

OSIO 2. (enintään 85 pistettä)

Kysymys 2.1 (enintään 20 pistettä)

Asiakkaasi miettivät uusia tavaramerkkejä ja kysyvät mielipidettäsi merkkien erottamiskyvystä. Kerro asiakkaillesi lyhyesti perustellen, katsottaisiinko alla olevat sanamerkit todennäköisesti PRH:ssa erottamiskykyisiksi (tavarat, joille tavaramerkki tarkoitettu, on mainittu tavaramerkin perässä suluissa). Vastauksien mahdollista niille varattuihin vastaustiloihin.

- a) Ajakas (kelloille) (enintään 4 pistettä)
- *Erottamiskykyinen, ei kuvaa suoraan tuotetta tai sen ominaisuuksia, ”ajakas” keksitty sana.*
- b) Pontius (käsisaippuulle) (enintään 4 pistettä)
- *Erottamiskykyinen, ei kuvaa suoraan tuotetta tai sen ominaisuuksia.*
- c) Loiste (shampoolle) (enintään 4 pistettä)
- *Ei itsestään selvä, voisi ajatella kuvailevan pestyjen hiusten ominaisuutta. Merkki kuitenkin enemmän vihjaava kuin kuvaileva. Loistetta ei käytetä hiusten yhteydessä, siksi erottamiskykyinen. Perustelu ratkaisee, jos katsottu erottamiskyvyttömäksi.*
- d) Vadelma (mehuille) (enintään 4 pistettä)
- *Ei erottamiskykyinen, kuvailee mm. makua ja raaka-ainetta.*
- e) No-slip (talvikengille) (enintään 4 pistettä)
- *Ei erottamiskykyinen, No-slip kuvailee selkeästi ominaisuutta eli hyvää pitoa.*

OSIO 2. (enintään 85 pistettä)

Kysymys 2.2 (enintään 15 pistettä)

Päämiehesi haluaa hakea tavaramerkkirekisteröintiä merkille "PIRKKO" Suomessa. Päämiehen tuotevalikoimaan kuuluvat aurinkolasit, aurinkolasien puhdistusaineet, käsilaukut sekä näiden jälleenmyynti- ja korjauspalvelut. Mihin tavaramerkkiluokkiin luokittelet edellä mainitut tavarat ja palvelut.

a) Aurinkolasit (enintään 3 pistettä)

luokka: 9

b) Aurinkolasien puhdistusaineet (enintään 3 pistettä)

luokka: 3

c) Käsilaukut (enintään 3 pistettä)

luokka: 18

d) Edellä mainittujen tavaroiden jälleenmyyntipalvelut (enintään 3 pistettä)

luokka: 35

e) Edellä mainittujen tavaroiden korjauspalvelut (enintään 3 pistettä)

luokka: 37

OSIO 2. (enintään 85 pistettä)

Kysymys 2.3 (enintään 15 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)

Päämiehesi on käyttänyt pitkään Suomessa tavaramerkkiä "NUPPU" polkupyörille rekisteröimättä sitä. Hän saa tietää, että kilpailijafirma on äskettäin hakenut identtistä EU-tavaramerkkiä samoille tavaroille. Onko päämiehelläsi väiteperustetta? Jos on, niin mikä? Kerro myös, minkä edellytysten on silloin täyttyvä ja mitä näyttöä se mahdollisesti vaatii? Mainitse myös säädöspohja.

- *EU-TM-asetus 8(4) Artikla*
- *TML 2 §*
- *Suomessa käytetyn, rekisteröimättömän merkin perusteella voi tehdä väitteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät*
 - *Suomessa käytetty merkki vakiintunut JA*
 - *Merkin vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen*
- *Vakiintunut tarkoittaa, että tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä*
- *Näyttöä arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta tehokkain näyttö puolueeton markkinatutkimus*
- *Sitä, onko vaikutusalue laajempi kuin paikallinen arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta huomioitava maantieteellisen näkökulman lisäksi myös taloudellisia vaikutuksia*

OSIO 2. (enintään 85 pistettä)

Kysymys 2.4 (enintään 15 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)

Asiakkaasi tuo Kiinasta Suomeen laadukkaita, merkittämiä auton varaosia, jotka sopivat mm. VOLVO-autoihin, ja myy ja markkinoi niitä Suomessa. Hän haluaa mainoksessaan ilmoittaa, että ne sopivat tietyn mallisiin VOLVO-henkilöautoihin. VOLVO-tavaramerkin haltija ei ole mitenkään hyväksynyt ko. varaosien valmistusta tai myyntiä, eikä kyse ole VOLVO-tavaramerkin haltijan luvalla liikkeelle laskettujen varaosien myynnistä. Asiakkaasi kysyy, voiko hän näin mainoksessaan tehdä ja tuleeko hänen huomioida tällöin jotain erityistä. Arvioi tilannetta asiakkaallesi lyhyesti perustellen.

- *Toisen tavaramerkin käyttö mainoksessa varaosien käyttötarkoituksen osoittamiseksi on sallittua tietyin edellytyksin. TML 4§ 2 mom.*
- *Tulee viitata hyvää liiketapaa noudattaen eikä saa luoda käsitystä siitä, että asiakkaalla olisi VOLVO-merkin haltijan lupa tai että varaosat olisivat peräisin siltä. VOLVO-merkki ei saa olla suhteettoman suuressa osassa ja varaosien alkuperä tulisi tuoda esiin jotenkin.*

OSIO 2. (enintään 85 pistettä)

Kysymys 2.5 (enintään 20 pistettä)

Onko alla mainituissa tapauksissa kyseessä todennäköinen X Oy:n tavaramerkkioikeuden loukkaus vai ei. Kirjoita alla olevaan vastaustilaan perusteltu vastaus annettujen tietojen perusteella.

Yrityksen X Oy tavaramerkkioikeus perustuu Suomessa kengille rekisteröityyn tavaramerkkiin "SIIMES", joka on käytössä mutta ei laajalti tunnettu.

a) Toinen yritys käyttää merkkiä "SIIMES" lumilapioiden tavaramerkkinä (enintään 5 pistettä)

- *Ei, tavarat eivät ole samankaltaisia*

b) Pertti Siimes korjaa kenkiä ja myy kengänhoitotuotteita liikkeessään, joka toimii ja markkinoi toimintaansa nimellä "Suutari Pertti Siimes". Pertti Siimes on aloittanut liiketoimintansa sen jälkeen kun X Oy haki tavaramerkkirekisteröintiä "SIIMES" tavaramerkille (enintään 5 pistettä)

- *Ei, vaikka katsottaisiin nimen käytön olevan käyttöä tavaroiden tunnusmerkkinä, Pertti Siimeksellä on TML 3§ 1 momentin perusteella oikeus käyttää nimeään/ toiminimeään X Oy:n aiemmasta tavaramerkkioikeudesta huolimatta.*

c) Vintage-vaateliike "Fifties Oy" myy käytettyjä "SIIMES"-kenkiä ja mainostaa niitä internetissä (enintään 5 pistettä)

- *Ei, rekisteröinnin tuoma yksinoikeus sammuu myynnin myötä ja tavarantoimittajat voivat tavanomaiseen tapaan käyttää merkkiä ilman merkinhaltijan lupaa*

d) Aidot "SIIMES"-kengät ovat Ruotsissa halvempia kuin Suomessa. Turkulainen kenkäkauppa on tuonut Suomeen erän "SIIMES"-kenkiä Tukholmasta ja markkinoi niitä Suomessa vastoin tavaramerkinhaltija X Oy:n nimenomaista kieltoa viitaten markkinoinnissa myös "SIIMES"-merkkiin (enintään 5 pistettä)

- *Ei, rekisteröinnin tuoma yksinoikeus sammuu EU:n alueella kun tavarat myydään. Uusi omistaja voi viitata kenkien merkkiin niitä markkinoidessaan.*