

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1957-o

Tallinn, 9.06.2021

**Avaldus nr 1957 – kaubamärgi „EPIC coffee + kuju“
(taotlus nr M202000208) registreerimise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Triin Muuk-Adrat ja Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **Epic Coffee Shop OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 31.08.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „**EPIC coffee + kuju**“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202000208, taotluse esitamise kuupäev 27.02.2020, avaldamise kuupäev 1.07.2020) registreerimise vastu **TERVISEKOHVIK OÜ** (edaspidi taotleja; kehtiv ärinimi Glomed OÜ; vahepealne ärinimi WOKE UP OÜ) nimele klassis 30 (*kohv; jahvatatud kohv; kohvijoogid; kohvioad*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluv kehtiv kaubamärgiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Andmed
	Registreering nr 58965, Taotluse esitamise kuupäev 29.11.2019, Kaitstud klassis 30 (<i>gaseeritud kohvi-, kakao- või šokolaadijoogid; jahvatatud kohv; jahvatatud kohvioad; keedetud kohv; kofeiinivaba kohv; kohv; kohv (röstitud, pulbristatud, granuleeritud või jookide koostisosana); kohv tervete ubadena; kohvi aseained; kohvi aseained (teraviljast või sigurist valmistatud); kohvi aseained või taimsed kohvi aseained; kohvi aseainetel põhinevad joogid; kohvi- ja linnasesegud; kohvi ja tee aseained; kohvi-piimajoogid; kohvi-ekstraktid; kohviekstraktid jookide maitsestamiseks; kohviekstraktid kohvi aseainena; kohviekstraktid toidumaitseainena; kohviasendajad; kohviessentsid; kohviessentside ja -ekstraktide segud; kohvijoogid; kohvijookide valmistusained; kohvikontsentraadid; kohvikotid; kohvimaitseained; kohvimaitsestajad; kohvioad; kohvisegud; kohvist valmistatud joogid; külmuivatamise meetodil töödeldud kohv; lahustuv kohv; maitsestatud kohv; peamiselt kohvist koosnevad joogid; piima sisaldavad kohvijoogid; piimaga kohvijoogid; röstitud kohvioad; röstimata roheline kohv; valmiskohvid ja -kohvijoogid; jäätist sisaldavad kohvipõhised joogid (affogato); kohvi- ja sigurisegud; kohvikapslid; kohvipadjad; kohvipõhised täidised; köögiviljadest valmistatud kohvi aseained; linnasekohvi ja kohvi segud; linnasekohviekstrakti ja kohvi segud; oder kohvi aseainena; röstitud oder ja linnased (kohvi aseained); sigur (kohvi aseaine); sigur kohvi aseainena; sigurid ja sigurisegud, mida kasutatakse kohvi-asendajatena; siguriekstraktid kohvi aseainena; sigurisegud (kohvi aseained); sigurist valmistatud kohvi aseained; siguritooted (kohvi aseained); taimsed kohvi aseained) ja 43 (<i>kohvikuteenused</i>).</i>

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 31.08.2020 vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, 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.*

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **16.09.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 24.09.2020. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 23.11.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Taotleja ei ole komisjonile tähtajal teatanud, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu kohaldab komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

24.11.2020 alustas komisjon eelmenetlust ja andis vaidlustajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja vaidlustusavalduse põhjenduste ja täienduste esitamiseks hiljemalt 25.01.2021.

24.11.2020, pärast eelmenetluse alustamist, teatas Woke Up OÜ juhatuse liige P. M, et ta „vaidleks vaidlustusavaldusele vastu“. P. M. on menetluses osalenud taotleja seadusliku esindajana. Komisjon selgitas vastuseks, et kuna Woke Up OÜ ei ole menetlusosaline ja – isegi kui ta oleks menetlusosaline – on vastav teade esitatud hilinenult ning jäetakse seetõttu tähelepanuta. P. M. informeeris seejärel komisjoni, et Woke Up OÜ on taotleja uus ärinimi. 26.11.2020 juhtis komisjon P. M. tähelepanu sellele, et taotleja ärinime muutumise kohta tuleks esitada adekvaatsed andmed ka Patendiametile kooskõlas TÕAS § 18 esimese lausega, mille kohaselt (registrile, sh taotluse staadiumis) esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Komisjon märgib, et otsuse tegemise ajal on kaubamärgiregistris taotlejaks endiselt TERVISEKOHVIK OÜ.

Vaidlustaja esitas **27.11.2020** vaidlustusavalduse põhjendused ja täiendused. Vaidlustaja märkis, et taotleja kaubamärgi kõik kaubad on vaidlustaja varasema kaubamärgi kaupadega *kohv; jahvatatud kohv; kohvijoojad; kohvioad* ja teiste loetelus nimetatud kohvijookidega identsed. Taotleja kaubad on ühtlasi ka samaliigilised varasema kaubamärgi ülejäänud kaupadega (mitmesugused kohviasendajad ja kohvivalmistusained), sest on suunatud samale sihtgrupile (kohvi- ja kohvijookide tarbijad), nende kasutusmeetod, sihtgrupp, jaotuskanalid ja tootjad on samad ning ühtlasi on tegemist konkureerivate kaupadega. Taotleja kaubad on ka samaliigilised varasema kaubamärgi kohvikuteenustega, sest nende pakkujad ja jaotuskanalid võivad olla samad (kohvikust saab kohvijooke või kohviube osta) ning tegemist on üksteist täiendavate kaupade ja teenusega (kohvi pakutakse kohvikus). Äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus sellel, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKo 11.11.1997, C-251/95, p 23; Eko 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Kohv, jahvatatud kohv, kohvijoojad ja kohvioad on igapäevased, mitte kuigi kallid toiduained, mille sihtgrupp hõlmab kõiki Eesti elanikke. Sellise keskmise tarbija, kes on kohtupraktika kohaselt keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, tähelepanelikkus on nende kaupade ostmisel madal kuni keskmine.

Vaidlustaja viitas Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsusele C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, mille kohaselt peab äravahetamise tõenäosust hindama globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osast ja kujunduselementidest. Komisjon on oma 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud, et kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eris-

tav sõnaline osa. Antud juhul on mõlema kaubamärgi kujundus ülimalt minimalistlik ning nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi puhul on domineeriv osa identne sõnaline element „EPIC coffee“. Foneetiliselt on kaubamärgid identsed, sest sõnalised elemendid on identsed. Visuaalselt on kaubamärgid ülimalt sarnased, peaaegu identsed, sest mõlema kujunduses on sõna „EPIC“ kirjutatud trükitähtedega ning selle all on kirjatähtedes sõna „coffee“. Kasutatud kirjastiilid on nii sarnased, et minimaalset erinevust on võimalik tuvastada vaid otsesel ja hoolikal võrdlusel, ostusituatsioonis ei ole tarbijal võimalik sellist erinevust tajuda. Kontseptuaalselt on kaubamärgid identsed, sest sõnalised elemendid on identsed, ingliskeelsed ja nende tähendus on „eepiline kohv“.

Vaidlustaja selgitas, et äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikust, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning ta peab usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi nende varasema kaubamärgiga segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja kaubamärk on varasem KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses, selle taotluse esitamise kuupäev on 29.11.2019. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 27.02.2020. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgiga identsete kaupade tähistamiseks, ühtlasi on taotleja kaubad samaliigilised vaidlustaja ülejäänud kaupade ja teenustega. Tegemist on igapäevaste toidukaupadega, mille valikul näitab keskmine tarbija üles üksnes keskmist tähelepanelikkust. Vaidlustaja on toonud välja kaubamärkide domineerivad osad ning põhjendanud kaubamärkide foneetilist ja kontseptuaalset identsust ja väga suurt visuaalset sarnasust. Sellise sarnasusastmega kaubamärkide kasutamisel identsetel kaupadel on tarbijatel neid võimatu eristada ning on ülimalt tõenäoline, et keskmine tarbija peab neid üheks ja samaks kaubamärgiks. Seega leidis vaidlustusavalduse esitaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja põhjendused edastati teadmiseks ka taotlejale. Taotleja, kellele kiirendatud menetluses ei ole ette nähtud võimalust vaidlustusavalduse põhjendustele vastata, esitas 1.12.2020 e-kirjas seisukoha, milles pidas vaidlustaja registreeritud kaubamärgi taotleja kaubamärgi „imelikuks koopiaks“. Taotleja väitis, et ta on oma kaubamärgi kasutanud 7 aastat. Komisjon märgib, et kiirendatud menetluses, s.t olukorras, kus taotleja ei ole selleks antud tähtajal teatanud soovist vaidlustusavaldusele vastu vaielda, jääb taotleja seisukoht otsuse tegemisel tähelepanuta.

Komisjon alustas **15.03.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kättetoimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Komisjon selgitab taotlejale, et taotleja soov vaidlustusavaldusele vastu vaielda omab menetluses tähendust juhul, kui seda on väljendatud seaduses ettenähtud vormis ja ajal. Antud juhul on taotleja hooletult jätnud muutmata enda andmed kaubamärgiregistris, mis peab andma avalikkusele tõese ettekujutuse kaubamärkidest ja isikutest, kes nende suhtes taotleja või omaniku õigusi teostavad, samuti on jäetud enne leppeperioodi lõppu teatamata soovist vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Kahtlust ei ole selles, et taotleja esindaja oli vaidlusest teadlik ja tal oli piisavalt aega, et oma seisukohta kujundada ja väljendada. Samuti on oluline, et toetuda saab ainult sellisele (väidetavalt varasemale) kaubamärgiõigusele, mis on kaitstud vastavalt seaduses ettenähtud tingimustele. Patendiameti kauba-

märkide andmebaasist nähtuvalt on taotleja või tema esindajaga seotud isikud alates 2015. aastast taotlenud lisaks vaidlustatud kaubamärgile nelja „EPIC COFFEE“ kaubamärgi registreerimist, kuid kõikide nende puhul on avalikust andmebaasist mitte ilmnevatel põhjustel taotluse menetlus lõpetatud. KaMS § 5 lõike 1 kohaselt saab õiguskaitse üldtuntud või registreeritud kaubamärk. Kaubamärgitaotlusele, mille alusel ei ole tehtud registreeringut, ei saa toetuda vaidluses hilisema registreeritud kaubamärgi vastu, välja arvatud kaalukatel asjaoludel, millest ei ole komisjonile käesolevas menetluses vormi ja sisu nõudeid (sh tähtaeg, kirjalik vorm, põhistus tõenditega) järgides teada antud.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

rahuldada Epic Coffee Shop OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus TERVISE-KOHVIK OÜ (kehtiv ärinimi Glomed OÜ) kaubamärgi „EPIC coffee + kuju“ (taotlus nr M202000208) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Avalduse 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 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Triin Muuk-Adrat

Mari-Epp Tirkkonen