

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1681-o**

Tallinnas 25. jaanuaril 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company (2401 Utah Avenue South, 98134 Seattle, Washington, Ameerika Ühendriigid) vaidlustusavalduse kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (taotlus nr M201501082) registreerimise vastu klassides 11, 30 ja 43 Tatjana Birjukova nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**04.07.2016** esitas Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Linnar Puusepp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (taotlus nr M201501082) registreerimine Tatjana Birjukova nimele kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3, § 9 lg 1 p 10 ning § 41 alusel klassidesse 11, 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 14.07.2016 komisjonis menetlusse numbri 1681 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company (edaspidi ka vaidlustaja või Starbucks) märgib vaidlustusavalduses, et Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2016 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida Tatjana Birjukova (edaspidi ka taotleja) nimele kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (taotluse esitamise kuupäev 27.10.2015) järgmiste kaupade ja teenuste osas:

kl 11 – *Elektrilised kohvikeetlid, kohvimasinad; elektrilised kohviperkolaatorid; kohviröstrid.*

kl 30 – *Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kohvijoogid; kohvi-piimajoogid; kondiitritooted; koogid, keeksid, tordid; šokolaadijoogid; šokolaadipiimajoogid; teejoogid.*

kl 43 – *Toitlustusteenused; kohvikud; restoranid; kiirtoidukohvikud, püstijalabaarid; selvekohvikud, kafeteeriad; selverestoranid; baariteenused.*

Vaidlustajale kuuluvad muu hulgas järgmised varasemad kaubamärgiõigused:

a) „STARBUCKS COFFEE + kuju“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 000689786; taotluse kuupäev 07.10.1997), registreeritud mh klassides:

kl 11 – *Electric espresso makers, electric coffee makers and brewers.* (tõlge inglise keelest: *elektrilised espressomasinad, elektrilised kohvimasinad ja kohvikeedumasinad*).

kl 30 – *Ground and whole bean coffee, coffee and espresso beverages and beverages made with a base of coffee and/or espresso, ready to drink coffee, coffee ice cream and coffee based candy and confections; tea, cocoa, powdered flavorings, flavoring syrups, baked goods, including muffins, scones, biscuits, cookies pastries, cakes and breads, and ready-to-make mixes of the same; chocolate and confectionery items, granola.* (tõlge inglise keelest: *Jahvatatud kohvi või oakohvi, kohvi- ja espressojoogid ja kohvi ja/või espresso baasil valmistatud joogid, valmiskohvi, kohvijäätised, kohvi sisaldavad maiustused ja kondiitritooted; tee, kakao, pulbrilised maitseained, maitsesiirupid,*

*küpsetatud kaubad, sh muffinid, suupisted, küpsised, koogid, pagaritooted, kondiitritooted ja leivad ja eelnimetatute pooltoodete valikud; šokolaad ja kondiitritooted, granola).*

kl 42 – *Restaurants, cafes, cafeterias, snack bars and coffee bars; services rendered or associated with operating and franchising restaurants and other establishments or facilities engaged in providing food and drink prepared for consumption; preparation of carry-foods, packaged foods, sandwiches, prepared foods, juices and soft drinks; The designing of such restaurants, establishments and facilities, engaged in providing food and drink prepared for consumption.* (tõlge inglise keelest: *Restoranid, kohvikud, kiirtoidukohvikud ja kohvibaarid; restoranide frantsiisimisega ja restoranide pidamisega ning muude toitlustusteenuseid pakkuvate ettevõtete või paikade pidamisega seoses osutatavad ja nendega seotud teenused, kaasavõetavate toitute, pakendatud toitute, võileibade, valmistoitude, mahlade ja karastusjookide valmistamine; selliste, toitlustusteenuseid pakkuvate, restoranide, ettevõtete ja paikade kujundamine).*

b) „STARBUCKS COFFEE + kuju“ (EUTM nr 005671938; taotluse kuupäev 07.02.2007), registreeritud mh klassis:

kl 43 – *Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant services; catering services; coffee supply services for offices; office coffee supply services; contract food services; food preparation; preparation of carry out foods and beverages.* (tõlge inglise keelest: *Restoranid, kohvikud, kiirtoidukohvikud ja kohvimajad, restoranide ja kaasavõetavate toitudega restoranide teenused; toitlustusteenused; kohviteenused kontoritele; kontorite kohviteenused; lepingulised toitlustusteenused; toiduvalmistamine; kaasavõetavate toitute ja jookide valmistamine).*

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile „COFFEE HOUSE + kuju“, kuna nimetatud tähise osas esinevad KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Vaidlustaja leiab, et taotlus vaidlustatava tähise registreerimiseks on esitatud pahauskselt, see on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ja võib kahjustada ja ära kasutada nende tugevat eristusvõimet ja mainet.

Oma kaubamärkide mainekuse kohta märgib vaidlustaja, et Starbucks avas oma esimese kaupluse 1971. aastal Seattlis, USA-s ning 1982. aastal hakkas varustama kohvikuid ja espressobaare kohviga. 1984. aastal mindi üle n-õ kohvimajade kontseptsioonile. 1991. aastal sai Starbucks esimeseks eraettevõtteks USAs, kes pakkus oma töötajatele aktsiate eelismüügiprogrammi. Samal aastal avati esimene litsentseeritud lennujaamakohvik Seattle Sea-Tac rahvusvahelises lennujaamas. Selleks ajahetkeks oli Starbucks-il kokku 116 kohvikut. 1996. aastal avati esimene kohvik Jaapanis ning 1997. aastal Filipiinidel. 1998. aastal laienes Starbucks USA toidukaubanduskanalitesse üle kogu USA. Samal aastal avati kohvikud ka Inglismaal, Malaisias, Uus-Meremaal, Taivanis ja Tais, kogu kohvikute arv oli 1886. Laienemine jätkus ning aastatel 2001 kuni 2013 avati veel palju kohvikuid eri riikides üle maailma. 2015. aastal oli kõikjal maailmas kokku 22 519 Starbucks kohvikut, igal nädalal enam kui 70 miljonit külastajat ning kokku enam kui 50 miljonit Facebooki järgijat. Ühtlasi on vaidlustaja börsiettevõtte.

Vaidlustaja märgib, et 2014. aastal oli Starbucks'i brändi (roheline logo) väärtus hinnanguliselt 25779 miljonit dollarit, olles kogu maailma mastaabis 31. kohal, edestades näiteks BMW, NIKE, ZARA, SUBWAY, IKEA jt brändide väärtust. Starbucks'i kaubamärki ja kaubamärgiomanikku oli 27.10.2015 seisuga ulatuslikult tutvustatud ka Eesti meedias, Eesti tarbijate hulgas, mille kohta on vaidlustaja vaidlustusavaldusele lisanud valiku Eesti meediaväljaannete ja veebilehtede artiklitest ja muudest materjalidest.

Vaidlustaja leiab, et osutatud materjalidest nähtuvalt oli enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ taotluse esitamise kuupäeva 27.10.2015 tutvustatud kaubamärki Starbucks korduvalt Eesti kirjutavas meedias. Artiklitest nähtuvalt räägitakse Starbucksist kui Eesti tarbijatele tuntud, maailmakuulsast brändist, kelle saabumist Eestisse pikisilmi oodatakse. Samuti on mitmes artiklis käsitletud Starbucks'i edulugu näitena hästi töötavast ärimudelist.

Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohus on selgitanud, et 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 (Euroopa Kohtu 03.09.2015 otsus kohtuasjas nr C-125/14, p 25). Arvestades Starbucks'i tegevuse globaalset ulatust, aastakümnete pikkust tegutsemist, kümnetesse miljonitesse ulatuvat küllastajate arvu igal nädalal, kaubamärkide väga kõrget väärtust ning Starbucks'i tegevuse ulatuslikku kajastamist Eestis, ei ole vaidlustaja hinnangul kahtlust selles, et vastandatavad kaubamärgid on omandanud maine nii Eestis kui ka paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Prantsusmaal. Eesti tarbijad teavad vaidlustaja käesolevas asjas vastandatavaid kaubamärke tulenevalt muu hulgas Euroopas Liidu liikmesriikides reisimisest, kuna oluline osa Starbucks'i kohvikutest asuvad lennujaamades. Neil asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et käesolevas asjas vastandatavad „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärgid olid käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ taotluse esitamise kuupäeva 27.10.2015 seisuga Eesti tarbijatele tuntud ja hea mainega kaubamärgid.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, kuivõrd see on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkidega. Vaidlustaja leiab, et 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 (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95, p 23).

Vaidlustaja märgib, et käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid koosnevad nii kujunduslikest kui ka sõnalistest osadest. Kuna vaidlustatavat kaubamärki taotletakse ja varasemad kaubamärgid on registreeritud mh kohvimasinade, kohvijookide ja kohvikuteenuste osas, ei ole vaidlustaja hinnangul kahtlust selles, et varasemate kaubamärkide sõnaline osa COFFEE on asjaomaste kaupade ja teenuste osas eristusvõimetu, so kirjeldav. Samamoodi on eristusvõimetu ja kirjeldav vaidlustatud kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ kogu sõnaline osa „COFFEE HOUSE“, viidates kohvikule või kohvipoele. Vaidlustaja osutab, et samale seisukohale on varasemalt asunud ka Eesti Patendiamet teise isiku kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 0732168) registreerimismenetluses, määrates kogu nimetatud kaubamärgi sõnalise osa mittekaitstavaks. Vaidlustaja leiab, et kirjeldav on ka taotleja kaubamärgi sõnaline osa „SINCE 2015“, mis annab informatsiooni selle kohta, et taotleja on asunud oma vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ja teenuseid pakkuma alates 2015. aastast. Vaidlustaja hinnangul on samamoodi tavapärane, kirjeldav ja seega eristusvõimetu vaidlustatava kaubamärgi keskosas paiknev tõetruu kujutist kohviubadest, kuna tegemist on otsese viitega asjaomastele kaupadele ja teenustele, s.o nimetatud kaubamärgielement seob pakutavad kaubad ja teenused kohviga.

Vaidlustaja varasemate kaubamärkide „STARBUCKS COFFEE + kuju“ eristusvõimelisteks ja domineerivateks elementideks peab vaidlustaja kaubamärkides sisalduvat sõna „STARBUCKS“, kaubamärgi keskmes paiknevat kujutist merineitsist ja kaubamärgi konkreetset, aastakümneid kõikjal maailmas kasutatud kujundust, mis koosneb rohelisest sõõrist, milles paikneb kaks erineva suurusega valge joonega kujutatud ringi, kusjuures kahe ringi vahelisel alal paikneb kaubamärgi kahest sõnast koosnev sõnaline osa, mis on kirjutatud valgetes, jämedas kirjas esitatud trükitähtedes selliselt, et sõnalise osa esimene sõna paikneb ringi ülaosas ning teine sõna sümmeetriliselt ringi allosas.

Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ ainsaks domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on selle kujundus, mis koosneb rohelisest sõõrist, milles paikneb kaks erineva suurusega valge joonega kujutatud ringi, kusjuures kahe ringi vahelisel alal paikneb kaubamärgi kahest sõnast koosnev sõnaline osa, mis on kirjutatud valgetes, jämedas kirjas

esitatud trükitähtedes selliselt, et sõnalise osa esimene sõna paikneb ringi ülaosas ning teine sõna sümmeetriliselt ringi allosas.

Vaidlustaja hinnangul on visuaalsest aspektist vastandatavad kaubamärgid oma kujundustelt väga sarnased, peaaegu kokkulangevad. Taotleja kaubamärgi kujunduslik, eristusvõimeline osa langeb kokku varasemate kaubamärkide kujundusega: see koosneb rohelisest sõõrist, milles paikneb kaks erineva suurusega valge joonega kujutatud ringi, kusjuures kahe ringi vahelisel alal paikneb kaubamärgi kahest sõnast koosnev sõnaline osa, mis on kirjutatud valgetes, jämedas kirjas esitatud trükitähtedes selliselt, et sõnalise osa esimene sõna paikneb ringi ülaosas ning teine sõna sümmeetriliselt ringi allosas. Asjaolu, et kaubamärgis sisalduvad sõnad on eristusvõimetud, ei vähenda mingil viisil kaubamärgi üldisest kujundusest tulenevat suurt sarnasust varasemate kaubamärkide domineeriva kujundusega (lisaks sõnale „STARBUCKS“ ja kujutisele merineitsist).

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt ei ole käesolevas asjas vastandatud kaubamärke võimalik omavahel võrrelda, kuna taotleja tähise foneetiliselt väljendatavad elemendid, s.o sõnaline osa on eristusvõimetu ega võimalda tarbijatel foneetiliselt väljendatuna mõista, et räägitakse ühele konkreetsele turuosalisele kuuluvast kaubamärgist.

Kontseptuaalsest aspektist märgib vaidlustaja, et asjaomased kaubamärgid on selles osas kokkulangevad, et nende kujundus koosneb rohelist värvi sõõrist, milles paikneb samade proportsioonidega kaks valget, erineva läbimõõduga ringi. Juhul, kui selline kujundus tekitab tarbijatel mistahes assotsiatsioone seoses pakutavate kaupade ja teenuste loodussõbralikkusega vms, siis on need mõlema kaubamärgi puhul kokkulangevad.

Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärki „COFFEE HOUSE + kuju“ taotletakse klassidesse 11, 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks, mis on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaupade ja teenustega.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et Euroopa Esimese Astme Kohus on selgitanud, et hinnang vastandatavate kaubamärkide sarnasusele sõltub mh tingimustest, millistes kaubamärkidega tähistatud kaupu või teenuseid turustatakse. Juhul, kui tähistatud kaupu müüakse harilikult iseteeninduslikes kauplustes, kus tarbijad valivad tooteid ise ja tuginevad seetõttu eeskätt tootele pandud kaubamärgi kujutisele, omab kaubamärkide visuaalne sarnasus enam kaalu (Euroopa Esimese Astme Kohtu 13.12.2007 otsus nr T-242/06, p 80). Käesolevas asjas osutatakse vastandatavate kaubamärkide all eelkõige kohvikuteenuseid ja kohvikute pidamisega seotud teenuseid ning müüakse erinevaid kohvijooke. Tarbijad tunnevad tänavatel kohviku ära harilikult ülesseatud reklaamide järgi – nähes (visuaalselt) kohviku akendel või ukse kohal kohvikuteenuse pakkuja kaubamärki, tuvastavad tarbijad selle järgi turuosalise ja teevad otsuse kas kohvikusse sisse astuda või mitte. Seetõttu on vaidlustaja hinnangul asjaomaste identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste osas väga tõenäoline, et just visuaalne sarnasus erinevate turuosaliste kaubamärkide vahel põhjustab kaubamärkide äravahetamise tarbijate poolt, s.o tarbijad, astudes taotleja kaubamärgiga „COFFEE HOUSE + kuju“ tähistatud kohvikusse, usuvad ekslikult, et tegemist on „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärgi omaniku ketti kuuluva ja/või varasema kaubamärgiomaniku loal tegutseva kohvikuga, kus kaupade ja teenuste kvaliteedi eest vastutab varasemate kaubamärkide omanik.

Lisaks osutab vaidlustaja, et Euroopa Kohus on sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus nr C-342/97, p 24). Kuivõrd käesoleval juhul on vaidlustaja hinnangul varasemate kaubamärkide puhul tegemist väga mainekate ja maailma mastaabis väga suurt väärtust omavate kaubamärkidega, tõstab see asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 3, leiab vaidlustaja, et käesolevas asjas eksisteerib reaalne oht, et taotleja hilisem tähis hakkab taotletavate kaupade osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasemate „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide eristusvõimet ja mainet. Vaidlustaja märgib, et kui kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on „päritolutähiseks“ olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tarbijatele teatava „sõnumi“ edastamise funktsioon tähistatud kaupade või

teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta. KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad. Kuivõrd vaidlustaja hinnangul olid varasemad „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärgid kuupäeva 27.10.2015 seisuga Eesti ja mitmete teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijatele tuntud ja kõrge mainega kaubamärgid, vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on visuaalselt väga sarnased, ning võttes täiendavalt arvesse ka vaidlustatud kaubamärgi kaupade identsust varasemate kaubamärkide kaupadega, on vaidlustaja seisukohal, et taotleja tähise puhul esineb tõenäosus, et tarbijad seostavad kaubamärgiga „COFFEE HOUSE + kuju“ tähistatud kaupu varasemate väga mainekate „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide omanikuga.

Vaidlustaja hinnangul ei ole kahtlust selles, et käesoleval juhul esineb reaalne oht, et hilisema, üldmuljelt samasuguse kujundusega tähise „COFFEE HOUSE + kuju“ kasutusse võtmine identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste osas tingib vaidlustaja varasemate kaubamärkide identiteedi hajumise/hägustumise. Samuti märgib vaidlustaja, et käesolevas asjas esitatud materjalidest nähtuvalt valmistatakse vaidlustaja kohvisid ausa kaubanduse põhimõtete järgi varutud toorainest, mis on otseselt tõstnud vaidlustaja „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide mainet väga paljude tarbijate silmis. Kuna vaidlustajal puudub kontroll taotleja tegevuse üle ja vaidlustajale ei ole teada, et taotleja valmistaks või kavatseks valmistada oma kohvisid eelviidatud tingimustele vastavast toorainest, esineb vaidlustaja hinnangul käesolevas asjas reaalne oht, et taotleja võib oma tegevusega otseselt kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Lisaks esineb vaidlustaja hinnangul käesolevas asjas suur tõenäosus, et tarbijad, teades varasemate väga mainekate „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide all osutatavate kaupade ja teenuste väga kõrget kvaliteeti ja laitmatut mainet, kannavad selle üle ka äravahetamiseni sarnase tähise „COFFEE HOUSE + kuju“ all pakutavatele kaupadele, mis läbi hakkab taotleja saama tulu varasemate „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisse ja säilitamisse panustamata.

Vaidlustaja leiab ka seda, et taotleja on esitanud oma kaubamärgitaotluse pahauskvalt KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Vaidlustaja osutab, et taotleja Tatjana Birjukova on käesoleval hetkel 9 ettevõtte juhatuse liige, olles seega äritegevuses aktiivne ja kahtlemata pädev äriühingute tegevust juhtima. Kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ taotlemisel oli taotlejal hoolsuskohustus veenduda, et taotletav kaubamärk ei rikuks teiste turuosaliste varasemaid õigusi, seda vähemalt maailmakuulsate kaubamärkide osas. Nagu vaidlustaja on juba selgitanud, olid tema „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärgid 27.10.2015 seisuga muu hulgas kohvide ja kohvikuteenuste osas nii Eestis kui ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, aga ka väljaspool Euroopa Liitu tuntud ja väga mainekad, seejuures oma väärtuselt 31. kohal maailmas. Samas aga kordab taotleja taotletav kaubamärk peaaegu täies ulatuses varasemate mainekate ja väga suurt väärtust omavate kaubamärkide kujundust. Vaidlustaja ei pea eluliselt usutavaks ega tõenäoliseks, et taotleja töötas nimetatud, peaaegu identse kujunduse välja iseseisvalt. Taotleja kaubamärgitaotluse rahuldamine võimaldaks taotlejal sisuliselt omastada vaidlustaja varasema kaubamärgiga seotud investeeringutega otseselt seotud maineväärtus ja/või takistada vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi kasutamist Eestis.

Vaidlustaja leiab kokkuvõtlikult, et vaidlustatud tähise osas esinevad nii KaMS § 9 lg 1 p-s 10 kui § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise andmetele lisatud:

- väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2016 taotleja kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (taotlus nr M201501082) kohta;
- väljatrükkid Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide nr 000689786 ja nr 005671938 registreeringute kohta;

- väljatrukid veebilehtedelt ja meediaväljaannete artiklitest vaidlustaja tegevuse ja ajaloo kohta, Starbucks'i kohvikute külastajate arvu kohta, Starbucks'i kajastamise kohta Eesti meediaväljaannetes, maailma 100 kõige väärtuslikuma brändi loetelu aastast 2014;
- väljatükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 0732168) registreeringu kohta;
- väljatruk veebilehelt Inforegister.ee Tatjana Birjukovaga seotud äriühingute kohta.

**12.10.2016** esitas taotleja vaidlustusavalduse kohta oma kirjaliku seisukoha.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et see ei ole põhjendatud. Taotleja soovib eelkõige rõhutada, et ta ei ole taotluse esitamisel pahauskelt tegutsenud ja selles osas ei ole vaidlustaja ka mis tahes tõendeid esitanud. Taotleja leiab, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine on igaühe õigus, kaubamärgi registreerimise protseduur on seadusega reguleeritud ja et kuna otsuse kaubamärgi registreerimise või mitteregistreerimise kohta võtab vastu Patendiamet ja mitte taotleja ise, ei ole antud juhul vaidlustaja etteheited põhjendatud ning ei ole ka alust KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamiseks.

Samuti on taotleja seisukohal, et antud juhul ei ole alust KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks, kuivõrd tema kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ ei ole identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, ja seda enam ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Taotleja leiab, et ainus, mis võib käesoleval juhul võrreldavate kaubamärkide puhul olla sarnane, on kaubamärkide ümmargune kuju, kuid see ei ole taotleja hinnangul aluseks jätta tema kaubamärk õiguskaitseta. Taotleja märgib, et sellisel juhul tekib ka küsimus, miks on kantud Patendiameti registrisse kaubamärgid „REVAL CAFÉ“ klassis 43, „REVAL KONDIITER“ klassis 30 või „COFFEESHOP COMPANY“ klassis 42. Taotleja osutab, et kõikidel mainitud kaubamärkidel on ümmargune kuju ja visuaalselt võib samadel alustel väita, et nimetatud kaubamärgid on identsed vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja leiab, et tema ja vaidlustaja kaubamärgid ei ole niivõrd identsed ja sarnased, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning et selles osas ei ole vaidlustaja mis tahes tõendeid esitanud.

Taotleja leiab ka, et käesoleval juhul ei ole alust KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks, kuivõrd esiteks ei ole taotleja kaubamärk identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga ning et vaidlustaja ei ole esitanud ka mis tahes tõendeid selle kohta, et tema kaubamärk „STARBUCKS COFFEE“ on valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärk. Taotleja ei välista, et kuskil muus riigis on kaubamärk „STARBUCKS COFFEE“ tõesti tuntud, kuid see ei tähenda automaatselt, et selline kaubamärk on ka valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud. Taotleja peab seejuures täiesti põhjendamatuks ja isegi solvavaks vaidlustaja väidet/arvamust, et taotleja võib ja soovib oma kaubamärgiga ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet ning ka selles osas ei ole vaidlustaja mis tahes tõendeid esitanud. Taotleja juhib eraldi tähelepanu, et kaubamärk „STARBUCKS COFFEE“ on küll registreeritud Patendiameti registris muuhulgas klassides 11, 30 ja 43, kuid selles kaubamärgis kasutatud värvide kohta ei ole sõnagi öeldud, erinevalt taotleja kaubamärgist „COFFEE HOUSE + kuju“.

Taotleja leiab kokkuvõtlikult, et kõik vaidlustusavalduses toodud põhjendused/arvamused on otsitud, ekslikud ning oletuslikud ja et taotleja kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ registreerimine ei riku ega saa kuidagi rikkuda vaidlustaja õigusi. Vastupidi, tühistades Patendiameti otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ klassides 11, 30 ja 43 rikutaks taotleja õigust tema kaubamärgi õiguskaitsele.

Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

**08.12.2016** esitas vaidlustaja komisjonile vastuse taotleja seisukohtadele.

Vaidlustaja leiab, et asjaolud, millele taotleja on tuginenud oma pahausksuse puudumise argumenteerimisel, ei välista ega kõrvalda taotleja pahausksust. Vaidlustaja märgib, et tema esitatud tõendid „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide tuntuse ja mainekuse kohta näitavad, et vaidlustaja kaubamärkide õiguskaitsese tase taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel oli väga kõrge – tegemist on kaubamärkidega, mille arendamisse on vaidlustaja teinud märkimisväärselt suuri investeeringuid ning mis on seetõttu ka väga atraktiivsed pahausksusele ärakasutamisele. Vaidlustaja osutab, et ka komisjon on oma varasemas praktikas sedastanud, et tänases turusituatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri ilma taustauuringuid tegemata (komisjoni 26.02.2010 otsus nr 893/894-o). Seega lasub turuosalistel hoolsuskohustus teha kaubamärgitaotluste esitamisel kõik mõistlikult võimalik teiste turuosaliste õiguste rikkumise vältimiseks ning ka taotleja kahtlemata teadis või tulenevalt hoolsuskohustusest pidi teadma Eesti meediaväljaannetes korduvalt tutvustatud vaidlustaja varasemat kaubamärki. Võttes arvesse, et kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ kordab olulises osas „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide kujundust, ei ole vaidlustaja hinnangul kahtlust selles, et taotleja on kujundanud vaidlustatud kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkide järgi, eesmärgiga asuda ära kasutama „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide maineväärtust, selleks ise investeeringuid tegemata.

Kuigi taotleja väidab, et tema kaubamärk ei ole vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane, ei ole vaidlustaja hinnangul taotleja selgitanud, kuidas ta on sellisele järeldusele jõudnud, mistõttu jääb taotleja argumentatsioon vaidlustajale mõistetamatuks. Vaidlustaja märgib ühtlasi, et taotleja ei ole eitanud, et vaidlustatud kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ ainsaks domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on selle kujundus, mis langeb olulises osas kokku vaidlustaja kaubamärgi „STARBUCKS COFFEE + kuju“ aastakümneid kõikjal maailmas kasutatud kujundusega. Vaidlustaja leiab, et kujundusest tulenevalt on taotleja kaubamärk üldmuljelt väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja peab ekslikuks taotleja seisukohta nagu peaks vaidlustaja tõendama kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist ja leiab, et otsustus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta on kaubamärgiõiguse mõistes õiguslik hinnang, mille saavad anda vaid selleks volitatud institutsioonid, analüüsides vastandatavaid kaubamärke Euroopa Kohtu praktikas sõnastatud põhimõtetest lähtuvalt. Vaidlustaja on käesolevas asjas tõendanud seda, millised on vastandatavate kaubamärkide reproduktsioonid ning asjaomaste kaupade ja teenuste loetelud. Samuti on vaidlustaja tõendanud oma varasemate kaubamärkide väga tugevat omandatud eristusvõimet ja mainet taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse ajahetke seisuga.

Vaidlustajale jääb mõistetamatuks taotleja väide, et vaidlustaja ei ole esitanud oma varasemate kaubamärkide tuntuse kohta Eestis mistahes tõendeid – vaidlustusavaldusele oli lisatud 10 väljatrükki erinevatest, enne taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva avaldatud eestikeelsetest artiklitest, kus räägitakse Starbucksist kui Eesti tarbijatele tuntud, maailmakuulsast brändist, mille saabumist Eestisse pikisilmi oodatakse. Ka taotleja ise ei ole vaidlustusavaldusele lisatud tõendites esitatut eitanud. Vaidlustaja leiab, et tema esitatud tõenditest nähtuvalt olid Eesti tarbijad 27.10.2015 seisuga teadlikud vaidlustusavalduse esitaja „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkidest ja vaidlustaja jääb seisukohale, et Eesti tarbijad seostavad kaubamärgiga „COFFEE HOUSE + kuju“ tähistatud kaupu varasemate väga mainekate „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkide omanikuga.

Vaidlustaja leiab, et sisutu ja põhjendamatu on taotleja väide nagu ei oleks vaidlustaja „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärgid kaitstud värvilistena. Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide õiguskaitsese ulatuse määrab ära kaubamärgi reproduktsioon. Vaidlustusavaldusele lisatud reproduktsioonidelt on näha, et vaidlustaja kaubamärgid on rohelist värvi, seega on vaidlustaja kaubamärgid vastavates värvitoonides ka kaitstud.

Vaidlustaja jääb täielikult oma vaidlustusavalduse juurde ja palub komisjonil see täies ulatuses rahuldada.

**28.03.2017** tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 28.04.2017 oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad **28.04.2017**, milles jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

**02.05.2017** tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 02.06.2017 oma lõplikud seisukohad. Nimetatud tähtajaks ega hiljem taotleja komisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

**12.01.2018** alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1681 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile lõplikke seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ (taotlus nr M201501082) registreerimine klassides 11, 30 ja 43 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-ga 10.

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.

Käesolevas asjas vaidlustatud taotleja kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 27.10.2015. Nimetatud kaubamärgile vastandatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „STARBUCKS COFFEE + kuju“ (EUTM nr 000689786) taotluse esitamise kuupäev on 07.10.1997 ning Euroopa Liidu kaubamärgi „STARBUCKS COFFEE + kuju“ (EUTM nr 005671938) taotluse esitamise kuupäev on 07.02.2007. Seega on mõlemad vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid (koos kaubamärkidega tähistatavate asjassepuutuvate kaupade ja teenustega) on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk



EUTM nr 000689786



kl 11 – *Electric espresso makers, electric coffee makers and brewers*

kl 30 – *Ground and whole bean coffee, coffee and espresso beverages and beverages made with a base of coffee and/or espresso, ready to drink coffee, coffee ice cream and coffee based candy and confections; tea, cocoa, powdered flavorings, flavoring syrups, baked goods, including muffins, scones, biscuits, cookies pastries, cakes and breads, and ready-to-make mixes of the same; chocolate and confectionery items, granola*

kl 42 – *Restaurants, cafes, cafeterias, snack bars and coffee bars; services rendered or associated with operating and franchising restaurants and other establishments or facilities engaged in providing food and drink prepared for consumption; preparation of carry-foods, packaged foods, sandwiches, prepared foods, juices and soft drinks; The designing of such restaurants, establishments and facilities, engaged in providing food and drink prepared for consumption*



EUTM nr 005671938

kl 43 – *Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant services; catering services; coffee supply services for offices; office coffee supply services; contract food services; food preparation; preparation of carry out foods and beverages*

Komisjon ei nõustu vaidlustaja põhjendustega käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta. Vaidlustaja on iseenesest õigesti osutanud, et hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele tuginema kaubamärkidest tekkivale üldisele kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Seejuures on vaja silmas pidada, et keskmine tarbija tajub reeglina kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi eraldi märgi üksikuid komponente (vt ka Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p-d 22, 23). Samas leiab komisjon, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide puhul ongi märkidest jääv üldine kujutluspilt erinev.

Käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid koosnevad nii sõnalistest kui ka kujunduslikest elementidest. Võib nõustuda vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi sõnalised osad (nagu ka vaidlustaja kaubamärkides sisalduv sõna „COFFEE“) on taotletavate kaupade ja teenuste osas kirjeldavad ja eristusvõimetud. Taotleja kaubamärgi sõnaline osa „COFFEE HOUSE“ viitab otseselt kohvikule või kohvipoele ja muudele kohviga seotud kaupadele ja teenustele. Samuti on eristusvõimetu ja kirjeldav ka taotleja kaubamärgi sõnaline osa „SINCE 2015“, mis annab informatsiooni selle kohta, et kaubamärgiga tähistatavaid kaupu ja teenuseid pakutakse alates 2015. aastast. Komisjon ei nõustu aga, et neist asjaoludest tulenevalt tuleb vaidlustaja ja taotleja kaubamärke käsitleda sarnastena nende kujundusest tulenevalt, kuivõrd mõlemad on ümmargused, kasutatud on valgete joontega piiritletud rohelisi sõõre ning märkide üla- ja alaosas trükitähtedes valges jämedas kirjas sõnu.



taotlus nr M201501082

kl 11 – *Elektrilised kohvikeetlid, kohvimasinad; elektrilised kohviperkolaatorid; kohviröstrid*

kl 30 – *Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kohvijoogid; kohvi-piimajoogid; kondiitritooted; koogid, keeksid, tordid; šokolaadijoogid; šokolaadipiimajoogid; teejoogid*

kl 43 – *Toitlustusteenused; kohvikud; restoranid; kiirtoidukohvikud, püstijalabaarid; selvekohvikud, kafeteeriad; selverestoranid; baariteenused*

Komisjon märgib, et vaidlustaja kaubamärgis on kesksel kohal ja esmajärjekorras märgatav sõna „STARBUCKS“. Nimetatud sõna on vaidlustaja märgis silmapaistev ja ka suure eristusvõimega, mistõttu on sõna „STARBUCKS“ näol komisjoni hinnangul tegemist kaubamärgi kõige domineerivama elemendiga. Selle sõnaga sarnaseid ega ligilähedasigi elemente taotleja kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ ei sisalda. Küllaltki silmapaistev on ka vaidlustaja kaubamärgi keskel asetsev kujunduslik element, milleks on näkineiu kujutis. Taotleja kaubamärgis paikneb samas kohas kujutis kolmest kohvioast, millel puudub igasugune sarnasus näkineiu kujutisega. Lisaks sisaldab vaidlustaja kaubamärk vasakul ja paremas servas kahe valge viisnurga kujutisi, mis taotleja kaubamärgis puuduvad.

Seega on võrreldavad kaubamärgid teineteisega sarnased üksnes nende ümmarguse kuju ja kasutatud roheline värv poolest, mida komisjon ei pea aga piisavaks lugemaks kaubamärke tervikuna (äravahetamiseni) sarnasteks. Komisjon leiab, et osutatud sarnasuse kaalub üles vaidlustaja kaubamärkides sisalduvast tugeva eristusvõimega sõnast „STARBUCKS“ tulenev erinevus, samuti näkineiu ja kohviubade kujutiste erinevus, millest tulenevalt peab komisjon vaidlustaja ja taotleja kaubamärke tervikuna piisavalt erinevaks.

Vaatamata taotleja kaubamärgiga „COFFEE HOUSE + kuju“ hõlmatud klassidesse 11, 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste samaliigilisusele ja identsusele vaidlustaja „STARBUCKS COFFEE + kuju“ kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenustega (millele ei ole ka taotleja vastu vaielnud) ei pea komisjon märkide erinevusest tulenevalt tõenäoliseks käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide äravahetamist või assotsieerumist. Seega ei ole taotleja kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja poolt väidetava taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumise teise aluse, 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 õiguskaitse 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 on ülalpool juba põhjendanud vaidlustaja ja taotleja võrreldavate kaubamärkide erinevusi ning leiab, et samadel põhjendustel ei ole vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid sarnased ka KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Komisjon leiab, et ainuüksi sellest tulenevalt ei ole taotleja kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, olenemata sellest, milline hinnang anda vaidlustaja seisukohtadele ja tõenditele tema kaubamärgi tuntuse, maine või eristusvõime kohta.

Komisjon soovib vaidlustaja kaubamärgi tuntuse, maine ja eristusvõimega seoses siiski märkida järgmist. Komisjon mõonab, et vaidlustaja „STARBUCKS“ kaubamärk võib vaatamata vaidlustaja Eestis mittetegutsemisele olla Eesti tarbijate seas teatud määral tuntud ning vaidlustaja kaubamärgil on Eestis teatav positiivne kuvand. Seda kinnitavad Starbucks'i tegevust kajastavad, sh vaidlustaja võimaliku Eesti turule sisenemise üle spekulatsioonid üpris arvukad artiklid Eesti meedias. Komisjon leiab samas, et vaidlustaja esitatud tõenditest võib järeldada, et Eestis on teatud määral tuntud, mainekas ja suure eristusvõimega eelkõige just nimelt tähis/sõna „STARBUCKS“. Nagu komisjon eespool on selgitanud ja nagu on ka kaubamärkide reproduktsioonide kõrvutamisel ilmne, siis sellist või sellega sarnast sõna taotleja kaubamärk „COFFEE HOUSE + kuju“ ei sisalda. Vaidlustaja esitatud tõenditest ei nähtu, et pelgalt tähis, mis on ümmarguse kujuga ja valdavalt rohelist värv, oleks Eestis tuntud kui vaidlustaja kaubamärk. Seega ei ole komisjoni hinnangul vaidlustajal Eestis n-ö kõrgendatud kaitset sõna „STARBUCKS“ mittesisaldavale kaubamärgile, mis on „ümmargune ja roheline“.

Komisjon peab siinkohal vajalikuks osutada, et nagu ka taotleja on välja toonud, on Eestis käesolevas asjas käsitletavate teenustega samaliigiliste teenuste tähistamiseks kolmandate isikute nimele registreeritud teisigi ümmarguse kujuga kaubamärke nagu „REVAL CAFÉ“, „REVAL KONDIITER“ või „COFFEESHOP COMPANY“. Seejuures kaubamärk „COFFEESHOP COMPANY + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 0736707) on lisaks ümmargusele kujule põhiosas ka rohelist värv. Komisjon märgib, et

vaidlustaja ei ole ka väitnud, et kõik või osa nimetatud kaubamärkidest oleksid registreeritud vaidlustajaga seotud isikute nimele, vaidlustaja nõusolekul vms, samuti ei ole vaidlustaja muul moel taotleja poolt välja toodud kaubamärgiregistreeringuid kommenteerinud. Seetõttu ei saa komisjoni hinnangul öelda, et ümmarguse kujuga ja rohelist värvi kaubamärgid oleksid eksklusiivselt või peamiselt seostatavad vaidlustaja toodete ja teenustega.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumine ei ole põhjendatud ka KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

Vaidlustaja poolt väidetava taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumise kolmanda aluse, KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Komisjon leiab, et vaidlustaja väited taotleja pahausksuse kohta kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju“ registreerimistaotluse esitamisel või kasutamisel ei ole põhjendatud ega tõendatud. Nagu komisjon on eespool selgitanud, on vaidlustaja ja taotleja võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad, mistõttu ei leia komisjon ka seda, et taotleja on oma kaubamärgiga soovinud omastada vaidlustaja varasema kaubamärgiga seotud maineväärtuse, takistada vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi kasutamist Eestis või muul moel vaidlustaja kaubamärki pahauskselt enda huvides ära kasutada. Kuigi võib nõustuda vaidlustajaga, et hoolsuskohustust järgiv taotleja peaks veenduma, et tema taotletav kaubamärk ei rikuks teiste turuosaliste varasemaid õigusi, leiab komisjon, et isegi kui taotleja hoolsuskohustust järgides tuvastas enne omapoolse kaubamärgitaotluse esitamist vaidlustaja varasemad kaubamärgiõigused, ei saa vaidlustaja kaubamärkidest piisavalt erineva kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist taotlejale ette heita.

Komisjon leiab seetõttu, et taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-st 10, 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

R. Laaneots