

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1712-o

Tallinnas 23. jaanuaril 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Scotch Whisky Association (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamiseks seoses kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** (rahvusvahelise registreeringu nr 1303664) Eestis registreerimisega.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 06.06.2017 esitas The Scotch Whisky Association (SWA), Quartermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh, EH3 9GL, Ühendkuningriik (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** (RV reg nr 1303664) registreerimine klassis 33 M.D.V.F. MEDIA DESIGN VITAL FASHION LTD, Krinon 16, CY-3110 Limassol, Küpros (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 09.06.2017 nr 1712 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Kaubamärgi *ENGLISH PARK + kuju* registreerimise otsuse teade avaldati 03.04.2017 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 4/2017. Kaubamärgile taotletakse kaitset klassi 33 kaupade *alcoholic beverages, except beer* (alkohoolsed joogid, välja arvatud õlu) osas. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-ga 6 ja p-ga 12.

Vaidlustaja leiab, et ta on asjast huvitatud isik. SWA on asutatud 22.04.1960 kui piiratud vastutusega äriühing. SWA ise ei tegele kaubandusega, kuid ühingusse kuuluvad Šoti viski juhtivad tootjad ja eksportijad, kes kokku toodavad ligikaudu 95% kõikidest Šoti viskidest. SWA liikmed müüvad oma Šoti viskiseid üle maailma, kaasa arvatud Euroopa Liidus sh Eestis. Tooteid müüakse selliste tuntud

Address:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

rahvusvaheliste brändide all nagu THE MACALLAN, JOHNNIE WALKER, VAT 69, CHIVAS REGAL, J&B, 100 PIPERS, WHITE HORSE, DEWAR'S, BLACK & WHITE jne. SWA-l on hetkel 66 liiget, kes kõik tegelevad Šoti viski tootmise, segamise ja/või müügiga. Üks peamisi eesmärke, miks SWA on loodud, on kaitsta Šoti viski mainet ja seega ka Šoti viskitootjate huve. Muu hulgas on SWA tegevuse eesmärgiks takistada selliste kaubamärkide registreerimisi, mille kasutamine seoses viskidega eksitaks tarbijaid kaupade päritolu suhtes, kes võiksid ekslikult pidada tooteid Šotimaal toodetud viskiks ja mis kahjustaks seeläbi Šotimaa ja Ühendkuningriigi originaaltoodete päritolu. Kuna Šotimaa on Ühendkuningriigi üks osa, siis loetakse Šoti viski nii Šotimaa kui ka Ühendkuningriigi tooteks, mistõttu on SWA asjast huvitatud isikuks ning vaidlustaja eesmärgiks on kaitsta Ühendkuningriigi geograafilise tähise (Šoti viski) puutumatumust. SWA liikmed ja nende poolt toodetud Šoti viski kaubamärgid on leitavad SWA veebilehelt <http://www.scotch-whisky.org.uk/members-brands/brands/>.

Riigikohtu otsuses nr 3-2-1-167-14 (p 14) on märgitud, et kuigi kaubamärgiseadus ei sisalda asjast huvitatud isiku legaaldefiniitsiooni, võib selleks pidada isikut, kelle õigusi või kohustusi registreering mõjutab. TOAK on varasemalt leidnud (otsus nr 1483-o), et kui vaidlustamise aluseks on absoluutne kaubamärgi õiguskaitsset välistav asjaolu, ei saa komisjoni hinnangul vaidlustamisõigust siduda vältimatult teise kaubamärgi, kaubamärgitaotluse või muu õigusega, vaid laiemalt majandusliku või muu huviga, mis peab olema samas põhistatud vähemalt sel määral, et on ilmne, et vaidlustaja on konkreetset huvi omav isik.

Vaidlustaja esindab 66 Šoti viskitootja huve. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine, millega tähistatakse ka vaidlustaja liikmete poolt pakutavaid konkureerivaid tooteid (piiritusjooke, täpsemalt viskit) ning vaidlustatud kaubamärgi kasutamine nende kaupade turustamiseks ja läbimüügi suurendamiseks mõjutab vaidlustaja (66 Šoti viskitootja) huve ning tegutsemist samas alkoholimüügi valdkonnas.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et ta on asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõistes.

Šoti viski on viski, mis vastavalt Ühendkuningriigi õigusaktidele, täpsemalt Šoti viski 2009. aasta määrusele, on täielikult toodetud Šotimaal. Nimetatud määruse artikkel 6 lõige 2 kohaselt ei ole lubatud pakendada, tähistada, müüa, reklaamida ja turundada tooteid, mis ei ole tegelikult Šoti viski, kuid jätavad avalikkusele mulje, et tegemist on Šoti viskiga. Antud õigusakt ei ole küll Eestis kehtiv, aga vaidlustaja soovib näidata, kui oluline on Šoti viski päritolu õiguskaitses vaidlustaja liikmetele ning Ühendkuningriigis tervikuna.

Šoti viskil on kõrge ülemaailmne maine. 2016. aastal eksporditi Šoti viskit Ühendkuningriigist üle 4 miljardi naela väärtuses. Ainuüksi Euroopa Liitu eksporditi Šoti viskit üle 1,24 miljardi naela väärtuses. Seega on selge, et Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas Eesti tarbijad, on kuulnud Šoti viskist.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade kvaliteedi, väärtuse, geograafilise päritolu või kaupade teiste omaduste suhtes.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi puhul esinevad KaMS § 9 lg 1 p 6 toodud kaubamärgi absoluutset õiguskaitsset välistavad asjaolud. Nimetatud õigusnormi kohaldamiseks piisab tarbija eksitamise võimalusest ehk et vaidlustaja ei pea tõendama, et eksitamine on juba reaalses turusituatsioonis aset leidnud. Vaidlustaja viitab Riigikohtu 05.05.2009 lahendile nr 3-2-1-29-09, milles kohus kinnitas, et KaMS § 7 lg 1 p 6 (enne 01.05.2004 kehtinud KaMS, hetkel vastav säte KaMS § 9 lg 1 p 6) kohaldamiseks piisab tarbija eksitamise võimalusest. Tulenevalt sätte sõnastusest ei ole vaja tarbija eksitamist tõendada ning ei ole tähtis, kas tarbijat tegelikult eksitatakse või mitte.

Taotlus kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju registreerimiseks on esitatud alkoholsete jookide, välja arvatud õlu, tähistamiseks. Seega kaupade loetelu hõlmab ka viskit ilma mingite piirangutega konkreetsele viski päritolule. Kaupade loetelu ei ole piiratud päritoluriigiga ja taotleja on soovinud seega registreerida kaubamärki ENGLISH PARK + kuju viski tähistamiseks, mis on toodetud mistahes riigis, sealhulgas nt Küprosel, Venemaal, Eestis või mujal.

Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk ENGLISH PARK + kuju tekitab selgeid seoseid Ühendkuningriigiga. Sõna ENGLISH tähendab eesti keeles *inglise*, aga ka *inglise keel*, *inglane*. Nimetatud sõnade tähendus on Eesti tarbijatele kaheldamatult mõistetav, mis mitmetes keeltes on äratuntavalt sarnane ning omab sama tähendust – tegemist on viitega Inglismaale kui ühele Ühendkuningriigi osale. Šotimaa on Ühendkuningriigi ajalooline autonoomne osa Ühendkuningriigi saare põhjaosas ja seda

ümbritsevatel saartel. Šotimaa maapiiri pikkus Inglismaaga on 96 km ja piir kulgeb mööda Tweedi jõge. 1707 ühinesid Šotimaa kuningriik ja Inglismaa kuningriik Ühendkuningriigiks.

Keskmine tarbija, ja ennekõike tarbija väljaspoolt Ühendkuningriiki, viitab sageli Inglismaale kui Ühendkuningriigile, kuigi Inglismaa ei ole tänapäeval riik, vaid Ühendkuningriigi üks ajalooline osa, kuhu kuulub lisaks Inglismaale ka Šotimaa. Lisaks – paljudel Šoti viski brändidel on nimed, mis on seostatavad Ühendkuningriigiga selleks, et rõhutada nende toodete Ühendkuningriikide päritolu. Mitmete vaidlustaja liikmete, nagu näiteks Justerini and Brooks Ltd, tähisega J&B seotud ettevõtte, ja Berry Bros & Rudd Ltd, tähisega CUTTY SARK seotud ettevõtte, asuvad Londonis ja nende Inglise aadressid on selgelt nähtaval nende Šoti viski brändide siltidel.

Vaidlustatud kaubamärgi kujunduses on kasutatud Ühendkuningriigi lipuga äravahetamiseni sarnast kujunduselementi, mis omakorda võib tarbijates tekitada mulje kaubamärgi ning sellega tähistatud toodete seoste kohta Ühendkuningriigiga. Ühendkuningriigi lipp (tuntud ka kui Union Jack) on saadud Inglismaa lipu ja Šotimaa lipu kombineerimisel.

Seega leiab vaidlustaja, et vaidlusaluse kaubamärgi sõnalisel elemendis Inglismaale kui ühele Ühendkuningriigi osale viidates ning kujunduses Ühendkuningriigi lipule viidates võib tarbijal tekkida mulje, et taotleja kaubamärgiga tähistataval viskil on Šoti (Šotimaa kui Ühendkuningriigi osa) viski päritolu (et see on toodetud Ühendkuningriigis, sh Šotimaal) ja et sel on Šoti viskile iseloomulikud kõrged maitse- ja kvaliteediomadused.

Vaidlustaja on seisukohal, et viskisektoris on tarbija sageli eriti huvitatud kauba täpsest geograafilisest päritolust, viskitootja isikust ja kvaliteedi omadustest, võttes arvesse, et nende kaupade maine on sageli seotud asjaoluga, et neid toodetakse teatavas geograafilises piirkonnas teatava viskitootja poolt sellele piirkonnale omasel viisil ning tavadid ja meetodeid järgides. Kui taotleja kaubamark sisaldab infot, mida võib mõista kui viidet teatud kauba omadustele, sealhulgas geograafilisele päritolule, samas selle alaga seost omamata, võib see anda tarbijale valeteavet kaupade kvaliteedi, maine, geograafilise päritolu ning muude omaduste kohta, millega kaasneb tõsine tarbijate eksitamise oht. See omakorda võib aga mõjutada tarbijate edaspidist käitumist ja valikuid Ühendkuningriigist pärit viskide tarbimisel ning kahjustada nende toodete mainet.

Seetõttu võib käesolevas asjas vaidlustatav tähis ENGLISH PARK + kuju eksitada tarbijaid viskide osas, mis ei pärine Ühendkuningriigist. Keskmine tarbija võib uskuda, et tegemist on eelviidatud piirkonnast pärit tuntud toodanguga. Eeltoodust nähtuvalt esineb vaidlustatava tähise ENGLISH PARK + kuju suhtes KaMS § 9 lg 1 p-s 6 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu, mille järgi antud tähis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade kvaliteedi, väärtuse, geograafilise päritolu või kaupade teiste omaduste suhtes.

Kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12

KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta lisa III alusel on Šoti viski registreeritud geograafilise tähisena Euroopa Liidus, sh Eestis. Viidatud dokumendist nähtub, et tootekategooria viski on saanud geograafilise tähise Šoti viski suhtes ning mille päritoluriigiks on märgitud Ühendkuningriik (Šotimaa).

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping), mille liikmesriik on ka Eesti Vabariik, kohustab liikmesriike andma kaitse geograafilistele tähistele TRIPS-lepingus toodud alusel. TRIPS-lepingu artikkel 22 lõige 1 sätestab, et geograafiliste tähistena käsitletakse käesolevas lepingus tähiseid, mis näitavad, et kaup on pärit teatud liikme territooriumilt või selle territooriumi teatud piirkonnast või paikkonnast, kui kauba teatud omadus, maine või mõni muu iseloomustav tunnus on olulisel määral seostatav kauba geograafilise päritoluga. TRIPS-lepingu artikkel 22 lõige 2 punkti a kohaselt näevad liikmed geograafiliste tähiste puhul ette õiguslikud abinõud, mis võimaldavad pooltel takistada iga sellise abinõu kasutamist kauba tähistamisel või tutvustamisel, mis näitab või lubab oletada, et kõnesolev kaup pärineb

muult geograafiliselt alalt kui sealt, kust ta tegelikult pärit on, eksitades üldsust kauba geograafilise päritolu suhtes.

Vaidlustaja leiab, et, nii taotleja kaubamärgi sõnaline osa ENGLISH PARK kui Ühendkuningriigi lippu meenutav kujunduslik osa tekitab tarbijas seoseid Ühendkuningriigiga, sealhulgas Šotimaaga. Kaubamärk on ilmselt eksitav (sh KaMS § 9 lg 1 p 6 mõttes) ja petlik, kui seda kasutatakse viski puhul, mis ei ole tegelikult toodetud Ühendkuningriigis.

TRIPS-lepingu artikkel 23 lõikes 2 on toodud täiendav kangete alkoholsete jookide geograafiliste tähiste lisakaitse regulatsioon, mille järgi: Kui kangete alkoholsete jookide kaubamärk sisaldab neid identifitseerivat geograafilist tähist või koosneb sellest, siis juhul, kui need kanged alkohoolsed joogid ei ole osutatud päritoluga, tuleb sellise kaubamärgi registreerimisest keelduda või registreering kehtetuks tunnistada *ex officio*, kui riigi seadus seda lubab, või huvitatud poole nõudel.

Seega, kui kaubamärk ENGLISH PARK + kuju registreeritakse taotleja nimele selliselt, et sellega võib tähistada mistahes päritoluga viskit, siis võib tekkida olukord, et taotleja hakkab ENGLISH PARK + kuju kaubamärgiga tähistama ja müüma viskit, mis on toodetud kusagil mujal kui Ühendkuningriigis. Tarbija jaoks on tegemist tõenäoliselt eksitava olukorraga kauba geograafilise päritolu suhtes (sh KaMS § 9 lg 1 p 6 mõttes).

Eesti Vabariigile siduvast kohustusest, nimelt Pariisi konventsiooni artiklist 6 *quinquies* B (3) tuleneb, et kaubamärgi registreerimine lükatakse tagasi muuhulgas siis, kui kaubamärgil on avalikkust eksitav iseloom. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgiga ENGLISH PARK + kuju eksitatakse tarbijat kauba kvaliteedi, väärtuse, maine, päritolu ning teiste omaduste suhtes (sh KaMS § 9 lg 1 p 6 mõttes).

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 110/2008 (15.01.2008) piiritusjookide määramise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta artikkel 16 punkt a sätestab, et III lisas registreeritud geograafilisi tähiseid kaitstakse nende otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest seoses toodetega, mida ei ole selle geograafilise tähise all registreeritud, kui need on võrreldavad selle geograafilise tähise all registreeritud piiritusjoogiga või kui sellise kasutusega kaasneb registreeritud geograafilise tähise maine ärakasutamine. Sama määruse ja sama artikli punkti d kohaselt kaitstakse geograafilisi tähiseid mis tahes muu tegevuse eest, mis võib tarbijat eksitada seoses toote tegeliku päritoluga.

Liikmesriigid, sh Eesti on kohustatud määruse sätete järgimiseks vajalikud meetmed kasutusele võtma ning sealjuures on oluline silmas pidada TRIPS-lepingut, eriti selle artikleid 22 ja 23 (EÜ määruse 110/2008 artikkel 24 ja preambula p 13).

Kuna Šoti viski päritoluriigiks on märgitud Ühendkuningriik, siis võib järeldada, et viide Ühendkuningriigile nagu näiteks *English* ning nende kasutamine viskidel, mis ei ole pärit Ühendkuningriigist, on EÜ määrusest 110/2008 tulenevalt keelatud. Eeltoodust tulenevalt, arvestades nii TRIPS-lepingu, Pariisi konventsiooni ja EÜ määruse 110/2008 sätteid, on kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Taotleja kaubamärk ENGLISH PARK + kuju on tulenevalt nii sõnalisest osast ENGLISH kui Ühendkuningriigi lippu meenutavast kujunduslikust elemendist tugevalt seostatav Ühendkuningriigiga, mis on geograafilise tähise *Šoti viski* päritoluriigiks. Seetõttu võidakse tarbijat eksitada kaupade kvaliteedi, väärtuse, geograafilise päritolu või kaupade teiste omaduste suhtes. Seega on taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 6. Kui kaubamärk ENGLISH PARK + kuju registreeritakse taotleja nimele selliselt, et kaupade loetelu ei ole seostatav Šoti viskiga, siis võib tekkida olukord, et taotleja hakkab ENGLISH PARK + kuju kaubamärgiga tähistama ja müüma viskit, mis on toodetud kusagil mujal kui Ühendkuningriigis, mis aga tarbija jaoks oleks tõenäoliselt eksitav olukord kauba geograafilise päritolu suhtes. Šoti viskit kui geograafilist tähist tuleks aga kaitsta tegevuse eest, mis võib tarbijat eksitada seoses toote tegeliku päritoluga. Seega, võttes arvesse Eesti jaoks siduvaid TRIPS-lepingu, Pariisi konventsiooni ja EÜ määruse 110/2008 sätteid, on kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju registreerimine vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Eeltoodule tuginedes leiab vaidlustaja, et Patendiamet ei oleks tohtinud registreerida kaubamärki ENGLISH

PARK + kuju avaldatud otsuses toodud kujul ning pidanud kaubamärgi registreerimisest keelduma või tagama, et tähisega märgitud kaupade loetelu oleks olnud piiratud selliselt, et see ei eksitaks alkohoolse joogi, ennekõike viski, geograafilise päritolu, kvaliteedi, väärtuse ja teiste omaduste suhtes.

Juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 6, KaMS § 9 lg 1 p 12, KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 41 lg 3 The Scotch Whisky Association palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk nr 1303664 ENGLISH PARK + kuju M.D.V.F. MEDIA DESIGN VITAL FASHION LTD nimele klassis 33 ja Kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju kohta, SWA liikmed ja nende poolt toodetud Šoti viski kaubamärgid, šoti viski 2009. aasta määruse väljavõtte, määruse nr 110/2008 lisa III väljavõtte, Scotch Whisky Association volikirja koopia ja riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus nr 828.

2) Komisjon edastas 09.06.2017 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada WIPO vahendusel taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 11.09.2017. Taotleja ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

3) 28.09.2017 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 30.10.2017. Vaidlustaja esitas tähtaegselt lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb varasemate seisukohtade, et kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 6 ja 12, juurde.

Täiendavalt viitas vaidlustaja TOAK-i praktikale (TOAK-i otsused nr 1214-o, 1291-o, 1288-o, 1252-o, 1165-o, 1162-o, 1106-o, 1317-o, 1154-o jne), milles on muuhulgas kinnistunud seisukoht, et juhul kui taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud, puudub taotlejal tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, mis annab alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamärgi kaitsmisest Eestis. Ka käesoleval juhul on kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** (registreering 1303664) taotleja ilmselgelt loobunud kaubamärgi kaitsmisest. Nimetatud kaubamärgi taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlökkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente, mistõttu vaidlustaja viitab TsMS § 231 lg-le 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** (registreering 1303664) taotleja on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustusavalduse esitaja on nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu osas tuginenud.

Tulenevalt eeltoodust palub The Scotch Whisky Association vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk 'ENGLISH PARK + kuju' (registreering 1303664) M.D.V.F. MEDIA DESIGN VITAL FASHION LTD nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

4) 12.01.2018 alustas komisjon asjas nr 1712 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Esmalt kinnitab komisjon, et vaidlustaja tuleb antud kaasuses lugeda asjast huvitatud isikuks. Vaidlustaja on oma asjast huvitatust piisavalt põhjendanud ja komisjon ei pea seda vajalikuks korrata.

Vaidlustaja on väitnud, et kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 6, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Vaidlustatud kaubamärgi sõnalist osa *english* tähendust Inglismaana mõistavad eelduslikult enamus tarbijatest. Lisaks on kaubamärgis kasutatud Ühendkuningriigi lipule sarnast kujundust. Taotleja asukohariigiks on märgitud Küpros ning kaubamärgi algne päritoluriik on Venemaa. Kaubamärgile soovitakse kaitsed saada klassi 33 kaupade *alkohoolsed joogid, välja arvatud õlu* osas.

Komisjon leiab eeltoodu olevat selgelt eksitava ja nõustub ka vaidlustaja argumentidega, et tarbija võib ekslikult arvata, et kaubamärgiga tähistatud toode pärineb Inglismaalt või Ühendkuningriigist (kaasa arvatud Šotimaa) ning samamoodi võib tarbija tootelt ekslikult eeldada ka teatud kvaliteediomadusi, mis on tavapärasel eelpool toodetud maade alkoholsetel jookidel, mida aga antud toodetel ei pruugi olla.

Täiendavalt on vaidlustaja leidnud, et kaubamärk **ENGLISH PARK + kuju** on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi.

Komisjon põhimõtteliselt nõustub vaidlustaja argumentidega, kuid peab vajalikuks märkida, et otsene seos geograafilise tähise Šoti viski ja vaidlustatud kaubamärgi vahel ei ole väga tugev, kuid on siiski olemas. Seetõttu nõustub komisjon vaidlustajaga ja leiab, et kaubamärgi **ENGLISH PARK + kuju** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Kuna komisjon on eelpool tuvastanud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise, kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-d 6 ja 12, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi ENGLISH PARK + kuju (RV reg nr 1303664) registreerimise kohta M.D.V.F. MEDIA DESIGN VITAL FASHION LTD nimele klassis 33 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 teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

E. Sassian

H.-K. Lahek