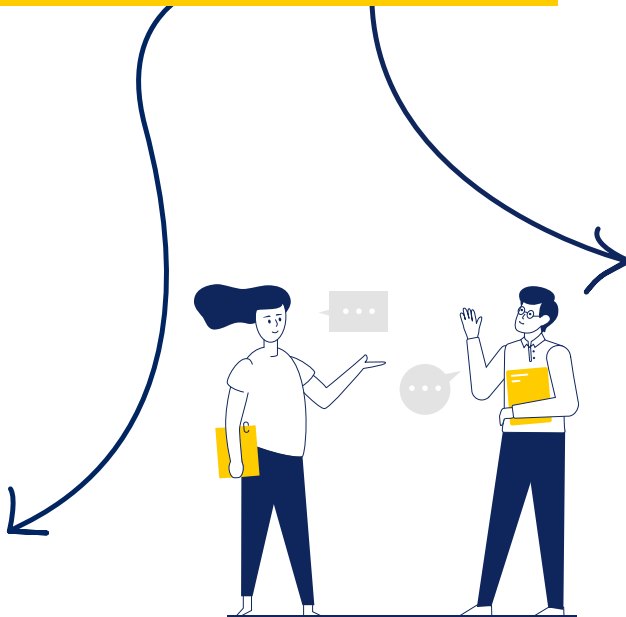


# Sovittelutapausten esimerkkejä



Vaihtoehtoinen  
riidanratkaisu (ADR)  
käytännössä

**Vastuuvapauslauseke:** Vaikka tapaustutkimukset perustuvat todellisiin sovitteluihin, osapuolten nimet, maat, tavarat tai palvelut ja/tai asiaan liittyvien immateriaalioikeuksien nimet on jätetty pois tai muutettu luottamuksellisuuden vuoksi. Tapaukset on tiivistetty.

# Toimitusjohtajien taistelu

**Kaksi keskikokoista lasinvalmistajaa, Macatix ja Caroleto, joiden kotipaikat ovat eri EU-maissa, olivat eri mieltä useista tavaramerkkioikeuksista.**



## KIISTAN ALKUPERÄ

Macatix teki tavaramerkkivirastolle hakemuksen useista kuviotavaramerkeistä. Caroleto vastusti niitä, koska Macatixin tavaramerkki sisälsi sanallisia elementtejä, jotka olivat päällekkäisiä Caroleton aikaisempien merkkien kanssa.

Lisäksi molemmilla yrityksillä oli useita kansallisia rekisteröintejä EU:n jäsenvaltioissa sekä Sveitsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Venäjällä ja Kiinassa. Tuolloin oli myös aloitettu väitemenettely Saksan ja Unkarin virastoissa, ja pian oli tarkoitus esittää uusia väitteitä muilla lainkäyttöalueilla.





# PÄÄTÖS VAIHTOEHTOISEN RIIDANRATKAISUN YRITTÄMISESTÄ

Tutkittuaan tapauksen huolellisesti ja otettuaan huomioon tapauksen luonteen ja sen todellisen mahdollisuuden, että kiista laajenisi jopa EU:n lainkäyttöalueiden ulkopuolelle, tavaramerkkiviraston asian käsittelijä katsoi kiistan sopivan välitykseen. Osapuolet saatiin melko helposti hyväksymään välitys mahdollisuutena löytää kokonaisvaltaisia ratkaisuja vireillä olevien kiistojen ratkaisemiseksi yhdessä menettelyssä.



SOVITTELUTAPAUSTEN ESIMERKKEJÄ



## HAASTEET

Macatix tuli välityspäivään suurella joukolla. Mukana olivat yrityksen toimitusjohtaja, kolme tavaramerkkiasiamiestä, kaksi yritysasianajajaa ja yksi tulkki. Pian alun jälkeen toimitusjohtaja kuitenkin lähti kokouksesta ja siirsi kaiken vallan asianajajilleen.

Caroletolta läsnä olivat puolestaan vain toimitusjohtaja ja ulkopuolinen neuvonantaja.

Tämä prosessiin sitoutumisen puute ja edustuksen epätasapaino alkoivat turhauttaa Caroleton toimitusjohtajaa. **Tilanne paheni entisestään**, kun Macatixin asianajajat ottivat ohjat keskusteluissa keskittymällä teknisiin seikkoihin, mikä vaikeutti ymmärtämistä ja mahdollista edistymistä.





## RATKAISU

Umpikujan nähdessään välittäjä ratkaisi tilanteen vaatimalla, että Macatixin toimitusjohtajan pitää olla paikalla ja neuvotella Caroleton toimitusjohtajan kanssa. Välittäjän ohjaamina toimitusjohtajat kävivät suoraa ja rehellistä keskustelua ja pääsivät lopulta yksimielisyyteen, kun he alkoivat keskittyä laajempiin liiketoiminnallisiin intresseihinsä eivätkä vain kiistanalaisiin tavaramerkkeihin.

Tämän toimintamallin ansiosta Macatix ja Caroleto tekivät tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä koskevan kattavan sopimuksen, jolla ratkaistiin kaikki vireillä olleet kiistat. Tässä tapauksessa sovintosopimukseen sisältyi sopimussakkolauseke, vaikka osapuolten ei tarvinnut turvautua pakkotäytäntöönpanoon. Välitys sekä pätevän ja asiantuntevan välittäjän asiantuntijaneuvonta voivat näin ollen olla arvokas työkalu ratkaistaessa kiistoja, jotka ulottuvat useille lainkäyttöalueille ja joihin sisältyy monia teollis- ja tekijänoikeuksia ja muita kaupallisia ja liiketoiminnallisia intressejä.



# Kellot tai rannekellot?

Kaksi kellojen tuottajaa, ranskalainen yritys Au Temps ja Espanjassa toimiva Fast Tempus, päätyivät useita tavaramerkkejä koskevaan kiistaan Covid-19-pandemiasta johtuneiden sulkutoimien aikana.



## KIISTAN ALKUPERÄ

Molemmilla yrityksillä oli teollisoikeusvirastossa useita väitemenettelyjä, joissa oli mukana kansallisia tavaramerkkejä ja EU-tavaramerkkejä aikaisempina oikeuksina. Asia vaikutti melko sekavalta, sillä luokitukset olivat ilmeisesti päällekkäisiä ja tavaramerkkien nimet samankaltaisia.





# PÄÄTÖS VAIHTOEHTOISEN RIIDANRATKAISUN YRITTÄMISESTÄ

Yrityksillä oli aiempia epäonnistuneita neuvotteluyrityksiä. Asian käsittelijä näki tässä yhteydessä mahdollisuuden sovintoratkaisuun, koska nimityksille voitaisiin mahdollisesti asettaa niitä koskevia rajoituksia. Osapuolet sopivat välityksen tekemisestä verkossa, joten ne pystyivät etenemään Covid-19-pandemiasta johtuvista sulkutoimista huolimatta.



SOVITTELUTAPAUSTEN ESIMERKKEJÄ





## HAASTEET

Välittäjä arvioi tässä tapauksessa, että kieli ja tuoteterminologia aiheuttavat paljon sekaannusta. Ranskaksi sana "montre" on rannekello eli puettava kello, kun taas "horloge" on kello, jota ei voi pukea päälle. Espanjan kielessä sanaa "reloj" käytetään kuvaamaan molempia käsitteitä.

Ennen välitysmenettelyä epäonnistuneiden neuvottelujen aikana osapuolet olivat laatineet espanjankielisen sopimusluonnoksen, joka sittemmin käännettiin ranskaksi. Siinä ei kuitenkaan ollut otettu huomioon kahta mahdollista merkitystä sanalle "reloj". Tämän sekaannuksen vuoksi sopimuksesta ei saatu sopivaa ratkaisua ennen kuin välittäjä puuttui asiaan.



SOVITTELUTAPAUSTEN ESIMERKKEJÄ



## RATKAISU

Välityspäivänä välittäjä otti yhteyttä toimitusjohtajiin ja sai heidät suoraan mukaan kiistan ratkaisemiseen. Tapaamisessa osapuolet käsittelivät välittäjän ohjaamina terminologiakysymystä ja pystyivät keskustelemaan sopimusehdoista eri erikoistumisalojensa perusteella, koska Fast Tempus markkinoi rannekelloja ja Au Temps kelloja.

Yksityiskohtaisten neuvottelujen jälkeen osapuolet pääsivät sopimukseen rajoittamalla tavaramerkkejään ja peruuttamalla väitteet sovintosopimuksen ehtojen mukaisesti. Tämä tapaus osoittaa, että silloinkin, kun alakohtaisia esteitä ilmenee, välittäjän laaja asiantuntemus ja ymmärrys teollis- ja tekijänoikeuksista ja niiden suojan laajuudesta voi auttaa osapuolia saamaan aikaan tyydyttävän ja toimivan ratkaisun.



# Yhdessä päivässä aikaansaatu sopimus

Kiista puhkesi suuressa EU-kaupungissa sijaitsevan tunnetun kuntokeskuksen kuuluisan voimistelija-omistajan Smithin ja toisessa EU-maassa useita kuntokeskuksia omistavan Fernándezin välillä.



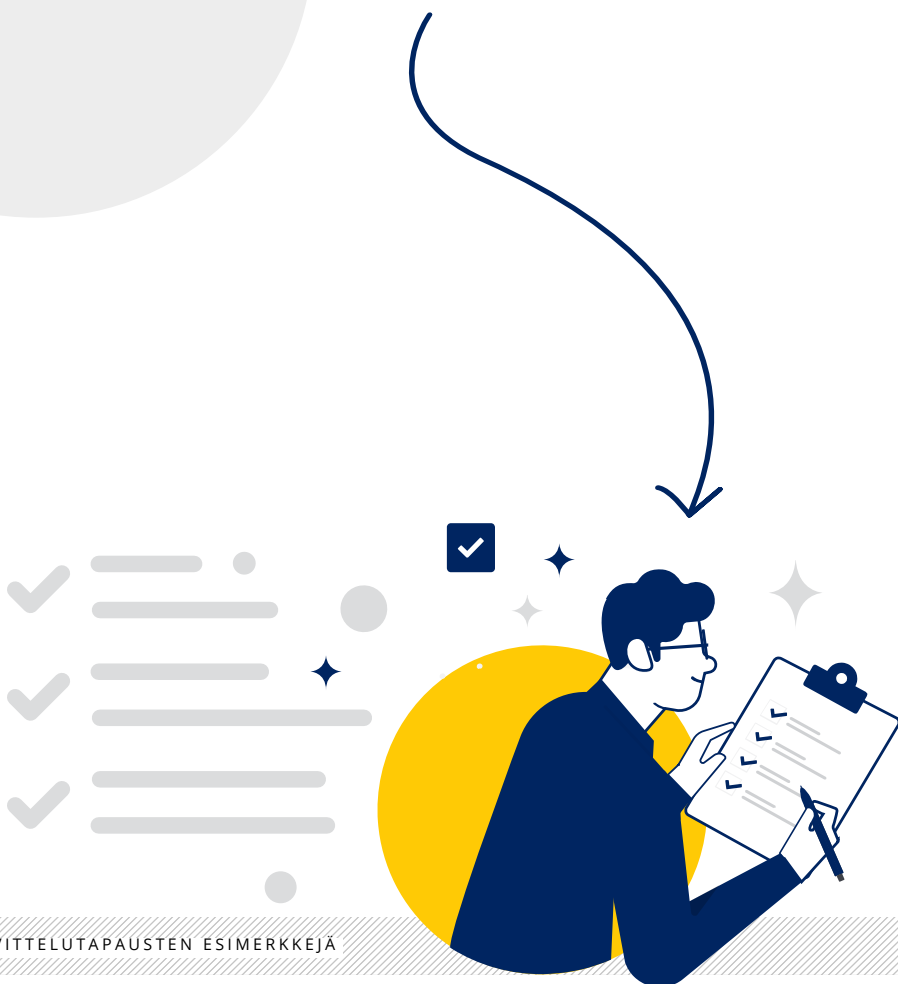
## KIISTAN ALKUPERÄ

Molemmilla osapuolilla oli hyvin samankaltaiset tavaramerkit kuntokeskuksen palveluille, ja ne olivat myös mukana väitemenettelyssä EU:n teollisoikeuksien virastossa.



## PÄÄTÖS VAIHTOEHTOISEN RIIDANRATKAISUN YRITTÄMISESTÄ

Osapuolet olivat yrittäneet käydä yksityisesti neuvotteluja, mutta ne etenivät hyvin hitaasti, koska he eivät ymmärtäneet toistensa intressejä. **Molemmat halusivat kuitenkin ratkaista ongelman nopeasti, koska heidän liiketoiminnassaan aika on ratkaisevan tärkeää.** He suostuivat pyytämään välitystä EU:n teollisoikeuksien viraston EUIPO:n asian käsittelijän aloitteesta.

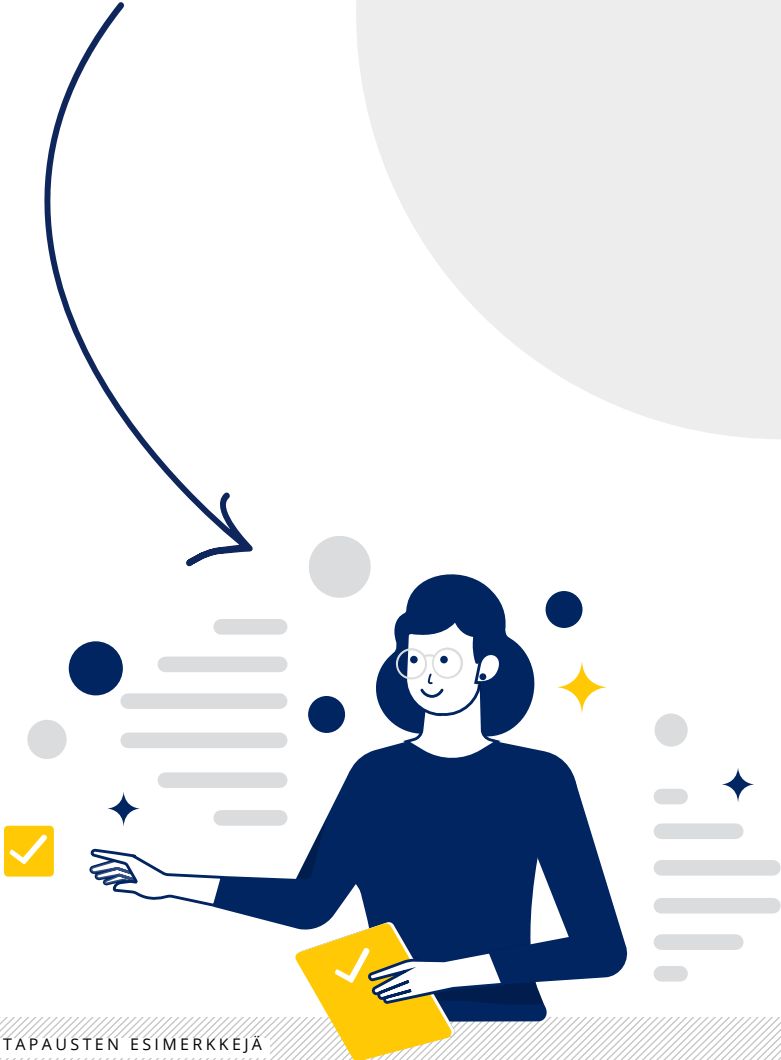


SOVITTELUTAPAUSTEN ESIMERKKEJÄ



## HAASTEET

Osapuolet eivät olleet koskaan olleet henkilökohtaisesti yhteydessä toisiinsa tai tavanneet toisiaan, ja kaikki kahdenvälinen viestintä oli tapahtunut heidän asianajajiensa välityksellä. Tämä etäinen toimintamalli ei auttanut osapuolia samastumaan toisiinsa eikä ymmärtämään toistensa näkökulmaa.



SOVITTELUTAPAUSTEN ESIMERKKEJÄ



## RATKAISU

Välittäjä ymmärsi tilanteen ja järjesti nopeasti välitystilaisuuden, jossa osapuolet pystyivät tapaamaan toisensa kasvotusten. Tämä oli erittäin hyödyllistä, koska osapuolet ymmärsivät selvemmin omat kantansa ja vastapuolensa kannat. **Neuvotteluissa – vaikka ne käytäisiin verkossa – on enemmän joustavuutta, ja osapuolet voivat esittää pyyntöjä tietyistä kohdista ja antaa periksi toisissa.** Näin kiistaa pystyttiin lähestymään helpommin, ja mukaan saatiin inhimillinen osatekijä.

Välittäjä hoiti välityksen tehokkaasti, jotta osapuolet pystyivät tekemään rinnakkaisoloa koskevan sopimuksen, ja – kuten osapuolet halusivat – hyvin nopeasti. **Sopimus allekirjoitettiin samana päivänä.** Sopimuksen mukaisesti Fernández muutti tavaramerkkinsä kansalliseksi tavaramerkiksi, koska hän ei halunnut laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille. Smith puolestaan suostui siihen, ettei hänen yritystään laajenneta Fernándezin kotimaahan. **Välitys on osapuolten oma prosessi, ja osapuolet päättävät sen aikataulusta, tuloksesta ja sopimuksesta.** Tässä tapauksessa välittäjä osoitti taitonsa ohjata prosessia, jossa saatiin aikaan sopimus osapuolia tyydyttävällä tavalla.



# Lisätietoja




**T**ässä esitteessä annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan lisäämään tietoisuutta välitysmenettelystä. Teollis- ja tekijänoikeusvirastot kannustavat teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien riitojen sovinnolliseen ratkaisemiseen ja voivat kertoa lisää käytettävissäsi olevista riidanratkaisuvaihtoehdoista.




## **European Union Intellectual Property Office**

Avenida de Europa, 4  
03008 Alicante, Spain

 +34 965139100

 [euiipo.europa.eu/fi](https://euiipo.europa.eu/fi)

 [MediationCentre-Info@  
euiipo.europa.eu](mailto:MediationCentre-Info@euiipo.europa.eu)



## **European Union Intellectual Property Network**

 [euipn.org](https://euipn.org)

# Sovittelutapausten esimerkkejä



**EUIPO:n sovittelukeskus** tarjoaa vaihtoehtoisia riidanratkaisupalveluja kaikille osapuolille, jotka ovat osallisina EUIPO:n käsiteltävänä olevissa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riidoissa.



[euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu)



[tmdn.org](http://tmdn.org)