

**OSIO 1. (enintään 90 pistettä)**

**Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)**

Kolibri Sports Oy on vuonna 2014 perustettu urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden valmistus- ja maahantuontiyritys. Yrityksen markkinointipäällikkö Pekka tulee tänään luoksesi ja pyytää apuasi heidän "KOLIBRI"-tavaramerkkinsä suojaamisessa. Hän kertoo, että merkkiä käytetään jo heidän kehittämänsä tennismailan tavaramerkkinä, mutta tarkoituksena on pian lanseerata myös aurinkolasi-, vaate- ja korumallisto samalla brändillä. He ovat itse hakeneet Suomessa 15.2.2016 "KOLIBRI"-tavaramerkkiä sanamerkinä luokassa 28 luokkaotsikolla "Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet; joulukuusenkoristeet", mutta hakemus on vielä vireillä. Lisäksi tavaramerkistä on tarkoitus tehdä myös jonkinlainen värillinen kuviomerkki. Tällä hetkellä yrityksellä on liiketoimintaa vain Suomessa, mutta mm. verkkokaupan perustaminen ruotsalaisia, virolaisia, tanskalaisia ja norjalaisia kuluttajia silmällä pitäen on työn alla.

Pohdi tilannetta 1) suojausstrategian, 2) erottamiskyvyn 3) luokituksen ja 4) maantieteellisen laajuuden kannalta ja laadi Pekalle ehdotus asiassa etenemiseksi ja riittävän suojapiirin saavuttamiseksi.

- *Suojausstrategian laatiminen*
  - *Tavaruettelon laajentaminen/uudet luokat vain uudella hakemuksella*
  - *Kuviomerkin hakeminen omalla hakemuksella; värillinen/mustavalkoinen*
  - *Mahdollista laajentaa luokan 28 osalta etuoikeusajan sisällä EU+NO tai kv-rekisteröinnillä*
- *Erottamiskyvyn arviointi*
  - *KOLIBRI on lähtökohtaisesti erottamiskykyinen kyseisille tavaroille ja palveluille*
- *Luokituksen arviointi*
  - *Uudet luokat 9 (aurinkolasit), 14 (korut), 25 (vaatteet)*
  - *Luokka 35 jälleenmyyntipalvelut*
- *Maantieteellinen laajuus*
  - *Kantahakemukseksi uusi suomalainen ja laajempi luokitus tai EU-tavaramerkki laajemmalla luettelolla ja luokituksella eli vaihtoehtoja*
  - *FI + kv-rekisteröinti, johon EU ja Norja*
  - *EU+kv-rekisteröinti, johon Norja*
  - *EU ja Norja omana kansallisena*
  - *Maininta/esiintuonti, että Norja ei ole EU-maa*

**OSIO 1. (enintään 90 pistettä)**

**Kysymys 1.2 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)**

Asiakas kertoo haluavansa ottaa vaatemallistolleen Suomessa käyttöön merkin "Kannos" ja tässä tarkoituksessa sen rekisteröidä. Hän tietää aiemmasta Suomessa vuonna 2000 luokkiin 9, 14 ja 25 (mm. vaatteille) rekisteröidystä merkistä "KANNO", jonka haltija ei pyynnöistä huolimatta suostu antamaan asiakkaalle "Kannos"-merkin käyttöön tai rekisteröintiin suostumusta. Asiakas on miettinyt ongelmaa ja keksinyt suunnitelman. Hän aikoo kiertää aiemman suomalaisen merkin aiheuttaman ongelman hakemalla EU-tavaramerkkiä EUIPO:sta, jossa vanhempaa suomalaista "KANNO"-rekisteröintiä ei aseteta esteeksi viran puolesta ja jossa tehtyä hakemusta aiemman merkin haltija tuskin huomaa ennen väiteajan päättymistä.

Arvioi suunnitelmaa asiakkaallesi "Kannos"-merkin käytön ja rekisteröinnin kannalta. Mitä muita vaihtoehtoja päämiehelläsi voisi tässä tilanteessa olla?

- *Merkit samankaltaisia ja identtisille tavaroille, sekoitettavuus todennäköinen*
- *EU-tavaramerkki ei anna lupaa "Kannos"-merkin käyttöön, vaan aiempi suomalainen rekisteröinti pysyy ongelmana mahdollisesta asiakkaan EU-tavaramerkistä huolimatta. Rekisteröinti ei tuo käyttöoikeutta, se tuo kielto-oikeuden.*
- *Aiemman rekisteröinnin haltija saattaa edelleen kieltää "Kannos"-merkin käytön Suomessa. Oikeuksien kollisiossa lähtökohtaisesti nuorempi väistyy.*
- *Aiemman rekisteröinnin haltija saattaa hakea EU-tavaramerkin mitätöintiä aiemman oikeuden perusteella myös väiteajan päätyttyä.*
- *Mikäli aiempaa rekisteröintiä "KANNO" ei ole käytetty kaikille rekisteröinnin kattamille (erityisesti luokan 25) tavaroille yli 5 vuoteen, päämiehelläsi on mahdollisuus vaatia merkin rekisteröinnin julistamista menetetyksi kokonaan tai osittain.*

**OSIO 1. (enintään 90 pistettä)**

**Kysymys 1.3 (enintään 30 pistettä, vastauksien tulee mahtua niille varattuihin vastaustiloihin)**

Toimit tavaramerkkiasiamiehenä, ja asiakkaasi Roska-Kunkku Oy, joka toimii jätehuolto- ja kemikaalialalla, kysyy neuvoasi. Anna lyhyet perustellut vastaukset asiakkaallesi.

- a. Roska-Kunkku Oy haluaa ottaa Suomessa käyttöön ja rekisteröidä tavaramerkkinä uuden tuotenimen. Alustavat vaihtoehdot uudeksi tuotenimeksi ovat "Peippo", "Sirkku" tai "Naakka". Valittu merkki halutaan ottaa heti käyttöön, koska markkinointikampanjan aloituksella on kova kiire eikä sitä voi lykätä. Nimi tulee päättää pian.

Miten neuvot ja autat asiakasta tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta? **(enintään 10 pistettä)**

- *Asiakkaan kannattaa teettää ennakkotutkimuksia, jotta mahdolliset aiemmat oikeudet sekä rekisteröinnin esteet tulevat esiin ja voidaan valita vähäriskinen vaihtoehto.*
- *Ennakkotutkimuspalveluita tarjotaan eri lähteistä (PRH, asiamiestoimistot, tavaramerkkilainsäädäntöä tunteva henkilö voi tehdä niitä myös itse julkisista tietokannoista).*

- b. Roska-Kunkku Oy on ostanut saksalaisen Loka GmbH:n, jolla on mm. Kiinassa nimissään tavaramerkki "LOKA" eräille kemikaaleille luokassa 1. Tämä rekisteröinti on tarpeellinen jatkossakin. Roska-Kunkku Oy on luonut uuden tavaramerkin "LOKA-Roska" samoille luokan 1 kemikaaleille ja haluaa rekisteröidä avullasi merkin Suomessa ja myös kohdentaa sen kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta Kiinaan. Kiinan tavaramerkkivirasto on ns. tutkiva virasto eli se ottaa viran puolesta huomioon aiemmat rekisteröinnit. Roska-Kunkku Oy toivoo, että hakemusprosessi Kiinassa sujuisi mahdollisimman nopeasti ja edullisesti; voiko tätä jotenkin edistää?

Arvioi tilannetta asiakkaallesi. **(enintään 6 pistettä)**

- *On selvä riski siitä, että "LOKA" tulisi samoille tavaroille haettavan "LOKA-Roska"-merkin esteeksi jos hakijana/ haltijana ei ole sama yritys.*
- *Nopean hakuprosessin kannalta on parempi siirtää vanha merkki uuden hakijan nimiin tai hakea uusi merkki Loka GmbH:n nimissä, jotta vältetään mahdollinen oman merkin tulo esteeksi.*
- *Prosessin pitkittymisen lisäksi oman merkin esteeksi tulo kasvattaisi myös kuluja, koska se käytännössä edellyttää paikallisen asiamiehen palkkaamista.*

- c. Roska-Kunkku Oy:n toimintaa kritisoiva luonnonsuojelujärjestö kirjoittaa nettisivuillaan toistuvasti ikävään sävyyn Roska-Kunkku Oy:n toiminnasta ja tuotteista. Kirjoituksissa on myös useasti käytetty Roska-Kunkku Oy:n Suomessa rekisteröimiä tavaramerkkejä samassa yhteydessä, kun on kirjoitettu tuotteista, joille nuo tavamerkit on rekisteröity.

Arvioi Roska-Kunkku Oy:n mahdollisuuksia kieltää tavaramerkkiensä käyttö luonnonsuojelujärjestön kirjoituksissa silloin, kun kirjoituksissa käsitellään tuotteita, joille merkit on rekisteröity. **(enintään 4 pistettä)**

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

- d. Roska-Kunkku Oy on käyttänyt Suomessa jo muutaman vuoden tuotenimeä "Jäteasema" tietyn tyyppisille jätteenkeräysastioille. Jäteasema on ollut hyvin toimiva nimi, mutta tavaramerkin rekisteröintihakemus nimelle "Jäteasema" hylättiin aikanaan erottamiskyvottomänä PRH:ssa. Tämä on ongelmallista, koska kilpailija on alkanut käyttää samaa nimeä omien jätteenkeräysastioidensa yhteydessä Suomessa. Roska-Kunkku Oy on nyt hakenut tavaramerkin rekisteröintiä uudelleen yhdistelmämerkkinä PRH:lta (Jäteasema + kuvio) ja pyytää sinua mm. hakemuksen (ja tulevan rekisteröinnin) avulla puuttumaan kilpailijan loukkaavaan toimintaan heti kun mahdollista.

Arvioi tilannetta asiakkaallesi kahdesta näkökulmasta: 1) uuden rekisteröinnin toimivuus aseena kilpailijaa vastaan ja 2) usean vuoden käytön merkitys. **(enintään 10 pistettä)**

- *Erottamiskyvyn osa ei saa tehokasta suojaa eli vaikka haettu yhdistelmämerkki rekisteröitäisiin, "jäteasema" on hyvin kuvaileva ja siksi lähtökohtaisesti erottamiskyvyn osa, joka ei saa suojaa. Siksi uusi rekisteröinti toimii huonosti aseena kilpailijaa vastaan.*
- *Vakiintumista eli suojaa ilman rekisteröintiä on tuskin syntynyt näin lyhyessä ajassa eli rekisteröimättömänä merkille tuskin on yksinoikeutta, jota voitaisiin käyttää kilpailijaa vastaan. Jäteasema-sanana lähtökohtainen erottamiskyvyttömyys puhuu osaltaan vakiintumista vastaan.*
- *Haetussa yhdistelmämerkissä termi "jäteasema" ei lähtökohtaisesti ole yksinoikeuden piirissä eli se ei saa suojaa. Käytön kautta erottamiskyvynkin osa voi päästä suojan piiriin. Vaikka kyse on pitkälti samasta ilmiöstä, vakiintuminen ja käytön kautta saavutettu erottamiskyky ovat eri asioita. PRH:lle käytön kautta saavutettua erottamiskykyä saattaisi olla syytä todistella, mikäli PRH vaati termille "jäteasema" erottamislausemaa tai mikäli hyvin yksinkertaisten kuvioelementtien ei katsottaisi tuovan yhdistelmälle erottamiskykyä.*