

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 2082-o

Tallinn, 15.09.2022

## Avaldus nr 2082 – kaubamärgi „WW FUND + kuju“ (taotlus nr M202100715) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Signe Holm ja Hanna Teppan, vaatas kirjalikus menetluses läbi Šveitsi juriidilise isiku WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND) vaidlustusavalduse Dumitru Lunini kaubamärgi „WW FUND + kuju“ (taotlus nr M202100715) registreerimise vastu klassis 33.

### Asjaolud ja menetluse käik

**03.01.2022** esitas WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND) (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse D. Lunini (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „WW FUND + kuju“ (taotlus nr M202100715; taotluse esitamise kuupäev 17.05.2021) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 33 – *alkoholjoogid, v.a õlu.*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi „WW FUND + kuju“ registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud varasem Euroopa Liidu (EL) kaubamärgina kehtiv rahvusvaheline kaubamärk „WWF + kuju“ (reg nr 0286412; EL-is märkimise kuupäev 14.12.2007; EL-is registreerimise kuupäev 12.04.2010) klassides 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34, muu hulgas kaupadele:

Klass 33 – *vins, spiritueux et liqueurs*

[eesti k: *veinid, kanged alkohoolsed joogid ja liköörid*].

Vaidlustaja hinnangul on tema varasem kaubamärk ka tuntud kaubamärk.

Vaidlustaja märgib, et esitab põhjendused ja lisatõendid menetluse hilisemas faasis, kui komisjon määrab vastava tähtaja.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „WW FUND + kuju“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist (koos kaitse andmise teatega) vaidlustaja kaubamärgi kohta.

**12.01.2022** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetluse ja üritas seda samal kuupäeval taotlejale kätte toimetada, kasutades selleks komisjonile teadaolevaid taotleja kontaktandmeid. Kuivõrd komisjonil puudus kindlus, et taotleja on avalduse kätte saanud, toimetati komisjon **01.02.2022** avalduse taotlejale kätte avalikult, avaldades sellekohase teate Ametlikes Teadaannetes (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>1</sup> lg 4, tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg 5). Teates teavitati taotlejat muu hulgas komisjoni kontaktandmetest, mille kaudu

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

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

saab komisjoniga ühendust kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks, ning sellest, et taotleja peab hiljemalt 21.04.2022 komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja komisjoniga ühendust ei võtnud ega teatanud avaldusele vastu vaidlemise soovist.

**25.04.2022** andis komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikele 1 kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 27.06.2022) vaidlustusavalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

**28.04.2022** esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid, märkides kokkuvõtlikult järgmist.

Osutades KaMS § 10 lg 1 punktile 2 leiab vaidlustaja, et vastandatavad vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 33 kaubad on identsed, kuivõrd taotleja kauba „*alkoholjoogid, v.a õlu*“ näol on tegemist üldnimetusega, mis hõlmab varasema kaubamärgi kaupu, ning taotleja ei ole ka loetelu piiranud viisil, mis identsuse välistaks (Euroopa Üldkohtu otsused T-133/05, p 29 ja T-161/10, p 22). Vaidlustaja märgib seejuures, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega tähistatav kaup *alkohoolsed joogid* on mõõduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav tarbekaup. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostuhetkel kaubale kõrgendatud tähelepanu. Juhtudel, kui kauba ostja on juba eelnevalt alkohoolseid jooke tarvitanud ja tuleb täiendavat ostu tegema, võib vaidlustaja hinnangul eeldada, et tema tähelepanelikkus on nõrgenenud ja keskmisest madalam.

Võrreldavate kaubamärkide kohta märgib vaidlustaja, et tema kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osast ja kujundusest, milleks on spetsiifiline kirjastiil. Vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa „WWF“. Sama kehtib ka taotleja kaubamärgi kohta, mis on samuti kombineeritud kaubamärk, koosnedes tähtedest „WW“ ja sõnast „FUND“. Sõnaline osa „FUND“ on kaubamärgil kujutatud oluliselt väiksemas kirjas, kuid see on selgelt tajutav, seega on taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks „WWFUND“.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt ja visuaalselt väga sarnased ning semantiliselt identsed. Foneetilise sarnasuse tingib märkide domineerivate sõnaliste elementide algusosa ulatuslik foneetiline kokkulangevus. Vaidlustaja märgib, et eesti keeles puudub täht W (see esineb üksnes võõrnimedes ja tsitaatsõnades) ning mõlemad kaubamärgid pärinevad inglise keelest. Seega on võimalik neid hääldada inglispäraselt [dʌbəlju-dʌbəlju-ef] ja [dʌbəlju-dʌbəlju-fʌnd] või eestipäraselt [ve-ve-ef] ja [ve-ve-fund]. Teoreetiliselt on eesti keeles võimalik ka hääldus [kaksis-v`ee-kaksis-v`ee-ef] ja [kaksis-v`ee-kaksis-v`ee-fund], kuid vaidlustaja ei pea seda praktikas eriti tõenäoliseks. Igal juhul esineb kõigil hääldusvariantidel ulatuslik foneetiline kokkulangevus kaubamärkide algusosas. Kokkulangevus algusosas on olulise tähtsusega, kuivõrd kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40 ja T-109/07, p 30).

Visuaalse aspekti kohta märgib vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on väga sarnased, kuna neis sisalduvad samad sõnaliselt elemendid, mis mõlemal juhul on kujutatud trükitähtedes – WW ja WW –, mis jäävad visuaalselt domineerima, asudes mõlema kaubamärgi kujunduses kesksel kohal. Taotleja kaubamärgis sisalduva sõna „FUND“ esitäh F langeb kokku vaidlustaja kaubamärgi viimase tähega F ja see suurendab visuaalset sarnasust veelgi. Väikesed erinevused kirjastiilis ning värvides ei jää domineerima ega muuda vaidlustaja hinnangul kaubamärke visuaalselt meeldejäädvalt erinevaks, vaid on pigem tajutavad sama märgi kujunduslike variatsioonidena.

Kontseptuaalsest (semantilisest) aspektist peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke identseteks. Varasem kaubamärk „WWF“ on lühend nimetusest Worldwide Fund (for Nature), mis tähistab maailma suurimat riikidest sõltumatut rahvusvahelist looduskaitseorganisatsiooni (et.wikipedia.org/wiki/Maailma\_Looduse\_Fond), mille tuntus on vaidlustaja hinnangul üldteada asjaolu. Vaidlustaja kaubamärgi viimane täht F tähistab sõna FUND, mis järgneb ka taotleja kaubamärgis tähtedele WW. Seetõttu assotsieerub taotleja kaubamärk „WWFUND“ selgelt sama tähendusega kui vaidlustaja kaubamärk.

Arvestades kaupade identsust ja kaubamärkide sarnasust leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb tõenäosus, et tarbija ajab taotleja kaubamärgi vaidlustaja varasema kaubamärgiga segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Muu hulgas märgib vaidlustaja, et keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui erinevate kujundustega ning uuendavad aeg-ajalt oma kaubamärkide kujundust. Selline kaubamärkide ja pakendite uuendamine on eriti levinud toiduainete turul, ning käesoleval juhul on tegemist toiduainete kaubagruppi kuuluvate kaupade

tähistamiseks mõeldud kaubamärkidega. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab kaubamärki, mis sisaldab domineerivalt kujutatud väga sarnast sõnalist elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga kaupu. Neil asjaoludel on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 märgib vaidlustaja, et on jätkuvalt seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus ka nimetatud sättega, mis on kehtestatud mainekate kaubamärkide kaitseks. Kuna aga taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu väielnud (väljendades sellega vaidlustaja hinnangul konkludentset nõusolekut vaidlustaja seisukohtadega) ning kuna vaidlustusavalduse rahuldamiseks piisab ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisest, siis loobub vaidlustaja menetlusökonomilistel kaalutlustel vastavate põhjenduste ja tõendite esitamisest.

**13.07.2022** alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „WW FUND + kuju“ (taotlus nr M202100715; taotluse esitamise kuupäev 17.05.2021) registreerimise tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele (alguses vaidlustusavalduses tugines vaidlustaja ka KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele, kuid hilisemas menetluses vaidlustaja loobus vastavate põhjenduste ja tõendite esitamisest). KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja enda nimele registreeritud EL kaubamärgina kehtivale rahvusvahelisele kaubamärgile „WWF + kuju“ (reg nr 0286412; EL-is märkimise kuupäev 14.12.2007; EL-is registreerimise kuupäev 12.04.2010). Kuivõrd vaidlustaja kaubamärgi EL-is märkimise kuupäev on 14.12.2007 ning kuivõrd tulenevalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis artiklite 3(4), 3ter ja 4(1)(a) koosmõjust tuleb rahvusvaheliste kaubamärkide puhul rahvusvahelise registreeringu või territoriaalse laiendamise nõude korral selle registreerimise kuupäeva (hilisema märkimise kuupäeva) käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana, on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem KaMS § 11 lg 1 p 4 või p 6 tähenduses.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud asjassepuutuvate kaupadega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

The logo consists of the letters 'WWF' in a bold, black, sans-serif font.

Klass 33: vins, spiritueux et liqueurs  
[eesti k: veinid, kanged alkohoolsed joogid ja liköörid]

Taotleja kaubamärk

The logo features the letters 'WW' in a stylized, blue, outlined font, followed by the word 'FUND' in a smaller, blue, sans-serif font.

Klass 33: alkoholjoogid, v.a õlu

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi „WW FUND + kuju“ registreerimine taotluses nimetatud kaupade tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Euroopa Kohtu praktikas on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsused C-39/97, p 29; C-342/97, p 17). Kohtupraktikast tulenevalt peab kaubamärkide sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda/võrrelda ning ta peab usaldama märkidest jäänud ebatäpset mäluilpi

(C-342/97, p 26; C-412/05 P, p 60). Samuti on kohtupraktikas leitud, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade/teenuste sarnasus on vastastikku seotud selliselt, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkide suurema sarnasusega ja vastupidi (C-39/97, p 17).

Komisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et vastandatavad vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 33 kaubad on käsitletavad identsetena. Euroopa Liidu Kohtu praktikas on leitud, et võrreldavaid kaupu võib pidada identseteks muu hulgas siis, kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad kuuluvad sellise üldisema kategooria alla, millele viitab [hilisem] kaubamärgitaotlus (Euroopa Üldkohtu otsus T-133/05, p 29 ja seal viidatud kohtupraktika). Taotleja kauba „alkoholjoogid, v.a õlu“ näol on tegemist üldnimetusega, mis hõlmab vaidlustaja kaubamärgi kaupu ning taotleja ei ole loetelu piiranud viisil, mis identtsuse välistaks.

Võrreldavate kaubamärkide osas leiab komisjon sarnaselt vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk „WW FUND + kuju“ on vaidlustaja varasema kaubamärgiga „WWF + kuju“ üldmuljelt sarnane nii foneetiliselt, visuaalselt kui kontseptuaalselt. Mõlemad kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, mis koosnevad sõnalisest osast ja kujundusest, kuid domineerivateks elementideks kaubamärkides on sõnaline osa (vastavalt „WWF“ ja „WW FUND“). Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tähiste foneetilise sarnasuse tingib märkide domineerivate sõnaliste elementide alusosa ulatuslik foneetiline kokkulangevus. Komisjoni hinnangul hääldab tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kõige tõenäolisemalt vastavalt [ve-ve-ef] ja [ve-ve-fʌnd]. Samas isegi kui mõni tarbija peaks kasutama muud hääldusvarianti (näiteks hääldades tähte „W“ kui [kaksis-v`ee]), ei mõjutaks see tähiste foneetilist sarnasust, kuna puudub alus arvata, et sama tarbija lähtuks ühelt poolt vaidlustaja ja teiselt poolt taotleja kaubamärgi puhul erinevast hääldusloogikast. Igal juhul esineb kõigi hääldusvariantide puhul foneetiline kokkulangevus just kaubamärkide alusosas ning nagu ka vaidlustaja õigesti on osutanud, on kokkulangevus alusosas olulise tähtsusega, kuna tarbija osutab üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärgi alusosale kui lõpule (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40; T-109/07, p 30).

Visuaalsest aspektist on võrreldavad kaubamärgid sarnased neis sisalduva identse trükitähtedes kujutatud alusosa WW tõttu. Sõna „FUND“ esitäh F taotleja kaubamärgis langeb kokku vaidlustaja kaubamärgi viimase tähega F, suurendades nii tähiste visuaalset sarnasust. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et väikesed erinevused kirjastiilis ja värvides ei jää domineerima ega muuda kaubamärke visuaalselt meeldejäädvalt erinevaks.

Komisjoni hinnangul ei ole võrreldavad kaubamärgid tajutavad erinevana ka kontseptuaalsest aspektist. Kui tarbija ei omista spetsiifilist tähendust võrreldavate kaubamärkide alusosale „WW“, on nimetatud elemendi näol tegemist ühtmoodi tähenduseta elemendiga nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgis. Kui tarbija on teadlik vaidlustaja kaubamärgis sisalduva täheühendi „WWF“ tähendusest „World Wide Fund for Nature“ (varasemalt „World Wildlife Fund“), assotsieeruvad nii „WWF“ vaidlustaja kaubamärgis kui „WW FUND“ taotleja kaubamärgis sama tähendusega ning kaubamärgid on tajutavad kontseptuaalselt identsetena.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „WW FUND + kuju“ sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga „WWF + kuju“ ning võrreldavate kaupade identtsust, nõustub komisjon vaidlustajaga, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustusavaldus on seega põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

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

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „WW FUND + kuju“ (taotlus nr M202100715) registreerimise kohta klassis 33 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada lagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni lagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Sulev Sulsenberg

Signe Holm

Hanna Teppan