MAJANDUS– JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1161-o

Tallinnas 30. detsembril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses läbi WWF-World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, CH, (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi "WMF + kuju" (taotlus M200700783, esitatud 17.05.2007) registreerimise vastu klassis 39 OÜ World Micro Freight nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2008.

Asjaolud ja menetluse käik

01.09.2008 esitas WWF-World Wide Fund (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „WMF + kuju" (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu OÜ World Micro Freight (edaspidi taotleja) nimele klassis 39 (transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine). Vaidlustatud kaubamärk:

Vaidlustaja omab Eestis kehtivat Euroopa Ühenduse kaubamärki „WWF + kuju" (registreering nr 1843077, taotluse kuupäev 18.10.2000, registreerimise kuupäev 18.10.2001, Eestis õiguskaitse omandamise kuupäev 01.05.2004, muuhulgas klassi 39 kuuluvate teenuste osas: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine). Nimetatud registreeringu kohta on lisatud väljatrükk OHIM kaubamärkide andmebaasist koos tõlkega Eesti keelde (vaidlustusavalduse lisa 2). Vaidlustaja kaubamärk:

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Kaubamärgilehes nr 7/2008 (lk 25, vaidlustusavalduse lisa 3) avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida vaidlustatud kaubamärgi (lisas 4 väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta). Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251795 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page 1-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Mõlemates kaubamärkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnaline osa, kuna kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja kaubamärgi sõnaliseks osaks on kolmetäheline täheühend WWF, mis on tema ärinimest tulenev akronüüm ja tähistab ülemaailmse tuntuse ja kuulsusega loodushoiu eest hea seisvat organisatsiooni. Ka vaidlustaja kaubamärgis kujutatud kujundelement – pandakaru – on tuntud, kui WWF ametlik sümbol ning võib eeldada, et paljudele isikutele seostub panda kujutis ka WWF-i nimetusega. Vaidlustatud kaubamärk koosneb stiliseeritud, eelduslikult kolmetähelisest täheühendist, mida tarbija võib tajuda erineval viisil. Taotleja on märkinud oma kaubamärgi kirjelduseks, et tegemist on täheühendiga WMF, seega nimetab vaidlustaja taotleja kaubamärki selguse huvides „WMF + kuju“, kuid ilma omapoolse veendumuse ja kinnituseta, et tarbija seda kaubamärki just selliste tähtede ühendina tajub. Kuna tegemist on taotleja kaubamärgi ainsa elemendiga, siis on ilmne, et tegemist on selle kaubamärgi domineeriva elemendiga. Põhjuseks, et tarbija tajub seda kaubamärki just stiliseeritud täheühendina (mitte abstraktse graafilise kujundina) toetab asjaolu, et märgi juures on selgelt äratuntav tema algustäht W ning lõputäht F. Tegemist on levinud praktikaga stiliseeritud kaubamärkides esitada teatavaid tähti kattuvatena, antud juhul on võimalik keskmist tähte tajuda nii tähena M, tähena W ja ka tähena V.

Eesti keeles, nagu ka teistes keeltes mõlemal sõnal otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik. Siiski, kontseptuaalselt ühendab neid sarnane ülesehitus – mõlemad koosnevad kolmest tähest, milledest 2 (esimene ja viimane) on identsed ning keskmise tähe osas võib esineda identsus, kuid igal juhul esineb keskmise tähe osas visuaalne sarnasus. Vaidlustaja kaubamärk sisaldab ka panda kujutist, kuid see seostub samuti tähekombinatsiooniga WWF, kuna panda kujutise näol on tegemist WWF-i ametliku sümboli ehk maskotiga (seega nimetatakse seda "WWF-i panda"). Panda kujutis vaidlustaja kaubamärgis ei tee vaadeldavaid kaubamärke eristavateks, kuna tarbija nähes vaidlustatud kaubamärki võib eeldada, et vaidlustaja kaubamärki käsutatakse antud juhul ilma panda kujutiseta.

Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [vvf] ja taotleja kaubamärki [vmf] või [vvf]. Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et märkide algushäälik [v] ja viimane häälik [f] on mõlemas märgis identne ning ka teises häälikus võib potentsiaalne erinevus olla minimaalne. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige tähekombinatsioonide WWF ja WMF suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus identseteks on nii algus (W), kuid ka lõpp (F). Visuaalne sarnasus esineb ka keskmiste tähtede puhul – W vs M on visuaalselt sarnased tähed, kuid lisaks tuleb arvestada ka keskmise tähe kattuva esitusviisiga, mis võib tarbijale tavalise tähelepanu juures jätta mulje W tähest. Visuaalselt omab küll tähtsust ka panda kujutis vaidlustaja kaubamärgis, kuid see element ei mõjuta kaubamärkide üldmuljet sellisel viisil, et välistada äravahetamise tõenäosus. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et tarbijad eelduslikult seostavad panda kujutise WWF täheühendiga.

Vaidlustaja peab oma varasemates kaubamärgiregistreeringus sisalduvaga identseteks kõiki taotluse nr M200700783 kaupu – mõlemad kaubamärgid hõlmavad transpordi, kaupade pakendamise ja ladustamise teenuseid ning reiside korraldamise teenuseid.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Vaidlustusavalduse esitaja viitab 29.09.1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.,* European Court reports 1998. lehekülg I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa."* Seega vaadeldavate kaupade identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud. Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi vaidlustaja kaubamärgi ülemaailmne tuntus ning tuntus Eestis – vaidlustaja on oma põhitegevuse raames tegev ka seoses transpordisektoriga – näiteks on WWF eestvedamisel algatatud kampaania hoidumaks pilsivete Balti merre laskmise ärahoidmiseks rahvusvaheliste reisilaevade poolt. Seega on vaidlustaja tegev (läbi oma põhitegevuse spektri) ka kõnealuses (transpordi)teenuse valdkonnas. Lisatud on vastav artikkel WWF-i koduleheküljelt www.panda.org koos tõlkega Eesti keelde (lisa 5).

Lisaks kasutab ara ja kahjustab vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja varasema tuntud kaubamärgi „WWF + kuju" mainet ja eritusvõimet ning seetõttu on sellise kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ara käsutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustusavalduse esitaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS §11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Eestis kehtiva Ühenduse kaubamärgi WWF + kuju (reg nr 1843077) taotluse kuupäev (18.10.2001) ja Eestis Euroopa Liidu laienemise alusel õiguskaitse omandamise kuupäev (01.05.2004) on varasem taotleja kaubamärgi WMF + kuju taotluse esitamise kuupäevast (17.05.2007).

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassis 39 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi WWF + kuju (reg nr 1843077) kohta koos tõlkega; koopia kaubamärgi WMF + kuju (taotluse nr M200700783) publikatsioonist; väljatrükk taotluse nr M200700783 WMF + kuju kohta ning artikkel koduleheküljelt www.panda.org koos tõlkega; tasutud on riigilõiv.

Vaidlustusavaldus võeti 09.09.2008 komisjoni menetlusse nr 1161 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet. Komisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega taotlejale, andes tähtaja taotleja seisukoha esitamiseks. Taotleja seisukohta ei esitanud. 23.09.2009 laekunud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemate nõuete ja väidete juurde. 23.11.2009 alustas komisjon asja nr 1161 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud Ühenduse kaubamärk „WWF + kuju" (registreering nr 1843077, taotluse kuupäev 18.10.2000, registreerimise kuupäev 18.10.2001, Eestis õiguskaitse omandamise kuupäev 01.05.2004, muuhulgas klassi 39 kuuluvate teenuste osas: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine) on varasem kui vaidlustatud kaubamärk. Vaidlustusavalduse esitamisest võib järeldada, et puudub varasema kaubamärkide omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. On omaksvõetud seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid.

Vaidlustaja on seisukohal, et vastandatud kaubamärkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnaline osa. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Lisaks omab ka teatud mõju vaidlustaja nimes sisalduv lühend WWF, mis on identne või eksitavalt sarnane võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osadega ning mis võib suurendada tarbija poolse kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja kaubamärk sisaldab ka panda kujutist, kuid see seostub samuti tähekombinatsiooniga WWF, kuna panda kujutise näol on tegemist WWF-i ametliku sümboli ehk maskotiga. Vaidlustaja on seisukohal, et panda kujutis vaidlustaja kaubamärgis ei tee vaadeldavaid kaubamärke eristavateks, kuna tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärki, võib

eeldada, et vaidlustaja kaubamärki või selle stiliseeringut käsutatakse antud juhul ilma panda kujutiseta.

Panda kujutis vaidlustaja kaubamärgis ei mõjuta vaidlustaja hinnangul kaubamärkide üldmuljet sellisel viisil, et välistada äravahetamise tõenäosus. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et tarbijad eelduslikult seostavad panda kujutise WWF täheühendiga.

Mõlemad kaubamärgiregistreeringud hõlmavad transpordi, kaupade pakendamise ja ladustamise teenuseid ning reiside korraldamise teenuseid, olles seega teenuste osas identsed. On omaksvõetud seisukoht, et väiksem sarnasuse tase teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa. Seega vaadeldavate teenuste identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab vaidlustaja kaubamärgi ülemaailmne tuntus.

Eeltoodut arvestades leiab komisjon, et taotleja nimele kaubamärgi „WMF + kuju" registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodut arvestades ei ole vajalik hinnata võimalikku vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "WMF + kuju" (taotlus nr M200700783) registreerimise kohta klassis 39 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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:

T. Kalmet

R. Laaneots

K. Tults

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONI KOMISJON

30.11.2009

Eriarvamus

Leian, et:

- taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita;

- vaidlustaja väited kaubamärkide sarnasuse osas ei ole täielikult veenvad. Panda kujutis vastandatud kaubamärgis võib kujutada endast olulist erinevust vaidlustatud kaubamärgiga võrreldes;

- komisjon on kaubamärgi õiguskaitse alaseid vaidlusi lahendav organ. Tunnistan, et antud asjaoludel ja arvestades eriti taotleja passiivsust menetluses on vaidlus lahendatud komisjoni otsuses, kuid otsuses kajastatud tõlgendust ei tuleks arvestada kaubamärgiõiguse praktika lähtekohana.

Kerli Tults

MAANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONI-KOMISJON