

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1715-o**

Tallinnas 28. september 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi The Scotch Whisky Association (Quartermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh, EH3 9GL, United Kingdom) vaidlustusavalduse kaubamärgi MAC KOCH 1872 (kaubamärgitaotlus nr M201600546) klassis 33 OÜ Koch (registrikood 11575131) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1715 all. Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolnik Kalev Käosaar. Taotlejat esindab patendivolnik Ingrid Matsina.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida kaubamärk MAC KOCH 1872 (kaubamärgitaotlus nr M201600546) OÜ Koch nimele.

Kaubad, mille suhtes on kaubamärgi registreerimise taotlus esitatud:

Klass 33: Alkohooljoogid (v.a õlu); piiritusjoogid; viski.

Kaubamärgi registreerimise otsuse on vaidlustanud The Scotch Whisky Association (edaspidi SWA või vaidlustaja).

**II Vaidlustaja põhiseisukohad**

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi puhul esinevad KaMS § 9 lg 1 p 6 toodud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Vaidlustaja tuleb lugeda antud asjas vaidlustusavalduse esitajana asjast huvitatud isikuks. 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 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 müümisega. 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 originaaltoodete päritolu. SWA liikmed ja nende poolt toodetud Šoti viski kaubamärgid on toodud lisas nr 2 (SWA veebilehelt <http://www.scotch-whisky.org.uk/members-brands/brands/>).

---

Adress:  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

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. Apellatsioonikomisjon on varasemalt leidnud (otsus nr 1483-o), et kui vaidlustamise aluseks on absoluutne kaubamärgi õiguskaitset 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. 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 (lisa 3), 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.

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.

Tuleb märkida, et eesliide "Mac" on tugevalt seostatav Šotimaaga. Eesliide "Mac" ja "Mc" tähendab paljude Šoti nimede puhul põlises Šoti gaeli keeles poega. Paljude Šoti klannide (pere gruppide) nimed algavad eesliitega "Mac" või "Mc". Lisas 4 on väljavõtte George F. Black raamatust "The Surnames of Scotland" / "Šotimaa perekonnanimed" leheküljed 447, 448 ja 534. Nimetatud raamatus selgitatakse eesliite "Mac" ja "Mc" ajalugu ja tähendust. Samas raamatus on kirjas tuhanded Šoti nimed, milles sisaldub eesliide "Mac" või "Mc", näiteks MACCALLUM, MACDONALD, MACFARLANE, MACGREGOR, MACINTOSH, MACINTYRE, MACKAY, MACKENZIE, MACKIE, MACLAREN, MACLEAN, MACLEOD, MACMILLAN ja MACPHERSON.

Tulenevalt eeltoodust on loomulik, et paljude Šoti viski brändide nimed sisaldavad eesliiteid "Mac" või "Mc", nagu näiteks THE MACALLAN ja WHYTE & MACKAY, mis viitab nende Šoti päritolule. Lisaks märgime, et eesliide "Mac"/"Mc" on ka paljudes Šoti viski ettevõtete nimedes, nagu näiteks Ian Macleod Distillers Ltd ja Macdonald & Muir Ltd. Kuna taotleja OÜ Koch ei ole Ühendkuningriikide või Šoti päritolu ettevõtte, siis saab eeldada, sellise nimetuse valik alkohoolsele tootele ei ole juhuslik ja taotleja soovib viidata oma toote Šoti päritolule. Vaidlustusavalduse lisa 5 on esitatud 40 erinevat Šoti viski silti, mis sisaldavad eesliidet "Mac" või "Mc".

Kui kaubamärk "MAC KOCH 1872" registreeritakse taotleja nimele selliselt, et kaupade loetelu ei ole seostatav Šoti viskiga, siis võib tekkida olukord, kust taotleja hakkab müüma kusagil mujal, kui Šotimaal valmistatud viskit või muud alkohoolset jooki, selle kaubamärgi all. Tarbija jaoks on tegemist selgelt eksitava olukorraga kauba geograafilise päritolu suhtes, kuna tarbija seostab kaubamärgis sisalduva eesliite "Mac" tõttu toodet Šotimaaga ning eeldab, et tegemist on Šoti viskiga.

Taotlus kaubamärgi "MAC KOCH 1872" registreerimiseks on esitatud kaupade alkoholjoogid; piiritusjoogid; viski osas. Kaupade loetelu ei ole piiratud päritoluriigiga ja taotleja on soovinud seega registreerida kaubamärki "MAC KOCH 1872" viskile, mis on toodetud mistahes riigis, sealhulgas nt Eestis.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk "MAC KOCH 1872" viitab Šoti päritolule, iseäranis viski tähistamisel. Taotleja kaubamärk "MAC KOCH 1872" on tugevalt seostatav Šotimaaga ning võib eksitada tarbijat oma geograafilise päritolu suhtes. Seetõttu on taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 6. Vaidlustatud kaubamärk on eksitav oma päritolu suhtes. Šoti nimes tavapärase eesliite "Mac" kasutamisega tootel, mis ei pärine Šotimaalt, tekib taotlejal võimalus kasutada ära Šoti viski kõrget ülemaailmset mainet ning tuginedes sellele mainele suunata tarbijat ostma enda toodet kui Šotimaa päritolu toodet. Seda isegi juhul, kui toode ei pärine Šotimaalt.

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 (lisa 4). Viidatud dokumendist nähtub, et tootekategooria viski on saanud geograafilise tähise Šoti viski suhtes ning mille päritoluriigi 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 alustel. 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, taotleja kaubamärgis sisaldub eesliide "Mac" tekitab tarbijas seoseid 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 Šotimaal.

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 "MAC KOCH 1872" registreeritakse taotleja nimele selliselt, et sellega võib tähistada mistahes päritoluga viskit, siis võib tekkida olukord, et taotleja hakkab "MAC KOCH 1872" kaubamärgiga tähistama ja müüma viskit, mis on toodetud kusagil mujal kui Šotimaal, näiteks Eesti Vabariigis. 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 "MAC KOCH 1872" 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) piirustusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta artikkel 16 punkt a sätestab, et määruse lisas III 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 piirustusjoogiga 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).

Seega, kuna Šoti viski päritoluriigiks on märgitud Šotimaa, siis võib järeldada, et viide Šoti päritolule nime eesliite "Mac" kaudu ning selle nime eesliite kasutamine viskidel, mis ei ole pärit Šotimaalt, on EÜ määrusest 110/2008 tulenevalt keelatud. Eeltoodust tulenevalt, arvestades nii TRIPS-lepingu, Pariisi konventsiooni ja EÜ määruse 110/2008 sätteid, on kaubamärgi "MAC KOCH 1872" registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Taotleja kaubamärk "MAC KOCH 1872" on tulenevalt selles sisalduvast eesliitest "Mac" tugevalt seostatav Šotimaaga, kui seda tähist kasutatakse viski tähistamisel. 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 "MAC KOCH 1872" registreeritakse taotleja nimele selliselt, et kaupade loetelu ei ole seostatav Šoti viskiga, siis võib tekkida olukord, et taotleja hakkab "MAC KOCH 1872" kaubamärgiga tähistama ja müüma viskit, mis on toodetud kusagil mujal kui Šotimaal, näiteks Eesti Vabariigis, 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 "MAC KOCH 1872" registreerimine vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida OÜ Koch nimele kaubamärk "MAC KOCH 1872" (kaubamärgitaotlus nr M201600546) kõikide taotluses märgitud kaupade osas.

### **III Taotleja põhiseisukohad**

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Vaidlustaja ei ole asjast huvitatud isik. 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. Vaidlustusavaldusest ei selgu, mil moel võiks taotleja kaubamärgi registreerimine mõjutada The Scotch Whisky Association'i õigusi või kohustusi. Apellatsioonikomisjon on vaidlustaja viidatud otsuses 1483-o leidnud, et asjast huvitatus peab olema põhistatud vähemalt sel määral, et on ilmne, et vaidlustaja on konkreetset huvi omav isik. Vaidlustaja ei ole ise konkreetset huvi omav isik, vaid, nagu selgub põhistusest, on vaidlustusavalduse esitanud hoopis oma liikmete huvides. Nii TsMS § 3 lg 1 kui HKMS § 44 näevad ette, et isik saab kohtusse pöörduda vaid oma õiguste kaitseks.

Vaidlustaja on leidnud, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 6 ja 12. Täheühend „MAC“ ei ole geograafiline kohanimi. Seetõttu saaks ta geograafilise päritolu suhtes eksitav olla vaid juhul, kui on tõendatud, et täheühend on üheselt ja selgelt seostatav konkreetse geograafilise piirkonnaga. Taotletavale kaubamärgile õiguskaitsese andmise hindamisel tuleb lähtuda vastava liikmesriigi piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest. Kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis, mistõttu tuleb lähtuda keskmisest Eesti potentsiaalsest alkoholitarbija ehk keskmisest Eesti täiskasvanud elaniku tajust. Vaidlustaja väidab, et eesliide “Mac” on tugevalt seostatav Šotimaaga, et eesliide “Mac” ja “Mc” tähendab paljude Šoti nimede puhul põlises Šoti gaeli keeles poega ja et paljude Šoti klannide (pere gruppide) nimed algavad eesliitega “Mac” või “Mc” ning et paljude Šoti viski brändide nimed sisaldavad eesliiteid “Mac” või “Mc”. Selle väite tõendamiseks on vaidlustaja lisas 4 esitanud väljavõtte George F. Black raamatust “The Surnames of Scotland” / “Šotimaa perekonnanimed”. Tegemist on New Yorgis aastal 1946 välja antud raamatuga, mistõttu on ilmselge, et selline allikas ei saa kuidagi tõendada seda, kuidas tajub tänapäevane Eesti keskmine täiskasvanud elanik täheühendit „MAC“. Samuti on ebatõenäoline, et Eesti keskmine tarbija teaks täheühendi „MAC“ võimalikku tähendust gaeli keeles, sest gaeli keele oskus ei ole Eestis levinud. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses välja toonud oma liikmete tuntumad kaubamärgid: „Tooteid müüakse selliste tuntud rahvusvaheliste brändide all, nagu THE MACALLAN, JOHNNIE WALKER, VAT 69, CHIVAS REGAL, J&B, 100 PIPERS, WHITE HORSE, DEWAR’S, BLACK & WHITE jne“. Vaid üks neist kaubamärkidest algab tähekombinatsiooniga „mac“. Vaidlustaja väitel toodavad tema liikmed 95% kõikidest Šoti viskidest. Samas vaidlustaja lisast 2 ilmneb, et vaidlustaja liikmed kasutavad tähekombinatsiooni „mac“ oma toodete nimetamisel minimaalselt – 12-leheküljelises tihedas nimekirjas sisaldub vaid 6 kaubamärki, milles seda kasutatud on. Seejuures puudub informatsioon, kas needki vähesed tooted on või on olnud Eesti turul ja kas Eesti keskmine tarbija on neist toodetest ja nende päritolust teadlik.

Vaidlustaja on ka lisas 5 esitanud etikette, mille kasutusaeg, kasutusterritoorium ja kasutuse ulatus on tõendamata. Sellisel materjalil puudub samuti eeltoodud põhjusel tõendina väärtus. Vaidlustaja kirjeldatud turuolukorda arvestades on tõenäoline, et keskmine tarbija on kokku puutunud väga erinevate Šoti viski kaubamärkidega ja tal puudub põhjus eeldada, et nime struktuuri ja šoti päritolu vahel esineb seos. Taotleja märgib veel, et Mac on kasutusel lisaks šoti nimedele ka iiri nimedes, ning kui eeldada, et tarbija on teadlik šoti nimedest, siis pole mingit põhjust arvata, et ta samal ajal ei oleks teadlik ka iiri nimedest. Suur osa iiri ja šoti elanikkonnast on aja jooksul emigreerunud USAsse ning seetõttu on sama struktuuriga perekonnanimed ning kaubamärgid ka seal levinud ja kasutusel. Seega ei saa keskmisel tarbijal tekkida arusaama, et täheühend „Mac“ on seostatav ühe konkreetse geograafilise piirkonnaga. Eestis on tuntud ja levinud kiirtoidukoht McDonald’s, arvutite kaubamärk MAC, kosmeetikakaubamärk MAC, kõik nad pärinevad USAst. Seetõttu on tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija ei hakka täheühendit „MAC“ seostama mitte tema jaoks tundmatu šoti või iiri perekonnanimede süsteemiga, vaid pigem meenuvad talle varem turul nähtud USA kaubamärgid. KaMS § 9 lg 1 p 6 põhineb direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktil g. Euroopa Kohus on seda sätet tõlgendades kahel korral märkinud, et selles sätestatud registreerimisest keeldumise juhud eeldavad siiski, et leitakse, et esineb tegelik eksitamine või piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht. EUIPO on oma praktikas samuti lähtunud nimetatud kohtulahenditest ja töötnud eksitamise ohu hindamiseks välja juhised (EUIPO ekspertiisjuhised, osa B.4, peatükk 8, lk 2). Nende kohaselt ei ole põhjust eeldada, et kaubamärgitaotlus

on esitatud eesmärgiga eksitada tarbijaid. Eksitamise vastuväidet ei tõstatata, kui loetletud kaupade/teenuste suhtes on mitte-eksitav kasutamine võimalik, teisisõnu, kui võimalik, siis eeldatakse, et kaubamärki kasutatakse mitte-eksitava viisil. Lisaks, keskmine tarbija on mõistlikult tähelepanelik ja teda ei peeta eksitamisele eriti vastuvõtlikuks. Vastuväide esitatakse üldjuhul vaid siis, kui märk tekitab selge ootuse, mis on ilmselgelt vastuolus näiteks kaupade liigi, kvaliteedi või geograafilise päritoluga.

Taotletava kaubamärgi kaupade loetelu (alkoholjookid (v.a õlu); piiritusjookid; viski) koosneb kaupadest, mille puhul oleks isegi juhul, kui Eesti keskmine tarbija tajuks kaubamärki vaidlustaja väidetaval viisil, võimalik mitte-eksitav kasutamine. Kaubamärk ei tekita ootusi, mis oleks ilmselges vastuolus kaupade geograafilise päritoluga. Seega, isegi sellisel ebatõenäolises ja vaidlustaja poolt tõendamata olukorras ei eksisteeriks piisavalt tõsist tarbija eksitamise ohtu. Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi. Selle sätte kohaselt peab eksisteerima muus seaduses või rahvusvahelises lepingus keeld kasutada konkreetset tähist. Vaidlustaja ei ole esile toonud mitte ühtki seadust ega rahvusvahelist lepingut, mis keelaks kasutada täheühendit „Mac“. Ainus vaidlustaja viidatud õigusakt, mis sisaldab konkreetsete tähist kasutamise keeldu on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 110/2008 piiritusjookide määramise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähist kaitse kohta. See õigusakt aga keelab kasutada tähist „Šoti viski“, mida taotleja kaubamärk ei sisalda. Kõik vaidlustaja põhjendused täheühendi „Mac“ eksitavuse kohta on sisu poolest samad, mida ta on kasutanud kaubamärgi eksitavuse esinemist põhjendades. Seetõttu ei hakka taotleja ka oma vastuargumente kordama, vaid eelpool 2 esitatud vastuargumentidele. Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaldamise eeldused ei ole täidetud. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

#### **IV Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja ei nõustu taotleja 11. 09. 2017 seisukohtadega. Vaidlustaja jääb täielikult 05. 06. 2017 vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustusavalduse näol ei ole tegemist üldistes huvides esitatud nn populaarkaebusega. SWA on piisavalt oma konkreetset huvi põhistanud. SWA koondab enda alla Šoti viski juhtivad tootjad ja eksportijad, kes kokku toodavad ca 95% kõikidest Šoti viskidest. SWA liikmed turustavad Šoti viskit üle maailma, sh ELis ja Eestis. SWA on loodud mh Šoti viski maine kaitseks. SWA eesmärgiks on mh takistada selliste kaubamärkide registreerimist, mille kasutamine viskidel eksitaks tarbijaid kaupade päritolu suhtes.

SWA töö Šoti viski maine kaitse hõlmab endas kaubamärgitaotluste ülemaailmset monitoorimist, eesmärgiga hoida ära selliste kaubamärkide registreerimist, millega soovitakse õiguskaitset viskile või alkoholjookidele, mis kutsuvad tarbijais esile assotsiatsioone Šotimaa või Ühendkuningriikidega. Näiteks Eestis on SWA sekkumise tulemusena kaubamärgitaotluse M201600144 Howard Maclaren kaupade loetelus viski ja viski baasil valmistatud jookide päritolu seostatud Šoti päritoluga. Seega esineb ka antud juhul otsene konkreetne seos SWA huvide ja eesmärkide ning esitatud vaidlustusavalduse vahel.

Taotleja kaubamärk „MAC KOCH 1872“ viskidel ning alkoholjookidel seondub Šotimaa ja Šoti viskiga. Eesliide „Mac“ on Šotimaa päritolu. Sisuliselt viitab see Šoti gaeli keeles pojale ning on kasutuses Šoti

klannide/peregruppide nimedes. Vastavalt vaidlustusavalduse lisale 4 on olemas tuhandeid Šoti nimesid, milles eesliide „Mac“ või „Mc“ sisaldub. Näiteks MacCallum, MacDonald, MacFarlane, MacGregor, MacIntyre, MacKay, Mackenzie, Mackie, MacLaren, MacLean, MacLeod, MacMillan ja MacPherson. Eeltoodud teave ja asjakohased vaidlustusavaldusele lisatud tõendid olid esitatud selleks, et selgitada eesliite MAC päritolu. Vaidlustaja väited, et MAC ei ole kohanimi, keskmine Eesti tarbija ei tea „MAC“ tähendust gaeli keeles ega oska gaeli keelt, on asjakohased, sest ei lükka ümber fakti, et MAC eesliide pärineb Šotimaalt ning selle kasutamine Šoti nimedes on üldlevinud.

Taotleja kaubamärgi eksitav seos Šotimaaga tekib kahe tugeva asjaolu koosmõju tõttu – a) Šoti viski tuntus ja kõrge maine ning b) Šoti päritoluga ja Šoti nimedes üldlevinud MAC eesliite kasutamine. Taotleja soovib oma toote müügiesitamise nimel tekitada tarbijates seost Šotimaaga. Seda kinnitab taotleja tootel koos eesliitega MAC kasutatav tekst „Scottish Blend“. Eeltoodu tõttu seondub taotleja kaubamärk kl 33 alkoholjookide ja viskide osas tarbijate silmis Šotimaaga.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduses oma liikmete tuntud kaubamärke eesmärgiga näidata, et SWA liikmed müüvad Šoti viskit. Tuntud kaubamärkide läbi on ka Šoti viski toote liigina tuntud ja mainekas. Selles kontekstis ei puutu asjasse taotleja vastuväide, et vaidlustusavalduse näitlikus märkide loetelus sisaldas ainult üks kaubamärk eesliidet MAC. Vaidlustusavalduse lisas 5 on esitatud ka 40 erinevat eesliidet „Mac“ / „Mc“ sisaldavat Šoti viski silti. See tõendab tähise MAC ja Šoti viski tihedat seost pika aja jooksul. Isegi kui kohalik tarbija neid tooteid kõiki ei tea, siis see ei välista taotleja kaubamärgi nägemisel eksitava seose tekkimist Šotimaaga.

Seoses viski või sellega sarnase kange alkoholitoote tähistamise kontekstis ei oma mingit tähtsust asjaolu, et Mac eesliitega nimed on kasutusel ka väljaspool Šotimaad ning Šoti päritolu nimedega inimesi elab ka mujal maailmas kui Šotimaal. Oluline antud vaidluse kontekstis on eesliite pärinemine Šotimaalt ning seos, mida eesliite kasutamine võib tekitada, kui seda kasutatakse viskil (toode, millel on Šotimaaga eriti tugev seos) või sellega sarnasel kangel alkoholjoogil.

Kas ja mis määral sisaldavad taotleja poolt näiteks toodud teistes valdkondades nagu kiirtoit, arvutid või kosmeetika kasutatavad tähised või kaubamärgid Šotimaaga seonduvaid tähiseid „Mac“ / „Mc“, ei ole käesoleva vaidluse seisukohalt asjassepuutuv. Ei ole teada, et nende teiste valdkondade kaupade liigi ja Šotimaa vahel oleks sama tugev seos kui viskil.

Vaidlustatud kaubamärgi taotleja OÜ Koch, kes on äriregistrisse kantud 2009, ei ole Ühendkuningriikide ega Šoti päritolu ettevõtte. On ilmne, et nimetuse „MAC KOCH 1872“ valik ei ole juhuslik. Taotleja soovib tekitada seost oma alkoholjoogi ja Šoti päritolu vahel. Kaubamärgi „MAC KOCH 1872“ registreerimise läbi tekiks taotlejal võimalus kasutada ära Šoti viski kõrget ülemaailmset mainet ning sellele tuginevalt suunata tarbijaid ostma enda kui „Šotimaa päritolu toodet“. Seda isegi juhul kui toode ei pärine Šotimaalt, kuna kaupade loetelu pole piiratud Šotimaaga.

Taotleja väide, et kaupade loetelus sisaldub ka muid tooteid, mille puhul oleks „võimalik mitteeksitav kasutamine“ jääb arusaamatuks ja üldiseks. Taotleja ei täpsusta, milliseid muid kaupu ta silmas peab. Taotleja ei ole oma loetelu täpsustanud ega piiranud. Taotleja loetelu sisaldab alkoholjooke, piiritusjooke, viskit. Loetelu ülesehitus läheb üldisemalt konkreetsemaks. Seega termin „viski“ on hõlmatud kõikide loetelus toodud nimetustega, mistõttu on põhjendatud vaidlustusavalduse nõue

tühistada Patendiameti otsus täies ulatuses. Lisaks on apellatsioonikomisjonil asja läbivaatamisel võimalik vaidlustusavaldus rahuldada osaliselt TÕAS § 61 lg 1 alusel. Kuid see eeldaks vaidlustaja hinnangul taotlejalt kaupade loetelu täpsustamist.

Väär on taotleja vastuväide, et vaidlustaja ei ole viidanud seadusele ega rahvusvahelisele lepingule KaMS § 9 lg 1 p 12 tähenduses. Vaidlustaja on viidanud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 110/2008 ja TRIPS-lepingule.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 110/2008 lisa III alusel on Šoti viski Euroopa Liidus registreeritud geograafiline tähis (vt ka vaidlustusavaldus lisa 4). Šoti viski on kaitstud viski tootekategoorias ning selle päritoluriigiks saab olla vaid Ühendkuningriik (Šotimaa). Määruse art 16 a) kohaselt kaitstakse määruse lisa III geograafilisi tähiseid 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. Oluline on seega Šoti viski kõrge maine ärakasutamine, mitte tegeliku tähise „Šoti viski“ kasutamine, kuivõrd taotleja kaubamärk alkoholjookidel, sh viskidel võimaldab tal tekitada eksitavaid seoseid Šotimaa ja Šoti viskiga. Sama määruse artikli 16 d) kohaselt kaitstakse geograafilisi tähiseid mis tahes muu tegevuse eest, mis võib tarbijat eksitada seoses toote tegeliku päritoluga. EL liikmesriigid on kohustatud määruse sätete järgimiseks vajalikud meetmed kasutusele võtma, sealjuures on oluline silmas pidada TRIPS-lepingut, eriti selle artikleid 22 ja 23 (määruse 110/2008 art 24 ja preambula p 13). Oluline on seega reaalse eksitamise ohu vältimine, mis ei pruugi sisaldada tähise Šoti viski per se kasutamist.

Šoti viski päritoluriigiks saab määruse 110/2008 kohaselt olla vaid Šotimaa. Eesliite „Mac“ kasutamine kaubamärgil, millega tähistatakse kl 33 alkoholjooke ja viskiseid, võib tekitada seose Šotimaaga. Kui kaubamärgi kaupade loetelus päritolu pole piiritletud Šotimaaga võimaldab see taotlejal tekitada enda poolt Eestis toodetud viski vms kange alkoholjooגי seostamine Šoti päritoluga. See oleks vastuolus nimetatud määruse regulatsiooni, eesmärgi ja mõttega.

Vaidlustaja on viidanud ka TRIPS-lepingu artiklitele 22 ja 23. Eesti on TRIPS-lepingu osaline. Art 22 p 2 takistab 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. Ka siit tuleneb, et mitte üksnes nimetus Šoti viski (Scotch Whisky) pole kaitstud, vaid samamoodi on keelatud mis tahes tähiste kasutamine, mis näitavad või lubavad oletada, et toode on Šoti viski, kui ta seda tegelikult ei ole.

Eesti on ka Pariisi konventsiooni osaline. Vaidlustaja on viidanud ka Pariisi konventsiooni artiklile 6 quinquies B(3), millest tuleneb, et kaubamärgi registreerimine lükatakse tagasi ka siis, kui sellel on avalikkust eksitav iseloom. Taotleja „MAC KOCH 1872“ kaubamärk on sellega tähistatavate, päritolult piiramata kl 33 kaupade „alkoholjoogid (v.a õlu); piiritusjoogid; viski“ osas eksitav kaupade omaduste suhtes (sh kvaliteet, väärtus, maine, päritolu).

Kõigest eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi „MAC KOCH 1872“ registreerimine OÜ Koch nimele klassis 33, piiramata kaupade „alkoholjoogid (v.a õlu); piiritusjoogid; viski“ päritolu Šotimaaga, vastuolus EL



määruse 110/2008, TRIPS lepingu ja Pariisi konventsiooni ning seetõttu KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 regulatsiooniga.

Kui kaubamärk registreeritakse taotleja nimele selliselt, et loetelu pole seostatav ega piiratud Šoti päritoluga, võib tekkida olukord, kus taotleja hakkab turustama selle all viskit või muud alkoholjooki, mis pole toodetud Šotimaal või ei sisalda Šoti viski. Taotleja seostaks oma toote (nt viski) eesliite „Mac“ tõttu Šotimaaga. Arvestades eesliite MAC pärinemist Šotimaalt ning Šoti viski kõrget mainet, viiks taoline olukord tarbija eksitamiseni „MAC KOCH 1872“ alkoholjookide geograafilise päritolu suhtes. Tarbija võib ekslikult arvata, et taotleja alkoholjook või viski on toodetud Šotimaal või sisaldab Šoti viskit. Kaasuse kõiki asjaolusid arvestades on tarbija eksitamise oht antud juhul piisavalt reaalne.

### **V Taotleja lõplikud seisukohad**

Taotleja teatas, et jääb kõigi oma varem esitatud põhjenduste ja argumentide juurde ning esitas vastuargumendid vaidlustaja lõplikele seisukohtadele.

Vaidlustaja on oma lõplike seisukohtade punktis 9 viidanud asjaoludele, mida ta varem kirjalikult esitanud ei ole (taotleja toode), ja esitanud tõendi (pildi), mida ta enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitanud ei ole. Taotleja palub TÕAS § § 54<sup>1</sup> lg 5 rikkudes esitatud asjaolud ja tõend jätta asja lahendamisel arvesse võtmata.

Ei vaidlustusavaldusest ega vaidlustaja lõplikest seisukohtadest ei selgu, mil moel võiks taotleja kaubamärgi registreerimine mõjutada The Scotch Whisky Association'i õigusi või kohustusi. Enamgi veel, vaidlustaja ei ole mingil moel tõendanud, millised üldse on The Scotch Whisky Association'i õigused või kohustused. Tegemist ei ole varasema kaubamärgi või muu varasema õiguse omanikuga, kelle õigused ja kohustused tuleneksid kehtivast õigusest (seadusest, EL määrusest vms). Tegemist ei ole turuosalisega, kellel ettevõtlusvabadust võiks taotleja kaubamärgi registreerimine mõjutada. Apellatsioonikomisjon on vaidlustaja viidatud otsuses 1483-o leidnud, et asjast huvitatus peab olema põhistatud vähemalt sel määral, et on ilmne, et vaidlustaja on konkreetset huvi omav isik. Vaidlustaja ei ole ise konkreetset huvi omav isik, vaid, nagu selgub põhistusest, on vaidlustusavalduse esitanud hoopis oma liikmete huvides. Isiku kaebeõigus ei ole absoluutne. Põhiseaduse § 15 alusel on igal isikul õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Nii ei saa reeglina kaebuse aluseks olla kolmanda isiku õiguste rikkumine. Nii TsMS § 3 lg 1 kui HKMS § 44 näevad ette, et isik saab kohtusse pöörduda vaid oma õiguste kaitseks. Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes<sup>1</sup> on selgitatud: „Paragrahvi 15 lg 1 esimene lause mainib, et õigus kohtulikule kaitsele on õiguse või vabaduse rikkumise korral. Selle nõude täitmine eeldab, et isikul on subjektiivne õigus, mille rikkumist ta väidab. Erandina laiendab Riigikohus kaebeõigust keskkonnaasjades /.../ Arvesse ei tule kolmanda isiku subjektiivne õigus (vrd PSJKS kohta RKPJKm 01.09.2005, 3-4-1-13-05; 08.09.2005, 3-4-1-12-05). Kohtutee garantii ei laiene ka nn populaarkaebusele ega ühingukaebusele. /.../ Ühingukaebuse võimaluse sätestab nt HKMS § 7 lg 3, mille kohaselt võib kaebusega halduskohtusse pöörduda oma liikmete või muude isikute huvides isikute ühendus, kui seadus talle sellise õiguse annab.“ The Scotch Whisky Association on isikute ühendus, millele ei tulene teadaolevalt ühestki õigusaktist õigust ise oma liikmete huvides vaidlustusavaldust esitada. Samale järeldusele on Eesti kohtupraktikas jõutud kohtuasjas 2-3/607/05, kus Tallinna Ringkonnakohus leidis 8.04.2005 määruses, et MTÜ-l Leivaliit ei ole õigust oma nimel liidu liikmete huvides halduskohtusse pöörduda.

Täheühend „MAC“ ei ole geograafiline kohanimi. Seetõttu saaks ta geograafilise päritolu suhtes eksitav olla vaid juhul, kui on tõendatud, et täheühend on üheselt ja selgelt seostatav konkreetse geograafilise piirkonnaga. Taotletavale kaubamärgile õiguskaitse andmise hindamisel tuleb lähtuda keskmisest Eesti potentsiaalse alkoholitarbija ehk keskmise Eesti täiskasvanud elaniku tajust. Vaidlustaja väidab, et eesliide “Mac” on tugevalt seostatav Šotimaaga, sest see tähendab gaeli keeles poega ja paljude Šoti klannide nimed algavad eesliitega “Mac” või “Mc”. Vaidlustaja tõendab seda väidet New Yorgis aastal 1946 välja antud raamatuga, kuid selline tõend ei näita, kuidas võiks eesliidet „Mac“ tajuda Eesti keskmine tarbija, kelle tajust lähtuvalt tuleb hinnata kaubamärgi registreeritavust hinnata. Nagu taotleja juba kirjalikes seisukohtades selgitas, on Mac kasutusel lisaks šoti nimedele ka iiri nimedes, märkimisväärne osa iiri ja šoti elanikkonnast on aja jooksul emigreerunud USAsse ning seetõttu on sama struktuuriga perekonnanimed ning kaubamärgid ka seal levinud ja kasutusel ning samuti ei tea Eesti keskmine tarbija täheühendi „Mac“ võimalikku tähendust gaeli keeles, sest gaeli keele oskus ei ole Eestis levinud. Seega ei saa keskmisel tarbijal tekkida arusaama, et täheühend „Mac“ on seostatav ühe konkreetse geograafilise piirkonnaga. Vaidlustaja väited eesliite “Mac” kasutamise kohta Šoti viskide nimetustes on vastuolulised ja eksitavad. Ühelt poolt väidab vaidlustaja, et tema liikmed toodavad 95% kõikidest Šoti viskidest, kuid vaidlustaja lisast 2 ilmneb, et vaidlustaja liikmed kasutavad tähekombinatsiooni „mac“ oma toodete nimetamisel minimaalselt, sh tuntumate hulgast vaid ühe toote puhul. Sellest võib vastupidiselt vaidlustaja väidetule järeldada, et tähekombinatsiooni „mac“ kasutamine viski kaubamärkides ei ole levinud ning ei saa ka tarbijates mingit ootust tekitada.

Ehkki vaidlustaja ei ole tõendanud olukorda Eesti viskiturul, võib vaidlustaja kirjeldatu põhjal pigem oletada, et keskmine tarbija on kokku puutunud väga erinevate Šoti viski kaubamärkidega ja tal puudub põhjus eeldada, et nime struktuuri ja Šoti päritolu vahel esineb selge seos. Taotleja leiab ka, et Eesti keskmine tarbija taju hindamise seisukohalt on oluline asjaolu, et Eestis on tuntud ja levinud kiirtoidukoht McDonald's, arvutite kaubamärk MAC, kosmeetikakaubamärk MAC, mis kõik pärinevad USAst. Seetõttu on tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija ei hakka täheühendit „MAC“ seostama mitte tema jaoks tundmatu šoti või iiri perekonnanimede süsteemiga, vaid pigem meenuvad talle varem turul nähtud USA kaubamärgid.

Lisaks, teadaolevalt on Eesti turul saada väga erinevaid viskiseid (Šoti, Iiri, Ameerika, Kanada jt riikidest, ühelinnaseviski, linnaseviski, seguviski, teraviljaviski, ühevaadiviski), seetõttu võib eeldada, et viskitarbija on harjumus otsida toote geograafilise päritolu ja omaduste kohta konkreetset informatsiooni etiketilt, mitte tehes kaubamärgi alusel ebamääraseid oletusi. Seetõttu leiab taotleja, et on tõendamata ja ebatõenäoline, et Eesti keskmine tarbija loob üksnes eesliite „Mac“ põhjal vaidlustaja väidetud seoseid ja eeldab, et „Mac“ on geograafilist (Šoti) päritolu tähistav tunnus. KaMS § 9 lg 1 p 6 põhineb direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktil g. Euroopa Kohus on selgitanud, et selles sätestatud registreerimisest keeldumise juhud eeldavad siiski, et leitakse, et esineb tegelik eksitamine või piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht. Apellatsioonikomisjon on oma varasemas praktikas (26.03.2018 otsus nr 1620-o, lk 12) leidnud: „Siinkohal ei pea komisjon asjassepuutuvaks ka vaidlustaja väidet, et taotleja näol on tegemist Läti ettevõtjaga, kes ei ole tõendanud, et ta üldse toodaks kaupa, mis annaks õigustuse tugineda tähise vaba kasutuse põhimõttele. Komisjon leiab, et taotleja Läti päritolu ei piira tema õigusi valmistada skyri vastavalt Islandi traditsioonidele/retseptidele ning isegi juhul, kui taotleja poolt tähisega „Skyr“ tähistatud toodang peakski olema selline, mis ei vasta n-ö õige skyri tunnustele, siis see võib olla

juba muu vaidluse või menetluse teema, mis ei kuulu lahendamisele käesolevas vaidluses, kus küsimuse all on taotleja kaubamärgi sarnasus vaidlustaja kaubamärgiga.“ Taotleja leiab, et sama põhimõtet tuleb kohaldada ka käesolevas vaidluses. Apellatsioonikomisjon ei saa ega pea astuma teoreetilise tarbijakaitse rolli. Selline põhimõte on kooskõlas Euroopa Kohtu ja EUIPO praktikaga, mida taotleja on selgitanud oma kirjalike seisukohtade punktis 2.3. Taotleja soovib kaitsta kaubamärki sellistele kaupadele, mille puhul oleks isegi juhul, kui Eesti keskmine tarbija tajuks kaubamärki vaidlustaja väidetaval viisil, võimalik mitte-eksitav kasutamine. Taotleja kaubamärk ei tekita ootusi, mis oleks ilmselges vastuolus kaupade geograafilise päritoluga. Seega, isegi sellisel ebatõenäolises ja vaidlustaja poolt tõendamata olukorras ei eksisteeriks piisavalt tõsist tarbija eksitamise ohtu. Nagu vaidlustaja on märkinud, on termin „viski“ hõlmatud kõigi kaupade loetelus toodud nimetustega, seega on kõigi nende nimetuste puhul võimalik mitte-eksitav kasutamine. Taotlejale ei saa ette heita soovi kaitsta oma kaubamärki võimalikult laialt, kui ta seejuures ei lähe vastuollu kaubamärgiseaduse normidega. Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

06.06.2018 alustas apellatsioonikomisjon lõppmenetlust.

#### **VI Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.

Kaubamärgi MAC KOCH 1872 (kaubamärgitaotlus nr M201600546) OÜ Koch nimele registreerimise vaidluses on menetlusosalised tõstatanud apellatsioonikomisioni ees kaks küsimust. Esiteks, kas vaidlustusavalduse esitaja on asjast huvitatud isikuks, kellel on õigus vaidlustada apellatsioonikomisjonis taotleja kaubamärgi registreerimise otsust. Teiseks, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis tuleb hinnata, kas kaubamärk MAC KOCH 1872 (kaubamärgitaotlus nr M201600546) võib eksitada Eesti tarbijaid kaubamärgiga kaitstavate kaupade geograafilise päritolu suhtes (KaMS § 9 lg 1 p-ga 6) ning kas tähise kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi (KaMS § 9 lg 1 p 12). Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 110/2008 (edaspidi määrus nr 110/2008) piiritusjookide määramise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ja Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS-leping).

Mis puudutab kaebeõigust, siis KaMS § 41 lg 2 kohaselt asjast huvitatud isik võib apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Sama põhimõtet kordab TÕAS § 39 lg 1 p 2.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses välja toonud, et 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. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldusest ei selgu, mil moel võiks taotleja kaubamärgi registreerimine mõjutada The Scotch Whisky Association'i õigusi või kohustusi. Apellatsioonikomisjon on otsuses 1483-o leidnud, et asjast huvitatus peab olema põhistanud vähemalt sel määral, et on ilmne, et vaidlustaja on konkreetset huvi omav isik. Nii nagu menetlusosalised viitavad, on apellatsioonikomisjon varasemalt leidnud (otsus nr 1483-o), et kui vaidlustamise aluseks on absoluutne kaubamärgi õiguskaitset 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. Samast põhimõttest lähtub apellatsioonikomisjon jätkuvalt.

Vaidlustaja selgituse kohaselt tuleneb asjasthuvitatus tema asutamise eesmärgist, milleks on kaitsta Šoti viskiga kauplemist Šotimaal ja välisriikides, Šoti viski mainet ja seega ka Šoti viskitootjate huve. SWA tegevuse eesmärgiks on 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 originaaltoodete päritolu. Taotleja ei ole vaidlustaja tegevuse olemust ümber lükanud. Vaidlustaja on piisavalt tõendanud, et ta on asutatud ning tegutseb teatud toodete (Šoti viski) ja nende geograafilise päritolu tagamise eesmärgil, mida võib kahjustada KaMS § 9 lg 1 punktidega 6 ja 12 vastuolus oleva kaubamärgi registreerimine. Sellest tulenevalt omab vaidlustaja piisavalt konkreetset huvi absoluutsetel keeldumisalustel taotleja kaubamärgi registreerimisotsusele vaidlustusavalduse esitamiseks ning vaidlustusavaldus on lubatav. Sarnasele seisukohale vaidlustusavalduse lubatavuse küsimuses asus apellatsioonikomisjon hiljutises otsuses nr 1613-o. Vaidlustaja õigust esitada geograafilise tähise Scotch Whisky kaitseks kaebust on näiteks aktsepteeritud Euroopa Kohtu hiljutises otsuses nr C-44/17 (Glen Buchenbach).

Asudes vaidluse põhiküsimuse juurde tuleb sedastada, et vastavalt KaMS § 9 lg 1 punktile 6 õiguskaitset ei saa 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. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidluses on asjakohane ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 110/2008 piiritusjookide määramise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, kuna kaubamärk on vastuolus määruse artikliga 16 (konkreetsemalt on vaidlustaja osundanud artikkel 16 punktidele a ja d, vt vaidlustusavalduse punkt 5.9.).

Määrus nr 110/2008 on liikmesriigis, sh Eesti Vabariigis, vahetult kohalduv õigusakt (vt nt Euroopa Kohtu otsus nr C-4/10, punkt 66). Vaidlustusavalduse punktis 3 ja lisa nr 3 esitatud viide Ühendkuningriigi õigusaktile (Šoti viski 2009. aasta määrusele) ei ole käesolevas vaidluses asjakohane, kuna Ühendkuningriigi õigusaktid Eesti Vabariigis ei kehti.

Järgnevalt selgitab apellatsioonikomisjon, keda pidada asjaomaseks sihtgrupiks, milles on menetlusosalistel erinevad seisukohad. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgiga kaitstavate kaupade tarbijateks Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas Eesti tarbijad. Taotleja on seevastu seisukohal, et kuna kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis, siis tuleb lähtuda keskmisest Eesti potentsiaalsest alkoholitarbija ehk keskmisest Eesti täiskasvanud elaniku tajust.

Euroopa Kohtu praktikas selgitatakse, et määruses nr 110/2008 ette nähtud piiritusjookide registreerimise süsteemi eesmärk on lisaks selle määruse põhjenduses 2 välja toodud ebaausa tegevuse vältimisele, turu läbipaistvuse ja ausa konkurentsi tagamisele ka tarbijakaitse kõrge taseme saavutamine. Tarbijakaitse valdkonnas tuleb tugineda sellise keskmise tarbija eeldatavale ootusele, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Euroopa Kohtu selgitustest jäeldub, et määruse nr 110/2008 artikkel 16 kaitseb selle määruse III lisa registreeritud geograafilisi tähiseid liidu

territooriumil mis tahes seoste tekitamise eest. Arvestades vajadust tagada asjaomaste geograafiliste tähiste tõhus ja ühetaoline kaitse nimetatud territooriumil, tuleb tõdeda, et tarbija mõiste käib Euroopa tarbija kohta ega hõlma ainuüksi selle liikmesriigi tarbijaid, kus valmistatakse kaitstud geograafilise tähisega seoste tekitamise tinginud toodet (vt 21. jaanuari 2016. aasta kohtuotsus Viiniverla, C-75/15, p 24-27).

Kuivõrd kaubamärgivaidluses on keskseks küsimuseks kaubamärgi väidetav vastuolu Euroopa Liidu territooriumil eksisteeriva geograafilise tähisega Scotch Whisky, siis hinnatakse kaubamärgile MAC KOCH 1872 õiguskaitse andmist Euroopa tarbija aspektist, mitte ainuüksi Eesti kui liikmesriigi asjaomase avalikkuse vaatevinklist.

Vastavalt määruse nr 110/2008 lisale III on Šoti viski registreeritud geograafilise tähisena Euroopa Liidus, sh Eestis (Scotch Whisky). Sama lisa III kohaselt on Šoti viski päritolumaaks Ühendkuningriik (Šotimaa).

Põhjendades kaubamärgi vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 6 selgitab vaidlustaja, et sõnal „MAC“ on väga tugev seos Šotimaaga, kuna eesliited „Mac“ ja „Mc“ tähendavad paljude Šoti nimede puhul põlises Šoti gaeli keeles poega. Paljude Šoti klannide (pere gruppide) nimed algavad eesliitega „Mac“ või „Mc“. Paljude Šoti viski brändide nimed sisaldavad eesliiteid „Mac“ või „Mc“, nagu näiteks THE MACALLAN ja WHYTE & MACKAY, mis viitab nende Šoti päritolule. Lisaks märgib vaidlustaja, et eesliide „Mac“/„Mc“ on ka paljudes Šoti viski ettevõtete nimedes, nagu näiteks Ian Macleod Distillers Ltd ja Macdonald & Muir Ltd. Kui kaubamärk MAC KOCH 1872 registreeritakse taotleja nimele sellisel, et kaupade loetelu ei ole seostatav Šoti viskiga, siis võib tekkida olukord, kus taotleja hakkab müüma kusagil mujal, kui Šotimaal valmistatud viskit või muud alkohoolset jooki, selle kaubamärgi all. Tarbija jaoks on tegemist selgelt eksitava olukorraga kauba geograafilise päritolu suhtes, kuna tarbija seostab kaubamärgis sisalduva eesliite „Mac“ tõttu toodet Šotimaaga ning eeldab, et tegemist on Šoti viskiga.

Kaubamärgi reproduktsioonilt nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk sõnaline tähis, mis koosneb kahest trükitähtedega sõnast (MAC KOCH) ning numbrist 1872. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks anda hinnangut vaidlustaja väidetele, mis on esitatud eesliite „Mc“ kohta, kuna kaubamärk ja geograafiline tähis Scotch Whisky sellist elementi ei sisalda.

Apellatsioonikomisjon lükkab tagasi vaidlustaja lõplikes seisukohtades esitatud viited taotleja toote etiketile ja selles kasutatud tekstile (Scottish blend). Esiteks, appellatsioonikomisjoni hinnangul on tegemist lõplikes seisukohtades esitatud uue asjaoluga, sest taotleja toote etikett kujutab endast tõendit, mida vaidlustaja ei ole enne lõplike seisukohtade esitamist menetluses esitanud. Vastavalt TÕAS § 54<sup>1</sup> lg-le 4 lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist appellatsioonikomisjonile esitatud. Seetõttu ei ole menetlusreeglite tõttu võimalik antud tõendit ja selle kohta esitatud seisukohti otsuse tegemisel aluseks võtta. Teiseks tuleb silmas pidada, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse ja tähise registreerimise otsuse õiguspärasuse hindamise aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon (vt KaMS § 12 lg 1 p 2). Taotleja pudeli etikett aga ei kujuta endast vaidlustatud kaubamärki, kuna etiketil märgitud sõnu kaubamärk ei sisalda. Seetõttu, olenemata eelkirjeldatud menetluslikest takistustest, ei ole võimalik antud juhul kaubamärgi registreeringu õiguspärasuse hindamisel lähtuda asjaoludest, mida kaubamärk ei sisalda. Kui vaidlustaja leiab, et tema enda või liikmete õigusi võidakse rikkuda geograafilise tähise kasutamisega kaubandustegevuses muul

viisil ja tegevusega, mis ei ole kaetud kaubamärgiga, tuleks tal hinnata võimaliku rikkumise lõpetamise nõude esitamist geograafilise tähise kaitse seaduse 5. peatükis sätestatud korras (vt nt § 45) või tuginedes Euroopa Liidu otsekohalduvale määrusele. Lähtudes eeltoodust jätab apellatsioonikomisjon vaidlustaja osundatud toote etiketi käesoleval juhul tähelepanuta.

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et:

- taotleja ei tooda Šoti viskit,
- kaubamärki soovitakse registreerida alkoholjookide (v.a õlu), piiritusjookide ja viski suhtes. Seega on kaubamärgi eesmärgiks tähistada alkoholitooteid, millede hulka võib kuuluda ka viski,
- kaubamärgi MAC KOCH 1872 sõnakuju või mõni selle elementidest ei ole geograafilise tähisena kaitstav,
- kaubamärk ei sisalda geograafilise tähisena nimetust Scotch Whisky,
- esineb mitmeid Šoti viskiseid, millede nimetustes kasutatakse isikunimesid, mis sisaldavad sõnaelementi „Mac“.

Vaidlustaja viidatud määruse nr 110/2008 artikkel 16 punkt a kohaselt ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, kaitstakse III lisas registreeritud geograafilisi tähiseid 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.

Euroopa Kohtu praktikast võib järeldada, et artikkel 16 punkt a hõlmab olukorda, kui vaidlustatud tähises kasutatakse geograafilist tähist identsel või vähemalt foneetiliselt ja/või visuaalselt äärmiselt sarnasel (otsene kaubanduslik eesmärk) või sarnasel (kaudne kaubanduslik eesmärk) kujul. Kaubamärgiga kaitstavate kaupade sihtgrupis mõningate seoste tekkimine kaubamärgi ja geograafilise tähise või geograafilise piirkonna vahel ei ole punkt a kohaldamiseks iseenesest veel piisav. Põhimõtteliselt on artikkel 16 punkt a kohaldamise eelduseks kaubamärgis geograafilise tähise kasutamine. Kaubamärgil MAC KOCH 1872 puudub igasugune foneetiline või visuaalne sarnasus geograafilise tähisega Schotch Wisky. Õigusaktidest, ja konkreetselt määrusest nr 110/2008, ei nähtu, et Šoti viskit tähistataks tähekombinatsiooniga „Mac“. Sõnaosa „Mac“ ei ole geograafiline paik ning pole kaitstav geograafilise tähisena. Sellest tulenevalt ei ole tõendatud geograafilise tähise Scotch Whisky kasutamine kaubamärgis MAC KOCH 1872 otsesel või kaudsel kaubanduslikul eesmärgil määruse 110/2008 artikkel 16 punkt a tähenduses.

Vastavalt määruse nr 110/2008 artikkel 16 punkt d ilma, et see piiraks artikli 10 kohaldamist, kaitstakse III lisas registreeritud geograafilisi tähiseid mis tahes muu tegevuse eest, mis võib tarbijat eksitada seoses toote tegeliku päritoluga. Euroopa Kohus on leidnud, et punktide c ja d kohaldamiseks tuleb hinnata, kas geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldava kaubamärgi kasutamine piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele, võib anda nende jookide päritolust vale ettekujutuse või eksitada tarbijat seoses nende tegeliku päritoluga (Euroopa kohtu otsus nr C-4/10, punkt 60).

Võrdluses määruse punktidega a-c on geograafiliste tähiste õiguskaitsese tagamiseks määruse punkti d kohaldamise kriteerium kõige nõrgem, laiendades kaitse ulatust võrreldes esimeste punktidega. Määruse punktis d sätestatud eelduste täitmiseks ei ole nõutav, et kaubamärgi koosseisus oleks kasutatud geograafilist tähist või selle üldnimetust. Määruse sõnastusest ja lauseosast „*mis tahes muu tegevuse eest*“ tulenevalt on punkti d kohaldamissfääris igasugune tegevus, mille puhul on geograafilisele tähisele viitamine kaudne või varjatud, kuid mis sellegipoolest võib tekitada eksitavaid seoseid seoses toote originaalse päritoluga. Samal ajal ei piisa määruse rakendamiseks siiski ükskõik millisest tegevusest, vaid see peab lõppastmes vähemalt teatud moel eksitama tarbijat kauba tegeliku päritolu suhtes geograafilise tähise kontekstis (nii järeldeb apellatsioonikomisjon lauseosast „*mis võib tarbijat eksitada seoses toote tegeliku päritoluga*“). Geograafilise tähise kaitsmise ning kaubamärkide individuaalse kaitse eesmärkide vahel tuleb leida mõistlik tasakaal, et geograafiliste tähise kaitse süsteemi toimimise kõrval säilitatakse ettevõtjatel võimalus eristuda ja takistada kolmandatel isikutel kaitstud kaubamärki kasutada. Vastasel korral tooks see tagajärjena kaasa määruse artikkel 16 sedavõrd laialtulatliku kohaldamise, kus teised viskitootjad ja turustajad, kelle tooted ei pärine geograafiliselt kaitstavalt alalt, kaotavad põhjendamatult võimaluse oma toodete ning kaubamärkidega eristuda ning kaubandusega tegelemiseks, mis võib ohustada ülemääraselt kaupade vaba liikumist ja Euroopa Liidus kaitstavate vabaduste realiseerimist.

Menetlusosaliste poolt esile toodud asjaoludest järeldeb apellatsioonikomisjon, et Šoti viskisid ei toodeta ainult tähise „Mac“ all. Sõna „Mac“ ei ole geograafiline kohanimi, nagu apellatsioonikomisjon ülalpool selgitas. Tõsi on, et vaidlustaja esitas ridamisi näiteid sõnaosa „Mac“ kasutamisest Šoti viskide nimetustes. Samal ajal nähtub vaidlustaja viidetest, et eesliide „Mac“ moodustab ainult osa Šoti viskide nimede mitmekülgsest variatsioonist (vt nt vaidlustusavalduse lisa 2). Kaubamärkide näited viitavad, et viskide nimetustes ei ole niivõrd kesksel kohal või eriliselt rõhutatud sõnaosa „Mac“, vaid pigem on levinud isikunimede kasutamine alkoholitoodete kaubamärkides (vt nt vaidlustusavalduse lisa 5). See loob viskitoodete nimetustest aga väga laialdase ja mitmekülgse praktika. Taotleja on selgitanud, et ka lirimaal toodetakse viskit ning sõnaosa „Mac“ kasutamine ei ole ainuomane Šotimaale, mida pole vaidlustaja ümber lükanud. Viskijooke, mis kannab nimes sõnaosa „Mac“ leiab teistestki regioonidest. Näiteks Rootsisis toodetakse viskit nimega MACKMYRA WHISKY (vt Wikipedia). Üks viis tarbijate taju hindamiseks on vaadata, kas tarbijad on harjunud kasutama sõna „Mac“ Šoti viski tähenduses. Apellatsioonikomisjonile aga pole esitatud tõendeid, mis kinnitaks, et Euroopa tarbijad (sh Šotimaal asuvad tarbijad) kasutaksid sõna „Mac“ konkreetset geograafilist päritolu omava alkohoolse joogi kontekstis ning nimetuse kasutamine oleks levinud ja tavapärane. Menetlusosaliste esitatud tõendite kohaselt, mida toetab Wikipedias avaldatud teave, on „Mac“ iiri ja šoti (gaeli) inglispärastatud perekonnanimede eesliide. Järelikult ei ole eesliide „Mac“ ainuomane ainult šoti perekonnanimede juures. Vaidlustaja viidatud asjaolust, et eesliide „Mac“ kasutamine Šoti nimedes on üldlevinud, ei järeldu, et sellega tähistatakse ainuomaselt Šoti viskisid. Mingisuguseid muid viiteid ja tõendeid, mis osundaks geograafiliselt päritolult Šoti viskile, tekitaks seoseid või oleks käsitletav muul viisil eksitava kasutamisenäidetena vaidlustatud kaubamärgis, apellatsioonikomisjon ei tuvastanud.

Lähtudes eeltoodust ei ole tõendatud vaidlustaja väide, et tarbija jaoks on tegemist selgelt eksitava olukorraga kauba geograafilise päritolu suhtes, kuna tarbija seostab kaubamärgis sisalduva eesliide „Mac“ tõttu toodet Šotimaaga ning eeldab, et tegemist on Šoti viskiga. Hinnates kaubamärki tervikuna ja

kõrvutades seda geograafilise tähisega, tuleb asjas esitatud tõendite põhjal asuda seisukohale, et kaubamärgis sõnaosa „Mac“ kasutamine ei loo vale ettekujutust ning ei eksita toote tegeliku päritolu suhtes, sest kaubamärgil puuduvad tunnused, mis oleks olulisel määral seostatavad toote väidetava ebaõige geograafilise päritoluga ja tekitaks tarbijates assotsiatsioone Šoti viskiga (vt määrus nr 110/2008, põhjenduste punkt 14 teises lauses nimetatud eesmärk).

Arvestades, et apellatsioonikomisjon jõudis järeldusele, et kaubamärk MAC KOCH 1872 ei eksita Euroopa asjaomast sihtgruppi taotleja kaubamärgiga kaitstavate kaupade geograafilise päritolu suhtes, siis ei ole täidetud ka TRIPS-lepingu artiklites 22 ja 23 sätestatud geograafilise tähiste kaitse põhimõtted ning Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies B. punkti 3 rakendamise tingimus.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, KaMS § 9 lg 1 punktidest 6 ja 12 ning § 41 lg-st 3 apellatsioonikomisjon

#### **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 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

T. Kalmet

H.-K. Lahek