



**PATENDIAMET**  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

Tallinnas 27.05.2019

**OTSUS nr 1778-o**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi McDonald's International Property Company Ltd. (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA) vaidlustusavalduse Future Enterprises Pte. Ltd. (31 Harrison Road, #08-01, Food Empire Business, Suites, Singapore (369649), Singapur) kaubamärgile „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690) klassis 30 Eestis õiguskaitsese andmise vastu.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**03.09.2018** esitas McDonald's International Property Company Ltd. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Mikas Miniotas) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS; siin ja edaspidi on viidatud KaMS sätetele nende kuni 31.03.2019 kehtinud redaktsioonis, kui ei ole märgitud teisiti) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3, § 41 lg-te 2 ja 3 ning § 70 lg 7 alusel vaidlustatakse kaubamärgile „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690) õiguskaitsese andmine klassi 30 kaupade osas. Vaidlustusavaldus võeti 14.09.2018 komisjonis menetluse numbri 1778 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

McDonald's International Property Company Ltd. (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et ta on järgmiste Eestis kehtivate registreeritud kaubamärkide omanik:

1) Eesti kaubamärgid:

- reg nr 07097 McDONALD'S
- reg nr 07099 BIG MAC
- reg nr 21362 McMUFFIN
- reg nr 22665 McNUGGETS
- reg nr 22812 MAC FRIES
- reg nr 23197 McCHICKEN
- reg nr 23566 McDRIVE
- reg nr 24987 McSUNDAE
- reg nr 25599 FISH MAC
- reg nr 27679 McROYAL
- reg nr 29370 McBACON
- reg nr 30976 McWALK
- reg nr 31645 McCRISPY
- reg nr 37817 McSALAD SHAKER
- reg nr 37824 McCAFE
- reg nr 37944 McFLURRY

2) Euroopa Liidu kaubamärgid:

- reg nr 000015818 McROYAL
- reg nr 000015941 McFEAST
- reg nr 000015966 EGG McMUFFIN
- reg nr 000016014 McPIZZA
- reg nr 000016188 McCHICKEN
- reg nr 000016196 CHICKEN McNUGGETS
- reg nr 000016238 McNUGGETS
- reg nr 000016253 McBACON
- reg nr 000057869 McSNACK
- reg nr 000057935 McEXPRESS
- reg nr 000058263 McWORLD
- reg nr 000058339 McKID'S
- reg nr 000058438 McCAFE
- reg nr 000062497 McDONALD'S
- reg nr 000062612 McDRIVE
- reg nr 000062638 BIG MAC
- reg nr 000464453 McRECYCLE
- reg nr 000553214 MACFISH

- reg nr 000681890 McHAPPY DAY
- reg nr 000864694 McFLURRY
- reg nr 001024678 McCRISPY
- reg nr 001221704 McSALAD
- reg nr 001389626 McNET
- reg nr 001391663 McRIB
- reg nr 002181048 McPORK
- reg nr 002225209 McSHAKER
- reg nr 002339117 McMAGINATION
- reg nr 002690873 McCORSTY
- reg nr 002888402 McINTERNET
- reg nr 002986875 McCHOICE
- reg nr 003170727 GREEK MAC
- reg nr 004264818 PITAMAC
- reg nr 004562419 MCMUFFIN
- reg nr 004699054 MCTOAST
- reg nr 005056429 MCFISH
- reg nr 005247903 McMARINS
- reg nr 005506555 McGRIDDLES
- reg nr 006870851 McCAFE
- reg nr 008503931 McD
- reg nr 008540601 McNUGGET

Ülaltoodud kaubamärkidest toob vaidlustaja iseäranis esile oma Euroopa Liidu kaubamärki reg nr 006870851 „McCAFE“.

Vaidlustaja märgib, et 1940. a asutatud McDonald's on maailma juhtiv kiirtoitlustusfirma, mille enam kui 34 000 asukohas paiknevas McDonald's restoranis töötab 1,7 miljonit inimest, kes teenivad iga päev ligikaudu 69 miljonit külastajat 119 riigis. Eestis avas esimene McDonald's restoran ukseid 1995. a Tallinna südalinnas. Hetkel paikneb Eestis 10 McDonald's restorani asukohaga Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas ning 2 McCafé kohvikut. McDonald's Eesti harus töötab üle 550 inimese, kes teenivad igal aastal üle 8 miljoni külastaja.

Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2018 nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Future Enterprises Pte. Ltd. (edaspidi ka taotleja) kaubamärgile „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690), registreeringu kuupäev 17.04.2017, klassi 30 kuuluvate kaupade „Kohvi; kohvijoogid piimaga; kohvipõhised joogid“ osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ja rahvusvahelise õiguse normidega. Vaidlustaja hinnangul rikub taotleja kaubamärk vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi, mis tulenevad kaubamärgist „McCAFE“ ja tema tuntud ja mainekast eesliitest „Mc“, mis on vaidlustaja kaubamärkide pere ühilduv osa.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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. Seejuures leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk „MacCoffee CLASSIC + kuju“ on sarnane eelkõige vaidlustaja varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga „McCAFE“ (EUTM nr 006870851), seda nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt. Samuti leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgiga tähistatavad klassi 30 kaubad on identsed vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate klassi 30 kaupadega „kohvi, kohvi asendusained“. Neist asjaoludest tulenevalt ning osutades ka Euroopa Kohtu lahenditele, leiab vaidlustaja, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, mistõttu eksisteerib vaadeldavate kaubamärkide „McCAFE“ ja „MacCoffee CLASSIC + kuju“ vahel suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. See oht esineb eelkõige viidates kaubamärgile suuliselt, mis on kohvitoodete puhul tavapärane.

Vaidlustaja leiab ka, et tulenevalt tema kaubamärgi „McCAFE“ mainest ja eristusvõimest on taotleja kaubamärgi „MacCoffee CLASSIC + kuju“ registreerimine lisaks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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 õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja juhib seejuures tähelepanu asjaolule, et kuigi KaMS § 10 lg 1 p-s 3 mainitakse selle sätte kohaldamise tingimusena vaid olukorda, kus kaubad või teenused on erinevad, on Euroopa Kohus juba rohkem kui 10 aastat viljelenud praktikad, millest tuleneb, et kõnealust sätet peab kohaldama ka samaliigiliste ja identsete kaupade ja teenuste osas. Kuna vaidlustaja hinnangul on tema kaubamärk „McCAFE“ kõrge eristusvõimega ja mainekas kaubamärk ning taotleja kaubamärgiga võidakse eristusvõimet ja mainet ebaausalt ära kasutada ja kahjustada, on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi „MacCoffee CLASSIC + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätetstatuga. Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 esineb veel ka tulenevalt vaidlustaja varasemate „McDonald's“ kaubamärkide (Eesti reg nr 07097; EUTM nr 000062497) ning arvukate teiste Mc-eesliidet ja ka lühendit MAC sisaldavate kaubamärkide mainest ja eristusvõimest.

Neist asjaoludest tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „MacCoffee CLASSIC + kuju“ Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 30 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud:

- väljatrükid andmebaasidest vaidlustaja Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide kohta;
- väljatrükid veebilehelt www.mcdonalds.ee;
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 7/2018 taotleja kaubamärgi kohta;
- Best Global Brands Rankings aastate 2016 ja 2017 kohta;
- Premier Restaurants Eesti OÜ 2016 majandusaasta aruanne.

**14.09.2018** edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 17.12.2018. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

**29.04.2019** tegi komisjon juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi ka TÕAS) § 48<sup>4</sup> lg-st 1 vaidlustajale ettepaneku esitada vaidlustusavaldusega seoses komisjonile oma kirjalikud täiendavad seisukohad kahe kuu jooksul ehk hiljemalt 01.07.2019. Lõppmenetluse alustamiseks palus komisjon vaidlustajal esimesel võimalusel komisjonile teatada, kui vaidlustaja ei soovi täiendavaid seisukohti esitada.

**29.04.2019** teatas vaidlustaja komisjonile, et arvestades asjaolu, et vastaspool ei ole seisukohti esitanud ega oma soovi vastu vaielda, leiab vaidlustaja, et puudub vajadus esitada täiendavaid seisukohti ning seega palub vaidlustaja algatada lõppmenetlus.

**10.05.2019** alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1778 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse nr 1778 menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 17.04.2017. Rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 17.04.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende alates 01.04.2019 kehtivates redaktsioonides.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist takistavaks asjaoluks. Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-st 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse anda taotleja kaubamärgile „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690; konventsiooniprioriteediga 27.10.2016) klassis 30 Eestis õiguskaitse, leides, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Vaidlustaja nimele on registreeritud palju „Mc“-liitelisi (samuti sõna(osa) „MAC“ sisaldavaid) Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärke, sh klassi 30 kaupade tähistamiseks. Nende märkide taotluste esitamise kuupäevad või prioriteedikupäevad on varasemad taotleja kaubamärgi prioriteedikupäevast, seega on kõik vaidlustaja viidatud kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 2 ja 6. See kehtib ka vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi puhul, millega vaidlustaja on taotleja kaubamärgi registreerimise õigusvastasust peamiselt argumenteerinud – kaubamärk „McCAFE“ (EUTM nr 006870851), mille taotluse esitamise kuupäev on 18.04.2008.

Vaidlustaja taotleb kaubamärgi „MacCoffee CLASSIC + kuju“ suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu tuvastamist klassis 30, taotleja kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses üheski osas ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-le 1 vaidlustaja taotletud ulatuses rahuldamisele otsust põhjendamata.

Komisjon märgib siinkohal, et vastavalt alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-le 3 ei kohusta komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiametit mitte jätkama menetlust, vaid teeb kaubamärgi registreerimise kohta ise uue otsuse. Kuna vaidlustusavalduse ese on rahvusvaheline kaubamärk, arvestatakse KaMS §-s 70 sätestatud erisusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-st 1, §-st 61, kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3 ja § 70 lg-st 3, komisjon

**o t s u s t a s:**

**1. Vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690) klassis 30 õiguskaitse andmise kohta.**

**2. Keelduda kaubamärgile „MacCoffee CLASSIC + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1368690) klassis 30 õiguskaitse andmisest.**

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

*/allkirjastatud digitaalselt/*

S. Sulsenberg

*/allkirjastatud digitaalselt/*

T. Kalmet

*/allkirjastatud digitaalselt/*

M. Tähepõld