

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1486-o

Tallinnas 24. novembril 2014

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi Foodmaier OÜ (esindaja volikirja alusel patendivolinik Mart Enn Koppel) kaebuse Patendiameti 12.08.2013 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse peale selles osas, millega keelduti andmast õiguskaitset kaubamärgile „COCO+kuju“ (7/M201001180). Kaebus nr 1486 on võetud menetlusse ja eelmenetlejaks on määratud Kerli Tillberg.

Asjaolud ja menetluse käik

14.10.2013 esitas Foodmaier OÜ (edaspidi kaebaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega keelduti andmast õiguskaitset kaubamärgile COCO+kuju klassi 43 teenustele - toitlustusteenused. Kaebuses märgitakse, et Patendiamet on asunud seisukohale, et nimetatud kaupade ja teenuste suhtes ei saa kaubamärki registreerida, kuivõrd esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Patendiameti vastandatud kaubamärgid:

Varasem Ühenduse kaubamärk nr 008720914



Taotleja kaubamärk nr 7/M201001180



Kaebaja leiab, et Patendiameti osalise keeldumise otsus, millega keelduti kaubamärgile viidatud teenuse osas õiguskaitset andmast, on õigusvastane. Patendiamet on valesti kohaldanud KaMS § 10 lg 1 p-i 2, kuna sõna "coco" eraldivõetuna on madala või olematu eristusvõimega toitlustusteenuste osas, mistõttu selle sõna tähtsus varasema ühenduse kaubamärgis COCO+kuju on teisejärguline ning seetõttu on välistatud segiajamise tõenäosus, sh assotsieerumine selle varasema kaubamärgiga.

Kaebaja leiab, et Patendiamet ei ole kohaldanud keeldumisalust ühetaoliselt, kuna Patendiameti otsus rajaneb peamiselt sõnalise osa "coco" võrdlemisel, kuigi varasemalt on Patendiamet ise tuvastanud, et sõna "coco" on eristusvõimetu. Nimelt on Patendiamet kaebajale ühes teises kaubamärgi registreerimise taotluse menetluses teatanud, et sõna "coco" on müügiteenuseid kirjeldav. Analoogia alusel leiab kaebaja sama ja tal oli õiguslik ootus samale tõlgendusele ka käesoleva taotluse menetluses.

Seetõttu leiab kaebaja, et kaubamärgi COCO+kuju eristusvõimeline ja domineeriv osa on eelkõige kujunduselemendid, mitte sõna "coco". Kaebaja tugineb sellele muuhulgas põhjusel, et Patendiamet ise on varasemalt tuvastanud, et sõna "coco" on kirjeldav klassi 35 teenuste *toiduainete jae- ja hulgimüük* (kolmandatele isikutele) osas. Sellisele seisukohale on amet jõudnud tehes ekspertiisi kaubamärgile LE COCO (Lisa 6, Patendiameti kiri 18.01.2012 nr 7/M201001145). Amet leidis, et tarbija ei taju tähist ühele ettevõtjale kuuluva kaubamärgina, kuna tajub sõna "coco" kui kookost. Kaebaja

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

leiab, et sõna "coco" (inglise keeles kookos) kirjeldab toitlustusteenuseid sama palju kui *toiduainete jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele)*, kuna teenused *toiduainete jae- ja hulгимүүк* kattuvad ning küllalt sageli samaaegselt ja samas kohas pakutavad (nt toitlustusasutused kaubanduskettides ning kohvik-poed).

Patendiamet väidab vaidlustatud otsuses, et neile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toidule spetsialiseerunud kohvikuid, restorane jt, kuid on olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuse osutajad. Kaebaja hinnangul ei ole selline põhjendus õiguse mitte-ühetaoliseks kohaldamiseks põhjendatud ja see on ebausutav, kuna tegelikkuses ei ole olemas ka kookosele spetsialiseerunud müügikohti, eriti veel käesoleva kaubamärgi õiguskaitsega hõlmatud territooriumil. Seega, kuna Patendiamet on kohustatud kohaldama õigust ühetaoliselt, siis tuleb järeldada, et kui ameti kaalutluste kohaselt on sõna "coco" toiduainete müügi puhul teenust kirjeldav ja eristusvõietu, ei saa amet vastupidist väita toitlustusteenuste osas.

Lisaks eeltoodule tuleb sõna "coco" eristusvõimet hinnates arvestada, et Euroopa Liidus (seega ka Eesti territooriumil) on registreeritud mitmeid sõna "coco" sisaldavaid kaubamärke klassis 43 toitlustusteenuste tähistamiseks (väljavõtte lisatud), mille olemasolu tähendab, et vastandatud ühenduse kaubamärki saab tõlgendada üksnes kui kaitstuna spetsiifilises kujunduses ja tervikuna.

Samuti juhib kaebaja tähelepanu sellele, et tähise eristusvõimele hinnangu andmisel ei tule lähtuda üksnes taotluse esitamise ajal kehtinud olukorrast, vaid varasema ja hilisema kaubamärgi konflikti puhul tuleb arvesse võtta ka registreerimise aega. See põhimõte tuleneb analoogia alusel KaMS § 52 lõikest 1 mis sätestab, et asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühistamiseks tunnistamiseks õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. Teisisõnu ei tohi Patendiamet jätta kõrvale kaubamärgi või selle osade eristusvõimet kaaludes ka pärast taotluse esitamise ajahetke kehtivat tegelikku olukorda, antud juhul siis toitlustusteenuste valdkonna erakordselt rohkeid kaubamärke (terviku eristusvõime tagab sageli väike nüanss) ja sõna "coco" levinud kasutust toitlustusteenuste valdkonna kaubamärkide hulgas.

Kokkuvõtteks leiab kaebaja, et sõnal "coco" eraldivõetuna puudub nii toiduainete jae- ja hulгимүүги kui ka toitlustusteenuste osas eristusvõime või on eristusvõime väga madal.

Kaebaja leiab, et Patendiamet muutis õigusvastaselt ekspertiisi käigus keeldumisaluse kohaldamise põhjendust ja see ei ole vastavuses KaMS § 38 lg 2 nõuetega. Vastavalt KaMS § 38 lõikele 2 teatab Patendiamet taotlejale, kui ekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu. Patendiamet teatas kaebajale 22.11.2012 kirjas 7/M201001180 (lisatud), et tarbija võib pidada kaubamärke samale omanikule kuuluvaks ja seetõttu on tegemist assotsieeruvate kaubamärkidega. Seega teatas Patendiamet taotlejale, et õiguskaitset välistav asjaolu on assotsieerumine varasema kaubamärgiga (mitte äravahetamise tõenäosus). Vaidlustatud otsuses aga tugineb amet hoopis äravahetamise tõenäosusele, sh assotsieerumisele. Lähtuvalt õiguskindluse põhimõttest ja taotleja õiguslikest ootustest, peab vastava teate tegemise hetkeks olema ekspertiis sisuliselt tehtud, st kõiki võimalusi kasutades kontrollitud, kas esineb õiguskaitset välistav asjaolu. Kaebaja leiab, et Patendiameti KaMS § 38 lg 2 alusel tehtavas teates toodud põhjendused ja asjaolud peavad olema taotleja õigusi piiravas osas lõplikud, millele rajanedes oleks taotlejal võimalik oma seisukoht kujundada ja vajadusel oma õigusi kaitsta.

Kaebaja lisab, et vahepealses kirjavahetuses (05.04.2013 kiri 7/M201001180) teatas amet, et kaubamärkide assotsieerumine kuulub äravahetamise kriteeriumi alla ning see ei välista, et kaubamärgid on tarbija jaoks äravahetatavad. Selle tõlgendusega kaebaja ei nõustu (see ei muuda ka olematuks keeldumisaluse kohaldamise aluse muutmist menetluse jooksul) ja toob välja, et Euroopa Kohus on Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärke käsitleva õigusaktide ühtlustamise direktiivi

(89/104/EMÜ) artiklis 4(1)(b) sisalduvat äravahetamise tõenäosuse, sh assotsieerumise kriteeriumit tõlgendanud 11.11.1997. a otsuses C-251/95 SABEL BV vs Puma AG. Selle otsuse punktis 18 on öeldud, et "direktiivi artikkel 4(1)(b) on ette nähtud kohaldamiseks üksnes sel juhul, kui nii kauamärkide kui ka nendega tähistavate kaupade ja teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline tarbijapoolne äravahetamine, mis hõlmab tõenäolist assotsieerumist varasema kaubamärgiga". Sellest sõnastusest järeldub, et tõenäolise assotsieerumise kontseptsioon ei ole alternatiiviks tõenäolisele äravahetamisele või et assotsieerumine hõlmab äravahetamise tõenäosust, kuna käib viimase alla. Hoopis vastupidi, assotsieerumise kriteerium täpsustab äravahetamise tõenäosuse kriteeriumi mahtu, sätestades äravahetamise tõenäosuse kui eelduse, mille tuvastamisel on õigus kohaldada assotsieerumise kriteeriumit. Teisisõnu, seda suhtelist keeldumise alust (assotsieerumist) saab kohaldada ainult juhul, kui on tuvastatud ka tarbijapoolne äravahetamise tõenäosus.

Kaebaja viitab veel, et ülalviidatud otsuse 26. punktis on tehtud järeldus, et ainult assotsiatsioon, mis tarbijatel võib tekkida kahe märgi vahel nende analoogilise semantilise sisu tõttu ei ole iseenesest piisav alus selleks, et järeldada, et on olemas äravahetamise tõenäosus selle sätte tähenduses. Antud asjas on amet varasemalt ekspertiisi käigus tuvastanud ainult sarnasuse ja assotsieerumise tõenäosuse, mis siiski ei anna alust viidatud normi kohaldamiseks. Patendiameti väide, et tarbija võib pidada kaubamärke samale omanikule kuuluvaiks, ei tähenda, et amet oleks ekspertiisi käigus tuvastanud äravahetamise tõenäosuse ning selle väljatoomine ka keeldumise otsuses ei anna selleks õigustust. Kokkuvõtteks, amet rikkus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel menetlusnorme ja muutis pärast kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu teatamist õiguslikku põhjendust.

Kaebaja märgib, et vastandades tähiste COCO+kuju ja COCO+kuju domineerivaimaid ja eristusvõimelisemaid osasid – kujundelemente – puudub alus KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaldamiseks.

Kuna sõna "coco" on eristusvõimetu või madala eristusvõimega nii toidu jae- ja hulгимүүги kui ka toitlustusteenuse osas, tuleb ka suhtelisi keeldumisaluseid hinnates sellest lähtuda ning kaubamärkide sarnasust hinnates jätta kõrvale toitlustusteenuste osas eristusvõimetu ja kirjeldav sõna "coco" ning vastandada kaubamärkide muid osasid. Samuti on Euroopa Kohus märkinud, et kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18). Antud juhul puuduvad igasugused viited selle kohta, et varasem ühenduse kaubamärk nr 008720914 oleks Eesti tarbijatele teada või turul tuntud ja seeläbi omaks kuidagi tavalisest suuremat eristusvõimet.

Riigikohus on oma 29.09.2010 otsuses nr 3-2-1-77-10 öelnud, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristavaid ja domineerivaid osi. Samuti tuleb kaubamärkide sarnasust hinnata tervikuna, mitte lähtudes erinevatest detailidest nagu näiteks sõnaline osa.

Kaebaja leiab, et isegi juhul, kui tegelikkuses oleks sõna "coco" toitlustusteenuste osas eristusvõimeline, puudub alus KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaldamiseks, kuna vastandatud kaubamärgid on piisavalt erinevad. Tervikuna vastandatud kaubamärke hinnates on näha, et visuaalsest küljest koosneb vastandatud kaubamärk COCO+kuju iseloomulikus kirjastiilis kirjutatud sõnast "coco" ja stiliseeritud tegelase näo kujutisest. Sellest on selgelt näha, et varasema kaubamärgi omanik ei ole kaitset soovinud üksnes sõnale "coco", vaid spetsiifilisele kujundusele koos tegelase näo kujutisega. Sellega on varasema märgi omanik soovinud anda kaubamärgi kujunduslikule osale suurem tähtsus ning seda kaubamärgi omaniku tahet tuleb aksepteerida. Taotletav kaubamärk seevastu koosneb tähtedest C, mille vahele on paigutatud naturalistlikud fotod pagaritoodetest. Kaebaja hinnangul köidavad tarbijate tähelepanu mõlema tähistuse juures eelduslikult just kujunduslikud osad, seda eriti just varasema märgi juures, mille ilmne domineeriv osa on humoorikas tegelase näo kujutis. Ka kaebaja kaubamärgi juures on selgelt eristuv ja domineeriv osa eelkõige värviline kujunduse osa.

Semantilisel tasandil ei ole võimalik järeldada, et tähised on sarnased üksnes selle põhjal, et tähise ühe osa siluetid sarnanevad teineteisega. Siinkohal juhime taas tähelepanu, et sarnasust tuleb hinnata reproduktsioonide tervikute vahel. Samuti puudub igasugune sarnasus kaubamärkide sõnaliste osade tähendustel (CC vs coco).

Kaebaja viitab taaskord Euroopa Kohtu otsuse nr C-251/95 punktile 26, mille järgi ainult assotsiatsioon, mis tarbijatel võib tekkida kahe märgi vahel nende analoogilise semantilise sisu tõttu ei ole iseenesest piisav alus selleks, et järeldada, et on olemas äravahetamise tõenäosus selle sätte tähenduses. Ka TOAK on leidnud otsuse nr 1296 kokkuvõttes, et isegi identse sõnalise osa eksisteerimine vastandatud kaubamärkides ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks.

Lähtuvalt ülaltoodust palub kaebaja Patendiameti otsuse tühistada kaubamärgi registreerimisest keeldunud teenuse osas ja kohustada Patendiametit tegema uue otsuse komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud Patendiameti 12.08.2013 otsus nr 7/M20101180; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist taotluse nr M201001180 kohta, väljatrükk Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi 008720914 kohta; volikirj; riigilõivu tasumist tõendav dokument; Patendiameti 18.01.2012 kiri nr 7/M20101145; Patendiameti 22.11.2013 ja 05.04.2013 kirjad 7/M201001180, väljatrükk OHIMI elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist.

30.12.2013 esitas Patendiamet oma seisukohad, milles vaidleb kaebusele vastu. Patendiamet märgib, et Euroopa Kohus on kohtuasjas C-251/95 leidnud, et kaubamärkide 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.

Hinnates kaubamärke COCO+kuju semantilisest aspektist, leiab Patendiamet, et märkide domineerivateks osadeks on identne sõna "coco", mis on võrreldes kujutisega esitatud rõhutatult. Sõna "coco" tähendab inglise keeles "kookospiim, kookospähkel". Võrreldavad tähised on semantiliselt seega sarnased.

Samuti on võrreldavad tähised sarnased visuaalselt. Sõna "coco" on mõlemate kaubamärkide domineeriv osa ning kirjutatud ühtemoodi. Visuaalsest aspektist on tähistel kujutuslikke erinevusi, ent arvesse võttes, et domineerivaks elemendiks on mõlemal juhul sõna "coco", tuleb neid tähiseid visuaalselt sarnasteks pidada. Foneetilisest aspektist hinnates, leiab Patendiamet, et võrreldavad tähised on identsed, kuna sõnaline osa "coco" hääldub identselt.

Varasem kaubamärk on õiguskaitse saanud klassides 30, 32, 43. Kaebaja soovib oma kaubamärki registreerida klassides 30, 35 ja 43. Järelikult kattuvad mõlema kaubamärgi puhul klassid 30 ja 43, kuid Patendiamet tuvastas teenuste identsuse vaid klassis 43. Varasem kaubamärk on klassis 43 õiguskaitse saanud järgnevate teenuste osas: *kohvikud, selvesööklad, sööklad, toidu kaasmüügiga restoranid, restoranid, kojuveoga restoranid, selverestoranid, toidubaarid, baarid, baariteenused, salatibaarid, toidu- ja joogimüügi automaadid, teemajad, jookide ja toidu mobiilne tarnimine, kokteilibaarid, kokteilibaar-puhvetid, kohvitarneteenused kontorisse, toitlustuseadmete laenus.* Kaebaja soovib oma kaubamärki registreerida mh klassi 43 teenuste "toitlustusteenused" osas. Varasema märgi loetelus nimetatud klassi 43 teenused on identsed taotluses nimetatud "toitlustusteenustega", kuna näiteks kohvikud, sööklad, restoranid, baarid on oma olemuselt toitlustusteenustele orienteeritud ettevõtted. Selles osas kaebajaga vaidlust ei esine.

Kaubamärkide segiaetavuse hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mällu talletub eelkõige sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb. Tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele/teenustele, lihtsam öelda nende kaupade/teenuste nimi, kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi. Taolisi seisukohti on esitanud ka TOAK mitmes oma varasemas otsuses (nt otsus nr 889-o, nr 912-o, nr 972-o jt). Euroopa Kohus on kohtuasjas C-39/97 leidnud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Samuti on Euroopa Kohus kohtuasjas C-432/97 tõdenud, et kaubamärkide äravahetamine on tõenäoline, kui tarbijad võivad arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Arvestades, et käesoleval juhul on kokkulangevad teenused identsed ning et turusituatsioonis ei ole tarbijal enamasti võimalik kahte märki kõrvuti võrrelda, jõudis Patendiamet järelduseni, et tarbijaskond (toitlustusteenuste puhul kogu avalikkus) võib võrreldavad kaubamärgid hoolimata teatavast visuaalsest ja semantilisest erinevusest omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, lõikele 2, esitas Patendiamet taotleja kaubamärgi registreerimiseks klassi 43 teenuste "toitlustusteenused" osas nõude esitada kirjalik nõusolek varasema kaubamärgi omanikult. Varasema kaubamärgi omanikult nõutud luba esitatud ei ole.

Patendiameti seisukohad kaebuse osas

Kaebaja on seisukohal, et Patendiamet ei ole kohaldanud keeldumisalust ühetaoliselt, kuna Patendiameti otsus rajaneb peamiselt sõnalise osa (COCO) võrdlemisel, kuid ühes teises kaubamärgi registreerimise menetluses (LE COCO) on amet ise tuvastanud, et sõna "coco" on eristusvõimetu ning klassi 35 teenuste "toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)" osas kirjeldav. Patendiamet selgitab, et kaubamärgi LE COCO puhul oli tegemist sõnamärgiga ning kaubamärgi COCO+kuju puhul on tegemist kombineeritud kaubamärgiga. Patendiamet leidis kaubamärgi LE COCO puhul, et tegemist on eristusvõimetu kaubamärgiga, sest asjaomane tarbija ei taju tähist LE COCO ilma kujundusliku või eristusvõimelise elemendita kui ühele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui mõistet tähendusega "kookospähkel, kookospalm". Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et toitlustusteenused ja müügiteenused on oma olemuselt sarnased, suures osas kattuvad ning küllalt sageli samaaegselt ja samas kohas pakutavad. Patendiamet on selgitanud, et võimalus toitlustusasutusest valmistoitto kaasa osta on toitlustusteenuse osa, mitte klassi 35 kuuluv müügiteenus. Kui oleks ühendatud toitlustusasutus ja tavalist jaemüügiteenust osutav pood, siis osutatakse kahte eri liiki teenust, jaemüügiteenused kuuluvad klassi 35 ning jaemüügiteenuste kohta kehtivad argumendid on keeldumise aluseks klassis 35, mitte toitlustusteenuste osas. Jaemüük ei kaasne olemuslikult toitlustusteenustega, jaemüük ei ole toitlustusteenuse osa ning ei ole alust lugeda sõna "coco" toitlustusteenuste tähistamisel mittekaitstavaks põhjendusel, et toitlustusasutus tegeleb samaaegselt jaemüügiga.

Veel märgib Patendiamet, et müügiteenuse osutamisel viidatakse sageli müügiobjektile, et anda tarbijale otsest teavet selle kohta, mis kaupade müügiga on tegemist, kusjuures spetsialiseerutakse väga kitsale tootegrupile (õunte-, kartuli-, maasikamüük jne). Samuti on kaupu võimalik tellida ka näiteks internetis, kus müüaksegi just kindlaid kaubagruppe. Lisaks ei ole olemas ainult universaalkauplusi, vaid ka kindlatele tootegruppidele spetsialiseerunud kauplused (nt Juustukuningad OÜ pood "Juustukuningad" on spetsialiseerunud juustumüügile). Sellest tulenevalt ei vasta Patendiameti hinnangul tõele kaebaja väide, et ei ole olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuseid. Samas toitlustusteenuste puhul ei ole tavaline, et spetsialiseerutakse niivõrd kitsale

tootegrupile, mistõttu tuleb iga kord eraldi vaadata, kas kõnealust tähist kasutatakse äritegevuses kirjeldavana, andmaks tarbijale teavet selle kohta, mis toorainest valmistatud toite ettevõtja oma toitlustusettevõttes pakub. Patendiametile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toitule spetsialiseerunud kohvikuid, restorane jne. Sellest tulenevalt on Patendiamet asunud seisukohale, et erinevalt toitlustusteenustest kirjeldab tähis COCO+kuju müügiteenuste puhul müügiobjekti liiki ega ole tajutav eristusvõimelise kaubamärgina. Samuti rõhutab Patendiamet, et Patendiamet peab iga kauba ja teenuse osas eraldi hindama, kas tähis on teenust või kaupa kirjeldav või mitte. Järelikult on kaebaja väide, et kui Patendiameti kaalutluste kohaselt on sõna "coco" toiduainete müügi puhul teenust kirjeldav, ei saa amet vastupidist väita toitlustusteenuste osas, asjakohatu.

Sõna "coco" eristusvõime hindamise osas märgib Patendiamet, et on ka oma osalise registreerimise ja osalise registreerimist keeldumise otsuses kaebajale selgitanud, et mitmete teatud sõna sisaldavate registreeritud kaubamärkide olemasolu ei tähenda automaatselt, et tähisel puudub või on nõrk eristusvõime ega ole seetõttu vastandamisest loobumise aluseks. Tehes päringu Ühenduse kaubamärkide andmebaasis sõnale "coco" klassis 43, tuleb vasteks neli kehtivat registreeringut, mis sisaldavad antud sõna ning mis on käesolevast taotlusest varasemad. Patendiameti hinnangul ei ole see piisav alus, et pidada antud sõna nõrga eristusvõimega tähiseks. Samuti on kaebaja viidanud Ühenduse kaubamärkidele, mis sisaldavad lisaks sõnale "coco" teisi sõnalisi elemente ja ei ole aluseks üksiku sõna "coco" hindamisel. Patendiamet ei saa ka nõustuda, et taotleja esitatud andmebaasi TMView väljavõtte, mille kohaselt Euroopa Liidu riikides on siseriiklikult registreeritud mõned sõna "coco" sisaldavad kaubamärgid, tähendab, et sõna "coco" on toitlustusteenuste osas eristusvõimetu. Riikides eraldi võttes ei ole sõna "coco" sisaldavaid kaubamärke nii palju, et pidada seda sõna vastavas riigis eristusvõimetuks. Ei saa pidada põhjendamatuks teha analüüsi kõigi riikide peale kokku ning sellest tulemusest järeldada, et sõna "coco" on igas riigis siseriiklikult registreerimisel eristusvõimetu.

Patendiametile teadaolevalt ei eksisteeri turul kookosest valmistatud toitule spetsialiseerunud toitlustusasutusi (kookoserestoranid, kookosekohvikud vms), mistõttu ei ole mõistlik eeldada, et tarbija tajub sõna "coco" sisaldavaid tähiseid toitlustusteenuseid kirjeldava tähisena. Patendiamet on tuvastanud, et sõna "coco" oli kaubamärgile ekspertiisi tegemise ajal toitlustusteenuste puhul eristusvõimeline ning on seisukohal, et seda sõna sisaldavate kaubamärkide sarnasuse võrdlemisel ei tule kasutada erikriteeriume. Tulenevalt sellest, et sõna "coco" on toitlustusteenuste puhul eristusvõimeline, tuleb kaubamärgid COCO+kuju ja COCO+kuju vastandada.

Kaebaja leidis, et Patendiamet muutis õigusvastaselt ekspertiisi käigus keeldumisaluse kohaldamise põhjendust. Patendiamet sellega ei nõustu. Kaebaja on Patendiametile omistanud assotsieeruvuse mõiste vale tõlgenduse. Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 direktiivi artikkel 4(1)(b) sõnastusest järeldanud, et kaubamärkide assotsieerumise mõiste ei ole alternatiiv äravahetamise tõenäosuse mõistele, vaid täpsustab selle ulatust. Niisiis välistab selle sätte sõnastus selle kohaldamise, kui segiajamise tõenäosus üldse puudub. Järelikult poleks Patendiamet üldse saanud kohaldada KaMS § 10 lg 1 p-i 2, kui Patendiamet oleks tuvastanud ainult kaubamärkide assotsieerumise tarbija poolt. Samuti on Euroopa Kohus otsuses C-251/95 leidnud, et kitsas tähenduses esineb kaubamärkide assotsieerumine olukorras, kus üldsus peab tähist ja kaubamärki sarnaseks ning tähise märkamine meenutab talle kaubamärki, ilma et need siiski omavahel segi läheksid. Antud juhul ei ole tegemist sellise assotsieerumise juhtumiga, kus üks kaubamärk ainult tuletab millegi poolest teist meelde, kuid tarbija ei loo nende märkide vahel otsest seost ning ei pea neid sama omaniku märkideks. Patendiamet rõhutab, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt identsed ning semantiliselt ja visuaalselt sarnased. Samuti on käesoleval juhul ka kokkulangevad teenused identsed. Järelikult esineb võrreldavate kaubamärkide vahel äravahetamise tõenäosus. Lähtudes eeltoodust ei ole Patendiamet õigusvastaselt ekspertiisi käigus keeldumisaluse kohaldamise põhjust muutnud.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et kuna sõna "coco" on eristusvõimetu või madala eristusvõimega toitlustusteenuste osas, et siis tuleb vastandada vaid kujutiselemente, mis tervikuna teevad

kaubamärgid erinevaks. Patendiamet jääb seisukohale, et sõna "coco" on toitlustusteenuste osas eristusvõimeline, sest teadaolevalt ei ole olemas kookosel valmistatud toitudele spetsialiseerunud kohvikuid ja restorane. Vaadates varasema kaubamärgi COCO+kuju üldist muljet, tuleb eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks pidada sõna "coco" ning vaidlusaluse tähise COCO+kuju domineerivaks osaks on samuti sõna "coco". Patendiamet rõhutab, et on kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtnud kõiki elemente ning on võrdlemisel lähtunud Euroopa Kohtu otsuses nr C-251/95 väljendatust, et hinnang märkide sarnasuse kohta peab tuginema nende üldlausele muljele, eelkõige arvestades nende eristusvõimelisi ning domineerivaid osi, kuna keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile põhjalikult. Kõige selle tulemusel jõudis Patendiamet järeldusele, et tähised on sedavõrd sarnased ning teenused identsed, et esineb äravahetamise tõenäosus.

Kaebaja on väitnud, et tema taotletav kaubamärk koosneb musta värvi C-tähtedest, mitte sõnalisest osast COCO ning kujundusest. Patendiamet jääb seisukohale, et kaubamärgi reproduktsioonil on esitatud sõna "coco", kus O-tähed on kujundatud, kuid tarbijatele siiski tähtedena tajutavad. Kujundatud O-tähed on tähele O omaselt ümmargused, on esitatud C-tähtedega vaheldumisi, samas reas, samas suuruses ja ühesuguste vahedega. Patendiamet leiab, et sellisel kujul on kaubamärk tajutav tervikliku sõnana COCO ja tarbija tõenäoliselt ei näe kaubamärgis ainult tähti CC. Kuigi kaubamärkide kujundused on erinevad, võib tarbija kokkulangeva sõnalise elemendiga kaubamärke pidada samale omanikule kuuluvateks ning võib pidada nende kaubamärkidega tähistatud teenuseid samast allikast pärinevateks.

Kaebaja on leidnud, et tema hinnangul köidavad tarbijate tähelepanu mõlema tähise juures eelduslikult just kujunduslikud osad, seda eriti just varasema märgi juures ning ka kaebaja kaubamärgi juures on selgelt eristuv ja domineeriv osa eelkõige värviline kujunduse osa. Samuti ei näe kaebaja võimalust, eeldades keskmise tarbija mõistlikkust, et tarbija ei suuda või tõenäoliselt ei suuda vahet teha värviliste küpsetiste fotosid sisaldaval ja mustvalget tegelaskuju kujutaval tähisel.

Patendiamet sellega ei nõustu ning märgib, et ei ole arvestamata jätnud seda, et varasema kaubamärgi puhul on tegemist kujundmärgiga. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma varasemas otsuses nr 1339-o kui ka 1077-o tõdenud, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Lisaks on tööstusomandi apellatsioonikomisjon oma varasemas otsuses nr 889-o leidnud, et tarbija mällu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Samuti on tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidnud, et kaubamärgi sõnaline osa on eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa, sest tarbijal on, viidates kaupadele/teenustele, lihtsam öelda nende kaupade/teenuste nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi. Patendiamet jääb seisukohale, et vaadates varasema kaubamärgi COCO+kuju üldist muljet, tuleb eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks pidada sõna "coco", kuna see on võrreldes kujutisega esitatud rõhutatult, kasutades paksu kirjashrifti ning see asub kaubamärgi koosseisus eespool. Kaebaja taotletava tähise COCO+kuju domineerivaks osaks on samuti sõna "coco". Nende kaubamärkide vahel on teatavaid visuaalseid erinevusi, kuid domineerivaks elemendiks on mõlemal juhul siiski identne sõna "coco" ning seega tuleb tähiseid üldmuljelt visuaalselt pidada sarnasteks. Järelikult ei oma siinkohal tähtsust asjaolu, kas keskmine tarbija suudab või ei suuda vahet teha värviliste küpsiste fotosid sisaldaval ja mustvalget tegelaskuju kujutaval tähisel.

Kaebaja on viidanud Euroopa Kohtu otsusele nr C-251/95, mille järgi ainult assotsiatsioon, mis tarbijatel võib tekkida kahe märgi vahel nende analoogilise semantilise sisu tõttu ei ole iseenesest piisav alus selleks, et järeldada, et on olemas äravahetamise tõenäosus selle sätte tähenduses. Kaebaja toob välja ka TOAK-i otsuse nr 1296, mille kohaselt isegi identse sõnalise osa eksisteerimine vastandatud kaubamärkides ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks või assotsieeruvateks. Kaebaja on omistanud Patendiametile seisukoha, et antud juhul on keeldutud ainult tähistest semantilise sarnasuse tõttu, kuid selline väide on eksitav, sest tegelikult esineb käesoleval juhul

võrreldavate kaubamärkide vahel lisaks semantilisele sarnasusele ka foneetiline ja visuaalne sarnasus. Kaebaja poolt välja toodud Euroopa Kohtu otsuses on öeldud, et ainult semantilise sarnasuse puhul ei saa kauamärgi registreerimisest keelduda ning sellega Patendiamet ka nõustub, kuid praegusel juhul on kaubamärkide vahel ka foneetiline identsus ja visuaalne sarnasus. Lisaks ei ole kaebaja poolt viidatud TOAK-i otsus käesoleval juhul arvesse võetav, kuna selles käsitleti tähiseid, mis tervikuna vaadelduna koosnesid täiesti erinevat tähendust omavatest sõnadest ning olid seetõttu kontseptuaalselt erinevad, samas kui käesoleval juhul on võrreldavad tähised tervikuna semantiliselt sarnased. Hinnates käesoleval juhul võrreldavaid tähiseid tervikuna ning võttes arvesse, et tähised on foneetilisest aspektist identsed ning visuaalsest ja semantilisest aspektist sarnased, on Patendiameti hinnangul tõenäoline, et tarbijad võivad märgid omavahel ära vahetada.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

07.08.2014 esitas kaebaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb varem esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

10.09.2014 esitas Patendiamet asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma seisukohtade juurde. Muuhulgas märkis Patendiamet, et kaebaja ei ole põhjendanud ega ka selgitanud, miks on tema hinnangul võrreldavate kaubamärkide identne sõnaline osa eristusvõimetu ja/või kirjeldav. Tuginedes väitele, et sõna COCO on eristusvõimetu, on kaebaja kohustatud analüüsima, kuidas tajub tarbija vaidlusalust sõna loetelus toodud teenuste osas. Sealjuures hinnang sõna eristusvõimele peab hõlmama kõiki asjasse puutuvaid fakte ning asjaolusid. Kaebaja ei ole analüüsinud, millised konkreetsete teenused on hõlmatud mõistega "toitlustusteenused" ning piirdunud selle asemel hüpoteetilise vihjega, et mõlemate võrreldavate kaubamärkidega soovitakse osutada vaid kookosele spetsialiseeritud toitlustusteenust, kuigi sellist loetelu piirangut või täpsustust tegelikult kaubamärgiloeteludes ei esine. Loetelus toodud "toitlustusteenused" on lai mõiste, mis hõlmab nii erinevat liiki toitlustusteenuseid näiteks nagu kiirtoiduteenused (sushi-, pitsa- või hamburgerirestoranid) või *catering* teenused, aga ka toitlustusasutusi, kus spetsialiseerutakse kindlale menüüle nagu, kalarestoranid, taimetoidurestoranid jt. Oletus, nagu piirduks loetelu vaid kookost sisaldavate toitlustusteenuste osutamisega, ei ole tõene ega arvesta tegelikku olukorda ning kaubamärkide teenuste loeteludest tulevaid kaubamärgiomanike õigusi otsustada erinevat liiki ning erinevatele toiduainetele spetsialiseeritud toitlustusteenuseid. Loetelude laia sõnastusest tulenevalt saab pakkuda erinevaid toitlustusteenuseid, sh selliseid, millel puudub igasugune seos sõnaga "kookos" või "coco" ning mille puhul tarbija ei pruugigi eeldada, et pakutav toitlustusteenus hõlmab kookose, coco toite või järeldada muid sarnaseid asjaolusid. Patendiamet jääb seisukohale, et võrreldavates tähistes sisalduv ainus sõnaline osa "coco" on eristusvõimeline loetelus toodud teenuste osas ning võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased.

Veel märgib Patendiamet, et Patendiameti hinnangul ei ole kaebaja selgelt väljendanud, milliseid konkreetseid taotleja õigusi on Patendiamet riivanud ning millise menetlusnõude järgimata jätmist taotleja Patendiametile ette heidab. Keeldumise otsus järgib menetluses toodud õiguslikke aluseid ja põhjendusi ning on oma juriidilisest tähendusest lähtuvalt detailsem, koondades kokkuvõtet kõikidest menetluse käigus analüüsitud argumentidest ja seisukohtadest. Patendiamet rõhutab, et on teavitanud kaebajat, millisele konkreetsele kaubamärgiseaduse sättele tuginevalt registreerimiseks esitatud kauamärgile õiguskaitset anda ei ole võimalik (KaMS § 10 lg 1 p 2). Kaebajale on selgitatud, mida tähendab kaubamärkide assotsieerumine (tarbija peab kaubamärke samale ettevõtjale kuuluvaks) ning mida tähendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (tarbija eeldab, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt). Samuti on Patendiamet selgitanud, viidates Euroopa Kohtu (otsus C-251/95) väljakujunenud praktikale, et kaubamärkide assotsieerumise mõiste on hõlmatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega. Samasugusele järeldusele on võimalik jõuda KaMS § 10 lg 1 p 2 sõnastusest ja grammatilisest tõlgendusest lähtudes. Seega ei ole Patendiamet vastupidiselt kaebaja väidetele, muutnud menetluse kestel, keeldumise aluseid või keeldumise asjaolusid ega

üllatanud kaebajat uute keeldumise põhjendustega või rikkunud mistahes muid KaMS § 38 lg 2 tulenevaid kohustusi.

10.11.2014 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

1. Kaebaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse, millega osaliselt keelduti registreerimast kaubamärki COCO+kuju. Lisatud Patendiameti 12.08.2013. a otsusest nr 7/M201001180 nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi COCO+kuju kaupadele ja teenustele klassides 30, 35 ja 43 ning tegi osalise registreerimisest keeldumise otsuse klassis 43 *toitlustusteenuste* osas.

2. Patendiamet on keeldunud kõnealusele kaubamärgile osaliselt kaitset andmast seetõttu, et Eestis on kaitstud varasema kaubamärgina teisele isikule kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 008720914 COCO+kuju muuhulgas klassis 43 – *toitlustusteenused*. Patendiameti osalise registreerimisest keeldumise otsuse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille 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. Vastavalt KaMS § 10 lõikele 2 ei arvestata kaubamärgiseaduse § 10 lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Varasema kaubamärgi omanikult ei ole vastavat luba vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks esitatud.

3. Komisjoni seisukohad ühtivad Patendiameti seisukohtadega võrreldavate kaubamärkide sarnasuse analüüsis. Hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu või puudumise üle peab tuginema märkide üldisele muljele, võttes arvesse eelkõige nende eristusvõimelisi ning domineerivaid osi ning arvestades kõiki tegureid, mis on asjakohased selle juhtumi asjaoludega.

4. Võrreldavad kaubamärgid on sarnased semantiliselt ja visuaalselt ning foneetiliselt identsed. Semantilisest ja visuaalsest aspektist on võrreldavad kaubamärgid sarnased, sisaldades lisaks mõnevõrra erinevale kujundusele identset sõnalist osa COCO (inglise keeles kookospiim, kookospähkel), mis on mõlema kaubamärgi puhul ka domineerivaks osaks. Varasema kaubamärgi sõnaline osa COCO on esitatud mustas paksus kirjas ja lisaks paikneb sõna järel tegelase kujutis. Võrreldes tagasihoidliku kujundusega on sõnaline osa domineeriv. Kaebaja kaubamärk koosneb sõnast COCO, milles on stiliseeritud O-tähed. Komisjon ei nõustu kaebaja käsitlusega, mille kohaselt tema kaubamärk koosneb tähtedest CC ning kujunditest. Kogu antud kaubamärgi konseptsioonist nähtub, et kaubamärgi tajumine sõnana COCO, milles O tähed on stiliseeritud, on taotluslik. C-tähtede vahel asuvad kujutised on O-tähele omaselt ümmargused, paiknevad võrdsete vahedega, ühesuguse suurusega. Komisjon on seisukohal, et keskmine tarbija näeb, tajub ja hääldab kaebaja kaubamärki kui COCO. Juhul, kui kaubamärgi omaniku eesmärgiks oleks olnud kujutada oma kaubamärgis tähti CC koos kujundusega, oleks ta ilmselt leidnud viisi, kuidas kindlustada, et tarbija seda kaubamärki ka vastavalt tajub. Kuna mõlemaid võrreldavaid kaubamärke saab hääldada vaid nendes sisalduvaid identseid sõnu COCO kasutades, siis on kaubamärgid foneetiliselt identsed. Juhul, kui kaubamärk sisaldab sõnalist osa, siis talletub tarbija mällu eelkõige just see sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb ning mida on lihtne kasutada sotsiaalses verbaalses ja kirjalikus kommunikatsioonis viitamaks kaupadele/ja teenustele, mida tarbija kirjeldada soovib. Seega, komisjoni hinnangul esineb võrreldavate kaubamärkide puhul äravahetamise tõenäosus, sh taotletud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

5. Patendiameti ja kaebaja vahel ei esine vaidlust vastandatud kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi teenuste identsuse osas. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade ja teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Arvestades, et käesoleval juhul on kokkulangevad teenused identsed ning et turusituatsioonis ei ole tarbijal enamasti võimalik kahte märki kõrvuti võrrelda, leiab komisjon, et tarbija võib võrreldavad kaubamärgid hoolimata mõningasest visuaalsest erinevusest omavahel ära vahetada ning uskuda, et kõnealused teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest.

6. Patendiamet ja kaebaja on erineval seisukohal kaubamärkide sõnalise osa COCO eristusvõime osas. Lisaks leiab kaebaja, et Patendiamet ei ole kohaldanud keeldumislust ühetaoliselt, leides käesolevas vaidluses sõna COCO olevat eristusvõimelisena erinevalt ühest teisest vaidlusest (LE COCO), kus amet tuvastas, et sõna COCO on eristusvõimetu ning klassi 35 teenuste *"toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)"* osas kirjeldav. Analoogia alusel leiab kaebaja, et tal oli õigus samale tõlgendusele ka käesolevas vaidluses. Kaebaja leiab, et kaubamärgi COCO+kuju eristusvõimeline ja domineeriv osa on eelkõige kujundus ning sõna COCO kirjeldab *"toitlustusteenuseid"* samapalju kui *"toiduainete jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)"*, lisaks on need teenused oma olemuselt sarnased ning suurelt osalt kattuvad ning sageli samaaegselt ja samas kohas pakutavad.

7. Komisjon on seisukohal, et Patendiamet on veenvalt ja loogiliselt põhjendanud oma otsuses kaubamärgi elemendi COCO eristusvõime olemasolu *"toitlustusteenuste"* suhtes.

Hinnang kaubamärgi eristusvõimele tuleb anda iga kauba ja teenuse suhtes eraldi. Patendiamet on leidnud õigesti, et kuna kaubamärgid LE COCO ja käesolev vaidlusalune kaubamärk COCO+kuju on erinevad ning samuti võrreldavad teenused (*toiduainete jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) vs toitlustusteenused*), siis on tegemist sedavõrd erinevate juhtumitega, et keeldumislust ei ole võimalik ühetaoliselt kohaldada. Patendiamet leidis ühe teise kaubamärgi (LE COCO) menetluses, et tarbija ei taju tähist eristusvõimelisena *"toiduainete jae- ja hulgimüügiteenuste (kolmandatele isikutele)"* puhul. Käesolevas vaidluses on vaidluskohaks sõnalise elemendi COCO eristusvõimelisus *"toitlustusteenuste"* suhtes. *"Toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)"* ei saa samastada ega pidada sarnaseks *"toitlustusteenustega"*. Komisjon nõustub Patendiameti selgitustega, et võimalus toitlustusasutusest valmistoitu kaasa osta on toitlustusteenuse osa, mitte müügiteenus toiduainete jae- ja hulgimüügiteenus mõttes. Juhul, kui oleks ühendatud toitlustusasutus ja tavalist jaemüügiteenust osutav pood, siis osutatakse kahte eri liiki teenust. Jaemüük ei kaasne oma olemuselt toitlustusteenustega, jaemüük ei ole toitlustusteenuse osa ning ei ole alust lugeda sõna COCO toitlustusteenuste tähistamisel mittekaitstavaks põhjendusel, et toitlustusasutus tegeleb samaaegselt jaemüügiga. Komisjon jagab Patendiameti seisukohta ka selles, et müügiteenus osutamisel viidatakse sageli müügiobjektile, et anda tarbijale otsest teavet selle kohta, mis kaupade müügiga on tegemist. Universaalkaupluste kõrval eksisteerib ka väga kitsale tootegrupile spetsialiseerunud kauplusi. Samas toitlustusteenuste puhul on ebatavaline, et spetsialiseerutakse niivõrd kitsale tootegrupile, et toitlustusteenusi tähistav kaubamärk oleks äritegevuses kirjeldav, andmaks tarbijale teavet selle kohta, mis toorainest valmistatud toite ettevõtja oma toitlustusettevõttes pakub. Seega, tuleb tähist COCO+kuju toitlustusteenuste puhul eristusvõimeliseks lugeda ning vaidlusalune kaubamärk COCO+kuju ja varasem COCO+kuju vastandada.

8. Komisjon ei nõustu kaebaja väitega, et Euroopa Liidus (seega ka Eestis) on registreeritud mitmeid sõna COCO sisaldavaid kaubamärke klassis 43 toitlustusteenuste tähistamiseks, mis tähendab, et vastandatud ühenduse kaubamärki saab tõlgendada üksnes kui kaitstuna spetsiifilises kujunduses ja tervikuna. Mitmete teatud sõna (sh sõna COCO) sisaldavate registreeritud kaubamärkide olemasolu ei tähenda automaatselt, et tähisel puudub või on nõrk eristusvõime. Ühenduse kaubamärgina on registreeritud neli sõna COCO sisaldavat kaubamärki klassis 43, mis ei ole vaidlusalusest kaubamärgist

varasemad. Seda ei saa pidada piisavaks aluseks lugemaks tähist COCO nõrga eristusvõimega või eristusvõimet mitteomavaks tähiseks.

9. Komisjon on seisukohal, et Patendiamet ei ole muutnud õigusvastaselt ekspertiisi käigus keeldumisaluse kohaldamise põhjendust, kui teatas kaebajale 22.11.2012 kirjas, et tarbija võib pidada kaubamärke samale omanikule kuuluvaks ja seetõttu on tegemist assotsieeruvate kaubamärkidega ning vaidlustatud otsuses tugines amet äravahetamise tõenäosusele, sh assotsieerumisele ning see on vastavuses KaMS § 38 lg 2 nõuetega. Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 direktiivi artikkel 4(1)(b) sõnastusest järeldanud, et kaubamärkide assotsieerumise mõiste ei ole alternatiiv äravahetamise tõenäosuse mõistele, vaid täpsustab selle ulatust. Seega välistab selle sätte sõnastus selle kohaldamise, kui äravahetamise tõenäosus üldse puudub. Samas Euroopa Kohtu otsuses on leitud, et kitsas tähenduses esineb kaubamärkide assotsieerumine olukorras, kus üldsus peab tähist ja kaubamärki sarnaseks ning tähise märkamine meenutab talle kaubamärki ilma, et need siiski omavahel segi läheksid. Käesoleval juhul ei ole sellise juhtumiga tegemist. Käesoleval juhul esineb kaubamärgi äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Asjaolu, et Patendiamet oma 22.11.2012 kirjas ei selgitanud lahti, et assotsieerumisega antud juhul kaasneb automaatselt ka äravahetamise tõenäosuse olemasolu, ei tähenda, et Patendiamet hiljem oma otsuses keeldumisaluse kohaldamise põhjust õigusvastaselt muutis, kuivõrd äravahetamise tõenäosuse mõiste hõlmab assotsieerumise mõistet.

10. Komisjon leiab, et Patendiamet on oma osalise registreerimisest keeldumise otsust igakülgset ja detailselt põhjendanud. Võrdlusalused tähised on sedavõrd sarnased (foneetiliselt identsed, visuaalselt ja semantiliselt sarnased), et eksisteerib tarbija poolne kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, sh vaidlusaluse kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Nendega tähistatavad teenused klassis 43 on identsed.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust Harju Maakohtusse ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus Harju Maakohtusse esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

Kerli Tillberg

Rein Laaneots

Margus Tähepõld