

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-o

Tallinnas 23. märtsil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku McDonald's International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamärgilehes nr 12/2012 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Future Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Martina Böckler-Lovi) kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju**, taotluse nr M201100857, taotluse kuupäev 29.09.2009, klassi 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald's International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver), on järgmiste kaubamärkide omanik:

McCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupäev 03.05.2002, reg kuupäev 16.06.2003, klassi 43 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

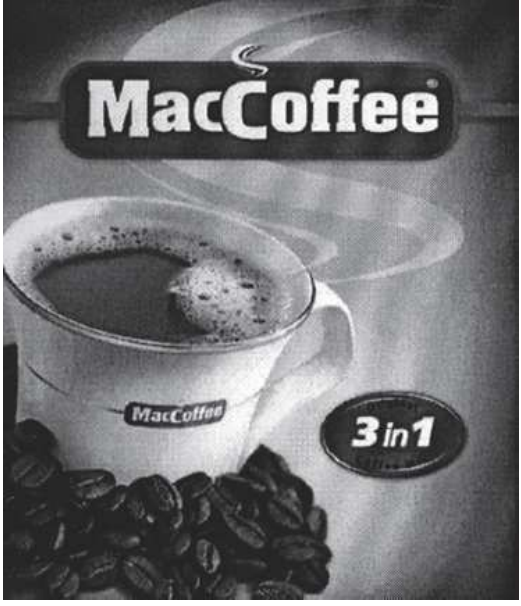
Vaidlustaja põhjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega **McCAFE**.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM 006870851	M201100857
<p style="text-align: center;">McCAFE</p>	 <p>The image shows a white coffee cup filled with coffee, with a small 'MacCoffee' logo on the side. Above the cup is a dark banner with the word 'MacCoffee' in white. To the right of the cup is a circular logo with '3 in 1' written inside. In the foreground, there is a pile of dark coffee beans.</p>

Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast McCAFE. Tatoleja kaubamärk on kujutiskaubamärk, mis koosneb sõnast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee, kohviubadest ja ovaalis olevast tähisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamärgitaotlusel nr M201100857 **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sarnast sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1.

Vaadeldavad kaubamärgid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee. Mõlemad sõnad algavad M tähega ja lõppevad tähega E. Mõlemas märgis kordub silmatorkav kahe C tähe kasutus cC. Mõlema märgi puhul on tegemist kahest sõnast kokku liidetud tähisega mille osad Mac ja Mc ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kolmesilbilisest sõnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamärgi domineeriv element samuti kolmesilbilisest sõnast |MAC|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hääldatakse võrreldavate kaubamärkide esimesi silpe |MC| ja |MAC| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE| ja

|CO|,|FFEE| on äärmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt identsed või vähemalt äärmiselt sarnased.

Sõnadel Mc ja Mac puudub tähendus. Inglise keeles sõna CAFE tähendab kohvikut ja sõna COFFEE tähendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas tähis Mc mida hääldatakse |MAC| seostub vaidlustajaga (McDonald's).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on samaliigiline tema kaubamärkide teenuste loeteluga klassis 43 *tarbimisvalmis söökide ja jookidega varustamisega tegelevate restoranide ja muude asutuste või ettevõtete teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük* ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on identne tema kaubamärgi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 *kohv, kohvi aseained*.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.

Seega vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et ... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt, määrab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamärkide **McCAFE** domineeriv osa on sõna McCAFE. Taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamärkidega äärmiselt sarnast sõna MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamärke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid võimalik eristada kuna nende foneetiline hääldus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamärkide domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt äärmiselt sarnased.

Ülejäänud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/või kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi tähistamiseks.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse tõttu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt. Seega vaadeldavate kaubamärkide **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. See oht esineb eelkõige viidates kaubamärgile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavapärane.

2. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis sarnase domineeriva tähise kasutusest tulenevalt asjaomane avalikkus seostab seda tähist vaidlustaja kaubamärkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tõlgendanud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 40-41) leidnud, et mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutaval kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.

Mis aga puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (free-riding), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.

Vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** on kõrge eristusvõimega ning mainekad kaubamärgid. Eesliide Mc on laialt levinud McDonald's lühend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus sellisel kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata

selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, I-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele, et eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud. Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest üle maailma, mille tulemusena on välistatud sarnaste kaubamärkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamärkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides müüdvaid tooteid. Taotleja kaubamärgi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamärkidega seonduvat head mainet. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud teenuste ja kaupadega ning selle taga seisva McDonald's ettevõttega.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja märk kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: Rolls Royce'il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide

sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab, et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses on tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määrates kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999, I-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamärkide **McCAFE** mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2, 6 ja 7 mõistes.

Rahvusliku kaubamärgi **McCAFE** reg nr 37824 taotluse esitamise kuupäev on 03.05.2002.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ja Eestis õiguskaitses omandamise kuupäev 01.05.2004.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupäev on 18.04.2008.

Vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** taotluse esitamise kuupäev on aga hilisem - 29.09.2009.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 41 lg 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) Eestis õiguskaitses andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. McDonald's International Property Company Ltd volikirj;
2. Väljatrükk reg nr 37824 **McCAFE** kohta;
3. Väljatrükk CTM000058438 **McCAFE** kohta;

4. Väljatrükk CTM006870851 **McC**AFE kohta;
5. Väljatrükk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** publikatsioonist Kaubamärgilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu täies ulatuses, kuna vaidlustusavaldus on põhjendamatu, taotletav kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vaidlustaja õigusi ei riku. Seetõttu palub jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri börsil noteeritud ettevõttega Food Empire Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamärgi väljatöötamisel 1994. a lähtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja Venemaa tolleaegsest esiletõusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja läänelike väärtusi. Kuna sõna Mac kasutatakse paljude läänelike nimede eesliitena (Šoti keeles viitena asjaolule, et tegemist on pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kõnes ka pöördumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), väljendas sõna Mac liidetuna sõnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega seostada. Seega ei lähtunud taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa näol on tegemist hariliku, lääneliku nimekompo- satsiooniga, mida veelgi eristab kaubamärgi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brändiks Venemaal, mis tõi oma- korda kaasa kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Läti ja Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lähis-Idasse, Mongooliasse ja USA-sse. Nõudluse rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja müügiesindusi.

2007. a moodustas **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete käive 60 % kogu taotleja käibest, mis tagas ettevõttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga seotud kasv nähtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamärki kandvaid tooteid 2012 augusti seisuga müüdi: Armeenia, Aserbaidžaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria, Kambodža, Kamerunis, Hiina, Küpros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania, Kasahstan, Keenia, Läti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Ühendemiraadid, Mongoolia, Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Süüria, Türgi, Turkmenistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Ukraina, Usbekistan ja Vietnam.

Ülalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevõtete märkimisväärse majanduskasvu. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete globaalsed müüginumbrid aastate 1998 - 2007 lõikes on alljärgnevad:

Aasta	Summa (USD)	Summa (EUR)
1998	31,889,802	23660185
1999	23,318,874	17302636
2000	35,302,768	26194702
2001	48,932,762	36313775
2002	64,635,364	47966924
2003	86,744,175	64366717
2004	71,625,924	53148533
2005	85,066,249	63113869
2006	118,303,895	87774136
2007	144,817,414	107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati nõ sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga. Spondeeritud ürituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivõistlused Illuuisutamises (Varssavis

2007. a; Göteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati kõikjal Euroopas, sealhulgas Eestis. Näiteks jälgis 2008. a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlusi 123,8 miljonit vaatajat.

MacCoffee 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud käesoleva asja materjalidele väljatrüki seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a väljatrüki Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide võrdluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitõmmised internetist Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa Iluuisutamise Meistri- võistluste TV-ülekannetest (Lisa 3).

Esitatele tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid need turusituatsioonis ära juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi **McCafe** (nr 006870851) taotlemist *kohv ja kohvi aseained* osas (18.04.2008).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamärk nii kujunduslikest, kui ka sõnalistest elementidest. Sõnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sõnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1. Kaubamärgi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal.

Vaidlustaja kaubamärk on seevastu sõnaline tähis **McCAFE**, milles kujunduslikud elemendid puuduvad. Seega, vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähistest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest erineva visuaalse üldmulje.

Sõnaliste osade võrdluse juures märgib taotleja, et vaidlustatud kaubamärk koosneb kolmest osast: eesliitest Mac, sõnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tähte. Vaidlustaja tähis koosneb seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lühikesest sõnast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tähte. Seega on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente ja koheselt märgatav on ka topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab ka vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist - vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt kui varasemad tähised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamärgis element 3 in 1, mis varasemates kaubamärkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kõik võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, on nende tähendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tähised viitavad kohvikule, kus kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvile, millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust rõhutab veelgi vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate kaubamärkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskõlas ka nimetatud tähiste reaalse kasutamisega, kus kaubamärki **McCAFE** kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga kohvivalmistusainete müümiseks kaubandus- keskustes).

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus. Käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide kaubad ja teenused alljärgnevad:



Klass 30: lahustuva kohvi segud

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust pakkuvate restoranide ja muude ettevõtete või asutuste pidamise ja frantsiiside andmise teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine; selliste restoranide, ettevõtete või asutuste kujundamine; restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele isikutele

McCAFE (nr 006870851)

Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.

Klass 30: Võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse võib võtta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väga spetsiifiliste, kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tähistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta harilikest toidukauplustest, eesmärgiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vähe aega. Vaidlustaja kaubamärkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamärgi kaupadest selgelt erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks. Kohvikuteenuste valdkonnas on tavapärane, et restoranid müüvad kohvi ja muid jooke mille tooraine on valmistanud teised ettevõtted. Seetõttu ei ole käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide puhul tõenäoline, et tarbijad, nähes supermarketis müügil **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvat lahustuva kohvi segu, võiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamärgi **McCAFE** all. Seda enam, et vaidlustatavat tähist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis müüdnud. Taotleja leiab, et võrdlusalused kaubamärgid ja asjaomaste tähist kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt erinevad vältimaks kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamärgi **McCAFE** (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud kaubamärgile taotletavaid kaupu, märgime, et nimetatud tähist taotlemise kuupäev on 18.04.2008. Selleks ajahetkeks oli kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** turustatud laialdaselt ka Eestis, mistõttu tarbijad teadsid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja

toodet võrreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt märkimisväärsustest müüginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka väljaspool Eestit aga ka kaubamärgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntud ja mainekaks kaubamärgiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamärgid on teineteisest piisavalt erinevad, ei esine nende vahel kaubamärkide äravahetamise tõenäosust kaubamärgiseaduse mõistes ka identsete kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile, võib kaubamärk täita ka täiendavaid funktsioone, sealhulgas anda edasi infot tähistatavate kaupade või teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamärgiga seonduvate vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, sekluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas võib kaubamärgil olla olemuslik majanduslik väärtus, mis on iseseisev ja sõltumatu konkreetsetest toodetest või teenustest. Kõnealune sõnum, mida mainekas kaubamärk annab või mis on sellega seotud, annab kaubamärgile olulise, kaitset vääriva väärtuse eelkõige seetõttu, et sellise maine saavutamine on kaubamärgiomaniku märkimisväärsuste jõupingutuste ja investeringute tulemus (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamärk on teada olulisele osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p. 26).

Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki taotleti 29.09.2009. Seetõttu on vaidlustusavalduse esitajal käesolevas asjas kohustus tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide mainet nimetatud kuupäeva seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/või asjaomaste kaubamärkide tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetõttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 lg 1 p 3 esinemise suhtes paljasõnaline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et **McCAFE** kaubamärgid ei olnud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamärgiseaduse mõistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mõju varasemale kaubamärgile. Selline kahjulik mõju võib seisneda esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud mistahes tõendeid, kust nähtuks taotletava kaubamärgi kahjulik mõju varasematele tähistele ja/või sellise ohu esinemise tõsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubamärgid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja **McCAFE** on olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mõlemat kaubamärki on nii kaua kasutatud) ilma mistahes kahjulike mõjudeta. Asjaomased kaubamärgid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kõigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja põhjendamatu, mistõttu palub jätta see, juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. väljatrükk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;
2. väljatrükkid sõnaraamatutest sõna Mac tähenduse kohta;
3. ära kirjad materjalidest, mis näitavad kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamist toetatud üritustel aastatel 2007-2010;
4. ära kirjad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;
5. väljatrükk Õhtulehes ilmunud artiklist kohvijookide võrdluse kohta;
6. volikiri.

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja täiendavad tõendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jääb esialgses vaidlustus- avalduses esitatud seisukohtade juurde ning lisas järgmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamärgi **McCAFE** tuntuse kohta. Eestis on kaks **McCAFE** kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis olles sellega kokku puutunud reisisid Euroopas või kaugemal. Tegemist on ühe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald's kaubamärgiga ja 2008 a seisuga oli **McCAFE** kaubamärgiga tähistatud kohvikuid üle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et **McCAFE** kaubamärk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Taotleja väidab vastuses, et ta ei lähtunud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmärgid kaubamärgi loomisel ei oma tähtsust kuna määrav on see kuidas tarbijad võrreldavaid kaubamärke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tõendid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga toodete turustamise kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamärgitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna vaidlustaja kaubamärk on varasem registreeritud kaubamärk ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest mingeid õigusi tähisele **MacCoffee MacCoffee 3 in 1 + kuju**. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tõenda asjaolu, et turundus oli seotud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on näha, et ettevõtte omab mitmeid tütar- ettevõtteid ja on toonud välja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) lk 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat väita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis üldse turustati. Või kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole välistatud, et Haljas AS turustas need tooted väljaspool Eestit oma tütar-ettevõtete kaudu, mis seab kahtlusele antud tõendite asjakohasuse maine ja üldtuntuse tõendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähisest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest visuaalse üldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed erinevused vaadeldavate kaubamärkide osas, kuna vaidlustaja kaubamärk selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil võimalus võrrelda visuaalseid kaubamärkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete omapära arvestades tuleb rõhutada foneetilist kaubamärkide sarnasust ja vähendada visuaalsete ja kontseptuaalsete erinevuste tähtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lähtub kaubamärgi sõnalisest osast (**MacCoffee** ja **McCAFE**), kuna üldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sõnades. Vaidlustaja arvamusel on antud juhul võrreldavad sõnad foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamärgi kujundus, mis koosneb kohvi tassist, kohviubadest ja ovaalis tähisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla määravad kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgi taotlemise kuupäevaks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse ja tõendab seda:

märkimisväärsede müüginumbritega;
pikkajalise kasutusega Eestis ja väljaspool Eestit;
kaubamärgi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide tõttu ei saa olla kindel, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tõendavad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodete müüki Eestis ja nendest ei nähtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub ülevaade sellest kui suure turu osa omab **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamärk oleks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse.

Taotleja ei täpsusta kui kaua on kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tõend selle kohta võiks olla 2007 a arved, kuid nende asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa nõustuda sellega, et kaubamärgi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavõrd lai, et sellega oleks võimalik omandada üldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles võrreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamärk on mõlemas mainitud kuid seda koos 8 teise tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks üldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamise näited pärinevad ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tõendada vaidlustaja kaubamärgi **McCAFE** taotlemise hetkeks omandatud üldtuntust Eestis. Väljatrükkid www.youtube.com viitavad sellele, et **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** MacCoffee kaubamärki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlustel. Lisatud materjalidest on näha, et 2008 a Rootsis toimunud Iluuisutamise Meistrivõistlusi kajastas ETV oma uudistes nelja päeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas üldse oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** reklaam nähtav ETV's ja mis mahus.

Eeltoodud kokku võttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid eraldi ja ka koos võetuna ei ole piisavad, et tõendada **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tõendavad materjalid;
2. Wikipedia väljatrükk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja täiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja täiendavad seisukohad, milles ta jääb täielikult oma juba esitatud seisukohtade juurde. Seejuures taotleja lisab täiendavalt alljärgnevat.

Taotleja taotleb kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimist Eesti siseriikliku kaubamärgina ning registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide kõrget eristusvõimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele ühtegi tõendit **McCAFE** kaubamärkide kõrge eristusvõime ja/või maine tõendamiseks. Oma täiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi vaidlustaja sõnul kaubamärgi **McCAFE** tuntust tõendavate materjalidega (täiendava vastuse lisa 1).

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** väidetavalt kõrge eristusvõime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany, 2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France sisalduvad võõrkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile käesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada asjaomaste materjalide tõlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub üks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud **McCAFE** kaubamärgiga seotud müügi netokäibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi andmetest nähtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest nähtuvalt on kõnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese väidetena, milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tõendama. Käesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei nähtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a kestel) selles esitatud netokäive saavutati. Taotleja märgib, et vaidlustajal on kohustus tõendada oma kaubamärgi väidetavat kõrget eristusvõimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist tõendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupäeva. Kui jagada tabelis esitatud 2009. a käive kogu aastale, on ühe kuu netokäive 1407 eurot, mis on väga väike, olles tõenäoliselt lähedane Eesti mainekamate kohvikute/söögikohtade päevakäibe.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja väitele, et 15.10.2013 täiendava vastuse lisas 1 sisalduvatest materjalidest saaks teha järelduse kaubamärgi **McCAFE** väidetava kõrge eristusvõime ja maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jäämist seisu- kohale, et vaidlustaja sellesisulised väited on endiselt täielikult tõendamata.

Samuti on paljasõnaline vaidlustaja väide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas või kaugemalt. Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada käesolevas asjas ka materjale, kust nähtuks Eesti tarbijate teadlikus **McCAFE** kaubamärgist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamärgi kujunduslikud elemendid on kohvi osas kirjeldavad. Taotletav kaubamärk on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis sisaldab kaubamärgi üldmuljes koheselt märgatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud märgi vasakus nurgas, viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamärgi taustakujundusele, mis on esitatud erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamärgi kujundus, kui ka selle sõnaline osa, toetavad kaubamärgi kontseptuaalset tähendust, mis erineb varasematest kaubamärkidest, peegeldades kaubamärkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja turustamine *versus* kohvikuteenus). Nõnda sisaldab taotletav kaubamärk eristusvõimelist ja tarbijatele koheselt märgatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sõnalise osaga otseselt kujundab kaubamärgi visuaalset aga ka kontseptuaalset üldmuljet. Nõnda on väär vaidlustusavalduse esitaja järeldus, et nimetatud elemendid ei saa olla määravad kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Tegemist on kaubamärgi üldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma täiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil võimalus kaubamärke visuaalselt võrrelda ning samuti ei tajuta kaubamärkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides

toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus omale osta, et kodus kohvi valmistada. Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistõttu on vaidlustusavalduse käsitus toitlustusteenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus nimetatud tooteid müüakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavapärase, et jahvatud kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid müüakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse põhjal.

Ülalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et käesolevas asjas tarbijate eksitamist ja kaubamärkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad jaemüügikohtadesse, kus antud tooteid müüakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate või muude tunnuste põhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemüügi- kohtadesse sooviga osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad märgid üksteist ära. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides Venemaal ja Lätis üldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamärgi üha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja väljaspool seda näitab samuti, et kõnealused kaubamärgid ei takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamärgid on kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kõige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei vaheta ostusituatsioonis ära lettidelt valitavaid kaupu ja/või toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid, mis kannavad visuaalselt erinevaid tähiseid ning mille tähendused on erinevad. Kuna kaubamärkide äravahetamist ei esine, puudub käesolevas asjas ka tõenäosus, et tarbijad võiksid asjaomaseid kaubamärke omavahel seostada.

Olenemata kaubamärgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** saavutanud 18.04.2008 seisuga lahustuva kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tõstab asjaomase kaubamärgi eristusvõimet ja eristatavust kaubamärgitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009, vähendades veelgi kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** varasemat kasutust tõendavate materjalide osas märgib taotleja, et tõendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nähtuvalt on **MacCoffee 3 in 1 + kuju** märgistatud toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse väljatrükkidest nähtuvalt on asjaomaseid kaupu Eestis ka realselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a majandusaasta aruandest nähtuvalt pööras Haljas AS 2007. a põhitähelepanu koostöö arendamisele kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele läbi erinevate müügikampaaniate, koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid müügil kõigis Eesti suuremates kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lähtuvalt ei ole käesolevas asjas alust arvata, et kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlustel märgib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud võistluse ametlikuks sponsoriks. Nähtuvalt taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** asjaomase ürituse ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepääsu võimaldavatel nimekaartidel, ürituse ametlikul programmil, ürituse ametlikul veebilehel ning logona ka võistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas kaubamärgis sisalduv logo MacCoffee oli nähtav pea kõikide võistlusest tehtavate televisiooniülekanne ajal. Sellega seoses märgib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rõhutus sellest, et ETV kajastas võistlust oma uudistes nelja päeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja märgib, et vaidlustaja on jätnud tähelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nähtuvalt kandis võistlust üle ka Eesti telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahuks 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid üritust üle Eestis nähtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.

Taotleja märgib täiendavalt, et käesolevas asjas taotletavat kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk lahustuvate kohvide segmendis brändituntuse osas 5. positsioonil (ligi 50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kõnealuselst kaubamärgist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest tarbivad seda kohvi igapäevaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Venemaal superbrändistaatus ja kaubamärki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brändiks aastatel 2003, 2004, 2005 ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud käesolevas asjas materjale, kust nähtuks vastandatavate **McCAFE** kaubamärkide väidetav kõrge eristusvõime ja/või maine Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Seetõttu tuleb käesolevas asjas lähtuda sellest, et väidetavat kõrget eristusvõimet ja tuntust vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval ei esinenud.

Kaubamärkide võrdluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks käesolevas asjas lähtuda vaidlustatud kaubamärgist **MacCoffee 3 in 1 + kuju** sellisena nagu sellele õiguskaitset taotletakse. Taotletava kaubamärgi üldmuljet kujundavad sõnalise elemendi kõrval otseselt ka tähise kujunduslikud elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamärkides figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tähenda seda, et taotletava kaubamärgi kujunduse võiks kaubamärgivõrdluses kõrvale jätta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes riulilt, arvestades eelkõige kaubamärkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jääb seisukohale, et tulenevalt kaubamärkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust vähendab veelgi taotletava kaubamärgi tunnus ja maine Eestis lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamärki/toodet **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ära.

Kõigele esitatule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid - taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi. Seetõttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

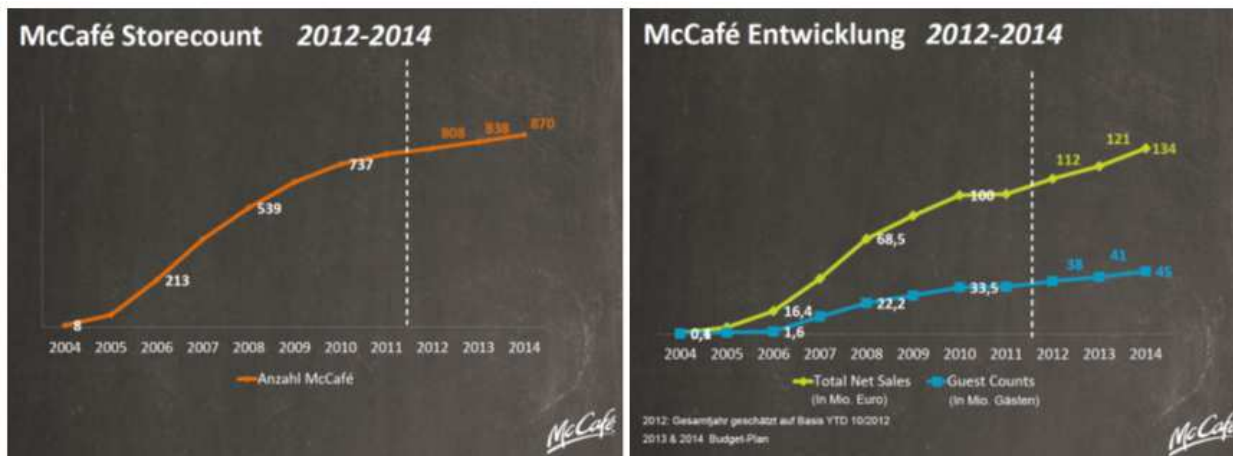
Lisad:

1. Väljatrükk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Väljavõte Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Väljatrükk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja täiendavad tõendid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tõenduseks täiendavad tõendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** kõrge eristusvõime ja maine Eestis. Taotleja väidab, et dokumendis „Germany McCafe store count net sales and guest count 2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline järeldus on väär. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut (mugavuseks lisatud allpool).



Esimene näitab Saksamaal tegutsevate **McCAFE** kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008 aastal oli Saksamaal 539 **McCAFE** kohvikut. Teises graafikus roheline joon näitab **McCAFE** kohvikute müügiandmeid miljonites eurodes ja sinine külaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008. a käive oli 68,5 miljonit eurot ja küllastajate arv oli 22,2 miljonit küllastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt külasthanud enne 29.09.2009 **McCAFE** kohvikuid ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vähemalt 539 ja küllastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad võõrkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline järeldus väär. Eesti tarbija reisib palju ning Eesti kuulub Euroopa Ühenduse ühtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikumine. Seega antud materjalid tõendavad Euroopas reisi või muul eesmärgil viibiva Eesti tarbija võimaliku kokkupuudet vaidlustaja kaubamärkidega **McCAFE** ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvõime loomist. Vaidlustaja esitab Statistikaameti väljavõtted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009 (Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud ööbimisega suurusjärgus 300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on väga tõenäoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja kaubamärgiga kokku ka väljaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja esitatud materjalid asjakohased ning tõendavad kaubamärgi **McCAFE** tuntust.

Kaubamärgist võidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Näitena võiks tuua üldtuntud asjaolu, et luksusautode Rolls-Royce kaubamärk on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle kaubamärgi esindus ja väga vähestel eesti tarbijatel on selline sõiduauto olemas. Teise näitena võiks tuua üle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate seas tuntud.



Sellega soovib vaidlustaja näidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eestis turul tegutsema ja seda on võimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui tegemist on ülemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamärgiga. Vaidlustaja arvates **McCAFE** kaubamärk kuulub selliste kaubamärkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamärk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide tõlkimine ei ole majanduslikult põhjendatud. Seda eelkõige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamärk **McCAFE** ning käesoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on võimalik ka ilma tõlkimata tuvastada vaidlustaja kaubamärkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tähelepanu, sellele, et temale kuulub Ühenduse kaubamärk reg nr 006870851 **McCAFE**, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jätta tähelepanuta kõik taotleja argumendid selle kohta, et puudub äravahetamise tõenäosus, kuna vaidlustaja **McCAFE** kaubamärgid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamärk, mis on taotleja kaubamärgiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus, milles käsitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamärke ei ole täielik ja jätab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ja jahvatatud kujul). Vaidlustaja tõendab seda järgmisega:

Coffee In. Üle eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele müüakse ka kohvi. Lisatud on pilt Tallinna Ülemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on tähistatud sama kaubamärgiga Gourmet Coffee nagu kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ülemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub müügiks Blender kaubamärgiga tähistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on tõendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on harjunud nägema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tähistatud identsete kaubamärkidega. Sellest tulenevalt saab kohvi osas teha järelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist. Seega tarbijad võivad arvata, et taotleja kaubamärgiga tähistatud klassi 30 kuuluvad tooted pärinevad vaidlustaja kohvikutest ja/või on toodetud vaidlustaja nõusolekuga.

Lisad:

1. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ülemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ülemiste kohvik väljast;
12. Blender Ülemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja täiendavate tõendite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jääb kõikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuväidete ja selgituste juurde ning esitab käesolevaga oma täiendava seisukoha eelkõige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015 vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.

Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tähendab seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamärgi mainele või tuntusele, on tal kohustus tõendada, et väidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi väidetavat mainet ja tuntuust hinnata lähtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on käesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid **McCAFE** kohvikute arvu kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti **McCAFE** kohvikute müüginumbreid ja küllastajate arvu aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja väidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt külasthanud **McCAFE** kohvikuid enne 20.09.2009 ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Tõendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju, on vaidlustaja lisanud oma vastusele väljatrüki Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad 1-3).

Taotleja vaidlustaja järeldustega ei nõustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, väljatrüki Statistikaameti andmebaasist sisaldavad üldist Eesti elanike reise arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 – osa andmetest puudutab reise Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikmesriiki. Nimetatud andmete pinnalt ei ole võimalik teha järeldusi mitte ühegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad esitatud andmed üksikute reise arvu, mitte aga välisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reise arvu asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest töötavad välismaal, on väga tõenäoline, et nad on reisinud oma töökoha riiki oluliselt sagedamini kui üks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nähtuvalt on vaidlustaja eelkäsitatud andmetele tuginevad järeldused oletuslikud – esitatud tõenditest ei nähtu välisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kõnealusel materjalil mingit infot Eesti tarbijate arvu kohta, kes on **McCAFE** kohvikuid tegelikult külasthanud või kes neid kohvikuid tegelikult teavad.

Nõnda on vaidlustaja väited kaubamärgi **McCAFE** maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga hüpoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamärkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et **McCAFE** kaubamärgi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga võrreldav eelnimetatud kaubamärkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja väidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ka jahvatatud kujul). Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud mõned väljatrüki 3-lt Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt (Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja järeldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda tõstab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb tõendada 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupäeva 30.03.2015, mistõttu ei sisalda antud materjalid infot, mis võimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid üksnes 3 kohvikut. Olgugi, et üks nendest – Coffee In – on teeninduskett, mis hõlmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevõtte müügipunktid üksnes 3 Eesti linnas – Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapäevaselt kättesaadavad (nt Kuressaares, Pärnus, Viljandis, Paides, Põlvas, Narvas, Kohtla-Järvel, Rakveres jne). Võttes arvesse ka asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid on ebapiisavad järeldamiseks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/või jahvatatud kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad – neid turustatakse erinevates müügikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmärkidel. Seega on tegemist

eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivõetuna piisav välistamiseks vastandatavate kaubamärkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et varasem kaubamärk ei olnud käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavapärasest tugevam eristusvõime.

Taotleja jääb samuti seisukohale, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide vahel puudub vastuolu – kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka asjaomaste kaubamärkide kaubad ja teenused. Äravahetamise tõenäosust vähendab omakorda asjaolu, et taotletav kaubamärk on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud kaubamärki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega. Taotlejale teadaolevalt ei ole ühtegi reaalselt konflikti või tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu, et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest väljaspool, näitab üheselt, et mitte kummagi poole kaubamärgi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku mõju teise poole kaubamärgile.

Lisa: Väljatrükk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed täiendavad tõendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile täiendava kirja, kus jääb esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele ning lisas järgmised täiendavad tõendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tähelepanu hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks äärmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad järgmised registreeritud EL kaubamärgid:

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, registreerimise kuupäev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).

Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamärkide puhul võib piisata sellest, kui on tõendatud maine kas või ühes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus selgitanud, et maine ei pea olema tõendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud otsus on äärmiselt oluline käesolevas vaidluses, kuna see võimaldab vaidlustajal tugineda maine olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja täiendavaid materjalid tõendamaks EL kaubamärkide reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamärgi **McCafe** kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tõendab vaidlustaja **McCafe** kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 **McCafe** kohvikut ja 2009. a tuli juurde veel 272 **McCafe** kohvikut. **McCafe** kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27'st Euroopa Liidu liikmesriigist 19'nes, mis teeb üle 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene **McCafe** kohvik avati 2006. a ja selle lõpuks oli Austrias 6 **McCafe** kohvikut. 2007. a arv tõusis 19'le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tõusis 109 kohvikuni.

Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008. a kulus 518659EUR. 2008. a **McCafe** kohvikutest saadud müügitulu oli 4301553EUR ja 2009 a – 11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % küsitelust tundsid **McCafe** kaubamärki.

ITAALIA

Esimene **McCafe** kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel 23 **McCafe** kohvikut. Käesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas **McCafe** müügitulu võrreldes eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia **McCafe** kohvikust, mis on tehtud enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud **McCafe** kohvikutes kasutatavate menüüde ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 **McCafe** kohvikut ja 2009. a lõpuks oli neid juba 4. Käesolevaga on lisatud väljatrükkid Bulgaaria McDonald'si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org'i poolt. www.archive.org on mittetulundusühing, mille eesmärk on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti luues võimaluse rännata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud ära kaks **McCafe** kohvikut. Lisa 11 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati **McCafe** kohvikut ja seal müüdavaid tooteid.

IIRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a lõpuks oli Iirimaa 6 **McCafe** kohvikut. Lisa 12 on artikkel Iirimaa kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese **McCafe** kohviku avamise puhul. Lisa 13 on archive.org'i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud **McCafe** kohviku kontseptsiooni tutvustus ja **McCafe** kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Šiauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).

LÄTI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitõmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009 postitatud videost milles on näha **McCafe** kohvikut selle avamise kuupäeval. Video **McCafe** kohviku avamisest, vt <https://www.youtube.com/watch?v=qhTSdEcQ8Ac>

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 **McCafe** kohvikut. Lisatud on artikkel, mis ilmus uudiste portaalis www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue **McCafe** kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene **McCafe** kohvik 2008. a juulis ja aasta lõpuks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on väljatrükk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese **McCafe** kohviku avamisest Poolas ja **McCafe** kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud väljatrükk McDonald's Facebook.com lehelt, mis viitab **McCafe** kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene **McCafe** kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu **McCafe** kohvikutest, mis on avatud aastate jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 **McCafe** kohvikut ja 2009. a jooksul avati veel 39 kohvikut.

McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud müügitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli müügitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli müügitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a pärit reklaammaterjal **McCafe** kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa 23). **McCafe** toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tähistatud kuupäevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brošüüre ja katalooge, mis kajastavad **McCafe** tooteid ja turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim **McCafe** kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7 **McCafe** kohvikut. Samas juba järgmise aasta (2006) mais avati Kölnis sajas **McCafe** kohvik. 2008. a seisuga oli Saksamaal 539 **McCafe** kohvikut ja 2009 – 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel „McDonalds Germany“, milles kirjeldatakse **McCafe** edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli **McCafe** suuruselt teine kohvikute kett Saksamaal. Teostatud turuuringud tuvastasid, et 97% külastajatest meeldib **McCafe** kohviku kontseptsioon. Saksamaa **McCafe** kohvikute müügitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid mugavuse eesmärgil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org'i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud **McCafe** alamlehed „McCafe“, „McCafe Produkte“, „McCafe H@ppy Hour“, „McCafe Winterwonne“.

UNGARI

Esimene **McCafe** avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 **McCafe** kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5 kohvikut (lisa 34-35). Ungari **McCafe** kohvikute müügitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37. Lisaks on esitatud mõned pildid **McCafe** kohvikust (lisa 38) ja archive.org'i poolt 01.10.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud **McCafe** reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tõenditega ning samuti käesolevas taotluses esitatuga toonud välja asjaolud, mis võimaldavad järeldada, et eelmainitud EL kaubamärgid reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 on omandanud maine ühenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 3 õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 lg 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning seega kõrge eristusvõimega kaubamärkide puhul on suurendatud ära vahetamise tõenäosuse oht. Samas KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul on maine olemasolu üks eeldustest tuvastamiseks, kas varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet võidakse hilisema kaubamärgiga kahjustada või ära kasutada.

Lisad:

1. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010;
2. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tõlge EE);
3. **McCafe** Ristoranti;
4. **McCafe** restoranid (EE tõlge);
5. McCafè NDA;
6. con persone;
7. IMGPO086;
8. senza persone;
9. **McCafe** reklaamid ja menüü;
10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe**;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe** 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 **McCafe** Ireland;

13. Web Archive 2008.09.21 Ireland **McCafe**;
14. Facebook 2009.07.16 Lithuania **McCafe** 3 (esimene **McCafe** Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania **McCafe** 3 (**McCafe** Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 **McCafe** Latvia;
17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (**McCafe** Malta);
18. TheWarsawVoice 30.07.2008 **McCafe** Poland;
19. Facebook 2008 Poland **McCafe**;
20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;
21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tõlge);
1. 22 4X3 **McCafe**;
22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;
23. 18X7X29 50243 BAT;
24. Menu Board;
25. magnetiks;
26. CRT and depliant140x140;
27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;
28. Catalogue Com Mc café;
29. 120x176 **McCafe** 5e;
30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);
31. Germany **McCafe** store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa **McCafe**;
33. McCafé 2003-2015;
34. McCafé 2003-2015 (tõlge EE);
35. **McCafe** _sales_GC_store_nr;
36. **McCafe** _sales_GC_store_nr (tõlge EE);
37. **McCafe** pildid;
38. Web Archive 2008.10.01 Hungary **McCafe**.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud täiendavatele tõenditele

Taotleja jääb 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab üksnes vaidlustaja 01.04.2016 kirjale ja tõenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus. Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja lähenemisega – vaidlustusavalduse esitaja on tõlgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jättes arvesse võtmata kohtu samas otsuses antud vastuse neljandale küsimusele. Vastuses neljandale küsimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale, märkides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat ühenduse kaubamärki hilisema siseriikliku kaubamärgiga, see tähendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamärgi kasutamine direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 mõttes ebaõiglaselt ära ega kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Kui eeldada, et varasem ühenduse kaubamärk on tundmatu selle liikmesriigi asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, mida tuleb kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamärgi kasutamine põhimõtteliselt ebaõiglaselt ära ega kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 täiendavalt märkinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse kohaldamiseks peab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema

kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”, ning seetõttu tõendama kas seda, et tema kaubamärki direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse või, kui see ei ole nii, seda, et esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamärgi omanik tõendama, et tema nimetatud kaubamärgi kasutamine on põhjendatud.

Kõiki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud, et kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tõendada **McCafe** kohvikute leviku geograafilist ulatust käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Lisa	Dokument	Kommentaariid
Lisad 1 ja 2	McCafe arenguraport	2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu kuuluvates naaberriikides Soomes ja Lätis. Rootsis oli vaid 1 McCafe kohvik.
Lisad 3 ja 4	Kohvikute nimekiri	Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57 McCafe kohvikut. Vastavalt eelkäsitletud lisas 1 toodud andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72. Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 5	McCafe ajalugu Itaalias	Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi arengusuundi, mis ei ole käesoleva vaidluse lahendamisel asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 6, 7 ja 8	Fotod McCafe kohvikust	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Materjalist ei nähtu, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.
Lisa 9	Tootefotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Fotod sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016, so käesolevast asjas vaidlustatud kaubamärgist hiljem.
Lisad 10, 11	Väljatrükkid veebilehelt “WayBackMachine”	Nimetatud lisad sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisa 12	Väljatrükk artiklist, mis puudutab esimese McCafe kohviku avamist Iirimaa	Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Lisa 13	McCafe kohviku tutvustus	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 14 ja 15	Väljatrükkid Facebookist – esimene McCafe kohvik Leedus avati 16.07.2009 ja teine 04.09.2009	Kõnealused kohvikud avati vahetult enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud kohvikute avamisest teadlikud.
Lisa 16	Väljatrükk Youtube-ist, sisaldab McCafe kaubamärgi kujutist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 17	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Maltal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 18	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Poolas	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 19	Väljatrükk Facebookist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 20 ja 21	Nimekiri Prantsusmaal avatud McCafe kohvikutest	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 22	McCafe reklaam	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 23	McCafe reklaam	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 24, 25 ja 28	McCafe pakendi joonis; menüü; toodete nimekiri	Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmärgil on need loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 26, 27 ja 30	Toodete nimekiri; menüü	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 29	Kataloog	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 31, 32, 33	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikuid Saksamaal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 34, 35, 36 ja 37	Ungarit puudutav statistika	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 38 ja 39	McCafe kohviku fotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Ei ole teada kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Esitatust nähtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, mis kinnitaksid vaidlustaja väiteid Eesti tarbijate teadlikkuse kohta **McCafe** kohvikutest ja/või kaubamärgist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline argumentatsioon on paljasõnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse (analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3 ettenähtud kaitsega), kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna **McCafe** kaubamärgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka läbi kasutuse tugevnenud eristusvõimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-märkide vahel ka nimetatud äravahetamise tõenäosust suurendavat tegurit KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise aspektist, st vastandatavatel kaubamärkidel on harilik eristusvõime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses käesolevaga analoogses asjas nr e3K-3-350-219/2016, millega kohus tühistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis 43, et kõnealuseid kaubamärke ei saa hinnata äravahetamiseni sarnasteks. Kohus märgib, et: *Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebaõigesti tõlgendanud ja rakendanud registreeritud kaubamärgi tühistamist puudutavaid sätteid, kaldunud kõrvale Euroopa Kohtu praktikast ega ole põhjendamatult võtnud arvesse hageja kaubamärgi kujundusliku osa tähtsust ja selle mõju võrrelduna kostja sõnalise kaubamärgiga (vt Lisa).*

Lisa: Tõlge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb esialgses vaidlustusavalduses ja täiendavalt esitatud kirjalike seisukohtade ning neid tõendavate dokumentide juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb kõige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 lõppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimine klassis 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **McCAFE**, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kuna kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa MacCoffee koos arvsõnalise osaga *3 in 1* ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** koosnevad ainult sõnast, siis võrreldavate kaubamärkide puhul tuleb sõnalist osa pidada eristusvõimelisemaks kui kujutisosa ning käesoleval juhul kaubamärkide sarnasust saab analüüsida nende sõnalistest osadest lähtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1, on sõna MacCoffee äravahetamiseni sarnane varasemate sõnaliste kaubamärkidega **McCAFE**. Ülejäänud taotleja kaubamärgi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tähista kaubamärgiga kohvi jooki, vaid lahustuva kohvi pulbrit) tähistamiseks. Seetõttu puudub nendel elementidel tähtsus kaubamärgitaotluse võimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamärgist.

Komisjon ei ole sellega nõus ja juhib tähelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles rõhutatakse kaubamärgi terviktähenduse olulisust, st, et kui kaubamärk on moodustatud mitmest sõnalisest osast ja lisaks veel kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema märk tervikuna, mitte ainult domineeriv sõna eraldi võttes. Lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sõna MacCoffee + mittekaitstavad arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sõnale MacCoffee lisatud ovaalis olev arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv, kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal olulist kaalu taotleja kaubamärgi varasemast kaubamärgist eristamisel. Komisjon leiab, et sõna MacCoffee, millele on lisatud arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev tähis ja tähiste vastandamisest tuleb lähtuda tähisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna erinev vastandatavast tähisest **McCAFE**.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad **McCAFE** ja **MacCoffee**. Komisjon leiab, et visuaalne sarnasus kaubamärkide **McCAFE** ja tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel puudub. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente, erisuurused tähed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on märgatav topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa, jättes kõrvale arvsõnalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks. Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.

Võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et kontseptuaalsest aspektist on nende tähendused siiski erinevad. Varasemad tähised viitavad kohvikule, kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvõtvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus.

Esitatud materjalide põhjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused või kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks teenuse ja kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaubamärkidega kaitstud klassi 43 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 42 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 30 kaupade *võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur* ja klassi 29 kaupade *lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud* ning teiselt poolt taotleja kaubamärgiga kaitstava 30 klassi kauba *lahustuva kohvi segud* võrdlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide põhjal kaitstavate teenuste ja kaupade võrdlusanalüüsi ja leidis, et vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise põhjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt kohvikutes (kogu esitatud tõendusmaterjal on seotud **McCAFE** kohvikutega). Samas kui taotleja kaubamärgiga tähistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse kõikjal toidukaupu müüvates kauplustes, ja millest saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega kaubamärkidega kaitstavate teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamärkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamiskiivid ehk turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamärkide eristatavust. Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamärgi vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tõendid selle kohta, mis annaks alust arvata, et taotletav kaubamärk kasutaks ära varasemate kaubamärkide väidetavat mainet või eristusvõimet või kahjustaks seda või hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei analüüsinud vaidlustaja esitatud tõendeid varasemate **McCAFE** kaubamärkide tuntusest ja mainest Eestis 29.09.2009 kuupäeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamärgi registreerimise õiguspärasust täiendavalt veel viidatud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p3, komisjon

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

E. Sassian

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-o

Tallinnas 23. märtsil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku McDonald's International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamärgilehes nr 12/2012 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Future Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Martina Böckler-Lovi) kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju**, taotluse nr M201100857, taotluse kuupäev 29.09.2009, klassi 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald's International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver), on järgmiste kaubamärkide omanik:

McCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupäev 03.05.2002, reg kuupäev 16.06.2003, klassi 43 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbril 1448 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

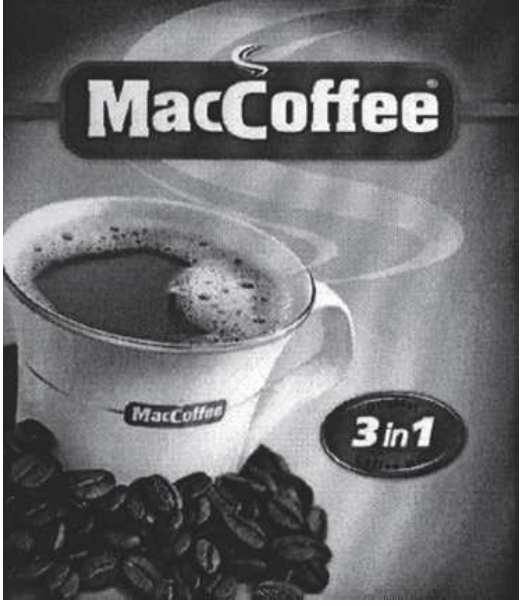
Vaidlustaja põhjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega **McCAFE**.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM 006870851	M201100857
<h1>McCAFE</h1>	

Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast McCAFE. Tatoleja kaubamärk on kujutiskaubamärk, mis koosneb sõnast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee, kohviubadest ja ovaalis olevast tähisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamärgitaotlusel nr M201100857 **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sarnast sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1.

Vaadeldavad kaubamärgid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee. Mõlemad sõnad algavad M tähega ja lõppevad tähega E. Mõlemas märgis kordub silmatorkav kahe C tähe kasutus cC. Mõlema märgi puhul on tegemist kahest sõnast kokku liidetud tähisega mille osad Mac ja Mc ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kolmesilbilisest sõnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamärgi domineeriv element samuti kolmesilbilisest sõnast |MAC|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hääldatakse võrreldavate kaubamärkide esimesi silpe |MC| ja |MAC| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE| ja

|CO|,|FFEE| on äärmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt identsed või vähemalt äärmiselt sarnased.

Sõnadel Mc ja Mac puudub tähendus. Inglise keeles sõna CAFE tähendab kohvikut ja sõna COFFEE tähendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas tähis Mc mida hääldatakse |MAC| seostub vaidlustajaga (McDonald's).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on samaliigiline tema kaubamärkide teenuste loeteluga klassis 43 *tarbimisvalmis söökide ja jookidega varustamisega tegelevate restoranide ja muude asutuste või ettevõtete teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük* ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on identne tema kaubamärgi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 *kohv, kohvi aseained*.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.

Seega vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et ... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt, määrab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamärkide **McCAFE** domineeriv osa on sõna McCAFE. Taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamärkidega äärmiselt sarnast sõna MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamärke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid võimalik eristada kuna nende foneetiline hääldus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamärkide domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt äärmiselt sarnased.

Ülejäänud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/või kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi tähistamiseks.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse tõttu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt. Seega vaadeldavate kaubamärkide **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. See oht esineb eelkõige viidates kaubamärgile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavapärane.

2. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis sarnase domineeriva tähise kasutusest tulenevalt asjaomane avalikkus seostab seda tähist vaidlustaja kaubamärkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tõlgendanud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 40-41) leidnud, et mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.

Mis aga puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (free-riding), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.

Vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** on kõrge eristusvõimega ning mainekad kaubamärgid. Eesliide Mc on laialt levinud McDonald's lühend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitsese kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus sellisel kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata

selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, I-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele, et eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud. Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest üle maailma, mille tulemusena on välistatud sarnaste kaubamärkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamärkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides müüdavaid tooteid. Taotleja kaubamärgi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamärkidega seonduvat head mainet. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud teenuste ja kaupadega ning selle taga seisva McDonald's ettevõttega.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja märk kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: Rolls Royce'il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide

sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab, et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamise asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses on tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määrates kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999, I-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamärkide **McCAFE** mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2, 6 ja 7 mõistes.

Rahvusliku kaubamärgi **McCAFE** reg nr 37824 taotluse esitamise kuupäev on 03.05.2002.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ja Eestis õiguskaitses omandamise kuupäev 01.05.2004.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupäev on 18.04.2008.

Vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** taotluse esitamise kuupäev on aga hilisem - 29.09.2009.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 41 lg 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) Eestis õiguskaitses andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. McDonald's International Property Company Ltd volikiri;
2. Väljatrükk reg nr 37824 **McCAFE** kohta;
3. Väljatrükk CTM000058438 **McCAFE** kohta;

4. Väljatrükk CTM006870851 **McCAFE** kohta;
5. Väljatrükk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** publikatsioonist Kaubamärgilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu täies ulatuses, kuna vaidlustusavaldus on põhjendamatu, taotletav kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vaidlustaja õigusi ei riku. Seetõttu palub jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri börsil noteeritud ettevõttega Food Empire Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamärgi väljatöötamisel 1994. a lähtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja Venemaa toleaaegsest esiletõusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja läänelike väärtusi. Kuna sõna Mac kasutatakse paljude läänelike nimede eesliitena (Šoti keeles viitena asjaolule, et tegemist on pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kõnes ka pöördumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), väljendas sõna Mac liidetuna sõnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega seostada. Seega ei lähtunud taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa näol on tegemist hariliku, lääneliku nimekompo- satsiooniga, mida veelgi eristab kaubamärgi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brändiks Venemaal, mis tõi oma- korda kaasa kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Läti ja Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lähis-Idasse, Mongooliasse ja USA-sse. Nõudluse rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja müügiesindusi.

2007. a moodustas **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete käive 60 % kogu taotleja käibest, mis tagas ettevõttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga seotud kasv nähtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamärki kandvaid tooteid 2012 augusti seisuga müüdi: Armeenia, Aserbaidžaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria, Kambodža, Kamerunis, Hiina, Küpros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania, Kasahstan, Keenia, Läti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Ühendemiraadid, Mongoolia, Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Süüria, Türgi, Turkmenistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Ukraina, Usbekistan ja Vietnam.

Ülalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevõtete märkimisväärse majanduskasvu. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete globaalsed müüginumbrid aastate 1998 - 2007 lõikes on alljärgnevad:

Aasta	Summa (USD)	Summa (EUR)
1998	31,889,802	23660185
1999	23,318,874	17302636
2000	35,302,768	26194702
2001	48,932,762	36313775
2002	64,635,364	47966924
2003	86,744,175	64366717
2004	71,625,924	53148533
2005	85,066,249	63113869
2006	118,303,895	87774136
2007	144,817,414	107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati nõ sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga. Spondeeritud ürituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivõistlused Illuuisutamises (Varssavis

2007. a; Göteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati kõikjal Euroopas, sealhulgas Eestis. Näiteks jälgis 2008. a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlusi 123,8 miljonit vaatajat.

MacCoffee 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud käesoleva asja materjalidele väljatrüki seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a väljatrüki Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide võrdluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitõmmised internetist Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa Iluuisutamise Meistri- võistluste TV-ülekannetest (Lisa 3).

Esitatele tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid need turusituatsioonis ära juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi **McCafe** (nr 006870851) taotlemist *kohv ja kohvi aseained* osas (18.04.2008).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamärk nii kujunduslikest, kui ka sõnalistest elementidest. Sõnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sõnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1. Kaubamärgi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal.

Vaidlustaja kaubamärk on seevastu sõnaline tähis **McCAFE**, milles kujunduslikud elemendid puuduvad. Seega, vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähistest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest erineva visuaalse üldmulje.

Sõnaliste osade võrdluse juures märgib taotleja, et vaidlustatud kaubamärk koosneb kolmest osast: eesliitest Mac, sõnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tähte. Vaidlustaja tähis koosneb seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lühikesest sõnast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tähte. Seega on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente ja koheselt märgatav on ka topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab ka vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist - vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt kui varasemad tähised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamärgis element 3 in 1, mis varasemates kaubamärkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kõik võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, on nende tähendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tähised viitavad kohvikule, kus kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvile, millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust rõhutab veelgi vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate kaubamärkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskõlas ka nimetatud tähiste reaalse kasutamisega, kus kaubamärki **McCAFE** kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga kohvivalmistusainete müümiseks kaubandus- keskustes).

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus. Käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide kaubad ja teenused alljärgnevad:



Klass 30: lahustuva kohvi segud

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust pakkuvate restoranide ja muude ettevõtete või asutuste pidamise ja frantsiiside andmise teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine; selliste restoranide, ettevõtete või asutuste kujundamine; restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele isikutele

McCAFE (nr 006870851)

Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.

Klass 30: Võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse võib võtta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väga spetsiifiliste, kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tähistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta harilikest toidukauplustest, eesmärgiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vähe aega. Vaidlustaja kaubamärkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamärgi kaupadest selgelt erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks. Kohvikuteenuste valdkonnas on tavapärane, et restoranid müüvad kohvi ja muid jooke mille tooraine on valmistanud teised ettevõtted. Seetõttu ei ole käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide puhul tõenäoline, et tarbijad, nähes supermarketis müügil **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvat lahustuva kohvi segu, võiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamärgi **McCAFE** all. Seda enam, et vaidlustatavat tähist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis müüdnud. Taotleja leiab, et võrdlusalusel kaubamärgid ja asjaomaste tähist kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt erinevad vältimaks kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamärgi **McCAFE** (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud kaubamärgile taotletavaid kaupu, märgime, et nimetatud tähist taotlemise kuupäev on 18.04.2008. Selleks ajahetkeks oli kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** turustatud laialdaselt ka Eestis, mistõttu tarbijad teadsid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja

toodet võrreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt märkimisväärsustest müüginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka väljaspool Eestit aga ka kaubamärgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntud ja mainekaks kaubamärgiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamärgid on teineteisest piisavalt erinevad, ei esine nende vahel kaubamärkide äravahetamise tõenäosust kaubamärgiseaduse mõistes ka identsete kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile, võib kaubamärk täita ka täiendavaid funktsioone, sealhulgas anda edasi infot tähistatavate kaupade või teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamärgiga seonduvate vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, sekluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas võib kaubamärgil olla olemuslik majanduslik väärtus, mis on iseseisev ja sõltumatu konkreetsetest toodetest või teenustest. Kõnealune sõnum, mida mainekas kaubamärk annab või mis on sellega seotud, annab kaubamärgile olulise, kaitset vääriava väärtuse eelkõige seetõttu, et sellise maine saavutamine on kaubamärgiomaniku märkimisväärsuste jõupingutuste ja investeringute tulemus (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamärk on teada olulisele osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p. 26).

Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki taotleti 29.09.2009. Seetõttu on vaidlustusavalduse esitajal käesolevas asjas kohustus tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide mainet nimetatud kuupäeva seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/või asjaomaste kaubamärkide tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetõttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 lg 1 p 3 esinemise suhtes paljasõnaline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et **McCAFE** kaubamärgid ei olnud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamärgiseaduse mõistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mõju varasemale kaubamärgile. Selline kahjulik mõju võib seisneda esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud mistahes tõendeid, kust nähtuks taotletava kaubamärgi kahjulik mõju varasematele tähistele ja/või sellise ohu esinemise tõsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubamärgid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja **McCAFE** on olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mõlemat kaubamärki on nii kaua kasutatud) ilma mistahes kahjulike mõjudeta. Asjaomased kaubamärgid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kõigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja põhjendamatu, mistõttu palub jätta see, juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. väljatrükk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;
2. väljatrükkid sõnaraamatutest sõna Mac tähenduse kohta;
3. ära kirjad materjalidest, mis näitavad kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamist toetatud üritustel aastatel 2007-2010;
4. ära kirjad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;
5. väljatrükk Õhtulehes ilmunud artiklist kohvijookide võrdluse kohta;
6. volikiri.

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja täiendavad tõendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jääb esialgses vaidlustus- avalduses esitatud seisukohtade juurde ning lisas järgmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamärgi **McCAFE** tuntuse kohta. Eestis on kaks **McCAFE** kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis olles sellega kokku puutunud reisisid Euroopas või kaugemal. Tegemist on ühe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald's kaubamärgiga ja 2008 a seisuga oli **McCAFE** kaubamärgiga tähistatud kohvikuid üle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et **McCAFE** kaubamärk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Taotleja väidab vastuses, et ta ei lähtunud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmärgid kaubamärgi loomisel ei oma tähtsust kuna määrav on see kuidas tarbijad võrreldavaid kaubamärke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tõendid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga toodete turustamise kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamärgitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna vaidlustaja kaubamärk on varasem registreeritud kaubamärk ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest mingeid õigusi tähisele **MacCoffee MacCoffee 3 in 1 + kuju**. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tõenda asjaolu, et turundus oli seotud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on näha, et ettevõtte omab mitmeid tütar- ettevõtteid ja on toonud välja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) lk 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat väita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis üldse turustati. Või kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole välistatud, et Haljas AS turustas need tooted väljaspool Eestit oma tütar-ettevõtete kaudu, mis seab kahtlusele antud tõendite asjakohasuse maine ja üldtuntuse tõendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähisest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest visuaalse üldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed erinevused vaadeldavate kaubamärkide osas, kuna vaidlustaja kaubamärk selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil võimalus võrrelda visuaalseid kaubamärkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete omapära arvestades tuleb rõhutada foneetilist kaubamärkide sarnasust ja vähendada visuaalsete ja kontseptuaalsete erinevuste tähtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lähtub kaubamärgi sõnalisest osast (**MacCoffee** ja **McCAFE**), kuna üldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sõnades. Vaidlustaja arvamusel on antud juhul võrreldavad sõnad foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamärgi kujundus, mis koosneb kohvi tassist, kohviubadest ja ovaalis tähisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla määravad kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgi taotlemise kuupäevaks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse ja tõendab seda:

- märkimisväärsete müüginumbritega;
- pikkajalise kasutusega Eestis ja väljaspool Eestit;
- kaubamärgi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide tõttu ei saa olla kindel, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tõendavad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodete müüki Eestis ja nendest ei nähtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub ülevaade sellest kui suure turu osa omab **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamärk oleks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse.

Taotleja ei täpsusta kui kaua on kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tõend selle kohta võiks olla 2007 a arved, kuid nende asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa nõustuda sellega, et kaubamärgi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavõrd lai, et sellega oleks võimalik omandada üldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles võrreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamärk on mõlemas mainitud kuid seda koos 8 teise tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks üldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamise näited pärinevad ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tõendada vaidlustaja kaubamärgi **McCAFE** taotlemise hetkeks omandatud üldtuntust Eestis. Väljatrükkid www.youtube.com viitavad sellele, et **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** MacCoffee kaubamärki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlustel. Lisatud materjalidest on näha, et 2008 a Rootsis toimunud Iluuisutamise Meistrivõistlusi kajastas ETV oma uudistes nelja päeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas üldse oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** reklaam nähtav ETV's ja mis mahus.

Eeltoodud kokku võttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid eraldi ja ka koos võetuna ei ole piisavad, et tõendada **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tõendavad materjalid;
2. Wikipedia väljatrükk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja täiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja täiendavad seisukohad, milles ta jääb täielikult oma juba esitatud seisukohtade juurde. Seejuures taotleja lisab täiendavalt alljärgnevat.

Taotleja taotleb kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimist Eesti siseriikliku kaubamärgina ning registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide kõrget eristusvõimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele ühtegi tõendit **McCAFE** kaubamärkide kõrge eristusvõime ja/või maine tõendamiseks. Oma täiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi vaidlustaja sõnul kaubamärgi **McCAFE** tuntust tõendavate materjalidega (täiendava vastuse lisa 1).

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** väidetavalt kõrge eristusvõime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany, 2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France sisalduvad võõrkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile käesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada asjaomaste materjalide tõlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub üks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud **McCAFE** kaubamärgiga seotud müügi netokäibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi andmetest nähtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest nähtuvalt on kõnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese väidetena, milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tõendama. Käesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei nähtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a kestel) selles esitatud netokäive saavutati. Taotleja märgib, et vaidlustajal on kohustus tõendada oma kaubamärgi väidetavat kõrget eristusvõimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist tõendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupäeva. Kui jagada tabelis esitatud 2009. a käive kogu aastale, on ühe kuu netokäive 1407 eurot, mis on väga väike, olles tõenäoliselt lähedane Eesti mainekamate kohvikute/söögikohtade päevakäibe.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja väitele, et 15.10.2013 täiendava vastuse lisas 1 sisalduvatest materjalidest saaks teha järelduse kaubamärgi **McCAFE** väidetava kõrge eristusvõime ja maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jäämist seisu- kohale, et vaidlustaja sellesisulised väited on endiselt täielikult tõendamata.

Samuti on paljasõnaline vaidlustaja väide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis, olles sellega kokku puutunud reisisid Euroopas või kaugemalt. Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada käesolevas asjas ka materjale, kust nähtuks Eesti tarbijate teadlikus **McCAFE** kaubamärgist tulenevalt tarbijate reisisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamärgi kujunduslikud elemendid on kohvi osas kirjeldavad. Taotletav kaubamärk on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis sisaldab kaubamärgi üldmuljes koheselt märgatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud märgi vasakus nurgas, viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamärgi taustakujundusele, mis on esitatud erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamärgi kujundus, kui ka selle sõnaline osa, toetavad kaubamärgi kontseptuaalset tähendust, mis erineb varasematest kaubamärkidest, peegeldades kaubamärkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja turustamine *versus* kohvikuteenused). Nõnda sisaldab taotletav kaubamärk eristusvõimelist ja tarbijatele koheselt märgatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sõnalise osaga otseselt kujundab kaubamärgi visuaalset aga ka kontseptuaalset üldmuljet. Nõnda on väär vaidlustusavalduse esitaja järeldus, et nimetatud elemendid ei saa olla määravad kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Tegemist on kaubamärgi üldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma täiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil võimalus kaubamärke visuaalselt võrrelda ning samuti ei tajuta kaubamärkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides

toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus omale osta, et kodus kohvi valmistada. Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistõttu on vaidlustusavalduse käsitus toitlustusteenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus nimetatud tooteid müüakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavapärase, et jahvatud kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid müüakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse põhjal.

Ülalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et käesolevas asjas tarbijate eksitamist ja kaubamärkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad jaemüügikohtadesse, kus antud tooteid müüakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate või muude tunnuste põhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemüügi- kohtadesse sooviga osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad märgid üksteist ära. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides Venemaal ja Lätis üldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamärgi üha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja väljaspool seda näitab samuti, et kõnealused kaubamärgid ei takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamärgid on kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kõige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei vaheta ostusituatsioonis ära lettidelt valitavaid kaupu ja/või toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid, mis kannavad visuaalselt erinevaid tähiseid ning mille tähendused on erinevad. Kuna kaubamärkide äravahetamist ei esine, puudub käesolevas asjas ka tõenäosus, et tarbijad võiksid asjaomaseid kaubamärke omavahel seostada.

Olenemata kaubamärgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** saavutanud 18.04.2008 seisuga lahustuva kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tõstab asjaomase kaubamärgi eristusvõimet ja eristatavust kaubamärgitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009, vähendades veelgi kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** varasemat kasutust tõendavate materjalide osas märgib taotleja, et tõendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nähtuvalt on **MacCoffee 3 in 1 + kuju** märgistatud toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse väljatrükkidest nähtuvalt on asjaomaseid kaupu Eestis ka realselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a majandusaasta aruandest nähtuvalt pööras Haljas AS 2007. a põhitähelepanu koostöö arendamisele kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele läbi erinevate müügikampaaniate, koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid müügil kõigis Eesti suuremates kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lähtuvalt ei ole käesolevas asjas alust arvata, et kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlustel märgib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud võistluse ametlikuks sponsoriks. Nähtuvalt taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** asjaomase ürituse ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepääsu võimaldavatel nimekaartidel, ürituse ametlikul programmil, ürituse ametlikul veebilehel ning logona ka võistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas kaubamärgis sisalduv logo MacCoffee oli nähtav pea kõikide võistlusest tehtavate televisiooniülekanne ajal. Sellega seoses märgib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rõhutus sellest, et ETV kajastas võistlust oma uudistes nelja päeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja märgib, et vaidlustaja on jätnud tähelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nähtuvalt kandis võistlust üle ka Eesti telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahu 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid üritust üle Eestis nähtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.

Taotleja märgib täiendavalt, et käesolevas asjas taotletavat kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk lahustuvate kohvide segmendis brändituntuse osas 5. positsioonil (ligi 50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kõnealuselst kaubamärgist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest tarbivad seda kohvi igapäevaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Venemaal superbrändistaatus ja kaubamärki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brändiks aastatel 2003, 2004, 2005 ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud käesolevas asjas materjale, kust nähtuks vastandatavate **McCAFE** kaubamärkide väidetav kõrge eristusvõime ja/või maine Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Seetõttu tuleb käesolevas asjas lähtuda sellest, et väidetavat kõrget eristusvõimet ja tuntust vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval ei esinenud.

Kaubamärkide võrdluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks käesolevas asjas lähtuda vaidlustatud kaubamärgist **MacCoffee 3 in 1 + kuju** sellisena nagu sellele õiguskaitset taotletakse. Taotletava kaubamärgi üldmuljet kujundavad sõnalise elemendi kõrval otseselt ka tähise kujunduslikud elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamärkides figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tähenda seda, et taotletava kaubamärgi kujunduse võiks kaubamärgivõrdluses kõrvale jätta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes riulilt, arvestades eelkõige kaubamärkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jääb seisukohale, et tulenevalt kaubamärkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust vähendab veelgi taotletava kaubamärgi tunnus ja maine Eestis lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamärki/toodet **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ära.

Kõigele esitatule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid - taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi. Seetõttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

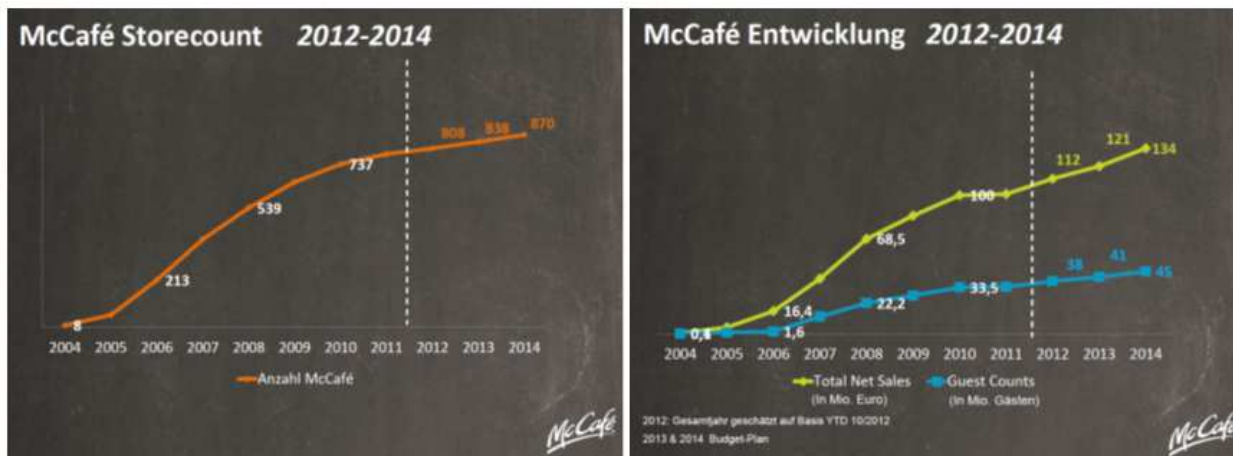
Lisad:

1. Väljatrükk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Väljavõte Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Väljatrükk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja täiendavad tõendid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tõenduseks täiendavad tõendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** kõrge eristusvõime ja maine Eestis. Taotleja väidab, et dokumendis „Germany McCafe store count net sales and guest count 2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline järeldus on väär. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut (mugavuseks lisatud allpool).



Esimene näitab Saksamaal tegutsevate **McCAFE** kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008 aastal oli Saksamaal 539 **McCAFE** kohvikut. Teises graafikus roheline joon näitab **McCAFE** kohvikute müügiandmeid miljonites eurodes ja sinine külaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008. a käive oli 68,5 miljonit eurot ja küllastajate arv oli 22,2 miljonit küllastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt külasthanud enne 29.09.2009 **McCAFE** kohvikuid ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vähemalt 539 ja küllastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad võõrkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline järeldus väär. Eesti tarbija reisib palju ning Eesti kuulub Euroopa Ühenduse ühtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikumine. Seega antud materjalid tõendavad Euroopas reisi või muul eesmärgil viibiva Eesti tarbija võimaliku kokkupuudet vaidlustaja kaubamärkidega **McCAFE** ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvõime loomist. Vaidlustaja esitab Statistikaameti väljavõtted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009 (Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud ööbimisega suurusjärgus 300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on väga tõenäoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja kaubamärgiga kokku ka väljaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja esitatud materjalid asjakohased ning tõendavad kaubamärgi **McCAFE** tuntust.

Kaubamärgist võidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Näitena võiks tuua üldtuntud asjaolu, et luksusautode Rolls-Royce kaubamärk on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle kaubamärgi esindus ja väga vähestel eesti tarbijatel on selline sõiduauto olemas. Teise näitena võiks tuua üle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate seas tuntud.



Sellega soovib vaidlustaja näidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eestis turul tegutsema ja seda on võimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui tegemist on ülemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamärgiga. Vaidlustaja arvates **McCAFE** kaubamärk kuulub selliste kaubamärkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamärk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide tõlkimine ei ole majanduslikult põhjendatud. Seda eelkõige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamärk **McCAFE** ning käesoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on võimalik ka ilma tõlkimata tuvastada vaidlustaja kaubamärkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tähelepanu, sellele, et temale kuulub Ühenduse kaubamärk reg nr 006870851 **McCAFE**, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jätta tähelepanuta kõik taotleja argumendid selle kohta, et puudub äravahetamise tõenäosus, kuna vaidlustaja **McCAFE** kaubamärgid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamärk, mis on taotleja kaubamärgiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus, milles käsitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamärke ei ole täielik ja jätab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ja jahvatatud kujul). Vaidlustaja tõendab seda järgmisega:

Coffee In. Üle eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele müüakse ka kohvi. Lisatud on pilt Tallinna Ülemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on tähistatud sama kaubamärgiga Gourmet Coffee nagu kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ülemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub müügiks Blender kaubamärgiga tähistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on tõendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on harjunud nägema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tähistatud identsete kaubamärkidega. Sellest tulenevalt saab kohvi osas teha järelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist. Seega tarbijad võivad arvata, et taotleja kaubamärgiga tähistatud klassi 30 kuuluvad tooted pärinevad vaidlustaja kohvikutest ja/või on toodetud vaidlustaja nõusolekuga.

Lisad:

1. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ülemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ülemiste kohvik väljast;
12. Blender Ülemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja täiendavate tõendite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jääb kõikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuväidete ja selgituste juurde ning esitab käesolevaga oma täiendava seisukoha eelkõige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015 vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.

Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tähendab seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamärgi mainele või tuntusele, on tal kohustus tõendada, et väidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi väidetavat mainet ja tuntuust hinnata lähtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on käesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid **McCAFE** kohvikute arvu kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti **McCAFE** kohvikute müüginumbreid ja küllastajate arvu aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja väidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt külasthanud **McCAFE** kohvikuid enne 20.09.2009 ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Tõendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju, on vaidlustaja lisanud oma vastusele väljatrüki Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad 1-3).

Taotleja vaidlustaja järeldustega ei nõustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, väljatrüki Statistikaameti andmebaasist sisaldavad üldist Eesti elanike reise arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 – osa andmetest puudutab reise Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikmesriiki. Nimetatud andmete pinnalt ei ole võimalik teha järeldusi mitte ühegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad esitatud andmed üksikute reise arvu, mitte aga välisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reise arvu asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest töötavad välismaal, on väga tõenäoline, et nad on reisinud oma töökoha riiki oluliselt sagedamini kui üks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nähtuvalt on vaidlustaja eelkäsitatud andmetele tuginevad järeldused oletuslikud – esitatud tõenditest ei nähtu välisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kõnealused materjalid mingit infot Eesti tarbijate arvu kohta, kes on **McCAFE** kohvikuid tegelikult külasthanud või kes neid kohvikuid tegelikult teavad.

Nõnda on vaidlustaja väited kaubamärgi **McCAFE** maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga hüpoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamärkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et **McCAFE** kaubamärgi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga võrreldav eelnimetatud kaubamärkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja väidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ka jahvatatud kujul). Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud mõned väljatrüki 3-lt Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt (Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja järeldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda tõstab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb tõendada 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupäeva 30.03.2015, mistõttu ei sisalda antud materjalid infot, mis võimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid üksnes 3 kohvikut. Olgugi, et üks nendest – Coffee In – on teeninduskett, mis hõlmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevõtte müügipunktid üksnes 3 Eesti linnas – Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapäevaselt kättesaadavad (nt Kuressaares, Pärnus, Viljandis, Paides, Põlvas, Narvas, Kohtla-Järvel, Rakveres jne). Võttes arvesse ka asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid on ebapiisavad järeldamiseks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/või jahvatatud kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad – neid turustatakse erinevates müügikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmärkidel. Seega on tegemist

eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivõetuna piisav välistamiseks vastandatavate kaubamärkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et varasem kaubamärk ei olnud käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavapärasest tugevam eristusvõime.

Taotleja jääb samuti seisukohale, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide vahel puudub vastuolu – kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka asjaomaste kaubamärkide kaubad ja teenused. Äravahetamise tõenäosust vähendab omakorda asjaolu, et taotletav kaubamärk on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud kaubamärki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega. Taotlejale teadaolevalt ei ole ühtegi reaalselt konflikti või tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu, et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest väljaspool, näitab üheselt, et mitte kummagi poole kaubamärgi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku mõju teise poole kaubamärgile.

Lisa: Väljatrükk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed täiendavad tõendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile täiendava kirja, kus jääb esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele ning lisas järgmised täiendavad tõendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tähelepanu hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks äärmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad järgmised registreeritud EL kaubamärgid:

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, registreerimise kuupäev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).

Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamärkide puhul võib piisata sellest, kui on tõendatud maine kas või ühes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus selgitanud, et maine ei pea olema tõendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud otsus on äärmiselt oluline käesolevas vaidluses, kuna see võimaldab vaidlustajal tugineda maine olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja täiendavaid materjalid tõendamaks EL kaubamärkide reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamärgi **McCafe** kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tõendab vaidlustaja **McCafe** kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 **McCafe** kohvikut ja 2009. a tuli juurde veel 272 **McCafe** kohvikut. **McCafe** kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27'st Euroopa Liidu liikmesriigist 19'nes, mis teeb üle 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene **McCafe** kohvik avati 2006. a ja selle lõpuks oli Austrias 6 **McCafe** kohvikut. 2007. a arv tõusis 19'le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tõusis 109 kohvikuni.

Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008. a kulus 518659EUR. 2008. a **McCafe** kohvikutest saadud müügitulu oli 4301553EUR ja 2009 a – 11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % küsitelust tundsid **McCafe** kaubamärki.

ITAALIA

Esimene **McCafe** kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel 23 **McCafe** kohvikut. Käesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas **McCafe** müügitulu võrreldes eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia **McCafe** kohvikust, mis on tehtud enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud **McCafe** kohvikutes kasutatavate menüüde ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 **McCafe** kohvikut ja 2009. a lõpuks oli neid juba 4. Käesolevaga on lisatud väljatrükkid Bulgaaria McDonald'si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org'i poolt. www.archive.org on mittetulundusühing, mille eesmärk on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti luues võimaluse rännata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud ära kaks **McCafe** kohvikut. Lisa 11 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati **McCafe** kohvikut ja seal müüdavaid tooteid.

IIRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a lõpuks oli Iirimaa 6 **McCafe** kohvikut. Lisa 12 on artikkel Iirimaa kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese **McCafe** kohviku avamise puhul. Lisa 13 on archive.org'i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud **McCafe** kohviku kontseptsiooni tutvustus ja **McCafe** kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Šiauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).

LÄTI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitõmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009 postitatud videost milles on näha **McCafe** kohvikut selle avamise kuupäeval. Video **McCafe** kohviku avamisest, vt <https://www.youtube.com/watch?v=qhTSdEcQ8Ac>

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 **McCafe** kohvikut. Lisatud on artikkel, mis ilmus uudiste portaalis www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue **McCafe** kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene **McCafe** kohvik 2008. a juulis ja aasta lõpuks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on väljatrükk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese **McCafe** kohviku avamisest Poolas ja **McCafe** kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud väljatrükk McDonald's Facebook.com lehelt, mis viitab **McCafe** kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene **McCafe** kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu **McCafe** kohvikutest, mis on avatud aastate jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 **McCafe** kohvikut ja 2009. a jooksul avati veel 39 kohvikut.

McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud müügitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli müügitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli müügitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a pärit reklaammaterjal **McCafe** kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa 23). **McCafe** toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tähistatud kuupäevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brošüüre ja katalooge, mis kajastavad **McCafe** tooteid ja turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim **McCafe** kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7 **McCafe** kohvikut. Samas juba järgmise aasta (2006) mais avati Kölnis sajas **McCafe** kohvik. 2008. a seisuga oli Saksamaal 539 **McCafe** kohvikut ja 2009 – 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel „McDonalds Germany“, milles kirjeldatakse **McCafe** edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli **McCafe** suuruselt teine kohvikute kett Saksamaal. Teostatud turuuringud tuvastasid, et 97% külastajatest meeldib **McCafe** kohviku kontseptsioon. Saksamaa **McCafe** kohvikute müügitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid mugavuse eesmärgil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org'i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud **McCafe** alamlehed „McCafe“, „McCafe Produkte“, „McCafe H@ppy Hour“, „McCafe Winterwonne“.

UNGARI

Esimene **McCafe** avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 **McCafe** kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5 kohvikut (lisa 34-35). Ungari **McCafe** kohvikute müügitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37. Lisaks on esitatud mõned pildid **McCafe** kohvikust (lisa 38) ja archive.org'i poolt 01.10.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud **McCafe** reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tõenditega ning samuti käesolevas taotluses esitatuga toonud välja asjaolud, mis võimaldavad järeldada, et eelmainitud EL kaubamärgid reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 on omandanud maine ühenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 3 õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 lg 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning seega kõrge eristusvõimega kaubamärkide puhul on suurendatud äravahtamise tõenäosuse oht. Samas KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul on maine olemasolu üks eeldustest tuvastamiseks, kas varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet võidakse hilisema kaubamärgiga kahjustada või ära kasutada.

Lisad:

1. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010;
2. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tõlge EE);
3. **McCafe** Ristoranti;
4. **McCafe** restoranid (EE tõlge);
5. McCafè NDA;
6. con persone;
7. IMGPO086;
8. senza persone;
9. **McCafe** reklaamid ja menüü;
10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe**;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe** 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 **McCafe** Ireland;

13. Web Archive 2008.09.21 Ireland **McCafe**;
14. Facebook 2009.07.16 Lithuania **McCafe** 3 (esimene **McCafe** Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania **McCafe** 3 (**McCafe** Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 **McCafe** Latvia;
17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (**McCafe** Malta);
18. TheWarsawVoice 30.07.2008 **McCafe** Poland;
19. Facebook 2008 Poland **McCafe**;
20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;
21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tõlge);
1. 22 4X3 **McCafe**;
22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;
23. 18X7X29 50243 BAT;
24. Menu Board;
25. magnetiks;
26. CRT and depliant140x140;
27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;
28. Catalogue Com Mc café;
29. 120x176 **McCafe** 5e;
30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);
31. Germany **McCafe** store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa **McCafe**;
33. McCafé 2003-2015;
34. McCafé 2003-2015 (tõlge EE);
35. **McCafe** _sales_GC_store_nr;
36. **McCafe** _sales_GC_store_nr (tõlge EE);
37. **McCafe** pildid;
38. Web Archive 2008.10.01 Hungary **McCafe**.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud täiendavatele tõenditele

Taotleja jääb 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab üksnes vaidlustaja 01.04.2016 kirjale ja tõenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus. Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja lähenemisega – vaidlustusavalduse esitaja on tõlgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jättes arvesse võtmata kohtu samas otsuses antud vastuse neljandale küsimusele. Vastuses neljandale küsimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale, märkides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat ühenduse kaubamärki hilisema siseriikliku kaubamärgiga, see tähendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamärgi kasutamine direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 mõttes ebaõiglaselt ära ega kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Kui eeldada, et varasem ühenduse kaubamärk on tundmatu selle liikmesriigi asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, mida tuleb kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamärgi kasutamine põhimõtteliselt ebaõiglaselt ära ega kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 täiendavalt märkinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse kohaldamiseks peab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema

kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”, ning seetõttu tõendama kas seda, et tema kaubamärki direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse või, kui see ei ole nii, seda, et esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamärgi omanik tõendama, et tema nimetatud kaubamärgi kasutamine on põhjendatud.

Kõiki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud, et kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tõendada **McCafe** kohvikute leviku geograafilist ulatust käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Lisa	Dokument	Kommentaariid
Lisad 1 ja 2	McCafe arenguraport	2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu kuuluvates naaberriikides Soomes ja Lätis. Rootsisis oli vaid 1 McCafe kohvik.
Lisad 3 ja 4	Kohvikute nimekiri	Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57 McCafe kohvikut. Vastavalt eelkäsitletud lisas 1 toodud andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72. Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 5	McCafe ajalugu Itaalias	Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi arengusuundi, mis ei ole käesoleva vaidluse lahendamisel asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 6, 7 ja 8	Fotod McCafe kohvikust	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Materjalist ei nähtu, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.
Lisa 9	Tootefotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Fotod sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016, so käesolevast asjas vaidlustatud kaubamärgist hiljem.
Lisad 10, 11	Väljatrükkid veebilehelt “WayBackMachine”	Nimetatud lisad sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisa 12	Väljatrükk artiklist, mis puudutab esimese McCafe kohviku avamist Iirimaa	Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Lisa 13	McCafe kohviku tutvustus	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 14 ja 15	Väljatrükkid Facebookist – esimene McCafe kohvik Leedus avati 16.07.2009 ja teine 04.09.2009	Kõnealused kohvikud avati vahetult enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud kohvikute avamisest teadlikud.
Lisa 16	Väljatrükk Youtube-ist, sisaldab McCafe kaubamärgi kujutist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 17	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Maltal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 18	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Poolas	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 19	Väljatrükk Facebookist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 20 ja 21	Nimekiri Prantsusmaal avatud McCafe kohvikutest	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 22	McCafe reklaam	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 23	McCafe reklaam	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 24, 25 ja 28	McCafe pakendi joonis; menüü; toodete nimekiri	Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmärgil on need loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 26, 27 ja 30	Toodete nimekiri; menüü	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 29	Kataloog	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 31, 32, 33	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikuid Saksamaal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 34, 35, 36 ja 37	Ungarit puudutav statistika	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 38 ja 39	McCafe kohviku fotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Ei ole teada kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Esitatust nähtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, mis kinnitaksid vaidlustaja väiteid Eesti tarbijate teadlikkuse kohta **McCafe** kohvikutest ja/või kaubamärgist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline argumentatsioon on paljasõnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse (analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3 ettenähtud kaitsega), kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna **McCafe** kaubamärgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka läbi kasutuse tugevnenud eristusvõimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-märkide vahel ka nimetatud äravahetamise tõenäosust suurendavat tegurit KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise aspektist, st vastandatavatel kaubamärkidel on harilik eristusvõime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses käesolevaga analoogses asjas nr e3K-3-350-219/2016, millega kohus tühistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis 43, et kõnealuseid kaubamärke ei saa hinnata äravahetamiseni sarnasteks. Kohus märgib, et: *Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebaõigesti tõlgendanud ja rakendanud registreeritud kaubamärgi tühistamist puudutavaid sätteid, kaldunud kõrvale Euroopa Kohtu praktikast ega ole põhjendamatult võtnud arvesse hageja kaubamärgi kujundusliku osa tähtsust ja selle mõju võrrelduna kostja sõnalise kaubamärgiga (vt Lisa).*

Lisa: Tõlge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb esialgses vaidlustusavalduses ja täiendavalt esitatud kirjalike seisukohtade ning neid tõendavate dokumentide juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb kõige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 lõppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimine klassis 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitseteist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **McCAFE**, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kuna kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa MacCoffee koos arvsõnalise osaga *3 in 1* ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** koosnevad ainult sõnast, siis võrreldavate kaubamärkide puhul tuleb sõnalist osa pidada eristusvõimelisemaks kui kujutisosa ning käesoleval juhul kaubamärkide sarnasust saab analüüsida nende sõnalistest osadest lähtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1, on sõna MacCoffee äravahetamiseni sarnane varasemate sõnaliste kaubamärkidega **McCAFE**. Ülejäänud taotleja kaubamärgi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tähista kaubamärgiga kohvi jooki, vaid lahustuva kohvi pulbrit) tähistamiseks. Seetõttu puudub nendel elementidel tähtsus kaubamärgitaotluse võimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamärgist.

Komisjon ei ole sellega nõus ja juhib tähelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles rõhutatakse kaubamärgi terviktähenduse olulisust, st, et kui kaubamärk on moodustatud mitmest sõnalisest osast ja lisaks veel kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema märk tervikuna, mitte ainult domineeriv sõna eraldi võttes. Lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sõna MacCoffee + mittekaitstavad arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sõnale MacCoffee lisatud ovaalis olev arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv, kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal olulist kaalu taotleja kaubamärgi varasemast kaubamärgist eristamisel. Komisjon leiab, et sõna MacCoffee, millele on lisatud arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev tähis ja tähiste vastandamisest tuleb lähtuda tähisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna erinev vastandatavast tähisest **McCAFE**.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad **McCAFE** ja **MacCoffee**. Komisjon leiab, et visuaalne sarnasus kaubamärkide **McCAFE** ja tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel puudub. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente, erisuurused tähed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on märgatav topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa, jättes kõrvale arvsõnalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks. Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.

Võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et kontseptuaalsest aspektist on nende tähendused siiski erinevad. Varasemad tähised viitavad kohvikule, kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvõtvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus.

Esitatud materjalide põhjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused või kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks teenuse ja kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaubamärkidega kaitstud klassi 43 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 42 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 30 kaupade *võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur* ja klassi 29 kaupade *lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud* ning teiselt poolt taotleja kaubamärgiga kaitstava 30 klassi kauba *lahustuva kohvi segud* võrdlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide põhjal kaitstavate teenuste ja kaupade võrdlusanalüüsi ja leidis, et vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise põhjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt kohvikutes (kogu esitatud tõendusmaterjal on seotud **McCAFE** kohvikutega). Samas kui taotleja kaubamärgiga tähistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse kõikjal toidukaupu müüvates kauplustes, ja millest saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega kaubamärkidega kaitstavate teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamärkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamiskiivid ehk turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamärkide eristatavust. Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamärgi vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tõendid selle kohta, mis annaks alust arvata, et taotletav kaubamärk kasutaks ära varasemate kaubamärkide väidetavat mainet või eristusvõimet või kahjustaks seda või hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei analüüsinud vaidlustaja esitatud tõendeid varasemate **McCAFE** kaubamärkide tuntusest ja mainest Eestis 29.09.2009 kuupäeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamärgi registreerimise õiguspärasust täiendavalt veel viidatud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p3, komisjon

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

E. Sassian

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-o

Tallinnas 23. märtsil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku McDonald's International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamärgilehes nr 12/2012 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Future Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Martina Böckler-Lovi) kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju**, taotluse nr M201100857, taotluse kuupäev 29.09.2009, klassi 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald's International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver), on järgmiste kaubamärkide omanik:

McCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupäev 03.05.2002, reg kuupäev 16.06.2003, klassi 43 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

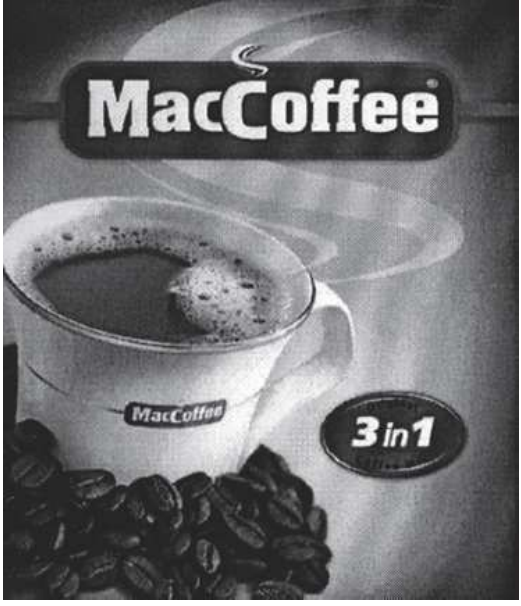
Vaidlustaja põhjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega **McCAFE**.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM 006870851	M201100857
<h1>McCAFE</h1>	

Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast McCAFE. Tatoleja kaubamärk on kujutiskaubamärk, mis koosneb sõnast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee, kohviubadest ja ovaalis olevast tähisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamärgitaotlusel nr M201100857 **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sarnast sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1.

Vaadeldavad kaubamärgid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee. Mõlemad sõnad algavad M tähega ja lõppevad tähega E. Mõlemas märgis kordub silmatorkav kahe C tähe kasutus cC. Mõlema märgi puhul on tegemist kahest sõnast kokku liidetud tähisega mille osad Mac ja Mc ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kolmesilbilisest sõnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamärgi domineeriv element samuti kolmesilbilisest sõnast |MAC|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hääldatakse võrreldavate kaubamärkide esimesi silpe |MC| ja |MAC| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE| ja

|CO|,|FFEE| on äärmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt identsed või vähemalt äärmiselt sarnased.

Sõnadel Mc ja Mac puudub tähendus. Inglise keeles sõna CAFE tähendab kohvikut ja sõna COFFEE tähendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas tähis Mc mida hääldatakse |MAC| seostub vaidlustajaga (McDonald's).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on samaliigiline tema kaubamärkide teenuste loeteluga klassis 43 *tarbimisvalmis söökide ja jookidega varustamisega tegelevate restoranide ja muude asutuste või ettevõtete teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük* ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on identne tema kaubamärgi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 *kohv, kohvi aseained*.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.

Seega vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et ... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt, määrab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamärkide **McCAFE** domineeriv osa on sõna McCAFE. Taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamärkidega äärmiselt sarnast sõna MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamärke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid võimalik eristada kuna nende foneetiline hääldus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamärkide domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt äärmiselt sarnased.

Ülejäänud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/või kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimetus. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi tähistamiseks.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse tõttu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt. Seega vaadeldavate kaubamärkide **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. See oht esineb eelkõige viidates kaubamärgile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavapärane.

2. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis sarnase domineeriva tähise kasutusest tulenevalt asjaomane avalikkus seostab seda tähist vaidlustaja kaubamärkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tõlgendanud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 40-41) leidnud, et mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.

Mis aga puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (free-riding), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.

Vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** on kõrge eristusvõimega ning mainekad kaubamärgid. Eesliide Mc on laialt levinud McDonald's lühend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus sellisel kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata

selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, I-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele, et eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud. Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest üle maailma, mille tulemusena on välistatud sarnaste kaubamärkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamärkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides müüdavaid tooteid. Taotleja kaubamärgi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamärkidega seonduvat head mainet. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud teenuste ja kaupadega ning selle taga seisva McDonald's ettevõttega.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja märk kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: Rolls Royce'il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide

sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab, et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses on tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määrates kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999, I-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamärkide **McCAFE** mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2, 6 ja 7 mõistes.

Rahvusliku kaubamärgi **McCAFE** reg nr 37824 taotluse esitamise kuupäev on 03.05.2002.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ja Eestis õiguskaitsse omandamise kuupäev 01.05.2004.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupäev on 18.04.2008.

Vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** taotluse esitamise kuupäev on aga hilisem - 29.09.2009.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 41 lg 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) Eestis õiguskaitsse andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. McDonald's International Property Company Ltd volikiri;
2. Väljatrükk reg nr 37824 **McCAFE** kohta;
3. Väljatrükk CTM000058438 **McCAFE** kohta;

4. Väljatrükk CTM006870851 **McCAFE** kohta;
5. Väljatrükk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** publikatsioonist Kaubamärgilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu täies ulatuses, kuna vaidlustusavaldus on põhjendamatu, taotletav kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vaidlustaja õigusi ei riku. Seetõttu palub jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri börsil noteeritud ettevõttega Food Empire Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamärgi väljatöötamisel 1994. a lähtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja Venemaa toleaaegsest esiletõusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja läänelike väärtusi. Kuna sõna Mac kasutatakse paljude läänelike nimede eesliitena (Šoti keeles viitena asjaolule, et tegemist on pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kõnes ka pöördumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), väljendas sõna Mac liidetuna sõnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega seostada. Seega ei lähtunud taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa näol on tegemist hariliku, lääneliku nimekompo- satsiooniga, mida veelgi eristab kaubamärgi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brändiks Venemaal, mis tõi oma- korda kaasa kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Läti ja Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lähis-Idasse, Mongooliasse ja USA-sse. Nõudluse rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja müügiesindusi.

2007. a moodustas **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete käive 60 % kogu taotleja käibest, mis tagas ettevõttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga seotud kasv nähtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamärki kandvaid tooteid 2012 augusti seisuga müüdi: Armeenia, Aserbaidžaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria, Kambodža, Kamerunis, Hiina, Küpros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania, Kasahstan, Keenia, Läti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Ühendemiraadid, Mongoolia, Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Süüria, Türgi, Turkmenistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Ukraina, Usbekistan ja Vietnam.

Ülalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevõtete märkimisväärse majanduskasvu. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete globaalsed müüginumbrid aastate 1998 - 2007 lõikes on alljärgnevad:

Aasta	Summa (USD)	Summa (EUR)
1998	31,889,802	23660185
1999	23,318,874	17302636
2000	35,302,768	26194702
2001	48,932,762	36313775
2002	64,635,364	47966924
2003	86,744,175	64366717
2004	71,625,924	53148533
2005	85,066,249	63113869
2006	118,303,895	87774136
2007	144,817,414	107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati nõ sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga. Spondeeritud ürituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivõistlused Illuuisutamises (Varssavis

2007. a; Göteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati kõikjal Euroopas, sealhulgas Eestis. Näiteks jälgis 2008. a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlusi 123,8 miljonit vaatajat.

MacCoffee 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud käesoleva asja materjalidele väljatrüki seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a väljatrüki Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide võrdluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitõmmised internetist Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa Iluuisutamise Meistri- võistluste TV-ülekannetest (Lisa 3).

Esitatele tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid need turusituatsioonis ära juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi **McCafe** (nr 006870851) taotlemist *kohv ja kohvi aseained* osas (18.04.2008).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamärk nii kujunduslikest, kui ka sõnalistest elementidest. Sõnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sõnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1. Kaubamärgi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal.

Vaidlustaja kaubamärk on seevastu sõnaline tähis **McCAFE**, milles kujunduslikud elemendid puuduvad. Seega, vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähistest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest erineva visuaalse üldmulje.

Sõnaliste osade võrdluse juures märgib taotleja, et vaidlustatud kaubamärk koosneb kolmest osast: eesliitest Mac, sõnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tähte. Vaidlustaja tähis koosneb seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lühikesest sõnast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tähte. Seega on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente ja koheselt märgatav on ka topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab ka vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist - vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt kui varasemad tähised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamärgis element 3 in 1, mis varasemates kaubamärkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kõik võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, on nende tähendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tähised viitavad kohvikule, kus kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvile, millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust rõhutab veelgi vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate kaubamärkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskõlas ka nimetatud tähiste reaalse kasutamisega, kus kaubamärki **McCAFE** kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga kohvivalmistusainete müümiseks kaubandus- keskustes).

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus. Käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide kaubad ja teenused alljärgnevad:



Klass 30: lahustuva kohvi segud

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust pakkuvate restoranide ja muude ettevõtete või asutuste pidamise ja frantsiiside andmise teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine; selliste restoranide, ettevõtete või asutuste kujundamine; restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele isikutele

McCAFE (nr 006870851)

Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.

Klass 30: Võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse võib võtta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väga spetsiifiliste, kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tähistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta harilikest toidukauplustest, eesmärgiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vähe aega. Vaidlustaja kaubamärkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamärgi kaupadest selgelt erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks. Kohvikuteenuste valdkonnas on tavapärase, et restoranid müüvad kohvi ja muid jooke mille tooraine on valmistanud teised ettevõtted. Seetõttu ei ole käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide puhul tõenäoline, et tarbijad, nähes supermarketis müügil **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvat lahustuva kohvi segu, võiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamärgi **McCAFE** all. Seda enam, et vaidlustatavat tähist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis müüdnud. Taotleja leiab, et võrdlusalusel kaubamärgid ja asjaomaste tähist kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt erinevad vältimaks kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamärgi **McCAFE** (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud kaubamärgile taotletavaid kaupu, märgime, et nimetatud tähist taotlemise kuupäev on 18.04.2008. Selleks ajahetkeks oli kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** turustatud laialdaselt ka Eestis, mistõttu tarbijad teadsid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja

toodet võrreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt märkimisväärsustest müüginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka väljaspool Eestit aga ka kaubamärgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntud ja mainekaks kaubamärgiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamärgid on teineteisest piisavalt erinevad, ei esine nende vahel kaubamärkide äravahetamise tõenäosust kaubamärgiseaduse mõistes ka identsete kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile, võib kaubamärk täita ka täiendavaid funktsioone, sealhulgas anda edasi infot tähistatavate kaupade või teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamärgiga seonduvate vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, sekluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas võib kaubamärgil olla olemuslik majanduslik väärtus, mis on iseseisev ja sõltumatu konkreetsetest toodetest või teenustest. Kõnealune sõnum, mida mainekas kaubamärk annab või mis on sellega seotud, annab kaubamärgile olulise, kaitset vääriva väärtuse eelkõige seetõttu, et sellise maine saavutamine on kaubamärgiomaniku märkimisväärsuste jõupingutuste ja investeringute tulemus (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamärk on teada olulisele osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p. 26).

Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki taotleti 29.09.2009. Seetõttu on vaidlustusavalduse esitajal käesolevas asjas kohustus tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide mainet nimetatud kuupäeva seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/või asjaomaste kaubamärkide tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetõttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 lg 1 p 3 esinemise suhtes paljasõnaline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et **McCAFE** kaubamärgid ei olnud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamärgiseaduse mõistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mõju varasemale kaubamärgile. Selline kahjulik mõju võib seisneda esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud mistahes tõendeid, kust nähtuks taotletava kaubamärgi kahjulik mõju varasematele tähistele ja/või sellise ohu esinemise tõsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubamärgid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja **McCAFE** on olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mõlemat kaubamärki on nii kaua kasutatud) ilma mistahes kahjulike mõjudeta. Asjaomased kaubamärgid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kõigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja põhjendamatu, mistõttu palub jätta see, juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. väljatrükk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;
2. väljatrükkid sõnaraamatutest sõna Mac tähenduse kohta;
3. ära kirjad materjalidest, mis näitavad kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamist toetatud üritustel aastatel 2007-2010;
4. ära kirjad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;
5. väljatrükk Õhtulehes ilmunud artiklist kohvijookide võrdluse kohta;
6. volikiri.

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja täiendavad tõendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jääb esialgses vaidlustus- avalduses esitatud seisukohtade juurde ning lisas järgmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamärgi **McCAFE** tuntuse kohta. Eestis on kaks **McCAFE** kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis olles sellega kokku puutunud reisis Euroopas või kaugemal. Tegemist on ühe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald's kaubamärgiga ja 2008 a seisuga oli **McCAFE** kaubamärgiga tähistatud kohvikuid üle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et **McCAFE** kaubamärk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Taotleja väidab vastuses, et ta ei lähtunud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmärgid kaubamärgi loomisel ei oma tähtsust kuna määrav on see kuidas tarbijad võrreldavaid kaubamärke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tõendid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga toodete turustamise kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamärgitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna vaidlustaja kaubamärk on varasem registreeritud kaubamärk ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest mingeid õigusi tähisele **MacCoffee MacCoffee 3 in 1 + kuju**. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tõenda asjaolu, et turundus oli seotud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on näha, et ettevõtte omab mitmeid tütar- ettevõtteid ja on toonud välja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) lk 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat väita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis üldse turustati. Või kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole välistatud, et Haljas AS turustas need tooted väljaspool Eestit oma tütar-ettevõtete kaudu, mis seab kahtlusele antud tõendite asjakohasuse maine ja üldtuntuse tõendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähisest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest visuaalse üldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed erinevused vaadeldavate kaubamärkide osas, kuna vaidlustaja kaubamärk selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil võimalus võrrelda visuaalseid kaubamärkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete omapära arvestades tuleb rõhutada foneetilist kaubamärkide sarnasust ja vähendada visuaalsete ja kontseptuaalsete erinevuste tähtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lähtub kaubamärgi sõnalisest osast (MacCoffee ja McCAFE), kuna üldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sõnades. Vaidlustaja arvamusel on antud juhul võrreldavad sõnad foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamärgi kujundus, mis koosneb kohvi tassist, kohviubadest ja ovaalis tähisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla määravad kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgi taotlemise kuupäevaks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse ja tõendab seda:

- märkimisväärsete müüginumbritega;
- pikkajalise kasutusega Eestis ja väljaspool Eestit;
- kaubamärgi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide tõttu ei saa olla kindel, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tõendavad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodete müüki Eestis ja nendest ei nähtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub ülevaade sellest kui suure turu osa omab **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamärk oleks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse.

Taotleja ei täpsusta kui kaua on kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tõend selle kohta võiks olla 2007 a arved, kuid nende asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa nõustuda sellega, et kaubamärgi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavõrd lai, et sellega oleks võimalik omandada üldtuntust. Taotleja vastuse lisa 5 on toodud kaks artiklit, milles võrreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamärk on mõlemas mainitud kuid seda koos 8 teise tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks üldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamise näited pärinevad ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tõendada vaidlustaja kaubamärgi **McCafe** taotlemise hetkeks omandatud üldtuntust Eestis. Väljatrükkid www.youtube.com viitavad sellele, et **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** MacCoffee kaubamärki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlustel. Lisatud materjalidest on näha, et 2008 a Rootsis toimunud Iluuisutamise Meistrivõistlusi kajastas ETV oma uudistes nelja päeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas üldse oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** reklaam nähtav ETV's ja mis mahus.

Eeltoodud kokku võttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid eraldi ja ka koos võetuna ei ole piisavad, et tõendada **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tõendavad materjalid;
2. Wikipedia väljatrükk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja täiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja täiendavad seisukohad, milles ta jääb täielikult oma juba esitatud seisukohtade juurde. Seejuures taotleja lisab täiendavalt alljärgnevat.

Taotleja taotleb kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimist Eesti siseriikliku kaubamärgina ning registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tõendada varasemate **McCafe** kaubamärkide kõrget eristusvõimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele ühtegi tõendit **McCafe** kaubamärkide kõrge eristusvõime ja/või maine tõendamiseks. Oma täiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi vaidlustaja sõnul kaubamärgi **McCafe** tuntust tõendavate materjalidega (täiendava vastuse lisa 1).

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** väidetavalt kõrge eristusvõime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany, 2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France sisalduvad võõrkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile käesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada asjaomaste materjalide tõlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub üks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud **McCAFE** kaubamärgiga seotud müügi netokäibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi andmetest nähtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest nähtuvalt on kõnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese väidetena, milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tõendama. Käesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei nähtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a kestel) selles esitatud netokäive saavutati. Taotleja märgib, et vaidlustajal on kohustus tõendada oma kaubamärgi väidetavat kõrget eristusvõimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist tõendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupäeva. Kui jagada tabelis esitatud 2009. a käive kogu aastale, on ühe kuu netokäive 1407 eurot, mis on väga väike, olles tõenäoliselt lähedane Eesti mainekamate kohvikute/söögikohtade päevakäibe.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja väitele, et 15.10.2013 täiendava vastuse lisas 1 sisalduvatest materjalidest saaks teha järelduse kaubamärgi **McCAFE** väidetava kõrge eristusvõime ja maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jäämist seisu- kohale, et vaidlustaja sellesisulised väited on endiselt täielikult tõendamata.

Samuti on paljasõnaline vaidlustaja väide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas või kaugemalt. Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada käesolevas asjas ka materjale, kust nähtuks Eesti tarbijate teadlikus **McCAFE** kaubamärgist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamärgi kujunduslikud elemendid on kohvi osas kirjeldavad. Taotletav kaubamärk on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis sisaldab kaubamärgi üldmuljes koheselt märgatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud märgi vasakus nurgas, viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamärgi taustakujundusele, mis on esitatud erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamärgi kujundus, kui ka selle sõnaline osa, toetavad kaubamärgi kontseptuaalset tähendust, mis erineb varasematest kaubamärkidest, peegeldades kaubamärkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja turustamine *versus* kohvikuteenused). Nõnda sisaldab taotletav kaubamärk eristusvõimelist ja tarbijatele koheselt märgatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sõnalise osaga otseselt kujundab kaubamärgi visuaalset aga ka kontseptuaalset üldmuljet. Nõnda on väär vaidlustusavalduse esitaja järeldus, et nimetatud elemendid ei saa olla määravad kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Tegemist on kaubamärgi üldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma täiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil võimalus kaubamärke visuaalselt võrrelda ning samuti ei tajuta kaubamärkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides

toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus omale osta, et kodus kohvi valmistada. Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistõttu on vaidlustusavalduse käsitus toitlustusteenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus nimetatud tooteid müüakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavapärase, et jahvatud kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid müüakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse põhjal.

Ülalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et käesolevas asjas tarbijate eksitamist ja kaubamärkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad jaemüügikohtadesse, kus antud tooteid müüakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate või muude tunnuste põhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemüügi- kohtadesse sooviga osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad märgid üksteist ära. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides Venemaal ja Lätis üldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamärgi üha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja väljaspool seda näitab samuti, et kõnealused kaubamärgid ei takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamärgid on kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kõige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei vaheta ostusituatsioonis ära lettidelt valitavaid kaupu ja/või toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid, mis kannavad visuaalselt erinevaid tähiseid ning mille tähendused on erinevad. Kuna kaubamärkide äravahetamist ei esine, puudub käesolevas asjas ka tõenäosus, et tarbijad võiksid asjaomaseid kaubamärke omavahel seostada.

Olenemata kaubamärgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** saavutanud 18.04.2008 seisuga lahustuva kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tõstab asjaomase kaubamärgi eristusvõimet ja eristatavust kaubamärgitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009, vähendades veelgi kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** varasemat kasutust tõendavate materjalide osas märgib taotleja, et tõendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nähtuvalt on **MacCoffee 3 in 1 + kuju** märgistatud toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse väljatrükkidest nähtuvalt on asjaomaseid kaupu Eestis ka realselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a majandusaasta aruandest nähtuvalt pööras Haljas AS 2007. a põhitähelepanu koostöö arendamisele kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele läbi erinevate müügikampaaniate, koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid müügil kõigis Eesti suuremates kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lähtuvalt ei ole käesolevas asjas alust arvata, et kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlustel märgib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud võistluse ametlikuks sponsoriks. Nähtuvalt taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** asjaomase ürituse ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepääsu võimaldavatel nimekaartidel, ürituse ametlikul programmil, ürituse ametlikul veebilehel ning logona ka võistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas kaubamärgis sisalduv logo MacCoffee oli nähtav pea kõikide võistlusest tehtavate televisiooniülekanne ajal. Sellega seoses märgib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rõhutus sellest, et ETV kajastas võistlust oma uudistes nelja päeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja märgib, et vaidlustaja on jätnud tähelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nähtuvalt kandis võistlust üle ka Eesti telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahus 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid üritust üle Eestis nähtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.

Taotleja märgib täiendavalt, et käesolevas asjas taotletavat kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk lahustuvate kohvide segmendis brändituntuse osas 5. positsioonil (ligi 50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kõnealusel kaubamärgist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest tarbivad seda kohvi igapäevaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Venemaal superbrändistaatus ja kaubamärki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brändiks aastatel 2003, 2004, 2005 ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud käesolevas asjas materjale, kust nähtuks vastandatavate **McCAFE** kaubamärkide väidetav kõrge eristusvõime ja/või maine Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Seetõttu tuleb käesolevas asjas lähtuda sellest, et väidetavat kõrget eristusvõimet ja tuntust vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval ei esinenud.

Kaubamärkide võrdluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks käesolevas asjas lähtuda vaidlustatud kaubamärgist **MacCoffee 3 in 1 + kuju** sellisena nagu sellele õiguskaitset taotletakse. Taotletava kaubamärgi üldmuljet kujundavad sõnalise elemendi kõrval otseselt ka tähise kujunduslikud elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamärkides figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tähenda seda, et taotletava kaubamärgi kujunduse võiks kaubamärgivõrdluses kõrvale jätta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes riulilt, arvestades eelkõige kaubamärkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jääb seisukohale, et tulenevalt kaubamärkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust vähendab veelgi taotletava kaubamärgi tunnus ja maine Eestis lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamärki/toodet **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ära.

Kõigele esitatule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid - taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi. Seetõttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

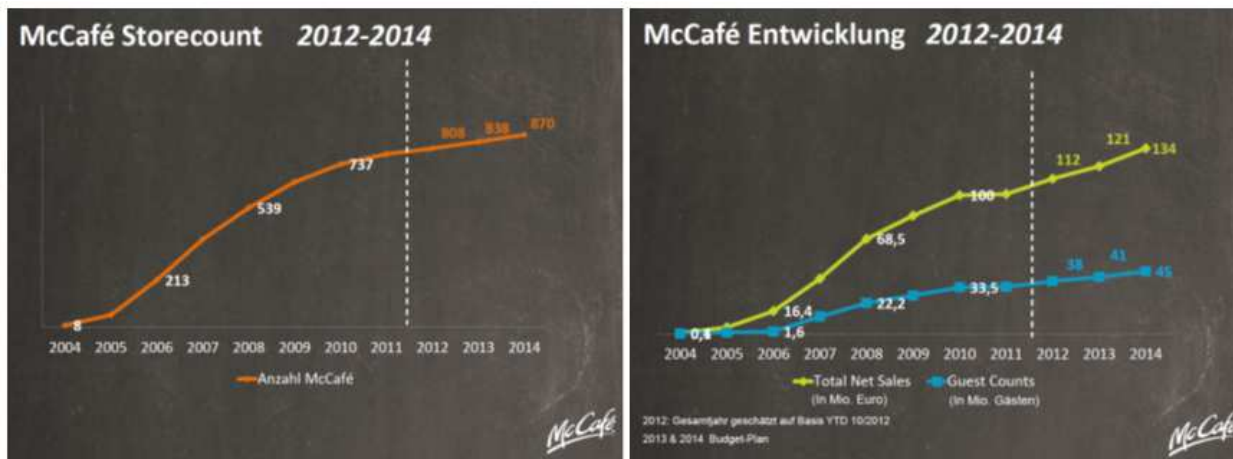
Lisad:

1. Väljatrükk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Väljavõte Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Väljatrükk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja täiendavad tõendid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tõenduseks täiendavad tõendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** kõrge eristusvõime ja maine Eestis. Taotleja väidab, et dokumendis „Germany McCafe store count net sales and guest count 2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline järeldus on väär. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut (mugavuseks lisatud allpool).



Esimene näitab Saksamaal tegutsevate **McCAFE** kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008 aastal oli Saksamaal 539 **McCAFE** kohvikut. Teises graafikus roheline joon näitab **McCAFE** kohvikute müügiandmeid miljonites eurodes ja sinine külaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008. a käive oli 68,5 miljonit eurot ja küllastajate arv oli 22,2 miljonit küllastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt küllastanud enne 29.09.2009 **McCAFE** kohvikuid ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vähemalt 539 ja küllastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad võõrkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline järeldus väär. Eesti tarbija reisib palju ning Eesti kuulub Euroopa Ühenduse ühtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikumine. Seega antud materjalid tõendavad Euroopas reisi või muul eesmärgil viibiva Eesti tarbija võimaliku kokkupuudet vaidlustaja kaubamärkidega **McCAFE** ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvõime loomist. Vaidlustaja esitab Statistikaameti väljavõtted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009 (Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud ööbimisega suurusjärgus 300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on väga tõenäoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja kaubamärgiga kokku ka väljaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja esitatud materjalid asjakohased ning tõendavad kaubamärgi **McCAFE** tuntust.

Kaubamärgist võidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Näitena võiks tuua üldtuntud asjaolu, et luksusautode Rolls-Royce kaubamärk on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle kaubamärgi esindus ja väga vähestel eesti tarbijatel on selline sõiduauto olemas. Teise näitena võiks tuua üle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate seas tuntud.



Sellega soovib vaidlustaja näidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eestis turul tegutsema ja seda on võimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui tegemist on ülemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamärgiga. Vaidlustaja arvates **McCAFE** kaubamärk kuulub selliste kaubamärkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamärk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide tõlkimine ei ole majanduslikult põhjendatud. Seda eelkõige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamärk **McCAFE** ning käesoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on võimalik ka ilma tõlkimata tuvastada vaidlustaja kaubamärkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tähelepanu, sellele, et temale kuulub Ühenduse kaubamärk reg nr 006870851 **McCAFE**, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jätta tähelepanuta kõik taotleja argumendid selle kohta, et puudub äravahetamise tõenäosus, kuna vaidlustaja **McCAFE** kaubamärgid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamärk, mis on taotleja kaubamärgiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus, milles käsitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamärke ei ole täielik ja jätab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ja jahvatatud kujul). Vaidlustaja tõendab seda järgmisega:

Coffee In. Üle eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele müüakse ka kohvi. Lisatud on pilt Tallinna Ülemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on tähistatud sama kaubamärgiga Gourmet Coffee nagu kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ülemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub müügiks Blender kaubamärgiga tähistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on tõendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on harjunud nägema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tähistatud identsete kaubamärkidega. Sellest tulenevalt saab kohvi osas teha järelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist. Seega tarbijad võivad arvata, et taotleja kaubamärgiga tähistatud klassi 30 kuuluvad tooted pärinevad vaidlustaja kohvikutest ja/või on toodetud vaidlustaja nõusolekuga.

Lisad:

1. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ülemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ülemiste kohvik väljast;
12. Blender Ülemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja täiendavate tõendite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jääb kõikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuväidete ja selgituste juurde ning esitab käesolevaga oma täiendava seisukoha eelkõige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015 vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.

Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tähendab seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamärgi mainele või tuntusele, on tal kohustus tõendada, et väidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi väidetavat mainet ja tuntust hinnata lähtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on käesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid **McCAFE** kohvikute arvu kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti **McCAFE** kohvikute müüginumbreid ja küllastajate arvu aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja väidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt külasthanud **McCAFE** kohvikuid enne 20.09.2009 ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Tõendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju, on vaidlustaja lisanud oma vastusele väljatrüki Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad 1-3).

Taotleja vaidlustaja järeldustega ei nõustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, väljatrüki Statistikaameti andmebaasist sisaldavad üldist Eesti elanike reise arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 – osa andmetest puudutab reise Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikmesriiki. Nimetatud andmete pinnalt ei ole võimalik teha järeldusi mitte ühegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad esitatud andmed üksikute reise arvu, mitte aga välisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reise arvu asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest töötavad välismaal, on väga tõenäoline, et nad on reisinud oma töökoha riiki oluliselt sagedamini kui üks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nähtuvalt on vaidlustaja eelkäsitatud andmetele tuginevad järeldused oletuslikud – esitatud tõenditest ei nähtu välisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kõnealused materjalid mingit infot Eesti tarbijate arvu kohta, kes on **McCAFE** kohvikuid tegelikult külasthanud või kes neid kohvikuid tegelikult teavad.

Nõnda on vaidlustaja väited kaubamärgi **McCAFE** maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga hüpoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamärkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et **McCAFE** kaubamärgi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga võrreldav eelnimetatud kaubamärkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja väidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ka jahvatatud kujul). Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud mõned väljatrüki 3-lt Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt (Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja järeldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda tõstab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb tõendada 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupäeva 30.03.2015, mistõttu ei sisalda antud materjalid infot, mis võimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid üksnes 3 kohvikut. Olgugi, et üks nendest – Coffee In – on teeninduskett, mis hõlmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevõtte müügipunktid üksnes 3 Eesti linnas – Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapäevaselt kättesaadavad (nt Kuressaares, Pärnus, Viljandis, Paides, Põlvas, Narvas, Kohtla-Järvel, Rakveres jne). Võttes arvesse ka asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid on ebapiisavad järeldamiseks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/või jahvatatud kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad – neid turustatakse erinevates müügikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmärkidel. Seega on tegemist

eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivõetuna piisav välistamiseks vastandatavate kaubamärkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et varasem kaubamärk ei olnud käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavapärasest tugevam eristusvõime.

Taotleja jääb samuti seisukohale, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide vahel puudub vastuolu – kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka asjaomaste kaubamärkide kaubad ja teenused. Äravahetamise tõenäosust vähendab omakorda asjaolu, et taotletav kaubamärk on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud kaubamärki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega. Taotlejale teadaolevalt ei ole ühtegi reaalselt konflikti või tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu, et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest väljaspool, näitab üheselt, et mitte kummagi poole kaubamärgi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku mõju teise poole kaubamärgile.

Lisa: Väljatrükk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed täiendavad tõendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile täiendava kirja, kus jääb esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele ning lisas järgmised täiendavad tõendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tähelepanu hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks äärmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad järgmised registreeritud EL kaubamärgid:

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, registreerimise kuupäev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).

Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamärkide puhul võib piisata sellest, kui on tõendatud maine kas või ühes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus selgitanud, et maine ei pea olema tõendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud otsus on äärmiselt oluline käesolevas vaidluses, kuna see võimaldab vaidlustajal tugineda maine olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja täiendavaid materjalid tõendamaks EL kaubamärkide reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamärgi **McCafe** kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tõendab vaidlustaja **McCafe** kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 **McCafe** kohvikut ja 2009. a tuli juurde veel 272 **McCafe** kohvikut. **McCafe** kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27'st Euroopa Liidu liikmesriigist 19'nes, mis teeb üle 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene **McCafe** kohvik avati 2006. a ja selle lõpuks oli Austrias 6 **McCafe** kohvikut. 2007. a arv tõusis 19'le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tõusis 109 kohvikuni.

Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008. a kulus 518659EUR. 2008. a **McCafe** kohvikutest saadud müügitulu oli 4301553EUR ja 2009 a – 11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % küsitlusest tundsid **McCafe** kaubamärki.

ITAALIA

Esimene **McCafe** kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel 23 **McCafe** kohvikut. Käesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas **McCafe** müügitulu võrreldes eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia **McCafe** kohvikust, mis on tehtud enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud **McCafe** kohvikutes kasutatavate menüüde ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 **McCafe** kohvikut ja 2009. a lõpuks oli neid juba 4. Käesolevaga on lisatud väljatrükkid Bulgaaria McDonald'si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org'i poolt. www.archive.org on mittetulundusühing, mille eesmärk on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti luues võimaluse rännata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud ära kaks **McCafe** kohvikut. Lisa 11 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati **McCafe** kohvikut ja seal müüdavaid tooteid.

IIRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a lõpuks oli Iirimaa 6 **McCafe** kohvikut. Lisa 12 on artikkel Iirimaa kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese **McCafe** kohviku avamise puhul. Lisa 13 on archive.org'i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud **McCafe** kohviku kontseptsiooni tutvustus ja **McCafe** kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Šiauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).

LÄTI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitõmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009 postitatud videost milles on näha **McCafe** kohvikut selle avamise kuupäeval. Video **McCafe** kohviku avamisest, vt <https://www.youtube.com/watch?v=qhTSdEcQ8Ac>

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 **McCafe** kohvikut. Lisatud on artikkel, mis ilmus uudiste portaalis www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue **McCafe** kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene **McCafe** kohvik 2008. a juulis ja aasta lõpuks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on väljatrükk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese **McCafe** kohviku avamisest Poolas ja **McCafe** kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud väljatrükk McDonald's Facebook.com lehelt, mis viitab **McCafe** kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene **McCafe** kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu **McCafe** kohvikutest, mis on avatud aastate jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 **McCafe** kohvikut ja 2009. a jooksul avati veel 39 kohvikut.

McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud müügitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli müügitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli müügitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a pärit reklaammaterjal **McCafe** kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa 23). **McCafe** toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tähistatud kuupäevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brošüüre ja katalooge, mis kajastavad **McCafe** tooteid ja turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim **McCafe** kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7 **McCafe** kohvikut. Samas juba järgmise aasta (2006) mais avati Kölnis sajas **McCafe** kohvik. 2008. a seisuga oli Saksamaal 539 **McCafe** kohvikut ja 2009 – 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel „McDonalds Germany“, milles kirjeldatakse **McCafe** edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli **McCafe** suuruselt teine kohvikute kett Saksamaal. Teostatud turuuringud tuvastasid, et 97% külastajatest meeldib **McCafe** kohviku kontseptsioon. Saksamaa **McCafe** kohvikute müügitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid mugavuse eesmärgil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org'i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud **McCafe** alamlehed „McCafe“, „McCafe Produkte“, „McCafe H@ppy Hour“, „McCafe Winterwonne“.

UNGARI

Esimene **McCafe** avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 **McCafe** kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5 kohvikut (lisa 34-35). Ungari **McCafe** kohvikute müügitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37. Lisaks on esitatud mõned pildid **McCafe** kohvikust (lisa 38) ja archive.org'i poolt 01.10.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud **McCafe** reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tõenditega ning samuti käesolevas taotluses esitatuga toonud välja asjaolud, mis võimaldavad järeldada, et eelmainitud EL kaubamärgid reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 on omandanud maine ühenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 3 õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 lg 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning seega kõrge eristusvõimega kaubamärkide puhul on suurendatud ära vahetamise tõenäosuse oht. Samas KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul on maine olemasolu üks eeldustest tuvastamiseks, kas varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet võidakse hilisema kaubamärgiga kahjustada või ära kasutada.

Lisad:

1. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010;
2. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tõlge EE);
3. **McCafe** Ristoranti;
4. **McCafe** restoranid (EE tõlge);
5. McCafè NDA;
6. con persone;
7. IMGPO086;
8. senza persone;
9. **McCafe** reklaamid ja menüü;
10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe**;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe** 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 **McCafe** Ireland;

13. Web Archive 2008.09.21 Ireland **McCafe**;
14. Facebook 2009.07.16 Lithuania **McCafe** 3 (esimene **McCafe** Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania **McCafe** 3 (**McCafe** Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 **McCafe** Latvia;
17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (**McCafe** Malta);
18. TheWarsawVoice 30.07.2008 **McCafe** Poland;
19. Facebook 2008 Poland **McCafe**;
20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;
21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tõlge);
1. 22 4X3 **McCafe**;
22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;
23. 18X7X29 50243 BAT;
24. Menu Board;
25. magnetiks;
26. CRT and depliant140x140;
27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;
28. Catalogue Com Mc café;
29. 120x176 **McCafe** 5e;
30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);
31. Germany **McCafe** store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa **McCafe**;
33. McCafé 2003-2015;
34. McCafé 2003-2015 (tõlge EE);
35. **McCafe** _sales_GC_store_nr;
36. **McCafe** _sales_GC_store_nr (tõlge EE);
37. **McCafe** pildid;
38. Web Archive 2008.10.01 Hungary **McCafe**.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud täiendavatele tõenditele

Taotleja jääb 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab üksnes vaidlustaja 01.04.2016 kirjale ja tõenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus. Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja lähenemisega – vaidlustusavalduse esitaja on tõlgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jättes arvesse võtmata kohtu samas otsuses antud vastuse neljandale küsimusele. Vastuses neljandale küsimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale, märkides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat ühenduse kaubamärki hilisema siseriikliku kaubamärgiga, see tähendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamärgi kasutamine direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 mõttes ebaõiglaselt ära ega kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Kui eeldada, et varasem ühenduse kaubamärk on tundmatu selle liikmesriigi asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, mida tuleb kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamärgi kasutamine põhimõtteliselt ebaõiglaselt ära ega kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 täiendavalt märkinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse kohaldamiseks peab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema

kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”, ning seetõttu tõendama kas seda, et tema kaubamärki direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse või, kui see ei ole nii, seda, et esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamärgi omanik tõendama, et tema nimetatud kaubamärgi kasutamine on põhjendatud.

Kõiki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud, et kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tõendada **McCafe** kohvikute leviku geograafilist ulatust käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Lisa	Dokument	Kommentaariid
Lisad 1 ja 2	McCafe arenguraport	2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu kuuluvates naaberriikides Soomes ja Lätis. Rootsisis oli vaid 1 McCafe kohvik.
Lisad 3 ja 4	Kohvikute nimekiri	Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57 McCafe kohvikut. Vastavalt eelkäsitletud lisas 1 toodud andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72. Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 5	McCafe ajalugu Itaalias	Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi arengusuundi, mis ei ole käesoleva vaidluse lahendamisel asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 6, 7 ja 8	Fotod McCafe kohvikust	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Materjalist ei nähtu, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.
Lisa 9	Tootefotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Fotod sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016, so käesolevast asjas vaidlustatud kaubamärgist hiljem.
Lisad 10, 11	Väljatrükkid veebilehelt "WayBackMachine"	Nimetatud lisad sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisa 12	Väljatrükk artiklist, mis puudutab esimese McCafe kohviku avamist Iirimaa	Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Lisa 13	McCafe kohviku tutvustus	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 14 ja 15	Väljatrükkid Facebookist – esimene McCafe kohvik Leedus avati 16.07.2009 ja teine 04.09.2009	Kõnealused kohvikud avati vahetult enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud kohvikute avamisest teadlikud.
Lisa 16	Väljatrükk Youtube-ist, sisaldab McCafe kaubamärgi kujutist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 17	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Maltal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 18	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Poolas	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 19	Väljatrükk Facebookist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 20 ja 21	Nimekiri Prantsusmaal avatud McCafe kohvikutest	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 22	McCafe reklaam	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 23	McCafe reklaam	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 24, 25 ja 28	McCafe pakendi joonis; menüü; toodete nimekiri	Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmärgil on need loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 26, 27 ja 30	Toodete nimekiri; menüü	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 29	Kataloog	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 31, 32, 33	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikuid Saksamaal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 34, 35, 36 ja 37	Ungarit puudutav statistika	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 38 ja 39	McCafe kohviku fotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Ei ole teada kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Esitatust nähtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, mis kinnitaksid vaidlustaja väiteid Eesti tarbijate teadlikkuse kohta **McCafe** kohvikutest ja/või kaubamärgist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline argumentatsioon on paljasõnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse (analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3 ettenähtud kaitsega), kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna **McCafe** kaubamärgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka läbi kasutuse tugevnenud eristusvõimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-märkide vahel ka nimetatud äravahetamise tõenäosust suurendavat tegurit KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise aspektist, st vastandatavatel kaubamärkidel on harilik eristusvõime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses käesolevaga analoogses asjas nr e3K-3-350-219/2016, millega kohus tühistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis 43, et kõnealuseid kaubamärke ei saa hinnata äravahetamiseni sarnasteks. Kohus märgib, et: *Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebaõigesti tõlgendanud ja rakendanud registreeritud kaubamärgi tühistamist puudutavaid sätteid, kaldunud kõrvale Euroopa Kohtu praktikast ega ole põhjendamatult võtnud arvesse hageja kaubamärgi kujundusliku osa tähtsust ja selle mõju võrrelduna kostja sõnalise kaubamärgiga (vt Lisa).*

Lisa: Tõlge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb esialgses vaidlustusavalduses ja täiendavalt esitatud kirjalike seisukohtade ning neid tõendavate dokumentide juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb kõige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 lõppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimine klassis 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitseteist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **McCAFE**, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kuna kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa MacCoffee koos arvsõnalise osaga *3 in 1* ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** koosnevad ainult sõnast, siis võrreldavate kaubamärkide puhul tuleb sõnalist osa pidada eristusvõimelisemaks kui kujutisosa ning käesoleval juhul kaubamärkide sarnasust saab analüüsida nende sõnalistest osadest lähtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1, on sõna MacCoffee äravahetamiseni sarnane varasemate sõnaliste kaubamärkidega **McCAFE**. Ülejäänud taotleja kaubamärgi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tähista kaubamärgiga kohvi jooki, vaid lahustuva kohvi pulbrit) tähistamiseks. Seetõttu puudub nendel elementidel tähtsus kaubamärgitaotluse võimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamärgist.

Komisjon ei ole sellega nõus ja juhib tähelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles rõhutatakse kaubamärgi terviktähenduse olulisust, st, et kui kaubamärk on moodustatud mitmest sõnalisest osast ja lisaks veel kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema märk tervikuna, mitte ainult domineeriv sõna eraldi võttes. Lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sõna MacCoffee + mittekaitstavad arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sõnale MacCoffee lisatud ovaalis olev arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv, kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal olulist kaalu taotleja kaubamärgi varasemast kaubamärgist eristamisel. Komisjon leiab, et sõna MacCoffee, millele on lisatud arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev tähis ja tähiste vastandamisest tuleb lähtuda tähisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna erinev vastandatavast tähisest **McCAFE**.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad **McCAFE** ja **MacCoffee**. Komisjon leiab, et visuaalne sarnasus kaubamärkide **McCAFE** ja tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel puudub. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente, erisuurused tähed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on märgatav topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa, jättes kõrvale arvsõnalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks. Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.

Võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et kontseptuaalsest aspektist on nende tähendused siiski erinevad. Varasemad tähised viitavad kohvikule, kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvõtvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus.

Esitatud materjalide põhjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused või kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks teenuse ja kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaubamärkidega kaitstud klassi 43 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 42 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 30 kaupade *võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur* ja klassi 29 kaupade *lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud* ning teiselt poolt taotleja kaubamärgiga kaitstava 30 klassi kauba *lahustuva kohvi segud* võrdlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide põhjal kaitstavate teenuste ja kaupade võrdlusanalüüsi ja leidis, et vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise põhjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt kohvikutes (kogu esitatud tõendusmaterjal on seotud **McCAFE** kohvikutega). Samas kui taotleja kaubamärgiga tähistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse kõikjal toidukaupu müüvates kauplustes, ja millest saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega kaubamärkidega kaitstavate teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamärkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamisiisid ehk turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamärkide eristatavust. Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamärgi vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tõendid selle kohta, mis annaks alust arvata, et taotletav kaubamärk kasutaks ära varasemate kaubamärkide väidetavat mainet või eristusvõimet või kahjustaks seda või hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei analüüsinud vaidlustaja esitatud tõendeid varasemate **McCAFE** kaubamärkide tuntusest ja mainest Eestis 29.09.2009 kuupäeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamärgi registreerimise õiguspärasust täiendavalt veel viidatud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p3, komisjon

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

E. Sassian

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-o

Tallinnas 23. märtsil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku McDonald's International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamärgilehes nr 12/2012 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Future Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Martina Böckler-Lovi) kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju**, taotluse nr M201100857, taotluse kuupäev 29.09.2009, klassi 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald's International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver), on järgmiste kaubamärkide omanik:

McCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupäev 03.05.2002, reg kuupäev 16.06.2003, klassi 43 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

McCAFE, Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

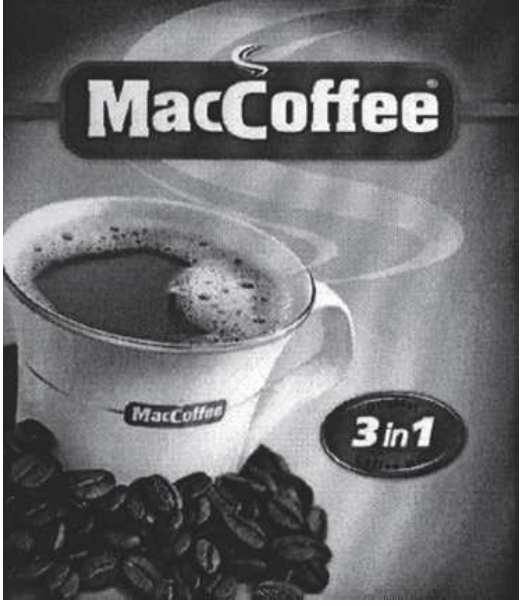
Vaidlustaja põhjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega **McCAFE**.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM 006870851	M201100857
<p style="text-align: center;">McCAFE</p>	 <p>The image shows a white coffee cup filled with coffee, with a small 'MacCoffee' logo on the side. Above the cup is a dark banner with the word 'MacCoffee' in white. To the right of the cup is a circular logo with '3 in 1' written inside. In the foreground, there is a pile of dark coffee beans.</p>

Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast McCAFE. Tatoleja kaubamärk on kujutiskaubamärk, mis koosneb sõnast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee, kohviubadest ja ovaalis olevast tähisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamärgitaotlusel nr M201100857 **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sarnast sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1.

Vaadeldavad kaubamärgid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee. Mõlemad sõnad algavad M tähega ja lõppevad tähega E. Mõlemas märgis kordub silmatorkav kahe C tähe kasutus cC. Mõlema märgi puhul on tegemist kahest sõnast kokku liidetud tähisega mille osad Mac ja Mc ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kolmesilbilisest sõnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamärgi domineeriv element samuti kolmesilbilisest sõnast |MAC|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hääldatakse võrreldavate kaubamärkide esimesi silpe |MC| ja |MAC| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE| ja

|CO|,|FFEE| on äärmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt identsed või vähemalt äärmiselt sarnased.

Sõnadel Mc ja Mac puudub tähendus. Inglise keeles sõna CAFE tähendab kohvikut ja sõna COFFEE tähendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas tähis Mc mida hääldatakse |MAC| seostub vaidlustajaga (McDonald's).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on samaliigiline tema kaubamärkide teenuste loeteluga klassis 43 *tarbimisvalmis söökide ja jookidega varustamisega tegelevate restoranide ja muude asutuste või ettevõtete teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük* ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 *lahustuva kohvi segu* on identne tema kaubamärgi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 *kohv, kohvi aseained*.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.

Seega vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et ... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997, I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamärkide **McCAFE** domineeriv osa on sõna McCAFE. Taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamärkidega äärmiselt sarnast sõna MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamärke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid võimalik eristada kuna nende foneetiline hääldus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamärkide domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt äärmiselt sarnased.

Ülejäänud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/või kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi tähistamiseks.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse tõttu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. See oht esineb eelkõige viidates kaubamärgile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavapärane.

2. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis sarnase domineeriva tähise kasutusest tulenevalt asjaomane avalikkus seostab seda tähist vaidlustaja kaubamärkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tõlgendanud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, I-00000, para 40-41) leidnud, et mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutaval kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.

Mis aga puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (free-riding), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.

Vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** on kõrge eristusvõimega ning mainekad kaubamärgid. Eesliide Mc on laialt levinud McDonald's lühend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus sellisel kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata

selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, I-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele, et eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud. Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest üle maailma, mille tulemusena on välistatud sarnaste kaubamärkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamärkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides müüdavaid tooteid. Taotleja kaubamärgi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamärkidega seonduvat head mainet. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud teenuste ja kaupadega ning selle taga seisva McDonald's ettevõttega.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja märk kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: Rolls Royce'il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide

sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab, et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses on tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määrates kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999, I-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamärkide **McCAFE** mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2, 6 ja 7 mõistes.

Rahvusliku kaubamärgi **McCAFE** reg nr 37824 taotluse esitamise kuupäev on 03.05.2002.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ja Eestis õiguskaitses omandamise kuupäev 01.05.2004.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi **McCAFE** reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupäev on 18.04.2008.

Vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** taotluse esitamise kuupäev on aga hilisem - 29.09.2009.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 41 lg 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M201100857) Eestis õiguskaitses andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. McDonald's International Property Company Ltd volikirj;
2. Väljatrükk reg nr 37824 **McCAFE** kohta;
3. Väljatrükk CTM000058438 **McCAFE** kohta;

4. Väljatrükk CTM006870851 **McCAFE** kohta;
5. Väljatrükk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** publikatsioonist Kaubamärgilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu täies ulatuses, kuna vaidlustusavaldus on põhjendamatu, taotletav kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vaidlustaja õigusi ei riku. Seetõttu palub jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri börsil noteeritud ettevõttega Food Empire Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamärgi väljatöötamisel 1994. a lähtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja Venemaa tolleaegsest esiletõusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja läänelike väärtusi. Kuna sõna Mac kasutatakse paljude läänelike nimede eesliitena (Šoti keeles viitena asjaolule, et tegemist on pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kõnes ka pöördumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), väljendas sõna Mac liidetuna sõnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega seostada. Seega ei lähtunud taotleja kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa näol on tegemist hariliku, lääneliku nimekompo- satsiooniga, mida veelgi eristab kaubamärgi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brändiks Venemaal, mis tõi oma- korda kaasa kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Läti ja Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lähis-Idasse, Mongooliasse ja USA-sse. Nõudluse rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja müügiesindusi.

2007. a moodustas **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete käive 60 % kogu taotleja käibest, mis tagas ettevõttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga seotud kasv nähtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamärki kandvaid tooteid 2012 augusti seisuga müüdi: Armeenia, Aserbaidžaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria, Kambodža, Kamerunis, Hiina, Küpros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania, Kasahstan, Keenia, Läti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Ühendemiraadid, Mongoolia, Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Süüria, Türgi, Turkmenistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Ukraina, Usbekistan ja Vietnam.

Ülalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevõtete märkimisväärse majanduskasvu. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvate toodete globaalsed müüginumbrid aastate 1998 - 2007 lõikes on alljärgnevad:

Aasta	Summa (USD)	Summa (EUR)
1998	31,889,802	23660185
1999	23,318,874	17302636
2000	35,302,768	26194702
2001	48,932,762	36313775
2002	64,635,364	47966924
2003	86,744,175	64366717
2004	71,625,924	53148533
2005	85,066,249	63113869
2006	118,303,895	87774136
2007	144,817,414	107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati nõ sponsorlusele keskendunud strateegiaga. Spondeeritud ürituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivõistlused Illuuisutamises (Varssavis

2007. a; Göteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati kõikjal Euroopas, sealhulgas Eestis. Näiteks jälgis 2008. a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlusi 123,8 miljonit vaatajat.

MacCoffee 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud käesoleva asja materjalidele väljatrüki seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a väljatrüki Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide võrdluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitõmmised internetist Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa Iluuisutamise Meistri- võistluste TV-ülekannetest (Lisa 3).

Esitatele tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid need turusituatsioonis ära juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi **McCafe** (nr 006870851) taotlemist *kohv ja kohvi aseained* osas (18.04.2008).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamärk nii kujunduslikest, kui ka sõnalistest elementidest. Sõnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sõnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1. Kaubamärgi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal.

Vaidlustaja kaubamärk on seevastu sõnaline tähis **McCAFE**, milles kujunduslikud elemendid puuduvad. Seega, vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähistest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest erineva visuaalse üldmulje.

Sõnaliste osade võrdluse juures märgib taotleja, et vaidlustatud kaubamärk koosneb kolmest osast: eesliitest Mac, sõnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tähte. Vaidlustaja tähis koosneb seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lühikesest sõnast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tähte. Seega on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente ja koheselt märgatav on ka topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab ka vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist - vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt kui varasemad tähised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamärgis element 3 in 1, mis varasemates kaubamärkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kõik võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, on nende tähendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tähised viitavad kohvikule, kus kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvile, millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust rõhutab veelgi vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate kaubamärkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskõlas ka nimetatud tähiste reaalse kasutamisega, kus kaubamärki **McCAFE** kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga kohvivalmistusainete müümiseks kaubandus- keskustes).

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus. Käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide kaubad ja teenused alljärgnevad:



Klass 30: lahustuva kohvi segud

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust pakkuvate restoranide ja muude ettevõtete või asutuste pidamise ja frantsiiside andmise teenused; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine; selliste restoranide, ettevõtete või asutuste kujundamine; restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele isikutele

McCAFE (nr 006870851)

Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.

Klass 30: Võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse võib võtta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** väga spetsiifiliste, kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tähistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta harilikest toidukauplustest, eesmärgiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vähe aega. Vaidlustaja kaubamärkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamärgi kaupadest selgelt erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks. Kohvikuteenuste valdkonnas on tavapärane, et restoranid müüvad kohvi ja muid jooke mille tooraine on valmistanud teised ettevõtted. Seetõttu ei ole käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide puhul tõenäoline, et tarbijad, nähes supermarketis müügil **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki kandvat lahustuva kohvi segu, võiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamärgi **McCAFE** all. Seda enam, et vaidlustatavat tähist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis müüdnud. Taotleja leiab, et võrdlusaluselised kaubamärgid ja asjaomaste tähist kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt erinevad vältimaks kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamärgi **McCAFE** (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud kaubamärgile taotletavaid kaupu, märgime, et nimetatud tähist taotlemise kuupäev on 18.04.2008. Selleks ajahetkeks oli kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** turustatud laialdaselt ka Eestis, mistõttu tarbijad teadsid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja

toodet võrreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt märkimisväärsustest müüginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka väljaspool Eestit aga ka kaubamärgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntud ja mainekaks kaubamärgiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamärgid on teineteisest piisavalt erinevad, ei esine nende vahel kaubamärkide äravahetamise tõenäosust kaubamärgiseaduse mõistes ka identsete kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile, võib kaubamärk täita ka täiendavaid funktsioone, sealhulgas anda edasi infot tähistatavate kaupade või teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamärgiga seonduvate vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, sekluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas võib kaubamärgil olla olemuslik majanduslik väärtus, mis on iseseisev ja sõltumatu konkreetsetest toodetest või teenustest. Kõnealune sõnum, mida mainekas kaubamärk annab või mis on sellega seotud, annab kaubamärgile olulise, kaitset vääriava väärtuse eelkõige seetõttu, et sellise maine saavutamine on kaubamärgiomaniku märkimisväärsuste jõupingutuste ja investeringute tulemus (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamärk on teada olulisele osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p. 26).

Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki taotleti 29.09.2009. Seetõttu on vaidlustusavalduse esitajal käesolevas asjas kohustus tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide mainet nimetatud kuupäeva seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/või asjaomaste kaubamärkide tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetõttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 lg 1 p 3 esinemise suhtes paljasõnaline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et **McCAFE** kaubamärgid ei olnud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamärgiseaduse mõistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mõju varasemale kaubamärgile. Selline kahjulik mõju võib seisneda esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud mistahes tõendeid, kust nähtuks taotletava kaubamärgi kahjulik mõju varasematele tähistele ja/või sellise ohu esinemise tõsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubamärgid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja **McCAFE** on olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mõlemat kaubamärki on nii kaua kasutatud) ilma mistahes kahjulike mõjudeta. Asjaomased kaubamärgid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kõigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja põhjendamatu, mistõttu palub jätta see, juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. väljatrükk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;
2. väljatrükkid sõnaraamatutest sõna Mac tähenduse kohta;
3. ära kirjad materjalidest, mis näitavad kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamist toetatud üritustel aastatel 2007-2010;
4. ära kirjad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;
5. väljatrükk Õhtulehes ilmunud artiklist kohvijookide võrdluse kohta;
6. volikiri.

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja täiendavad tõendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jääb esialgses vaidlustus- avalduses esitatud seisukohtade juurde ning lisas järgmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamärgi **McCAFE** tuntuse kohta. Eestis on kaks **McCAFE** kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis olles sellega kokku puutunud reisisid Euroopas või kaugemal. Tegemist on ühe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald's kaubamärgiga ja 2008 a seisuga oli **McCAFE** kaubamärgiga tähistatud kohvikuid üle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et **McCAFE** kaubamärk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Taotleja väidab vastuses, et ta ei lähtunud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgi väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald'si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmärgid kaubamärgi loomisel ei oma tähtsust kuna määrav on see kuidas tarbijad võrreldavaid kaubamärke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tõendid **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga toodete turustamise kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamärgitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna vaidlustaja kaubamärk on varasem registreeritud kaubamärk ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest mingeid õigusi tähisele **MacCoffee MacCoffee 3 in 1 + kuju**. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tõenda asjaolu, et turundus oli seotud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on näha, et ettevõtte omab mitmeid tütar- ettevõtteid ja on toonud välja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) lk 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat väita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis üldse turustati. Või kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole välistatud, et Haljas AS turustas need tooted väljaspool Eestit oma tütaretevõtete kaudu, mis seab kahtlusele antud tõendite asjakohasuse maine ja üldtuntuse tõendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja tähisest koheselt erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest kaubamärkidest visuaalse üldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed erinevused vaadeldavate kaubamärkide osas, kuna vaidlustaja kaubamärk selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil võimalus võrrelda visuaalseid kaubamärkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete omapära arvestades tuleb rõhutada foneetilist kaubamärkide sarnasust ja vähendada visuaalsete ja kontseptuaalsete erinevuste tähtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lähtub kaubamärgi sõnalisest osast (MacCoffee ja McCAFE), kuna üldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sõnades. Vaidlustaja arvamusel on antud juhul võrreldavad sõnad foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamärgi kujundus, mis koosneb kohvi tassist, kohviubadest ja ovaalis tähisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla määravad kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgi taotlemise kuupäevaks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse ja tõendab seda:

märkimisväärsede müüginumbritega;
pikkajalise kasutusega Eestis ja väljaspool Eestit;
kaubamärgi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide tõttu ei saa olla kindel, et taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tõendavad **MacCoffee 3 in 1 + kuju** toodete müüki Eestis ja nendest ei nähtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub ülevaade sellest kui suure turu osa omab **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamärk oleks 18.04.2008 omandanud Eestis üldtuntuse.

Taotleja ei täpsusta kui kaua on kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tõend selle kohta võiks olla 2007 a arved, kuid nende asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa nõustuda sellega, et kaubamärgi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavõrd lai, et sellega oleks võimalik omandada üldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles võrreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamärk on mõlemas mainitud kuid seda koos 8 teise tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks üldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kasutamise näited pärinevad ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tõendada vaidlustaja kaubamärgi **McCAFE** taotlemise hetkeks omandatud üldtuntust Eestis. Väljatrükkid www.youtube.com viitavad sellele, et **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** MacCoffee kaubamärki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa Iluuisutamise Meistrivõistlustel. Lisatud materjalidest on näha, et 2008 a Rootsis toimunud Iluuisutamise Meistrivõistlusi kajastas ETV oma uudistes nelja päeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas üldse oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** reklaam nähtav ETV's ja mis mahus.

Eeltoodud kokku võttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid eraldi ja ka koos võetuna ei ole piisavad, et tõendada **MacCoffee 3 in 1 + kuju** üldtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tõendavad materjalid;
2. Wikipedia väljatrükk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja täiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja täiendavad seisukohad, milles ta jääb täielikult oma juba esitatud seisukohtade juurde. Seejuures taotleja lisab täiendavalt alljärgnevat.

Taotleja taotleb kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimist Eesti siseriikliku kaubamärgina ning registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tõendada varasemate **McCAFE** kaubamärkide kõrget eristusvõimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele ühtegi tõendit **McCAFE** kaubamärkide kõrge eristusvõime ja/või maine tõendamiseks. Oma täiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi vaidlustaja sõnul kaubamärgi **McCAFE** tuntust tõendavate materjalidega (täiendava vastuse lisa 1).

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** väidetavalt kõrge eristusvõime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany, 2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France sisalduvad võõrkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile käesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada asjaomaste materjalide tõlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub üks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud **McCAFE** kaubamärgiga seotud müügi netokäibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi andmetest nähtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest nähtuvalt on kõnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese väidetena, milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tõendama. Käesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei nähtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a kestel) selles esitatud netokäive saavutati. Taotleja märgib, et vaidlustajal on kohustus tõendada oma kaubamärgi väidetavat kõrget eristusvõimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist tõendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupäeva. Kui jagada tabelis esitatud 2009. a käive kogu aastale, on ühe kuu netokäive 1407 eurot, mis on väga väike, olles tõenäoliselt lähedane Eesti mainekamate kohvikute/söögikohtade päevakäibe.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja väitele, et 15.10.2013 täiendava vastuse lisas 1 sisalduvatest materjalidest saaks teha järelduse kaubamärgi **McCAFE** väidetava kõrge eristusvõime ja maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jäämist seisu- kohale, et vaidlustaja sellesisulised väited on endiselt täielikult tõendamata.

Samuti on paljasõnaline vaidlustaja väide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud **McCAFE** kaubamärgist juba palju varem kui see Eestisse jõudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas või kaugemalt. Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada käesolevas asjas ka materjale, kust nähtuks Eesti tarbijate teadlikus **McCAFE** kaubamärgist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamärgi kujunduslikud elemendid on kohvi osas kirjeldavad. Taotletav kaubamärk on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis sisaldab kaubamärgi üldmuljes koheselt märgatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud märgi vasakus nurgas, viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamärgi taustakujundusele, mis on esitatud erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamärgi kujundus, kui ka selle sõnaline osa, toetavad kaubamärgi kontseptuaalset tähendust, mis erineb varasematest kaubamärkidest, peegeldades kaubamärkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja turustamine *versus* kohvikuteenused). Nõnda sisaldab taotletav kaubamärk eristusvõimelist ja tarbijatele koheselt märgatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sõnalise osaga otseselt kujundab kaubamärgi visuaalset aga ka kontseptuaalset üldmuljet. Nõnda on väär vaidlustusavalduse esitaja järeldus, et nimetatud elemendid ei saa olla määravad kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Tegemist on kaubamärgi üldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma täiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides, kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil võimalus kaubamärke visuaalselt võrrelda ning samuti ei tajuta kaubamärkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides

toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus omale osta, et kodus kohvi valmistada. Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistõttu on vaidlustusavalduse käsitus toitlustusteenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus nimetatud tooteid müüakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavapärase, et jahvatud kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid müüakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse põhjal.

Ülalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et käesolevas asjas tarbijate eksitamist ja kaubamärkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad jaemüügikohtadesse, kus antud tooteid müüakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate või muude tunnuste põhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemüügi- kohtadesse sooviga osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad märgid üksteist ära. **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides Venemaal ja Lätis üldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamärgi üha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja väljaspool seda näitab samuti, et kõnealused kaubamärgid ei takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamärgid on kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kõige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei vaheta ostusituatsioonis ära lettidelt valitavaid kaupu ja/või toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid, mis kannavad visuaalselt erinevaid tähiseid ning mille tähendused on erinevad. Kuna kaubamärkide äravahetamist ei esine, puudub käesolevas asjas ka tõenäosus, et tarbijad võiksid asjaomaseid kaubamärke omavahel seostada.

Olenemata kaubamärgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** saavutanud 18.04.2008 seisuga lahustuva kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tõstab asjaomase kaubamärgi eristusvõimet ja eristatavust kaubamärgitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009, vähendades veelgi kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** varasemat kasutust tõendavate materjalide osas märgib taotleja, et tõendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nähtuvalt on **MacCoffee 3 in 1 + kuju** märgistatud toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse väljatrükkidest nähtuvalt on asjaomaseid kaupu Eestis ka realselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a majandusaasta aruandest nähtuvalt pööras Haljas AS 2007. a põhitähelepanu koostöö arendamisele kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele läbi erinevate müügikampaaniate, koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid müügil kõigis Eesti suuremates kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lähtuvalt ei ole käesolevas asjas alust arvata, et kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlustel märgib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa Iluusiutamise Meistrivõistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud võistluse ametlikuks sponsoriks. Nähtuvalt taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubamärki **MacCoffee e 3 in 1 + kuju** asjaomase ürituse ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepääsu võimaldavatel nimekaartidel, ürituse ametlikul programmil, ürituse ametlikul veebilehel ning logona ka võistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas kaubamärgis sisalduv logo MacCoffee oli nähtav pea kõikide võistlusest tehtavate televisiooniülekanne ajal. Sellega seoses märgib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rõhutus sellest, et ETV kajastas võistlust oma uudistes nelja päeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja märgib, et vaidlustaja on jätnud tähelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nähtuvalt kandis võistlust üle ka Eesti telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahus 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid üritust üle Eestis nähtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.

Taotleja märgib täiendavalt, et käesolevas asjas taotletavat kaubamärki **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärk lahustuvate kohvide segmendis brändituntuse osas 5. positsioonil (ligi 50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kõnealuselise kaubamärgist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest tarbivad seda kohvi igapäevaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamärgile **MacCoffee 3 in 1 + kuju** Venemaal superbrändistaatus ja kaubamärki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brändiks aastatel 2003, 2004, 2005 ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud käesolevas asjas materjale, kust nähtuks vastandatavate **McCAFE** kaubamärkide väidetav kõrge eristusvõime ja/või maine Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Seetõttu tuleb käesolevas asjas lähtuda sellest, et väidetavat kõrget eristusvõimet ja tuntust vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval ei esinenud.

Kaubamärkide võrdluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks käesolevas asjas lähtuda vaidlustatud kaubamärgist **MacCoffee 3 in 1 + kuju** sellisena nagu sellele õiguskaitset taotletakse. Taotletava kaubamärgi üldmuljet kujundavad sõnalise elemendi kõrval otseselt ka tähise kujunduslikud elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamärkides figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tähenda seda, et taotletava kaubamärgi kujunduse võiks kaubamärgivõrdluses kõrvale jätta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes riulilt, arvestades eelkõige kaubamärkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jääb seisukohale, et tulenevalt kaubamärkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust vähendab veelgi taotletava kaubamärgi tunnus ja maine Eestis lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamärki/toodet **MacCoffee 3 in 1 + kuju** ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ära.

Kõigele esitatule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolusid - taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi. Seetõttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

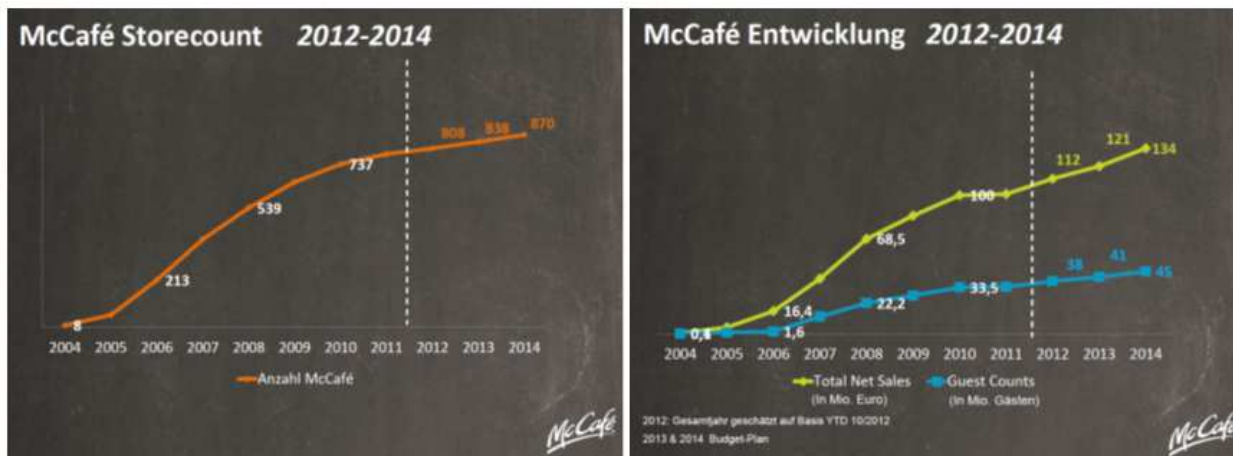
Lisad:

1. Väljatrükk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Väljavõte Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Väljatrükk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja täiendavad tõendid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tõenduseks täiendavad tõendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei nähtu kaubamärgi **McCAFE** kõrge eristusvõime ja maine Eestis. Taotleja väidab, et dokumendis „Germany McCafe store count net sales and guest count 2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline järeldus on väär. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut (mugavuseks lisatud allpool).



Esimene näitab Saksamaal tegutsevate **McCAFE** kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008 aastal oli Saksamaal 539 **McCAFE** kohvikut. Teises graafikus roheline joon näitab **McCAFE** kohvikute müügiandmeid miljonites eurodes ja sinine külaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 lõikes. 2008. a käive oli 68,5 miljonit eurot ja külastajate arv oli 22,2 miljonit külastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt külastanud enne 29.09.2009 **McCAFE** kohvikuid ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vähemalt 539 ja külastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad võõrkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamärgi **McCAFE** eristusvõime ja/või maine kohta Eestis kuupäeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline järeldus väär. Eesti tarbija reisib palju ning Eesti kuulub Euroopa Ühenduse ühtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikumine. Seega antud materjalid tõendavad Euroopas reisi või muul eesmärgil viibiva Eesti tarbija võimaliku kokkupuudet vaidlustaja kaubamärkidega **McCAFE** ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvõime loomist. Vaidlustaja esitab Statistikaameti väljavõtted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009 (Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud ööbimisega suurusjärgus 300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on väga tõenäoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja kaubamärgiga kokku ka väljaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja esitatud materjalid asjakohased ning tõendavad kaubamärgi **McCAFE** tuntust.

Kaubamärgist võidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Näitena võiks tuua üldtuntud asjaolu, et luksusautode Rolls-Royce kaubamärk on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle kaubamärgi esindus ja väga vähestel eesti tarbijatel on selline sõiduauto olemas. Teise näitena võiks tuua üle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate seas tuntud.



Sellega soovib vaidlustaja näidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eestis turul tegutsema ja seda on võimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui tegemist on ülemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamärgiga. Vaidlustaja arvates **McCAFE** kaubamärk kuulub selliste kaubamärkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamärk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide tõlkimine ei ole majanduslikult põhjendatud. Seda eelkõige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamärk **McCAFE** ning käesoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on võimalik ka ilma tõlkimata tuvastada vaidlustaja kaubamärkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tähelepanu, sellele, et temale kuulub Ühenduse kaubamärk reg nr 006870851 **McCAFE**, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jätta tähelepanuta kõik taotleja argumendid selle kohta, et puudub äravahetamise tõenäosus, kuna vaidlustaja **McCAFE** kaubamärgid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamärk, mis on taotleja kaubamärgiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus, milles käsitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamärke ei ole täielik ja jätab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ja jahvatatud kujul). Vaidlustaja tõendab seda järgmisega:

Coffee In. Üle eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele müüakse ka kohvi. Lisatud on pilt Tallinna Ülemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on tähistatud sama kaubamärgiga Gourmet Coffee nagu kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ülemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub müügiks Blender kaubamärgiga tähistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on tõendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on harjunud nägema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tähistatud identsete kaubamärkidega. Sellest tulenevalt saab kohvi osas teha järelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist. Seega tarbijad võivad arvata, et taotleja kaubamärgiga tähistatud klassi 30 kuuluvad tooted pärinevad vaidlustaja kohvikutest ja/või on toodetud vaidlustaja nõusolekuga.

Lisad:

1. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Ööbimisega välisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ülemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ülemiste kohvik väljast;
12. Blender Ülemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja täiendavate tõendite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jääb kõikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuväidete ja selgituste juurde ning esitab käesolevaga oma täiendava seisukoha eelkõige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015 vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.

Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tähendab seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamärgi mainele või tuntusele, on tal kohustus tõendada, et väidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi väidetavat mainet ja tuntust hinnata lähtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on käesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid **McCAFE** kohvikute arvu kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti **McCAFE** kohvikute müüginumbreid ja küllastajate arvu aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja väidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka äri eesmärkidel Saksamaal, siis on suur tõenäosus, et nad on korduvalt küllastanud **McCAFE** kohvikuid enne 20.09.2009 ja on sellest kaubamärgist ja selle mainest teadlikud. Tõendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju, on vaidlustaja lisanud oma vastusele väljatrüki Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad 1-3).

Taotleja vaidlustaja järeldustega ei nõustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, väljatrüki Statistikaameti andmebaasist sisaldavad üldist Eesti elanike reise arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 – osa andmetest puudutab reise Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikmesriiki. Nimetatud andmete pinnalt ei ole võimalik teha järeldusi mitte ühegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad esitatud andmed üksikute reise arvu, mitte aga välisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reise arvu asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest töötavad välismaal, on väga tõenäoline, et nad on reisinud oma töökoha riiki oluliselt sagedamini kui üks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nähtuvalt on vaidlustaja eelkäsitatud andmetele tuginevad järeldused oletuslikud – esitatud tõenditest ei nähtu välisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kõnealused materjalid mingit infot Eesti tarbijate arvu kohta, kes on **McCAFE** kohvikuid tegelikult küllastanud või kes neid kohvikuid tegelikult teavad.

Nõnda on vaidlustaja väited kaubamärgi **McCAFE** maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga hüpoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamärkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et **McCAFE** kaubamärgi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga võrreldav eelnimetatud kaubamärkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja väidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamärgiga kohvitooteid (nii kohviubade näol kui ka jahvatatud kujul). Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud mõned väljatrüki 3-lt Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt (Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja järeldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda tõstab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb tõendada 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupäeva 30.03.2015, mistõttu ei sisalda antud materjalid infot, mis võimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid üksnes 3 kohvikut. Olgugi, et üks nendest – Coffee In – on teeninduskett, mis hõlmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevõtte müügipunktid üksnes 3 Eesti linnas – Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapäevaselt kättesaadavad (nt Kuressaares, Pärnus, Viljandis, Paides, Põlvas, Narvas, Kohtla-Järvel, Rakveres jne). Võttes arvesse ka asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid on ebapiisavad järeldamiseks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/või jahvatatud kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad – neid turustatakse erinevates müügikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmärkidel. Seega on tegemist

eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivõetuna piisav välistamiseks vastandatavate kaubamärkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et varasem kaubamärk ei olnud käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavapärasest tugevam eristusvõime.

Taotleja jääb samuti seisukohale, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide vahel puudub vastuolu – kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka asjaomaste kaubamärkide kaubad ja teenused. Äravahetamise tõenäosust vähendab omakorda asjaolu, et taotletav kaubamärk on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud kaubamärki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega. Taotlejale teadaolevalt ei ole ühtegi reaalselt konflikti või tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu, et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest väljaspool, näitab üheselt, et mitte kummagi poole kaubamärgi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku mõju teise poole kaubamärgile.

Lisa: Väljatrükk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed täiendavad tõendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile täiendava kirja, kus jääb esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele ning lisas järgmised täiendavad tõendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tähelepanu hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks äärmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad järgmised registreeritud EL kaubamärgid:

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamärk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2008, registreerimise kuupäev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).

Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamärkide puhul võib piisata sellest, kui on tõendatud maine kas või ühes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus selgitanud, et maine ei pea olema tõendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud otsus on äärmiselt oluline käesolevas vaidluses, kuna see võimaldab vaidlustajal tugineda maine olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja täiendavaid materjalid tõendamaks EL kaubamärkide reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamärgi **McCafe** kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tõendab vaidlustaja **McCafe** kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 **McCafe** kohvikut ja 2009. a tuli juurde veel 272 **McCafe** kohvikut. **McCafe** kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27'st Euroopa Liidu liikmesriigist 19'nes, mis teeb üle 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene **McCafe** kohvik avati 2006. a ja selle lõpuks oli Austrias 6 **McCafe** kohvikut. 2007. a arv tõusis 19'le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tõusis 109 kohvikuni.

Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008. a kulus 518659EUR. 2008. a **McCafe** kohvikutest saadud müügitulu oli 4301553EUR ja 2009 a – 11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % küsitelust tundsid **McCafe** kaubamärki.

ITAALIA

Esimene **McCafe** kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel 23 **McCafe** kohvikut. Käesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas **McCafe** müügitulu võrreldes eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia **McCafe** kohvikust, mis on tehtud enne taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud **McCafe** kohvikutes kasutatavate menüüde ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 **McCafe** kohvikut ja 2009. a lõpuks oli neid juba 4. Käesolevaga on lisatud väljatrükkid Bulgaaria McDonald'si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org'i poolt. www.archive.org on mittetulundusühing, mille eesmärk on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti luues võimaluse rännata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud ära kaks **McCafe** kohvikut. Lisa 11 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati **McCafe** kohvikut ja seal müüdavaid tooteid.

IIRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a lõpuks oli Iirimaa 6 **McCafe** kohvikut. Lisa 12 on artikkel Iirimaa kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese **McCafe** kohviku avamise puhul. Lisa 13 on archive.org'i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud **McCafe** kohviku kontseptsiooni tutvustus ja **McCafe** kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Šiauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).

LÄTI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitõmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009 postitatud videost milles on näha **McCafe** kohvikut selle avamise kuupäeval. Video **McCafe** kohviku avamisest, vt <https://www.youtube.com/watch?v=qhTSdEcQ8Ac>

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 **McCafe** kohvikut. Lisatud on artikkel, mis ilmus uudiste portaalis www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue **McCafe** kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene **McCafe** kohvik 2008. a juulis ja aasta lõpuks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on väljatrükk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese **McCafe** kohviku avamisest Poolas ja **McCafe** kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud väljatrükk McDonald's Facebook.com lehelt, mis viitab **McCafe** kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene **McCafe** kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu **McCafe** kohvikutest, mis on avatud aastate jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 **McCafe** kohvikut ja 2009. a jooksul avati veel 39 kohvikut.

McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud müügitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli müügitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli müügitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a pärit reklaammaterjal **McCafe** kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa 23). **McCafe** toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tähistatud kuupäevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brošüüre ja katalooge, mis kajastavad **McCafe** tooteid ja turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim **McCafe** kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7 **McCafe** kohvikut. Samas juba järgmise aasta (2006) mais avati Kölnis sajas **McCafe** kohvik. 2008. a seisuga oli Saksamaal 539 **McCafe** kohvikut ja 2009 – 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel „McDonalds Germany“, milles kirjeldatakse **McCafe** edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli **McCafe** suuruselt teine kohvikute kett Saksamaal. Teostatud turuuringud tuvastasid, et 97% külastajatest meeldib **McCafe** kohviku kontseptsioon. Saksamaa **McCafe** kohvikute müügitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid mugavuse eesmärgil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org'i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud **McCafe** alamlehed „McCafe“, „McCafe Produkte“, „McCafe H@ppy Hour“, „McCafe Winterwonne“.

UNGARI

Esimene **McCafe** avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 **McCafe** kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5 kohvikut (lisa 34-35). Ungari **McCafe** kohvikute müügitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37. Lisaks on esitatud mõned pildid **McCafe** kohvikust (lisa 38) ja archive.org'i poolt 01.10.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud **McCafe** reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tõenditega ning samuti käesolevas taotluses esitatuga toonud välja asjaolud, mis võimaldavad järeldada, et eelmainitud EL kaubamärgid reg nr 000058438 ja reg nr 006870851 on omandanud maine ühenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 3 õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 lg 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning seega kõrge eristusvõimega kaubamärkide puhul on suurendatud äravahtamise tõenäosuse oht. Samas KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul on maine olemasolu üks eeldustest tuvastamiseks, kas varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet võidakse hilisema kaubamärgiga kahjustada või ära kasutada.

Lisad:

1. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010;
2. **McCafe** kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tõlge EE);
3. **McCafe** Ristoranti;
4. **McCafe** restoranid (EE tõlge);
5. McCafè NDA;
6. con persone;
7. IMGPO086;
8. senza persone;
9. **McCafe** reklaamid ja menüü;
10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe**;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria **McCafe** 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 **McCafe** Ireland;

13. Web Archive 2008.09.21 Ireland **McCafe**;
14. Facebook 2009.07.16 Lithuania **McCafe** 3 (esimene **McCafe** Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania **McCafe** 3 (**McCafe** Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 **McCafe** Latvia;
17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (**McCafe** Malta);
18. TheWarsawVoice 30.07.2008 **McCafe** Poland;
19. Facebook 2008 Poland **McCafe**;
20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;
21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tõlge);
1. 22 4X3 **McCafe**;
22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;
23. 18X7X29 50243 BAT;
24. Menu Board;
25. magnetiks;
26. CRT and depliant140x140;
27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;
28. Catalogue Com Mc café;
29. 120x176 **McCafe** 5e;
30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);
31. Germany **McCafe** store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa **McCafe**;
33. McCafé 2003-2015;
34. McCafé 2003-2015 (tõlge EE);
35. **McCafe** _sales_GC_store_nr;
36. **McCafe** _sales_GC_store_nr (tõlge EE);
37. **McCafe** pildid;
38. Web Archive 2008.10.01 Hungary **McCafe**.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud täiendavatele tõenditele

Taotleja jääb 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab üksnes vaidlustaja 01.04.2016 kirjale ja tõenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus. Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja lähenemisega – vaidlustusavalduse esitaja on tõlgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jättes arvesse võtmata kohtu samas otsuses antud vastuse neljandale küsimusele. Vastuses neljandale küsimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale, märkides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat ühenduse kaubamärki hilisema siseriikliku kaubamärgiga, see tähendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamärgi kasutamine direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 mõttes ebaõiglaselt ära ega kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Kui eeldada, et varasem ühenduse kaubamärk on tundmatu selle liikmesriigi asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, mida tuleb kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamärgi kasutamine põhimõtteliselt ebaõiglaselt ära ega kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 täiendavalt märkinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse kohaldamiseks peab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema

kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”, ning seetõttu tõendama kas seda, et tema kaubamärki direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 3 tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse või, kui see ei ole nii, seda, et esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamärgi omanik tõendama, et tema nimetatud kaubamärgi kasutamine on põhjendatud.

Kõiki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud, et kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tõendada **McCafe** kohvikute leviku geograafilist ulatust käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 29.09.2009 seisuga:

Lisa	Dokument	Kommentaariid
Lisad 1 ja 2	McCafe arenguraport	2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu kuuluvates naaberriikides Soomes ja Lätis. Rootsisis oli vaid 1 McCafe kohvik.
Lisad 3 ja 4	Kohvikute nimekiri	Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57 McCafe kohvikut. Vastavalt eelkäsitletud lisas 1 toodud andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72. Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 5	McCafe ajalugu Itaalias	Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi arengusuundi, mis ei ole käesoleva vaidluse lahendamisel asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 6, 7 ja 8	Fotod McCafe kohvikust	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Materjalist ei nähtu, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.
Lisa 9	Tootefotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud fotodega tõendada. Fotod sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016, so käesolevast asjas vaidlustatud kaubamärgist hiljem.
Lisad 10, 11	Väljatrükkid veebilehelt "WayBackMachine"	Nimetatud lisad sisaldavad tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisa 12	Väljatrükk artiklist, mis puudutab esimese McCafe kohviku avamist Iirimaa	Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Lisa 13	McCafe kohviku tutvustus	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 14 ja 15	Väljatrükkid Facebookist – esimene McCafe kohvik Leedus avati 16.07.2009 ja teine 04.09.2009	Kõnealused kohvikud avati vahetult enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud kohvikute avamisest teadlikud.
Lisa 16	Väljatrükk Youtube-ist, sisaldab McCafe kaubamärgi kujutist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 17	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Maltal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 18	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikut Poolas	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 19	Väljatrükk Facebookist	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 20 ja 21	Nimekiri Prantsusmaal avatud McCafe kohvikutest	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 22	McCafe reklaam	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 23	McCafe reklaam	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks.
Lisad 24, 25 ja 28	McCafe pakendi joonis; menüü; toodete nimekiri	Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmärgil on need loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 26, 27 ja 30	Toodete nimekiri; menüü	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisa 29	Kataloog	Nimetatud lisa sisaldab tõlkimata võõrkeelset teksti, mille tähendus jääb taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.
Lisad 31, 32, 33	Väljatrükk artiklist, mis puudutab McCafe kohvikuid Saksamaal	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 34, 35, 36 ja 37	Ungarit puudutav statistika	Antud lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.
Lisad 38 ja 39	McCafe kohviku fotod	Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid käesoleva vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta nimetatud materjaliga tõendada. Ei ole teada kus, millal ja kui sageli neid fotosid on kasutatud. Lisa ei sisalda infot, millest nähtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/või kaubamärgist.

Esitatust nähtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, mis kinnitaksid vaidlustaja väiteid Eesti tarbijate teadlikkuse kohta **McCafe** kohvikutest ja/või kaubamärgist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline argumentatsioon on paljasõnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale võib ühenduse kaubamärgi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 3 ette nähtud kaitse (analoogne KaMS § 10 lg 1 p 3 ettenähtud kaitsega), kui nimetatud avalikkuse ärilises mõttes märkimisväärne osa teab seda kaubamärki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamärgi vahel seose ning võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid, ühenduse kaubamärki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle sätte tähenduses või, kui see ei ole nii, esineb tõsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna **McCafe** kaubamärgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka läbi kasutuse tugevnenud eristusvõimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-märkide vahel ka nimetatud äravahetamise tõenäosust suurendavat tegurit KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise aspektist, st vastandatavatel kaubamärkidel on harilik eristusvõime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses käesolevaga analoogses asjas nr e3K-3-350-219/2016, millega kohus tühistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis 43, et kõnealuseid kaubamärke ei saa hinnata äravahetamiseni sarnasteks. Kohus märgib, et: *Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebaõigesti tõlgendanud ja rakendanud registreeritud kaubamärgi tühistamist puudutavaid sätteid, kaldunud kõrvale Euroopa Kohtu praktikast ega ole põhjendamatult võtnud arvesse hageja kaubamärgi kujundusliku osa tähtsust ja selle mõju võrrelduna kostja sõnalise kaubamärgiga (vt Lisa).*

Lisa: Tõlge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb esialgses vaidlustusavalduses ja täiendavalt esitatud kirjalike seisukohtade ning neid tõendavate dokumentide juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 lõplikud seisukohad, milles jääb kõige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 lõppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** registreerimine klassis 30 kaupade *lahustava kohvi segud* osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitseteist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **MacCoffee 3 in 1 + kuju** äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **McCAFE**, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kuna kaubamärk **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa MacCoffee koos arvsõnalise osaga *3 in 1* ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja kaubamärgid **McCAFE** koosnevad ainult sõnast, siis võrreldavate kaubamärkide puhul tuleb sõnalist osa pidada eristusvõimelisemaks kui kujutisosa ning käesoleval juhul kaubamärkide sarnasust saab analüüsida nende sõnalistest osadest lähtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kõrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in 1, on sõna MacCoffee äravahetamiseni sarnane varasemate sõnaliste kaubamärkidega **McCAFE**. Ülejäänud taotleja kaubamärgi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tähis 3 in 1 tähendab kolm ühes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm ühes või kaks ühes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvõimelised. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tähista kaubamärgiga kohvi jooki, vaid lahustuva kohvi pulbrit) tähistamiseks. Seetõttu puudub nendel elementidel tähtsus kaubamärgitaotluse võimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamärgist.

Komisjon ei ole sellega nõus ja juhib tähelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles rõhutatakse kaubamärgi terviktähenduse olulisust, st, et kui kaubamärk on moodustatud mitmest sõnalisest osast ja lisaks veel kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema märk tervikuna, mitte ainult domineeriv sõna eraldi võttes. Lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** kaubamärgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sõna MacCoffee + mittekaitstavad arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sõnale MacCoffee lisatud ovaalis olev arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv, kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tõusva auru kujutis kaubamärgi teise sõna Coffee esimese tähe kohal olulist kaalu taotleja kaubamärgi varasemast kaubamärgist eristamisel. Komisjon leiab, et sõna MacCoffee, millele on lisatud arvsõnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev tähis ja tähiste vastandamisest tuleb lähtuda tähisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja tähis **MacCoffee 3 in 1 + kuju** tervikuna erinev vastandatavast tähisest **McCAFE**.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **McCAFE** ja **MacCoffee 3 in 1 + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad **McCAFE** ja **MacCoffee**. Komisjon leiab, et visuaalne sarnasus kaubamärkide **McCAFE** ja tähise **MacCoffee 3 in 1 + kuju** vahel puudub. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on varasemate tähiste sõnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid elemente, erisuurused tähed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on märgatav topelttähtede sisaldumine kaubamärgis. Seetõttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa, jättes kõrvale arvsõnalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks. Eelkirjeldatud erisused kaubamärkide sõnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna vaidlustatud kaubamärk kõlab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.

Võrdlusalused kaubamärgid on rohkem või vähem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et kontseptuaalsest aspektist on nende tähendused siiski erinevad. Varasemad tähised viitavad kohvikule, kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamärk viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvõtvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad ja omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää tarbijatel kaubamärkide üldmuljetes märkamata.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus või samaliigilisus.

Esitatud materjalide põhjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused või kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks teenuse ja kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaubamärkidega kaitstud klassi 43 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 42 teenuste *restoranide ja muude ettevõtete või asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis söökide ja jookide pakkumise valdkonnas; kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja müük*, klassi 30 kaupade *võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur* ja klassi 29 kaupade *lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja küpsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim, piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud* ning teiselt poolt taotleja kaubamärgiga kaitstava 30 klassi kauba *lahustuva kohvi segud* võrdlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide põhjal kaitstavate teenuste ja kaupade võrdlusanalüüsi ja leidis, et vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise põhjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt kohvikutes (kogu esitatud tõendusmaterjal on seotud **McCAFE** kohvikutega). Samas kui taotleja kaubamärgiga tähistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse kõikjal toidukaupu müüvates kauplustes, ja millest saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega kaubamärkidega kaitstavate teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamärkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamiskiivid ehk turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamärkide eristatavust. Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamärgi vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tõendid selle kohta, mis annaks alust arvata, et taotletav kaubamärk kasutaks ära varasemate kaubamärkide väidetavat mainet või eristusvõimet või kahjustaks seda või hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei analüüsinud vaidlustaja esitatud tõendeid varasemate **McCAFE** kaubamärkide tuntusest ja mainest Eestis 29.09.2009 kuupäeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamärgi registreerimise õiguspärasust täiendavalt veel viidatud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p3, komisjon

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

E. Sassian