

Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla



- Euroopan Unionin aluetta koskeva yhteisön tavaramerkki
- Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti Madridin pöytäkirjan mukaisesti
- Kansalliset rekisteröintijärjestelmät



Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla

Tavaramerkin rekisteröinti ulkomailla voidaan toteuttaa kolmella tavalla. Hakija voi hakea rekisteröintiä suoraan kansallisista virastoista tai useissa tapauksissa hän voi käyttää hyväkseen kansainvälisiä järjestelmiä. Tässä esitteessä kerrotaan Euroopan Unionin aluetta koskevasta yhteisön tavaramerkistä sekä tavaramerkin kansainvälisestä rekisteröinnistä Madridin pöytäkirjan mukaisesti.



Euroopan Unionin aluetta koskeva yhteisön tavaramerkki

Euroopan Unionin aluetta koskeva yhteisön tavaramerkin rekisteröintijärjestelmä mahdollistaa rekisteröintisuojan saamisen yhdellä hakemuksella koko EU:n alueelle. Yhteisön tavaramerkillä on ns. yhtenäinen luonne, joka tarkoittaa sitä, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä ainoastaan koko EU:n alueelle ja rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat koko tällä alueella samat. Rekisteröinnin suorittaa Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto eli yhteisön tavaramerkkivirasto, OHIM. Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan jättää joko suoraan yhteisön tavaramerkkivirastoon tai jäsenvaltion rekisteriviranomaiselle (Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus). Yksinoikeus yhteisön tavaramerkkiin voidaan saada ainoastaan rekisteröinnillä. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja on saatavissa yhteisön tavaramerkkivirastosta (www.oami.europa.eu) tai PRH:sta.



Mikä on yhteisön tavaramerkki?

Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, jonka Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto OHIM on rekisteröinyt yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen nojalla.



Millä alueella se on voimassa?

Yhteisön tavaramerkki on voimassa koko EU:n alueella ja se voidaan rekisteröidä ainoastaan koko tälle alueelle (ns. yhtenäinen luonne). Siten este yhdessä jäsenmaassa estää rekisteröinnin kaikissa EU-maissa.

Kuinka kauan yhteisön tavaramerkki on voimassa?

Yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo on 10 vuotta hakemispäivästä alkaen. Rekisteröinti voidaan uudistaa 10 vuoden jaksoissa. Rekisteröinti uudistetaan haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön pyynnöstä, mikäli uudistamismaksut on suoritettu.

Minkälainen merkki voi olla hakemuksen kohteena?

Hakemuksen kohteena voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti; esim. sana, kuvio, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto. Merkin tulee kuitenkin olla erottamiskykyinen. Yhteisön tavaramerkkiä ei pääsääntöisesti voida muuttaa vireilletulon jälkeen.

Miten yksinoikeus saadaan?

Yksinoikeus yhteisön tavaramerkkiin voidaan saada ainoastaan rekisteröinnillä. Hakemus voidaan jättää joko yhteisön tavaramerkkivirastoon tai jäsenvaltion rekisteriviranomaiselle (Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus).

Kuka voi hakea yhteisön tavaramerkkiä?

Yhteisön tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka ovat:

- jäsenvaltioiden kansalaisia;
- muiden valtioiden kansalaisia edellyttäen, että kyseinen valtio on osapuolena teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksessa (WTO);
- sellaisten valtioiden kansalaisia, jotka eivät ole osapuolina Pariisin yleissopimuksessa, mutta joilla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike Euroopan yhteisössä tai Pariisin yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa;
- muita kuin edellisessä kohdassa mainittuja kansalaisia, joiden kotipaikkavaltio ei ole osapuolena Pariisin yleissopimuksessa tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksessa, mutta jotka soveltavat tavaramerkkien osalta ns. vastavuoroisuusperiaatetta.

Mitä yhteisön tavaramerkin rekisteröinti maksaa?

Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevat maksut löytyvät yhteisön tavaramerkkiviraston Internet-osoitteesta <http://oami.europa.eu> sekä tämän esitteen liitteestä. Edellä mainitut maksut suoritetaan suoraan yhteisön tavaramerkkivirastoon. Jos hakemus jätetään Patentti- ja rekisterihallituksen kautta, PRH perii lisäksi yhteisön tavaramerkin vastaanottomaksun.

Mitä tietoja hakemuksessa on oltava?

Hakemuslomake on saatavissa yhteisön tavaramerkkiviraston Internet-osoitteesta <http://oami.europa.eu> tai PRH:sta.

Hakemuksessa on oltava:

- pyyntö merkin rekisteröimiseksi,
- tiedot hakijan yksilöimiseksi,
- luettelo tavaroista tai palveluista; pelkkä luokkanumeron merkintä ei ole riittävä, vaan tavarat ja palvelut on aina lueteltava (ilmaisu ”kaikki tavarat ja palvelut” ei ole hyväksyttävissä)
- tavaramerkin kuvaus; mikäli kyseessä on muu kuin sanamerkki, merkin kuvauksen on oltava liitteenä
- allekirjoitus.

Hakemuksen voi toimittaa suoraan yhteisön tavaramerkkivirastoon sähköisesti tai esim. faksilla tai sen voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukseen, joka toimittaa sen edelleen yhteisön tavaramerkkivirastoon.

Millä kielellä asioidaan?

Hakemuksessa on mainittava kaksi kieltä. Itse hakemuksen voi tehdä millä tahansa EU:n virallisista kielistä (esimerkiksi suomeksi), mutta hakijan on lisäksi nimettävä hakemuksessa yksi yhteisön tavaramerkkiviraston työskentelykielistä (englanti, espanja, italia, ranska tai saksa) mahdolliseksi menettelykieleksi. Esim. väite-, menettämismenettely- ja muutoksenhakumenettelyt käydään valitulla menettelykielellä, elleivät osapuolet toisin sovi.

Kuka voi olla edustaja?

Pääsääntöisesti asiamiespakkoa ei ole. Hakijaa voi edustaa yhteisön tavaramerkkiviraston listalle hyväksytty asiamies tai esim. Suomessa toimimaan oikeutettu asianajaja. Myös hakijayhtiön työntekijä voi olla ns. työntekijäedustaja.

Mistä saa tietää rekisteröinnin mahdolliset esteet?

Yhteisön tavaramerkkirekisteriin merkittyjä yhteisön tavaramerkkejä ja yhteisön tavaramerkkihakemuksia voi etsiä *CTM Online* -palvelun avulla, joka löytyy yhteisön tavaramerkkiviraston Internet-osoitteesta <http://oami.europa.eu> sekä julkaisuista (ks. jäljempänä). Mahdolliset kansalliset esteet löytyvät kunkin asianomaisen valtion rekistereistä. Linkkejä kansallisten virastojen kotisivuille löytyy esim. PRH:n tavaramerkit/linkit -sivuilta.

Voiko etuoikeutta vaatia?

Jos hakija haluaa vedota aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen (Pariisin sopimukseen tai WTO -sopimukseen perustuva ns. sopimusetuoikeus), hänen on tehtävä yhteisön tavaramerkkivirastolle etuoikeusilmoitus ja toimitettava jäljennös aikaisemmasta hakemuksesta sekä tarvittaessa käänös yhdellä viraston työskentelykielistä.

Mitä on aiemmuus?

Hakija voi vaatia aiemmuutta samaa merkkiä koskevien aikaisempien kansallisten rekisteröintiensä perusteella sen jäsenvaltion osalta, jossa tavaramerkki on rekisteröity.

Aiemmuutta voidaan pyytää jo hakemusvaiheessa tai myöhemmin vaikka rekisteröinnin jälkeen. Myöhemmän pyynnön edellytyksenä on, että tavarat ja palvelut ovat identtiset haetun yhteisön tavaramerkin kanssa. Hakemusvaiheessa riittää, että yhteisön tavaramerkin tavarat ja palvelut sisältyvät aikaisempaan rekisteröintiin.

Kun aiemmuus on merkitty yhteisön tavaramerkkirekisteriin, haltija voi luopua aiemmasta kansallisesta rekisteröinnistä ja hänellä pysyvät samat oikeudet, kuin jos aikaisempi kansallinen rekisteröinti olisi edelleen voimassa.

Yhteisön tavaramerkin muuntaminen kansalliseksi tavaramerkkihakemuksiksi?

Muuntaminen tulee yleensä kyseeseen tilanteessa, jossa yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä ei joiltain osin hyväksytä yhteisön tavaramerkkivirastossa. Tällöin hakija voi pyytää yhteisön tavaramerkkivirastosta hakemuksensa muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemuksiksi.

Muuntamismahdollisuus koskee myös rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä. Hakija saa tietyin edellytyksin lukea edukseen yhteisön tavaramerkkihakemuksen hakemispäivän sekä mahdollisen etuoikeuspäivän ja aiemmuuden. Muuntamismaksun lisäksi hakijan on suoritettava kansallinen maksu. Suomessa vaaditaan muunnetun hakemuksen tavaraluettelon jättämistä suomen tai ruotsin kielellä. Lisäksi hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla asiamies.

Mitkä ovat yhteisön tavaramerkkiviraston julkaisut?

OHIM julkaisee Internetissä yhteisön tavaramerkkilehteä (Community Trade Marks Bulletin) ja virallista lehteä (Official Journal). Lehdet on luettavissa ilmaiseksi OHIMin kotisivuilla.

Mistä voi kysyä hakemuskäsittelyyn liittyviä tietoja?

Kaikki kyselyt jätettyyn hakemukseen ja sen käsittelyyn liittyen tulee tehdä suoraan yhteisön tavaramerkkivirastoon. Yleisneuvoja saa myös PRH:sta.

Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti Madridin pöytäkirjan mukaisesti

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva ns. Madridin pöytäkirja tuli voimaan 1.4.1996. Pöytäkirjaan on lokakuuhun 2007 mennessä liittynyt 74 valtiota ja yksi valtioiden välinen järjestö (EY). Kansainvälistä rekisteröintiä voi Suomessa hakea Suomen kansalainen tai se, jolla on Suomessa kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike. Edellytyksenä on, että hänellä on samaa merkkiä koskeva rekisteröinti tai vireillä oleva hakemus Suomessa. Hakemus tehdään englannin kielellä Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka tutkittuaan kansainvälisen- ja kansallisen hakemuksen vastaavuuden toimittaa sen edelleen Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainväliseen toimistoon Geneveen.

Kansainvälisen rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksu suoritetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle, kun taas muut kansainväliseen hakemukseen liittyvät nimettyjen maiden sekä tavara- ja palveluluokkien mukaan määräytyvät maksut suoritetaan suoraan edellä mainittuun kansainväliseen toimistoon, WIPOon.

Mikä on tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti?

Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjan mukaista rekisteröintiä. Rekisteröinnin edellytyksenä on aina samaa merkkiä koskeva kansallinen rekisteröinti tai vireillä oleva kansallinen hakemus alkuperämaassa. Siis esimerkiksi suomalaisella hakijalla tulee olla Suomessa rekisteröity tavaramerkki tai vireillä oleva hakemus. Rekisteröinnin suorittaa Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälinen toimisto.

➤ Millä alueella se on voimassa?

Suoja voidaan saada merkille niissä hakemuksessa nimetyissä maissa tai yhteisössä, joissa Madridin pöytäkirja on voimassa. Edellytyksenä on, ettei nimetyssä maassa tai yhteisössä löydy sen lainsäädännön mukaisesti esteitä rekisteröinnille. Hakija voi vielä myöhemmin rekisteröinnin jälkeenkin tehdä pyynnön suojan alueellisesta laajentamisesta. Tämä tapahtuu tekemällä erillinen hakemus. Myöhemmälle laajentamiselle voi olla tarvetta esimerkiksi yrityksen siirtyessä uusille markkina-alueille.

➤ Kuinka kauan rekisteröinti on voimassa?

Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta ja voimassaoloaika on mahdollista jatkaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan maksamalla uudistamismaksu. Voimassaoloaika lasketaan rekisteröintipäivästä, joka pääsääntöisesti on se päivä, jolloin kansainvälinen hakemus on saapunut kansalliselle rekisteriviranomaiselle.

TÄRKEÄÄ: Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö kansallinen perushakemus tai –rekisteröinti voimassa. Esimerkiksi jos kansallinen perushakemus ei johdakaan rekisteröintiin, kaatuu myös siihen perustunut kansainvälinen rekisteröinti nimetyissä maissa.

➤ Minkälainen merkki voi olla hakemuksen kohteena?

Hakemuksen kohteena voi olla merkki, joka täyttää kyseisen nimetyn maan kansallisen lainsäädännön asettamat edellytykset merkin rekisteröinnille.

➤ Kuka voi hakea rekisteröintiä?

Madridin pöytäkirjan mukaista kansainvälistä rekisteröintiä voivat Suomessa hakea Suomen kansalaiset tai ne, joilla on Suomessa kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppa- ja teollisuuslaitos tai rekisteröintipaikka on, että hänellä on samaa merkkiä koskeva rekisteröinti tai vireillä oleva hakemus Suomessa.

➤ Hakemus

Hakemuslomake on saatavissa WIPO:n kotisivulta (www.wipo.int) ja PRH:sta.

Madridin pöytäkirjan mukaiset hakemukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

1) Suomi alkuperämaana ja 2) Suomi kohdemaana.

Suomi on alkuperämaana silloin, kun Suomen kansalainen tai se, jolla on Suomessa kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppa- ja teollisuuslaitos, hakee Madridin pöytäkirjan mukaista kansainvälistä rekisteröintiä sillä perusteella, että hänellä on samaa merkkiä koskeva rekisteröinti tai vireillä ole hakemus Suomessa. Suomi on taas kohdemaana silloin, kun kansainvälinen rekisteröinti perustuu jossakin muussa pöytäkirjaan liittyneessä maassa voimassa olevaan kansalliseen rekisteröintiin tai vireillä olevaan hakemukseen ja yhdeksi nimetyksi maaksi on merkitty Suomi.

Kansalliset rekisteriviranomaiset soveltavat omaa kansallista lainsäädäntöään käsitellessään Madridin pöytäkirjan mukaista kansainvälistä rekisteröintiä.

➤ Mitä rekisteröinti maksaa?

Kansainvälisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevat maksut löytyvät WIPO:n Internet-osoitteesta <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/> sekä tämän esitteen liitteestä. Edellä mainitut maksut suoritetaan kaikki WIPO:n kansainväliselle toimistolle. Suomen ollessa alkuperämaana Patentti- ja rekisterihallitus perii vastaanottomaksun. Hakemiseen liittyvien maksujen laskemista helpottaa edellä mainitusta WIPO:n Internet-osoitteesta löytyvä laskuri (Fee Calculator).

➤ Millä kielellä asioidaan?

Kunkin maan kansallinen viranomainen voi määrätä, ottaako se hakemuksia vastaan sekä englanniksi, ranskaksi että espanjaksi tai ainoastaan joillakin näistä kielistä. Suomen osalta Patentti- ja rekisterihallitus on päättänyt, että hakemusten kieli on englanti.

➤ Kuka voi olla asiamies?

Asiamiehenä voi olla henkilö tai yhteisö, riippumatta asuinpaikasta. Vain yksi edustaja sallitaan. Nimetty maa saattaa kieltäytymisilmoitustilanteessa edellyttää paikallista asiamiestä.

➤ Voiko etuoikeutta vaatia?

Madridin pöytäkirjan mukaiselle rekisteröinnille voidaan pyytää etuoikeutta samalla tavoin kun kansallisellekin hakemukselle (perushakemuksesta tai muusta ensimmäisestä hakemuksesta). Sen sijaan kansainvälinen rekisteröinti ei voi koskaan olla ns. ensimmäinen hakemus, jonka nojalla etuoikeutta voidaan pyytää.

➤ Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä rekisteröinnillä

Madridin pöytäkirjan mukaisella kansainvälisellä rekisteröinnillä voidaan korvata voimassa oleva kansallinen rekisteröinti. Tällöin edellytetään, että molemmat rekisteröinnit ovat saman haltijan nimissä ja kansallisen rekisteröinnin tavaroiden ja palveluiden tulee sisältyä kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluetteloon.

Rekisteriviranomainen merkitsee pyynnöstä rekisteriin sen, että kansainvälinen rekisteröinti on voimassa ja kuuluttaa siitä.

➤ Kansainvälisen rekisteröinnin muuttaminen kansalliseksi hakemukseksi

Kansainvälisen rekisteröinnin muuttaminen kansalliseksi hakemukseksi tulee kyseeseen silloin, kun sen perushakemus tai perusrekisteröinti on kumoutunut 5 vuoden seurannan aikana ja haltija tekee kansallisen hakemuksen 3 kk:n kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin lakkaamisesta. Tällöin hakija saa kansalliselle hakemukselleen kansainvälisen rekisteröinnin päivän.

➤ Kansalliset rekisteröintijärjestelmät

Kolmas keino suojata tavaramerkki ulkomailla, on käyttää hyväkseen kansallisia rekisteröintijärjestelmiä. Tällöin rekisteröintiä haetaan jokaisessa kohdemaassa erillisellä hakemuksella, jonka käsittelee paikallinen viranomainen kansallisen lainsäädännön mukaan. Hakemuskielenä on kyseisen maan kieli, ja usein edellytetään paikallisen asiamiehen käyttöä. Tarkempia tietoja saa kyseisen maan virastosta.

PRH:n kotisivulla on linkit useiden tavaramerkkivirastojen kotisivuille.

Patentti- ja rekisterihallitus Tavaramerkit

Asiakaspalvelu 029 509 5855

www.prh.fi



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

- luotettavan tiedon tuottaja -