

KOKO SUOMEN PRH

Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä.

Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa
www.te-keskus.fi

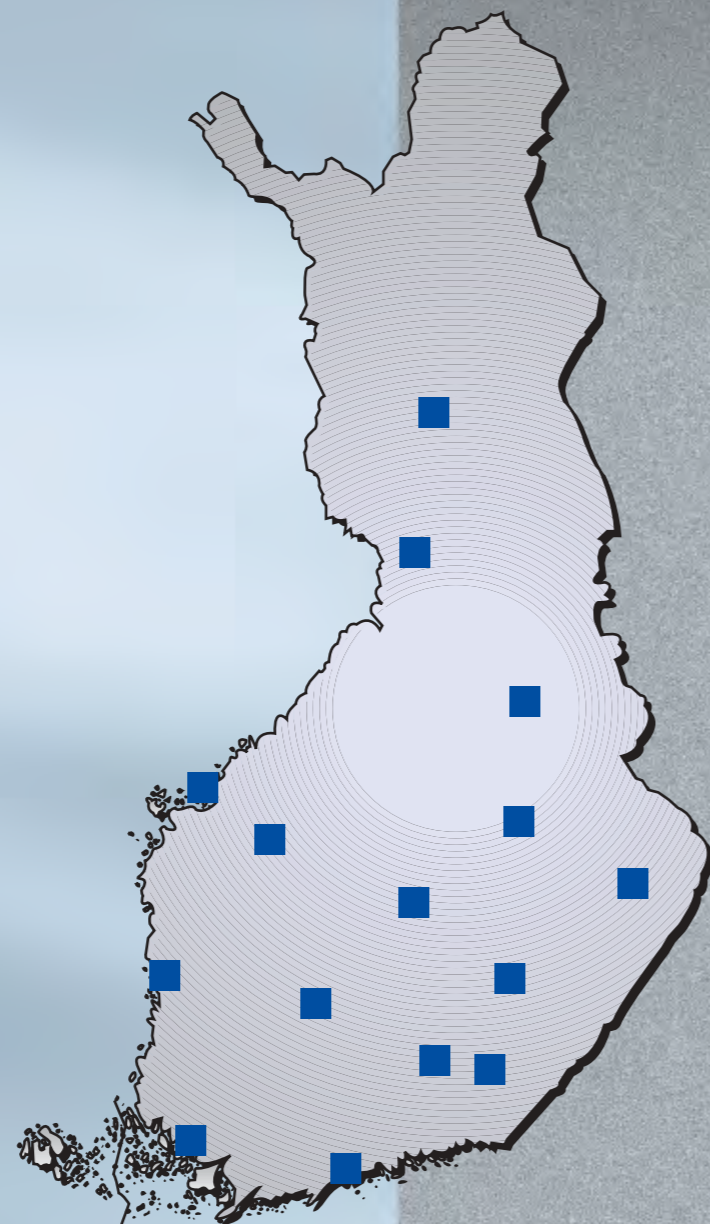
Patentti- ja rekisterihallituksen neuvonta,
tutkimus- ja tietopalvelut:

kaupparekisteriasiat	puhelin (09) 6939 5900
tavaramerkkiasiat	puhelin (09) 6939 5855
mallioikeusasiat	puhelin (09) 6939 5532
hyödyllisyysmalli- ja patenttiasiat	puhelin (09) 6939 5858

Tietokannat:
www.prh.fi

- yritystiedot
- tavaramerkkitiedot
- mallitiedot
- patentti- ja hyödyllisyysmallitiedot
- tiedot teknisistä ratkaisuista

■ TE-keskukset



PRH 2006



TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA

TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS

Arkadiankatu 6 A, Helsinki
PL 1140, 00101 Helsinki
Puh. (09) 6939 500
Fax (09) 6939 5328

www.prh.fi



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS



SISÄLLYS

1. TAVARAMERKIT	
Tavaramerkki erottaa tuotteen muista tuotteista	3
Kuluttaja tunnistaa merkin.	3
Tavaramerkki on liikeomaisuutta	4
Rekisteröinti antaa suojan	4
2. TAVARAMERKKIEN SUOJAAMINEN	
Rekisteröinti on suositeltavaa	5
Rekisteröinti voi vakiinnuttaminen?	5
Yrityksen nimen suojaaminen ei riitä.	5
Mitä pitää ottaa huomioon tavaramerkkiä suunniteltaessa?	5
Tavaramerkin suunnittelussa muistettavaa	6
Tavaramerkin hakeminen	6
Tavaramerkkien luokitus	6
Tavaramerkkihakemuksen käsittely virastossa	6
Rekisteröintiprosessin kesto	7
Suoja-aika on 10 vuotta	7
Tavaramerkkiin liittyviä kuluja.	7
Tavaramerkin ennakkotutkimus paljastaa esteitä ennakkoon.	7
Tavaramerkki on voimassa vain siellä missä sitä on haettu	7
Suojaa myös vientimaat	7
Kolme tapaa hakea tavaramerkkisuojaa ulkomailla	7
3. TAVARAMERKKITYYPIT	
Yhteisömerkki on jäsentunnus	9
Tarkastusmerkki kertoo laadusta	9
Laajalti tunnetut merkit – suojaa ilman suojausta	9
4. TAVARAMERKIN KÄYTTÖ	
Brändistrategia ratkaisee merkin käytön.	10
Rekisteröi ja käytä tavaramerkkiä.	10
TM vai ®?	10
Käytä merkkiä vain rekisteröidyssä muodossa	10
Tavaramerkin käyttö Internetissä	10
Tavaramerkin voi lisensoida	10
Lisensointi – osa franchising-sopimusta	10
Tavaramerkin voi myydä	10
Tarkkuutta tavaramerkin muuttuessa	10
5. TAVARAMERKKIEN PUOLUSTAMINEN	
Omistaja valvoo	11

1. TAVARAMERKIT

Tavaramerkki voi olla:

- sana
- kuvio
- kuvion ja sanan yhdistelmä
- kirjainyhdistelmä
- kirjain-numero yhdistelmä
- iskulause
- tavaran tai sen päällyksen muoto (ulkoasu)
- äänimerkki
- väri
- liikkuva tavaramerkki
- muu graafisesti esitettävissä oleva merkki

Tavaramerkki erottaa tuotteen muista tuotteista

Tavaramerkki on tunnus, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista tai palveluista.

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkki voi siten olla esimerkiksi sana, kuvio, kirjainyhdistelmä, tuotteen tai pakkauksen ulkoasu, väri tai näiden yhdistelmä. Myös iskulauseet eli sloganit voivat olla tavaramerkkejä ja ne voidaan rekisteröidä.

Kuluttaja tunnistaa merkin

Tavaramerkin päätarkoitus on saada kuluttajat tunnistamaan tietyn yrityksen tuote (tavara tai palvelu) siten, että se erottuu kilpailijoiden tarjoamista samanlaisista tai samankaltaisista tuotteista. Tiettyyn tuotteeseen tyytyväiset kuluttajat ovat taipuvaisia ostamaan tai käyttämään samaa tuotetta tulevaisuudessa uudelleen. Siksi tavaramerkin on hyvä erottua selvästi joukosta.

Tavaramerkit ovat keskeisessä asemassa yritysten markkinointistrategiassa, koska juuri tavaramerkkien ansiosta yritykset tuoteineen kykenevät erottumaan kilpailijoistaan. Tavaramerkit ovat siten brändin rakentamisen perusta. Tuotteiden hyvä brändi ja maine synnyttävät kuluttajissa luottamusta, joka taas on perusta uskollisen asiakaskunnan ja merkin goodwillin muodostumiselle. Kuluttajat siis kiintyvät tiettyihin hyviksi havaitsemiinsa tavaramerkkeihin.

Tavaramerkit myös kannustavat yrityksiä ylläpitämään ja parantamaan tuotteidensa laatua, koska tiedetään, että tyytymättömät kuluttajat eivät osta samaa tuotetta uudelleen. Yritykset pyrkivät siis varmistamaan, että tavaramerkillä varustetuilla tuotteilla on jatkossakin hyvä maine.

Tavaramerkki on liikeomaisuutta

Huolellisesti valittu ja vaalittu tavaramerkki on arvokasta liikeomaisuutta useimmille yrityksille. Joillekin se voi olla jopa niiden arvokkain omaisuus. Maailman arvokkaimpien tavaramerkkien, kuten Coca-Colan tai IBM:n, lasketaan olevan useiden kymmenien miljardien dollareiden arvoisia. Myös Nokian tuotemerkin arvoksi on laskettu useampi kymmenen miljardia dollaria. Kuluttajat arvostavat tavaramerkkejä, niiden mainetta ja imagoa sekä niihin yhdistettyjä toivottavia ominaisuuksia ja ovat valmiita maksamaan enemmän tavaramerkillä varustetusta tuotteesta, jonka he tunnustavat ja joka vastaa heidän odotuksiaan. Siksi se, että yritys omistaa tavaramerkin, jolla on hyvä imago ja maine – eli brändi –, antaa yritykselle kilpailuedun.

Esimerkkejä:

Sana: FORD (rek.nro 22649)

Yhdistelmämerkki: Finnair (rek.nro 228895)

Iskulause: Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää (rek.nro 205 785)

Ulkoasu (tuotteen muoto): Toblerone patukka (Rek.nro 143835)

Rekisteröinti antaa suojan

Vaikka useimmat yritykset tiedostavat, miten tärkeää on käyttää tavaramerkkiä tuotteittensa erottamiseksi kilpailijoiden tuotteista, kaikki eivät vieläkään oivalla, kuinka olennaista on suojata oma tavaramerkki rekisteröinnillä. Tavaramerkkilain mukainen rekisteröinti antaa yritykselle yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä ja toisaalta se antaa mahdollisuuden kieltää muita valmistamasta tai markkinoimasta samanlaisia tai samankaltaisia tuotteita samalla tai samankaltaisella tavaramerkillä.

Jos tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, investointi tuotteen markkinointiin voi mennä hukkaan tai pahimmassa tapauksessa koitua kilpailijoiden hyväksi. Kilpailijayritykset saattavat ryhtyä käyttämään samaa tai sekaannusta aiheuttavaa tavaramerkkiä samankaltaisilla tuotteilla. Kilpailijan ottaessa käyttöönsä samanlaisen tavaramerkin kuluttajat voivat tulla ostaneeksi kilpailijan tuotteen luullen sitä alkuperäiseksi. Tämä ei ainoastaan huononna yrityksen tulosta ja hämmennä asiakkaita, vaan saattaa myös vahingoittaa yrityksen mainetta, etenkin, jos kilpaileva tuote on huonompi-laatuinen. On siis ratkaisevan tärkeää varmistaa, että tavaramerkki on rekisteröity omilla markkina-alueilla.

Rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan lisensoida muille yrityksille, jolloin se muodostaa lisätulonlähteen. Tavaramerkki voi olla pohjana myös franchising-sopimukselle.

Joissain tapauksissa kuluttajien keskuudessa hyvämaineinainen rekisteröity tavaramerkki voi auttaa yritystä saamaan rahoitusta. Rahoituslaitokset ovat yhä paremmin tietoisia tavaramerkkien ja brändien merkityksestä ja taloudellisesta arvosta.

Tavaramerkit:

- varmistavat, että kuluttajat erottavat eri valmistajien tuotteet toisistaan.
- ovat markkinoinnin työkalu ja brändin rakentamisen perusta.
- ovat lisensoitavissa ja siten suora tulolähde rojalteina.
- ovat franchising-sopimusten keskeinen osa.
- saattavat olla arvokasta liikeomaisuutta.
- rohkaisevat yrityksiä investoimaan tuotteiden laadun ylläpitoon ja parantamiseen.
- saattavat olla hyödyllisiä rahoituksen hankinnassa.

2. TAVARAMERKKIEN SUOJAAMINEN

Rekisteröinti on suositeltavaa

Vaikka tavaramerkin rekisteröinti ei ole välttämätöntä, se on erittäin suositeltavaa. Rekisteröinnillä saatu yksinoikeus on helppo ja yksinkertainen osoittaa esimerkiksi mahdollisissa riitatilanteissa.

Rekisteröinti vai vakiinnuttaminen?

Yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada kahdella tavalla: joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Vakiinnuttamisella tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkiä käytetään niin kauan ja laajalti, että se tulee asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi haltijansa tavaroitten tai palveluiden merkinä. Päätös siitä, onko tavaramerkki vakiintunut vai ei, tehdään aina tapauskohtaisesti. Jos asia on riidanalainen, vakiintuneisuuden ratkaisee viimekädessä useimmiten käräjäoikeus oikeudenkäynnissä esitetyn näytön perusteella. Sen joka vetoaa vakiintuneeseen tavaramerkkiin, on kyettävä se aina itse osoittamaan. Vaikka tavaramerkki mitä todennäköisimmin olisi jo vakiintunut, on silti suositeltavaa rekisteröidä se Patenti- ja rekisterihallituksessa. Tavaramerkin rekisteröiminen on yksinkertainen ja edullinen tapa varmistaa, että tavaramerkkiin tehdyt satsaukset koituvat haltijan – eikä kilpailijan hyväksi.

Yrityksen nimen suojaaminen ei riitä

Usein uskotaan, että yrityksen ja sen toiminimen rekisteröiminen kaupparekisteriin suojaisi automaattisesti nimen myös tavaramerkkinä. Tämä on sangen yleinen harhaluulo. On tärkeää ymmärtää, mikä ero on toiminimellä ja tavaramerkillä.

Toiminimi on yrityksen täydellinen nimi, kuten "Blackmark International Ltd" ja se identifioi yrityksen. Toiminimi päättyy usein lyhenteeseen, joka osoittaa yrityksen yhtiömuodon. Tavaramerkki on kui-

tenkin merkki, joka erottaa yrityksen tuotteet tai palvelut muiden samankaltaisista tuotteista. Yrityksellä voi olla useita tavaramerkkejä.

Yritykset voivat käyttää tiettyä tavaramerkkiä kaikkien tuotteittensa tunnuksena tai tietyn tuotelinjan tunnuksena tai yhden tietyn tuotteen tunnuksena. Jotkut yritykset saattavat käyttää myös toiminimeään tai sen osaa tavaramerkkinä. Silloinkin toiminimen tai nimen osan rekisteröimistä tavaramerkkinä kannattaa harkita.

Mitä pitää ottaa huomioon tavaramerkkiä suunniteltaessa?

Tavaramerkin suunnitteluvaihe on tärkeä, koska onnistunut ja toimiva tavaramerkki on yrityksesi markkinointistrategian tärkein elementti. Siksi on hyvä tietää, millaisia merkkejä ei yleensä hyväksytä rekisteröitäväksi. Seuraavat ns. ehdottomat esteet estävät tavaramerkkihakemuksen hyväksymisen:

- Yleisnimitykset eivät kelpaa tavaramerkiksi jos ne kuvailevat hakemuksen kattaman tuotteen lajia. Esimerkiksi tavaramerkkihakemus OMENA hedelmille tai leivonnaisille hylättäisiin, koska omena on tuotteen (eli hedelmän) yleisnimi ja kuvailee esim. leivonnaisten lajia. Tällaisten tavaramerkkien sanotaan olevan erottamiskyvyttömiä. Mutta sen sijaan OMENA-tavaramerkki esimerkiksi tietokoneille on hyvä, koska se ei mitenkään kuvaile kyseistä tuotetta.
- Kuvailevat termit, joita käytetään yleensä kyseisellä alalla kuvailemaan tuotetta, ovat myös erottamiskyvyttömiä. Esimerkiksi merkki SWEET (makea) evättäisiin suklaan tavaramerkkinä, koska se kuvailee tuotetta. Olisi epäoikeudenmukaista antaa yhdelle suklaan valmistajalle yksinoikeus käyttää makea-sanaa tuotteidensa markkinoinnissa. Samoin laatua kuvailevat tai kiittävät sanat kuten NOPEA, PARAS, KLASSINEN, INNOVATIIVINEN herättäisivät todennäköisesti samanlaisia vastalauseita, elleivät ne ole osa muuten erottamiskykyistä merkkiä.

- Harhaanjohtavat tavamerkit ovat merkkejä, jotka saattavat johtaa kuluttajia harhaan tuotteen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Esimerkiksi kasvismargariinin markkinoinen tavamerkillä, jossa on mukana sana VOI saatettaisiin hylätä, koska sen katsottaisiin johtavan kuluttajia harhaan siten, että nämä yhdistäisivät merkin maitotuotteisiin.

- Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset merkit. Sanoja ja kuvia, joiden katsotaan olevan yleisesti hyväksytyjen moraalia ja uskontoa koskevien normien vastaisia, ei yleensä hyväksytä rekisteröitäväksi tavamerkkeinä.

- Liput, vaakunat, viralliset tunnukset ja valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen tunnukset jäävät yleensä rekisteröinnin ulkopuolelle.

- Sukunimet . Toisen sukunimiä ei voi rekisteröidä tavamerkitseen, ellei se samalla ole etunimi tai jonkin asian tai esineen yleisnimi tai hakijan oma nimi.

Hakemus voidaan hylätä myös ns. suhteellisen esteen vuoksi, jos tavamerkki on sekoitettavissa aiempien tavamerkki- tai toiminnioikeuksien kanssa. Sekoitettavuus merkkien välillä voi syntyä, jos sekä merkit että merkkien kattamat tavarat/palvelut tai toimiala ovat samanlaisia tai samankaltaisia. Jos samankaltaisille tuotteille myönnettäisiin samanlaiset tai samankaltaiset tavamerkit, se saattaisi aiheuttaa hämmennystä kuluttajien keskuudessa. Este poistuu jos tavamerkin hakija toimittaa virastolle aikaisemman tavamerkin tai toiminimen haltijan antaman nimenomaisen suostumuksen merkin rekisteröintiin.

Tavamerkin suunnittelussa muistettavaa

Mikä on sitten tuotteellesi sopiva tavamerkki? Tähän ei ole olemassa mitään selviä sääntöjä, mutta seuraavat viisi vaihetta kannattaa muistaa.

1. Tarkista, että suunnittelemaasi tavamerkille ei ole olemassa edellä mainittuja ehdottomia esteitä (ks. s. 6)
2. Tee tavamerkkihakua esimerkiksi Internetissä varmistaaksesi, ettei merkki ole identtinen tai samankaltainen jo olemassa olevien tavamerkkien tai toiminimien kanssa (ks. suhteelliset esteet s. 6 ja tavamerkin ennakkotutkimus s. 10)
3. Varmista, että tavamerkki on helppo lukea, kirjoittaa, sanoa ja muistaa sekä soveltuu kaikenlaisiin mainosmedioihin.
4. Tarkista, että vastaava verkkotunnus (Internet-osoite) on vapaa rekisteröitäväksi.
5. Varmista, ettei tavamerkkiin liity ei-toivottavia mielleyhtymiä omalla kielelläsi tai mahdollisten vientimarkkinoiden kielillä.
6. Luovan työn tekijällä on automaattisesti tekijänoikeus työhönsä, kuten tavamerkkiin sisältyvään teokseen. Siksi, jos tavamerkin suunnittelu on ulkoistettu, on syytä sopimuksessa määrittellä tekijänoikeuden omistaja ja varmistaa, että tavamerkkiin liittyvä tekijänoikeus on virallisesti siirretty yrityksellesi.

Valitessasi tietyn tyyppisiä sanoja tavamerkiksi, ota myös huomioon, että:

- Keksityt tai fantasiasanat ovat täysin uusia sanoja, joilla ei ole sisäistä tai mitään todellista merkitystä. Niiden etuna on, että ne on helppo suojata, koska ne todennäköisesti katsotaan itsestään erottamiskykyisiksi. Toisaalta haittapuolena on, että kuluttajien voi olla vaikea muistaa keksitty nimi, jolloin tuotteen mainostamiseen täytyy panostaa enemmän. Esimerkki: ADIDAS, KODAK

- Satunnaismerkit ovat sanoja, joiden merkitys ei liity mitenkään tuotteeseen, jota ne mainostavat. Vaikka nämäkin merkit on helppo suojata, myös ne saattavat vaatia voimakasta mainostamista jotta kuluttajien mielessä syntyy yhteys merkin ja tuotteen välille. Esimerkki: APPLE – tietokoneille,

- Suggestiiviset merkit: ovat merkkejä, jotka viittaavat tuotteen johonkin ominaisuuteen. Suggestiivisten merkkien etuna on, että ne toimivat eräänä mainonnan muotona. Pieni riski on kuitenkin siinä, että suggestiivinen merkki saatetaan katsoa liiaksi tuotetta kuvailevaksi ja siten erottamiskyvyttömäksi. Esimerkki: OPIUM, joka on rekisteröity hajuvesille.

Riippumatta siitä, minkä tyyppinen merkki valitaan, on tärkeää välttää matkimasta olemassa olevia tavamerkkejä. Hieman muunneltu kilpailijan tavamerkki tai kirjoitusasultaan muunneltu hyvin tunnettu tai kuuluisa merkki ei todennäköisesti tule rekisteröidyksi.

Esimerkki

EASYWEAR on rekisteröity teini-ikäisten vaatemerkki. Olisi epäviisasta yrittää rekisteröidä EEZYWARE -tavamerkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille, koska se todennäköisesti katsottaisiin liian samankaltaiseksi ja siksi rekisteröinti evättäisiin.

Tavamerkin hakeminen

Tavamerkin hakeminen on verraten yksinkertaista: asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemus lähetetään tai jätetään Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija, hakijan yhteystiedot, tarvittaessa asiamiehen tiedot, merkin graafinen kuvaus ja ne tavara- tai palveluluokat, joille tavamerkkisuojaa halutaan. Hakemusmaksu tulee maksaa hakemusta jätettäessä. Kun tavamerkki hyväksytään rekisteröitäväksi, on se jo maksetulla hakemusmaksulla voimassa 10 vuotta.

Lähes kuka tahansa voi hakea tavamerkkirekisteröintiä

Periaatteessa kuka tahansa, joka aikoo elinkeinotoiminnassaan käyttää tavamerkkiä tai antaa sen käytettäväksi jollekulle muulle, voi hakea rekisteröintiä. Hakija voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Tavamerkkien luokitus

Tavamerkkiluokat määrittävät tavamerkkien suoja-alan. Tavamerkit rekisteröidään aina yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkaan. Luokitus perustuu kansainväliseen Nizzan sopimukseen, jossa kaikki tavarat ja palvelut on ryhmitelty 45 luokkaan: luokat 1–34 koskevat tavaroita ja luokat 35–45 palveluita.

Tavamerkkien luokittelujärjestelmä on myös apuväline, jonka avulla voidaan rekisteröityihin tavamerkkeihin liittyvää tietoa tallettaa järjestelmällisesti sen mukaan, mitä tavara- ja palveluluokkia

ne koskevat. Näin on mm. helpompi hakea tietoa tietokannoista. Hakijan kannalta on erittäin tärkeää, että tavamerkki rekisteröidään kaikissa niissä luokissa, joissa sitä aiotaan käyttää. Merkki voidaan hakea rekisteröitäväksi niin moneen luokkaan kuin halutaan ja rekisteröintiä voidaan hakea koko luokkaan tai vain tietyille kyseisen luokan tavaroille.

Lisätietoa tästä järjestelmästä sekä koko tavara- ja palveluluettelo on saatavilla Internetissä.

Tavamerkkihakemuksen käsittely virastossa

Hakemuksen käsittelyyn kuuluvat seuraavat vaiheet:

Muodollinen tutkimus

Tavamerkkivirasto tutkii ensin, onko hakemuksen muodolliset vaatimukset asianmukaisesti täytetty. Eli onko esimerkiksi säädetty maksut maksettu ja onko hakemuksen tavara- ja palveluluokitus kunnossa.

Asiallinen tutkimus

Seuraavaksi virasto tutkii, vastaako hakemus kaikkia asiallisia rekisteröinnin edellytyksiä. Tässä yhteydessä tutkitaan, onko merkki erottamiskykyinen tai onko merkille kenties olemassa joitakin rekisteröinnin esteitä, kuten esimerkiksi aikaisempia tavamerkkejä tai toiminimiä.

Rekisteröinti

Kun on käynyt ilmi, ettei rekisteröinnille ole esteitä tai esteet on voitettu, tavamerkki rekisteröidään ja sille myönnetään rekisteröintitodistus, joka on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä (ellei väitteitä tule).

Kuuluttaminen ja väite

Rekisteröinti kuulutetaan Tavamerkkilehdessä. Tämän jälkeen kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä väite rekisteröintiä vastaan 2 kk:n kuluessa kuuluttamispäivästä. Väitteen johdosta asia käsitellään uudelleen. Väitekäsittelyn seurauksena väite joko hylätään ja rekisteröinti jää voimaan tai väite hyväksytään ja rekisteröinti kumotaan.

Uudistaminen

Tavamerkki on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä lukien ja se voidaan uudistaa loputtomasti maksamalla vaadittavat uudistamismaksut kymmenen vuoden välein.

Rekisteröintiprosessin kesto

Keskimäärin tavamerkkihakemuksen käsittely kestää noin puolesta vuodesta vuoteen. Rekisteröintiä kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä niin varmistat, että merkki on varmasti käytettävissä tavaroiden mainontaan ja markkinointiin haluamallasi hetkellä. Luonnollisesti rekisteröintiä voi hakea myös milloin tahansa sen jälkeen, kun markkinointi on jo aloitettu.

Suoja-aika on 10 vuotta

Tavamerkki on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti voi periaatteessa olla vaikka ikuinen, kunhan sen muistaa uusia 10 vuoden välein. Uudistaminen onnistuu maksamalla uudistamismaksu. Yrityksessä on hyvä varmistaa, että sillä on nimetty henkilö, joka huolehtii tavamerkkien voimassaolosta ja esimerkiksi mahdollisten muutosten ilmoittamisesta virastolle.

Tavamerkkiin liittyviä kuluja

Tavamerkin suunnitteluun ja laamiseen saattaa liittyä erilaisia kuluja:

- Kuluja saattaa syntyä merkkiä laadittaessa, koska usein suunnittelutyö ulkoistetaan esimerkiksi mainostoimistolle.

- Tavamerkin ennakkotutkimuksen teettämisestä saattaa tulla kuluja.

- Rekisteröintiprosessiin liittyy kuluja, jotka riippuvat tavara- ja palveluluokkien määrästä ja siitä haetaanko merkin rekisteröintiä myös ulkomailla. Patentti- ja rekisterihallituksen Internetsivuilla www.prh.fi on virastomme voimassaoleva hinnasto.

- Tavamerkkiasiamiehen käyttö ei ole ilmaista, mutta toisaalta asiantuntijan apu voi säästää merkittävästi aikaa ja voimavaroja rekisteröintiprosessin aikana. Erityisesti niiden, jotka harjoittavat tavamerkin kansainvälistä suojaamista, kannattaa kääntyä asiamiehen puoleen.

- Mikäli tavamerkkihakemus hylätään, hakemusmaksuja ei palauteta.

Esimerkki:

Jos yritys valmistaa veitsiä ja haarukoita, hakemus tulisi tehdä vastaaville tavaroille luokassa 8. Jos kuitenkin halutaan markkinoita muita keittiötarvikkeita (esim. purkkeja, pannuja tai patoja) samalla tavamerkillä, täytyy rekisteröidä merkki myös vastaaville tavaroille luokassa 21.

Tavamerkin ennakkotutkimus paljastaa esteitä ennakkoon

Ennen tavamerkkihakemuksen jättämistä kannattaa tehdä tavamerkin ennakkotutkimus. Sen avulla voi varmistaa, ettei samanlaista tavamerkkiä tai toiminimeä ole jo rekisteröity samantapaisille tavaroille ja palveluille.

Tavamerkkejä voi tutkia itse Internetin tavamerkkietokannoista, joista useimmat ovat maksuttomia. Toinen vaihtoehto on teettää tavamerkin ennakkotutkimus Patentti- ja rekisterihallituksen tavamerkkitoimistossa tai tavamerkkiasiamiehellä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka Internetin tavamerkkietokannoissa tehdyissä tutkimuksissa ei olisi löytynyt sekoitettavia merkkejä, saattaa niitä ilmetä hakuprosessin aikana. Tämä voi johtua puutteellisesta hausta ja siitä, että toisinaan on vaikeaa varmistua, onko aiottu tavamerkki samankaltainen aikaisempien tavamerkkien kanssa. Sen vuoksi kokeneen, viraston ratkaisukäytännöt ja oikeusistuinten päätökset tuntevan viraston tai asiamiehen apu saattaa toisinaan olla suureksi avuksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen maksuton Tavamerkkietokanta löytyy osoitteesta www.prh.fi. Tietokannasta löytyvät mm. kotimaiset vireillä olevat ja rekisteröidyt tavamerkit sekä kansainväliset Suomeen kohdennetut merkit. Sivuilta löytyvät linkit myös muihin ennakkotutkimuksen kannalta tärkeisiin tietokantoihin.

Tavaramerkki on voimassa vain siellä missä sitä on haettu

Tavaramerkkirekisteröintiin sisältyvät oikeudet rajoittuvat normaalisti siihen alueeseen, jossa niitä on haettu. Siten Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröity tavaramerkki tuottaa yksinoikeuden vain Suomessa. Poikkeuksena tästä voidaan pitää ns. erittäin tunnettuja tavaramerkkejä, jotka voivat saada suojaa yli rajojen.

Suojaa myös vientimaat

Kaikki tärkeimmät perusteet tavaramerkin rekisteröinnille kotimaassa pätevät myös ulkomaisilla markkinoilla. Siksi on erittäin suositeltavaa rekisteröidä tavaramerkki myös niissä maissa, joihin suunnittelet vientiä lähitulevaisuudessa.

Kun vientituotteissa on selvästi erottuva tavaramerkki, tuotteet erottuvat ulkomaisilla markkinoilla ja voit rakentaa brändiä ulkomaisten kuluttajien keskuudessa.

Kolme tapaa hakea tavaramerkkisuojaa ulkomailla

Kun olet rekisteröinyt tavaramerkin yrityksesi kotimaassa ja haluat viedä tuotteitasi tai olet kiinnostunut lisensioimaan tavaramerkkiäsi ulkomaille, on suositeltavaa rekisteröidä tavaramerkki myös ulkomailla. Ulkomaista rekisteröintiä voi hakea kolmea eri reittiä:

Kansallinen rekisteröinti: yrityksesi voi hakea suojaa kaikkien niiden maiden tavaramerkkivirastoissa, joissa haluat suojata tavaramerkin. Tämä onnistuu täyttämällä hakemus kyseisen maan kielellä ja maksamalla tarvittavat maksut. Jotkut maat saattavat vaatia ulkomaiselta hakijalta sellaisen asiamiehen käyttämistä, jonka kotipaikka on kyseisessä maassa. Tarkempia tietoja saat aina kyseisen maan virastosta.

Alueellinen rekisteröinti: Jos suojaa halutaan maissa, jotka kuuluvat jonkin alueellisen tavaramerkkijärjestelmän piiriin, voi asianomaisen viraston kielellä laaditulla hakemuksella saada suojan kaikkien järjestelmän jäsenvaltioiden alueelle. Alueelliset tavaramerkkivirastot ovat:

- Euroopan unionin sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM)
- Afrikan alueellinen teollisoikeusvirasto
- Afrikan henkisen omaisuuden järjestö
- Benelux-tavaramerkkivirasto

Lisää tietoa OHIMin rekisteröimistä Yhteisön tavaramerkistä saa PRH:n kotisivuilta tai suoraan osoitteesta www.oami.eu.int.

Kansainvälinen rekisteröinti: Jos hakijan kotimaa on jäsen Madridin järjestelmässä ja tavaramerkki on rekisteröity tai sitä on haettu kyseisessä maassa, hakija voi käyttää WIPO:n hallinnoimaa Madridin järjestelmää tavaramerkin rekisteröimiseksi järjestelmän yli 70 jäsenmaassa.

Kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä voi siten Suomessa hakea Suomen kansalainen tai se, jolla on tällä kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppa- ja teollisuusministeriö. Edellytyksenä on, että hänellä on samaa merkkiä koskeva suomalainen rekisteröinti tai Suomessa vireillä oleva hakemus.

Pääasialliset edut Madridin järjestelmän käyttämisestä ovat, että tavaramerkin hakija/haltija voi rekisteröidä tavaramerkkinsä kaikissa järjestelmän jäsenvaltioissa jättämällä vain yhden hakemuksen, yhdellä kielellä sekä yksien maksujen ja määräaikojen mukaisesti.

Lisää tietoa merkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä saa joko Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta www.prh.fi tai WIPO:n Internet-sivuilta www.wipo.int/madrid/.

3. TAVARAMERKKITYYPIT

Tavaramerkit: Merkit, joita käytetään erottamaan tietyt tavarat (kuten vaatteet tai elintarvikkeet) tai palvelut (kuten pankkitoimintaan, matkailuun tai pitopalveluun liittyvät palvelut) tietyn yrityksen tuottamiksi tuotteiksi.

Yhteisömerkit: Merkit, joita käytetään erottamaan tavarat tai palvelut tietyn yhteisön jäsenten tuottamiksi.

Tarkastusmerkit: Merkit, joita käytetään erottamaan tavarat tai palvelut, jotka vastaavat tiettyjä standardeja ja jotka jokin tarkastamiseen valtuutettu taho on vahvistanut.

Laajalti tunnetut merkit: Merkit, joiden katsotaan olevan markkinoilla hyvin laajalti tunnettuja ja jotka siksi nauttivat vahvempaa suojaa..

Yhteisömerkki on jäsentunnus

Yhteisömerkin omistaa yleensä osuuskunta tai etujärjestö, jonka jäsenet voivat käyttää merkkiä tuotteittensa markkinointiin. Merkin haltijana oleva yhteisö asettaa yleensä tiettyjä kriteerejä (esim. laatuvaatimuksia) merkin käyttöoikeudelle ja sallii yksittäisten jäsenyritysten käyttää merkkiä, jos niiden tuotteet täyttävät nuo ehdot.

Yhteisömerkit voivat olla joukolle yrityksiä tehokas tapa markkinoida yhdessä tuotteita, joita voisi olla vaikea tehdä tunnetuksi kuluttajien keskuudessa omilla merkeillä.

Esimerkki

Avainlippu – Suomalaisen työ liitto ry (rek.nro 109 654)

Tarkastusmerkki kertoo laadusta

Tarkastusmerkki myönnetään standardienmukaisuudesta eikä siihen liity jäsenyyssehtoja. Merkin käyttöoikeus voidaan myöntää kenelle tahansa, jonka tuotteet täyttävät tietyt standardit. Tarkastusmerkin haltijana on yleensä viranomaistaho tai muu taho, jolla on lakiin tai muuhun säädökseen perustuva valvontavalta.

Pääero yhteisömerkkien ja tarkastusmerkkien välillä on se, että yhteisömerkkiä voi käyttää vain tietty yritysryhmä, esim. yhdistyksen jäsenet, kun taas tarkastusmerkkiä voi käyttää kuka tahansa, joka täyttää tarkastusmerkin omistajan asettamat vaatimukset.

Esimerkki

Kotimaiset kasvikset ry (rek.nro 127 060)

Laajalti tunnetut merkit – suojaa ilman suojausta

Laajalti tunnetut merkit (well known marks) ovat tavaramerkkejä, joiden katsotaan olevan niin laajalti ja yleisesti tunnettuja, että ne saavat tavallista tavaramerkkiä vahvempaa suojaa. Ne voivat saada suojaa, vaikka niitä ei olisi rekisteröity tai edes käytetty tietyllä alueella, esim. Suomessa. Ne voivat myös nauttia suojaa yli tavarajen ja palveluluokkarajojen. Eli vaikka merkki yleensä saa suojaa samankaltaista merkkiä vastaan vain, jos sitä käytetään samantyyppisillä tai samankaltaisilla tuotteilla, laajalti tunnettu merkki voi nauttia suojaa vaikka tuotteet olisivat erilaisia.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien vahvemman suojan päätarkoituksena on estää yrityksien hyväksikäyttämästä tällaisen merkin mainetta ja toisaalta aiheuttamasta haittaa sen maineelle ja goodwillille.

Esimerkki

Kuvitellaan, että WONDERCOLA on kuuluisa virvoitusjuomamerkki. Wondercola saisi siten automaattisesti suojan niissä maissa, joissa se on hyvin tunnettu virvoitusjuomille. Suoja myönnettäisiin myös virvoitusjuomiin liittymättömille tuotteille ja palveluille. Esimerkiksi jos toinen yhtiö alkaisi markkinoida muita tuotteita T-paidoista aurinkolaseihin käyttäen WONDERCOLA-merkkiä, sen täytyisi hakea Wondercola Inc:in suostumus siihen tai muuten se olisi vaarassa joutua haasteeksi oikeuteen tavaramerkkioikeuden loukkauksesta.

4. TAVARAMERKIN KÄYTTÖ

Brändistrategia ratkaisee merkin käytön

Eri tavaramerkkejä voidaan käyttää yrityksen eri tuotelinjojen yhteydessä. Brändistrategiasta riippuu, päättääkö yritys käyttää samaa tavaramerkkiä kaikille sen tuotteille ja laajentaa brändiä aina, kun uusia tuotteita lasketaan markkinoille, vai käyttääkö eri merkkiä kullekin tuotelinjalle.

Olemassa olevan brändin laajentaminen uusille tuotteille sallii sen, että uusi tuote hyötyy merkin imagosta ja maineesta. Kuitenkin toisinaan kokonaan uuden tavaramerkin käyttö saattaa olla kannattavaa, koska se liittyy läheisemmin lanseerattavaan tuotteeseen. Tällöin yritys voi kohdistaa uuden tuotteen tietyille asiakasryhmälle esim. lapsille tai teini-ikäisille ja luoda kokonaan oman imagon uudelle tuotelinjalle.

Eri yritykset käyttävät eri strategioita. Minkä sitten valitsetkin, varmista, että tavaramerkki on rekisteröity kaikkiin niihin tavara- ja/tai palveluluokkiin, joissa sitä käytetään tai aiotaan käyttää.

Rekisteröi ja käytä tavaramerkkiä

Rekisteröityä tavaramerkkiä on syytä myös käyttää. Tarkoituksena ei siis ole rekisteröidä merkkejä pitkiksi ajoiksi varastoon odotamaan. Sillä tuomioistuimen päätöksellä tavaramerkki voidaan poistaa tavaramerkkirekisteristä, mikäli sitä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

TM vai ®?

© ja TM -merkkien käyttö tavaramerkin yhteydessä ei ole välttämättöntä eikä yleensä anna mitään oikeudellista lisäsuojaa. Kuitenkin se saattaa olla hyvä tapa ilmoittaa muille, että tietty merkki on tavaramerkki, ja siten varoittaa mahdollisia oikeuden loukkaajia ja väärentäjiä. Symbolia ® käytetään kun tavaramerkki on rekisteröity, kun taas TM osoittaa, että tietty merkki on tavaramerkki.

Käytä merkkiä vain rekisteröidyssä muodossa

Jos merkki on rekisteröity tietyllä tavalla muotoiltuna tai tietyllä kirjaintyyppillä, varmista, että sitä käytetään tarkalleen tässä rekisteröidyssä muodossa. Valvo sen käyttöä tarkasti, sillä se on ehdottoman tärkeää yrityksesi tuotteiden imagolle. On myös syytä välttää käyttämästä tavaramerkkiä verbinä tai substantiivina, jotta siitä ei muodostuisi kuluttajien mielissä tuotteen yleisnimitystä.

Tavaramerkin käyttö Internetissä

Tavaramerkkien käyttö Internetissä on aiheuttanut joukon kiistanalaisia oikeudellisia ongelmia, joihin ei ole helppoa tai yhtenäistä ratkaisua. Yksi suuri ongelma syntyy siitä, että tavaramerkkioikeudet ovat alueellisia oikeuksia. Toisin sanoen ne nauttivat suojaa vain siinä valtiossa tai sillä alueella, jolla merkki on rekisteröity tai jossa sitä on käytetty. Internet taas kattaa koko maapallon. Tämä aiheuttaa vaikeuksia, kun täytyisi sopia kiistoja, jotka syntyvät sel-

laisten yritysten tai henkilöiden välillä, jotka omistavat eri maissa samanlaiset tavaramerkit koskien täysin samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita. Tämän alan lainsäädäntö on yhä kehitteillä ja kohtelu saattaa vaihdella maasta toiseen.

Tavaramerkin voi lisenoida

Tavaramerkkiin voi myöntää käyttöluvan eli lisenssin toiselle henkilölle tai yrityksille. Lisensoiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tavaramerkin omistaja säilyttää omistusoikeuden tavaramerkkiin mutta sallii yhden tai useamman yrityksen käyttää merkkiään. Tämä tapahtuu yleensä rojaltien maksua vastaan. Lisenssistä on aina hyvä laatia kirjallinen sopimus. Lisenssisopimuksen sisällöstä riippuen lisensoija voi usein säilyttää jonkinasteisen kontrollin lisenssin käyttäjään voidakseen taata, että tuotteiden laatu ja siten merkin maine säilyvät hyvinä.

Lisensointi – osa franchising-sopimusta

Tavaramerkin lisensointi on keskeinen osa franchising-sopimusta. Franchising-sopimuksessa tavaramerkin omistaja valvoo toimilupa-oikeuden saanutta yrittäjää yleensä enemmän kuin tavanomaisessa tavaramerkin lisensointitilanteessa.

Franchising-tilanteessa toimiluvan antaja antaa toiselle henkilölle tai yritykselle oikeuden käyttää tapaansa harjoittaa liiketoimintaa (esimerkiksi tavaramerkit, know-how, asiakaspalvelu, ohjelmistot ja liiketilöiden ulkonäkö) tiettyjen sääntöjen mukaan ja saa vastineeksi korvauksen tai rojaltin.

Esimerkki

Kotipizza, R-kioski

Tavaramerkin voi myydä

Tavaramerkki on yrityksen irtainta omaisuutta siinä missä tuotantolaitteet tai vaikkapa autot. Siten tavaramerkki on myös myytävissä, vaihdettavissa tai vaikka lahjoitettavissa. Tällaisesta tavaramerkin siirrosta on aina syytä tehdä ilmoitus myös rekisterinpitäjälle. Rekisteritietojen pysyminen ajan tasalla on kaikkien edun mukaista.

Tarkkuutta tavaramerkin muuttuessa

Monet tavaramerkit, mukaan lukien kaikkein tunnetuimmat, ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien varrella joko yhtiön imagon modernisoimiseksi tai mukautuakseen uusiin ilmoitusmedioihin. Merkkiä voidaan muuttaa ja sopeuttaa, mutta yrityksen kannattaa olla tarkkana ja selvittää tavaramerkkivirastosta tai tavaramerkki-asiamieheltä, vaatiiko tietty muutos uuden rekisteröintihakemuksen tekemistä.

5. TAVARAMERKKIEN PUOLUSTAMINEN

Omistaja valvoo

Tavaramerkkioikeuden valvominen ja puolustaminen on haltijan tehtävä. Tavaramerkin omistaja on velvollinen puuttamaan mahdollisiin loukkauksiin ja päättämään, mihin toimiin ryhtyy oikeuksiansa puolustamiseksi.

Loukkausepäilyissä on useimmiten hyödyllistä hakea asiantuntija-apua. Parhaat neuvot oikeista toimenpiteistä saa immateriaalioikeuksiin perehtyneeltä lakimieheltä.

Yleensä loukkaustilanteissa ensimmäinen toimenpide on niin sanotun kieltokirjeen lähettäminen oletetulle oikeuden loukkaajalle. Kirjeessä kielletään vastaanottajaa jatkamasta tavaramerkkioikeutta loukkaavaa toimintaa. Tällaisen kirjeen laadinnassa tavaramerkkiasiamiehen apu on suositeltavaa.

Usein kieltokirje johtaa neuvotteluihin, joiden aikana päästään osapuolia tyydyttävään lopputulokseen esimerkiksi siten, että loukkaaja lopettaa merkin käytön tai ryhtyy maksamaan käytöstä

korvausta eli lisenssiä. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, voi tavaramerkkioikeuden haltija nostaa Helsingin kärjäoikeudessa kanteen tavaramerkkioikeuden loukkauksesta.

Väärennettyjen tavaramerkkituotteiden maahantuonnin estämiseksi tavaramerkkioikeuden omistajat voivat pyytää tulliviranomaisilta apua. Tavaramerkin omistaja voi hakea tulliviranomaisilta apua rajalla ennen kuin väärennetyt tavarat on jaettu kyseiseen maahan.

Joissain tapauksissa tavaramerkkioikeuden loukkaus voidaan hoitaa välimiesmenettelyn avulla. Välimiesmenettelyn etuna on se, että se on usein epävirallisempi, lyhyempi ja halvempi menettely kuin oikeusprosessit ja välitystuomio on helpompi saattaa voimaan kansainvälisesti.

Välimiesmenettelyn etuna on myös se, että osapuolet pystyvät kontrolloimaan sovitteluprosessia. Sellaisenaan se voi auttaa säilyttämään hyvät liikesuhteet toisen yrityksen kanssa, jos yritys on kiinnostunut tekemään yhteistyötä toisen osapuolen kanssa vielä tulevaisuudessa.

Lisää tietoa tavaramerkeistä

Patentti- ja rekisterihallitus
Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki
www.prh.fi
Neuvontalakimies (09) 6939 xxxx