

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1783-o

Tallinnas 28. märtsil 2019. a

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 + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1370143) klassis 30 Eestis õiguskaitse andmise vastu.

Asjaolud ja menetluse käik

01.10.2018 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) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3, § 41 lg-te 2 ja 3 ning § 70 lg 7 alusel vaidlustatakse kaubamärgile „MacCoffee + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1370143) õiguskaitse andmine klassi 30 kaupade osas. Vaidlustusavaldus võeti 12.10.2018 komisjonis menetluse numbri 1783 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

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

- 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

Ülaloodud 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 teenindavad iga päev ligikaudu 69 miljonit külastajat 119 riigis. Eestis avas esimene McDonald's restoran ukсед 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 teenindavad igal aastal üle 8 miljoni külastaja.

Eesti Kaubamärgilehest nr 8/2018 nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Future Enterprises Pte. Ltd. (edaspidi ka taotleja) kaubamärgile „MacCoffee + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1370143), registreeringu kuupäev 17.04.2017, klassi 30 kuuluvate kaupade „*Kohvimaitseained; kohvi aseained; taimsed kohvi aseained; röstitud kohvioad; suhkurdatud kohvioad; kohv; kofeiinivaba kohv; jahvatatud kohv; lahustuv kohv; jääkohv; röstimata roheline kohv; kohvi-piimajoogid; kohvijoogid; kohvi ja sigurisevad [kohvi asendusaine]; kohviekstraktid*“ osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vää 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 + 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 + 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 + 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 praktikat, 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 + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga. 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 + 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;
- väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 8/2018 taotleja kaubamärgi kohta;
- Best Global Brands Rankings aastate 2016 ja 2017 kohta;
- Premier Restaurants Eesti OÜ 2016 majandusaasta aruanne.

12.10.2018 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 14.01.2019. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

06.02.2019 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 06.03.2019 oma lõplikud seisukohad.

06.03.2019 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja nõude juurde. Seejuures märkis vaidlustaja, et taotleja ei ole teatanud soovist osaleda vaidlustusavalduse läbivaatamisel ega ole esitanud menetluse käigus seisukohti vaidlustusavalduse ning kaubamärgi registreerimise kohta, mis vaidlustaja hinnangul näitab taotleja huvi puudumist tähise registreerimise suhtes. Vaidlustaja järeldab, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta.

Viidates komisjoni varasemale praktikale leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud vaidlustaja väited, et kaubamärgi „MacCoffee + kuju“ taotleja nimele Eestis õiguskaitse andmise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Vaidlustaja tugineb analoogia korras tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg-le 4, mille kohaselt saab antud asjas sellist eeldust kohaldada.

13.03.2019 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1783 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse nr 1783 menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist ja otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse anda taotleja kaubamärgile „MacCoffee + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1370143; 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 prioriteedikuupäevad on varasemad taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäevast, 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 + kuju“ suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu tuvastamist klassis 30, taotleja kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis järeldab komisjon sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärgi kaitsta. Komisjon leiab, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud, et kaubamärgi „MacCoffee + kuju“ klassis 30 taotleja nimele registreerimise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja/või 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (vt analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus anda kaubamärgile „MacCoffee + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1370143) klassis 30 Eestis õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

T. Kalmet

M. Tähepõld