN TEOLLISOIKEUKSIEN VIRASTO

Hyvä tavaramerkki erottuu edukseen ja jää kohderyhmän mieleen. Rekisteröidyllä tavaramerkillä saat yksinoikeuden ja voit kieltää muita käyttämästä samanlaista merkkiä samanlaisille tuotteille. On hyvä muistaa, että kaikkien brändien - pienten ja suurten, nykyisten ja tulevien - takana on tavaramerkki!

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Tule ja onnistu.

Yleistä tavaramerkeistä

Tässä perusasiat yleisesti. Yksityiskohdat voivat hieman vaihdella eri maissa. Tämän oppaan vinkeillä pääset kuitenkin jo hyvään alkuun.

Mikä tavaramerkki on?

Tavaramerkki on tavaroiden ja palveluiden kaupallinen tunnus. Tavaramerkin tehtävänä on erottaa tietyn yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä.

Millainen tavaramerkki voi olla?

Tavaramerkkejä on monenlaisia. Tavaramerkki voi olla muun muassa sana, useita sanoja, kirjainlyhenne, iskulause, kuvio tai näiden yhdistelmä. Myös esim. tavaran ulkoasu voi toimia tavaramerkkinä.

Miksi tavaramerkki kannattaa suojata?

Tavaramerkin rekisteröinti antaa omistajalle oikeuden kieltää muita käyttämästä samankaltaista tavaramerkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä. Rekisteröinnillä omistaja saa välineen, jolla puuttua merkkinsä luvattomaan käyttöön.

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemus- tai rekisteröintipäivästä.

Tavaramerkki pitää rekisteröidä siellä, missä merkkiä käytetään

Tavaramerkkirekisteröinnin antama suoja on rajoitettu alueellisesti. Tavaramerkki pitää siis rekisteröidä aina siinä maassa tai sillä alueella, missä tavaramerkkiä haluaa käyttää. Esimerkiksi suomalainen tavaramerkki antaa suojaa vain Suomen alueella.

Kun rekisteröintiä hakee ulkomailta, on vaihtoehtoja kolme:

1. EU-tavaramerkki. Tämä rekisteröinti kattaa koko Euroopan unionin alueen eli kaikki 28 (27) jäsenmaata. Tavaramerkkiä haetaan suoraan EU:n teollisoikeuksien virastosta, EUIPOsta.

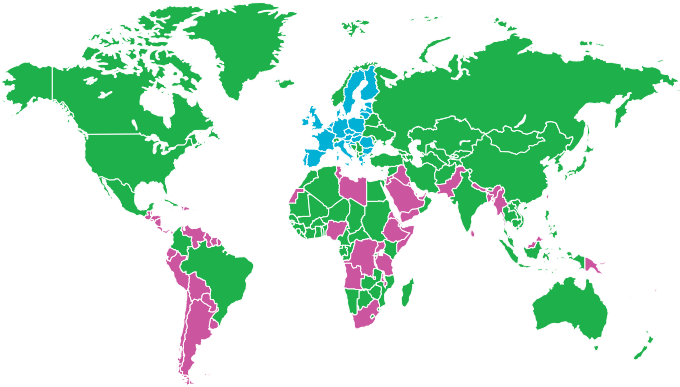
2. Kansainvälinen, Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti. Suojaa voi hakea yhdessä tai useammassa maassa, jotka ovat mukana järjestelmässä. Järjestelmää hallinnoi WIPO eli World Intellectual Property Organization. Tämän rekisteröinnin hakeminen edellyttää, että on jo olemassa kantahakemus tai kantarekisteröinti kansallisessa virastossa, kuten Suomessa tai EUIPOssa.

3. Kansalliset eli valtioiden omat kansalliset tavaramerkkirekisteröinnit.

Mikä järjestelmä kannattaa valita?

Se, mitä järjestelmää kulloinkin kannattaa käyttää, pitää päättää tapauskohtaisesti. Ratkaisevaa on, missä maissa suojaa tarvitset ja haluat.

Jos haluat rekisteröidä merkin muutamassa tai useammassa EU-maassa, valitse EU-tavaramerkki. Jos haluat suojata merkin muutamassa maassa EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa, kannattaa käyttää Madridin pöytäkirjaa. Jos taas maa ei kuulu EU:hun eikä se ole mukana Madridin pöytäkirjassa, ainoa vaihtoehto on hakea rekisteröintiä suoraan kyseisen maan viranomaiselta.



Hyvin laajan tavaramerkkisuojan hankkiminen saattaa edellyttää jopa kaikkien kolmen järjestelmän käyttöä.

Kuinka haet rekisteröintiä?

1 EU-tavaramerkki/EUIPO

Kuka voi hakea?

EU-tavaramerkkiä voi hakea kuka tahansa yksityishenkilö tai oikeushenkilö, kuten yritys.

EU-JÄSENMAAT (12/2019)

Mitä maita rekisteröinti kattaa?

Rekisteröinti antaa suojan kaikissa EU:n jäsenmaissa eli tällä hetkellä 28 jäsenmaassa (jos Iso-Britannia eroaa unionista, maita on 27). Merkki voi olla voimassa vain koko EU:n alueella. Jos jonkin maan osalta on olemassa este rekisteröinnille, EU-tavaramerkki ei tule voimaan ollenkaan. Tällöin on kuitenkin mahdollista muuntaa EU-tavaramerkkihakemus kansallisiksi hakemuksiksi.

Miten haetaan?

Tavaramerkkiä haetaan sähköisellä hakemuksella suoraan EUIPOsta. Myös hakemusmaksu maksetaan suoraan EUIPOlle. Hakemusmaksu täytyy maksaa viimeistään kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Huomaathan, että EUIPO ei lähetä hakijoille tai haltijoille laskuja.

Ennen hakemuksen tekemistä tarkista:

- Voiko merkin esittää selvästi ja objektiivisesti.
- Onko merkki erottamiskykyinen, eli se ei kuvaile niitä tuotteita tai palveluita, joilla sitä tullaan käyttämään.
- Onko merkki liian samankaltainen aiemmin rekisteröidyn tai haetun tavaramerkin kanssa.
- Laadi valmiiksi luettelo niistä tavaroista ja palveluista, joilla aiot merkkiä käyttää.

Mitä maksaa?

Hakemuksen hinta on noin 1 000 euroa. Tarkat ja ajantasaiset hinnat löydät EUIPOn verkkosivuilta.

Mitä tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen

Hakemuksen käsittely

EUIPO tutkii aluksi, täyttääkö hakemus rekisteröinniltä vaaditut ehdottomat edellytykset. EUIPO tutkii muun muassa, ettei merkki suoraan kuvaile kyseisiä tavaroita ja palveluita, vaan on erottamiskykyinen. Tarvittaessa EUIPO lähettää hakijalle selvityspyynnön.

Väite

Jos hakemus on viraston mielestä hyväksyttävissä, se kuuluttaa hakemuksen väitteitä varten. Tässä vaiheessa aiemmat merkkien haltijat voivat vastustaa merkin rekisteröintiä eli tehdä väitteen. Jos väite tulee, virasto käsittelee sen. Lopputuloksena hakemus voidaan hylätä esimerkiksi sillä perusteella, että väitteen tekijällä on aikaisempi sekaannusvaaran aiheuttava kansallinen tai EU-tavaramerkki.

Rekisteröinti

Jos väitteitä ei tule tai jos väite on hylätty, merkki rekisteröidään.

Kuinka kauan tavaramerkki on voimassa?

EU-tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta hakemuspäivästä.

MINULLA ON NYT EU-TAVARAMERKKI – ENTÄ SITTEN?

Ylläpito

Rekisteröityä tavaramerkkiä pitää aidosti käyttää, jotta se pysyy voimassa. Lisäksi merkki täytyy uudistaa aina kymmenen vuoden välein maksamalla uudistamismaksu.

Valvonta

Rekisteröidyn tavaramerkin valvonta on haltijan vastuulla. Haltijan kannattaa seurata rekistereitä, ettei kukaan yritä rekisteröidä liian samankaltaista tavaramerkkiä. Jos näin kävisi, kannattaa harkita väitteen tekemistä.

Jos taas havaitset, että toinen yritys käyttää tavaramerkkiäsi markkinoilla, kannattaa olla yhteydessä alan ammattilaisiin, jotka voivat auttaa parhaan keinon ja ratkaisun löytymisessä. Toisinaan se voi tarkoittaa asian viemistä jopa tuomioistuimeen, jos yhteisymmärrystä ei muuten saavuteta.

Kuinka haet rekisteröintiä?

2 Kansainvälinen rekisteröinti (WIPO)

Kuka voi hakea

Kansainvälistä rekisteröintiä voi Suomessa hakea yksityishenkilö tai oikeushenkilö. Lisäksi edellytyksenä on, että hakijalla on samaa merkkiä koskeva suomalainen rekisteröinti tai Suomessa vireillä oleva hakemus eli niin sanottu kantahakemus tai kantarekisteröinti. Myös EU-tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti toimii tällaisena kantahakemuksena tai kantarekisteröintinä.

MADRID-JÄRJESTELMÄN MAAT (12/2019)

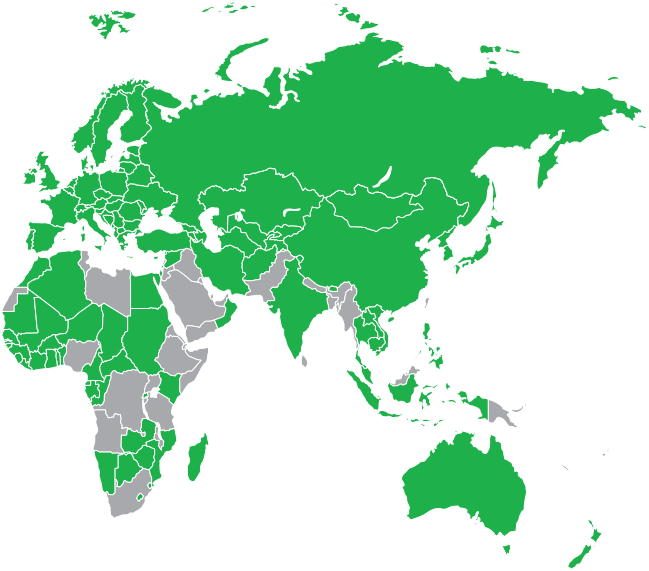
Mitä maita rekisteröinti kattaa?

Madridin pöytäkirja on voimassa yli 100 maassa.

Hakemuksessa pitää ilmoittaa ne jäsenmaat, joissa merkin haluaa rekisteröidä. Tavaramerkkirekisteröinti tulee kattamaan kaikki ne maat, joissa rekisteröinti hyväksytään voimassaolevaksi sen maan lainsäädännön mukaan.

Miten haetaan?

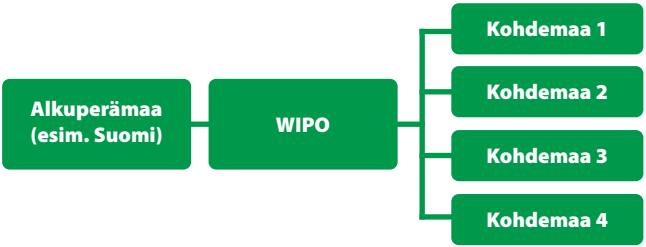
Hakemus tehdään englanniksi WIPOn lomakkeelle ja jätetään siihen virastoon, jossa kantahakemus tai -rekisteröinti on. Eli esimerkiksi PRH:lle tai EUIPOlle.



Mitä tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen

Kansainvälinen hakemus jätetään PRH:lle tai EUIPOlle, joka tarkistaa, että nyt tehty kansainvälinen hakemus vastaa aiempaa rekisteröintiä tai hakemusta. Sitten hakemus toimitetaan WIPOlle, joka lähettää hakemuksen niihin maihin, jotka hakemuksessa on valittu kohdemaiksi.

Nimetyissä maissa hakemus käsitellään kyseisen maan oman tavaramerkkilainsäädännön mukaan. Jos rekisteröinnille löytyy esteitä, siitä saa tiedon suoraan nimetyn maan virastosta.



Huom! Kansainvälinen rekisteröinti on 5 vuoden ajan riippuvainen kantarekisteröinnistä tai -hakemuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki suoja-alan muutokset kantarekisteröinnissä tänä aikana vaikuttavat suoraan myös kansainväliseen rekisteröintiin. Jos kantahakemus hylätään, kaatuu myös kansainvälinen hakemus kokonaan.

Mitä maksaa?

Hinta vaihtelee sen mukaan, kuinka monta maata hakemuksessa on valittu ja mitä nämä maat ovat. WIPO perii tietyn perusmaksun, jonka lisäksi osalla maista on oma yksilöllinen maksunsa. Hinnat löydät WIPOn verkkosivuilta: **www.wipo.int**.

Kauanko kansainvälinen rekisteröinti on voimassa?

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta, ja se voidaan uudistaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintijakson päättymisestä.

MINULLA ON NYT TAVARAMERKKI USEASSA ERI MAASSA – ENTÄ SITTEN?

Rekisteröintien uudistaminen tehdään keskitetysti WIPOn kautta. Rekisteröintejä ei siis tarvitse uudistaa erikseen jokaisessa maassa.

Muutoin tavaramerkkiin ja sen käyttöön sovelletaan sitä tavaramerkkilakia, joka on kyseisessä maassa voimassa. Myös mahdolliset tavaramerkkiriidat ratkaistaan tämän maan lainsäädännön mukaan.

Kuinka haet rekisteröintiä?

3 Kansalliset tavaramerkit

Kansallinen tavaramerkkirekisteröinti on hyvä silloin, kun rekisteröintiä haluaa yhdessä tai vain parissa yksittäisessä maassa. Ainoa vaihtoehto se on silloin, kun maa ei kuulu EU:hun eikä ole mukana Madridin pöytäkirjassa.

Kansallisen rekisteröinnin hakemiseen ja käyttöön sovelletaan kyseisen maan omaa lainsäädäntöä. Hakemus tehdään yleensä maan omalla kielellä, ja usein hakeminen edellyttää paikallisen asiamiehen käyttöä.

Suomalaisen kansallisen tavaramerkkihakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemus tehdään sähköisessä palvelussa ja PRH käsittelee asian suomeksi tai ruotsiksi. Lisäksi PRH:n osaava henkilöstö palvelee esimerkiksi puhelimitse.

Suomalainen tavaramerkkihakemus on nopea ja edullinen tapa lähteä liikkeelle. Tavaramerkin perushakemusmaksu on reilut 200 euroa, ja käsittelyaika on vajaat pari kuukautta.

Suomalaisesta tavaramerkkihakemuksesta saa 6 kuukauden etuoikeuden eli prioriteetin, jonka avulla voi hakea rekisteröintiä ulkomailta ja saada kuitenkin hyväkseen suomalaisen hakemuksen aikaisemman hakemuspäivän.

R- ja TM-merkkien käyttö?

Tarkista aina jokaisen maan osalta, mitä kyseisen maan lainsäädäntö sanoo R- ja TM-merkkien käytöstä.

Mistä lisää tietoa?

EUIPO: euipo.europa.eu

TMview: www.tmdn.org

PRH: www.prh.fi

EUIPO
EUROOPAN UNIONIN
TEOLLISOIKEUKSIEN VIRASTO

EUIPO antaa taloudellista tukea EU:n tavaramerkkejä koskevaan tiedottamiseen

PRH

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tule ja onnistu.

Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Postiosoite: 00091 PRH

Asiakaspalvelu: 029 509 5050

© Patentti- ja rekisterihallitus 2020