

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 532-o

Tallinnas, 13. augustil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Rakvere Piim AS-i vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/M200000937 kaubamärgi „mumuu AS PÕLVA PIIM+ kuju” klassis 29 OÜ Põlva Piim Tootmine nimele registreerimise tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus esitati 31.jaanuaril 2002.a. ja registreeriti nr 532 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo Turvaja OÜ, Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvõtlikult):

AS RAKVERE PIIM (edaspidi samuti vaidlustaja või vaidlustusavalduse esitaja) omab Eestis 10.02.2000 registreeritud kaubamärki nr 30173 “MUMMU” (lisa 1 ja 2). Nimetatud kombineeritud kaubamärk on registreeritud klassis 29 *piimatoodete* suhtes. Lisaks sellele on Patendiamet teinud 14.11.2001 otsuse nr 7/M200100539 sõnalise kaubamärgi “MUMMU” registreerimise kohta järgmiste 29. klassi kuuluvate kaupade suhtes: *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; tarbimiseks ettevalmistatud, konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad; piim ja piimatooted, hapupiim, jogurt, kefiir, koor, vahukoor, piimajoogid; juust ja juustutooted; toiduõlid ja toidurasvad; või, margariin; kakaovõi; rasvased võileivakatted; puljongikontsentraadid; supid; puuviljalaastud; köögiviljamahlad, -salatid; moosid* (lisa 3). AS RAKVERE PIIM omab ainuõigust kaubamärgi “MUMMU” suhtes Eestis alates 22. aprillist 1998. a.

26.06.2000 esitati Patendiametile AS PÕLVA PIIM (edaspidi taotleja) taotlus nr M200000937 kaubamärgi “MUMMU” registreerimiseks klassis 29 *piima ja piimatoodete; toiduõlide ja toidurasvade, sealhulgas margariini, söögiõli ja rasvainete* tähistamiseks (lisa 4). Vaatamata varasemale kaubamärgiregistreeringule nr 30173 ning asjaolule, et taotlejal puudub AS RAKVERE PIIM vastav luba, otsustas Patendiamet nimetatud taotleja taotluse rahuldada ning kaubamärk “MUMMU” avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2001 (lisa 5).

Patendiameti otsusega nr 7/ M200000937 kaubamärgi “MUMMU” klassis 29 registreerimise kohta taotleja nimele on rikutud vaidlustaja seadusega kaitstud õigusi. Kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 (kuni 01.05.2004. kehtinud seadus, edaspidi vana KaMS) keelab registreerimast kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Taotleja kaubamärgi “MUMMU” registreerimise taotluses nr M200000937 esitatud tähise identifitseeriv osa sõna “MUMMU” (lisad 6-10). Kuigi kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200000937 esitatud tähisel on ka kujunduslik osa, ei ole see määrav, kuivõrd piima ja

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

piimatoodete tähistamisel on lehma kujutise kasutamine tavapärane (lisad 11-21). Kuna tekst "AS PÕLVA PIIM" on esitatud kaubamärgis "MUMUU" tunduvalt väiksemas kirjašriftis, on kaubamärgi peamine eristatav element sõna "MUMUU". Sõna "MUMUU" moodustavad tähed on kujutatud samas kirjašriftis nagu on kasutatud kaubamärgi "MUMMU" puhul registreeringus nr 30173.

Kaubamärk "MUMUU" ja kaubamärk "MUMMU" on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärki "MUMMU". Sõnad "MUMUU" ja "MUMMU" on visuaalselt, aga ka foneetiliselt sedavõrd sarnased, et neid on turusituatsioonis lihtne omavahel ära vahetada. Siinjuures on kohane selgitada, et tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Kaubamärk "MUMUU" meenutab varasema prioriteediga kaubamärki "MUMMU" sedavõrd lähedaselt, et tarbija saab kaupade tootja päritolu suhtes eksitatud. Tarbija eksitamisel kaubamärgi "MUMMU" eristav roll ei tööta enam kaubamärgiomaniku kasuks.

Eeltoodu tõendamiseks esitas vaidlustaja uuringuaruande kaubamärgi "MUMUU" eristuvuse kohta kaubamärgist "MUMMU" (lisa 22). Uuringu viis 4.-11. aprillil ja 18.-25. aprillil 2001 läbi AS Emor, kes andis tarbijaküsitluse tulemustele ka omapoolse kommentaari.

Nagu nähtub tarbijaküsitlusest, peab 40% tarbijatest mõlemat kaubamärki piimatoodete kaubamärgiks. Kuid samas pole tarbija täpselt teadlik sellest kes toodab piimatooteid kaubamärgiga "MUMUU" või "MUMMU". Keskeltläbi 19,5% küsitletutest pidasid neid kaubamärke ka kompvekkide tähistamiseks kasutatavateks tähisteks. Mõlemat kaubamärki pakuti AS Rakvere Piim kaubamärgiks 11% vastanute poolt. Kaubamärki "MUMUU" pakuti 9% vastanutest Ühinunud Meiereide omaks ning ainult 17% küsitletutest pidas seda AS Põlva Piima kaubamärgiks. Samas 13% küsitletutest arvasid, et kaubamärk "MUMMU" on AS Põlva Piim poolt kasutatav. Tähelepanuväärne on seegi, et 14% vastanutest arvasid, et kaubamärgi "MUMMU" koosseisus kasutatakse lehma kujutist, "MUMUU" puhul oli see näitaja 17%, ehk vahe ainult 3%.

Taotleja on rajanud oma turundusstrateegia AS Rakvere Piim nimele registreeritud kaubamärgiga "MUMMU" äravahetamiseni sarnase ja assotsieeruva nime "MUMUU" kasutamisele. Tarbijat sunnitakse ostma toodet märgiga "MUMUU" sisuliselt selle märgi alateadliku võrdlemise teel mälestusega varasemast märgist "MUMMU". Nagu leiab kinnitust tarbijaküsitlusest, ei tea tavatarbija, kas AS Põlva Piim ja AS Rakvere Piim või muu selline ettevõtte kuulub ühte ja samasse kontserni või mitte, kas neil on ühine omanik või muu seos. AS Rakvere Piim sooviks on segadusi vältida ning mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel AS Põlva Piim ja AS Rakvere Piim omavat ühtset ärilist päritolu või et nende firmade poolt kasutatavate tähistete vahel on mingi seos.

AS Rakvere Piim tõi piimatootet "MUMMU" turule juba 1998. a ning investeeris "mummu" tootesarja tootmiseks vajalikesse seadmetesse 5 miljonit krooni ning kulutas vähemalt 1,5 miljonit krooni kaubamärki "MUMMU" kandvate piimatoodete reklaamile, müügiesitlustele ja disainile. Kaubamärgi "MUMUU" registreerimisel taotleja nimele satub AS Rakvere Piim investering ja kaubamärgi "MUMMU" reputatsioon taotleja kätte. See võimaldab taotleja firmal saada tulu AS Rakvere Piim ja kaubamärgi "MUMMU" reputatsiooni, reklaami ja sponsorluse arvel. Need on aga ja AS Rakvere Piim õigused, mida kaitseb kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2.

Lähtudes eeltoodust ja vana KaMS § 8 lg 1 p 2, § 8 lg 2 p 1, § 12 lg 6¹, § 13 lg 2, § 35 paluti tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200000937 kaubamärgi "MUMUU" registreerimise kohta

klassis 29 ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200000937 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus kaubamärgi "MUMUU" klassis 29 registreerimisest keeldumise kohta.

Vaidlustusavaldusele lisati:

- 1) väljavõte Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2000 avaldatud publikatsioonist kaubamärgi registreeringu nr 30173 kohta;
- 2) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 30173 kohta;
- 3) koopia Patendiameti 14.11.2001 otsusest nr 7/M200100539;
- 4) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200000937 kohta;
- 5) väljavõte Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2001 avaldatud publikatsioonist kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200000937 kohta;
- 6) näide kaubamärgi "MUMUU" kasutamisest;
- 7) väljavõte Eesti Päevaleht Online 27.11.2000 artiklist "Põlva Piim toob turule Suusajogurti";
- 8) väljavõte Eesti Päevaleht Online 15.03.2001 artiklist "Põlva Piim toob turule Lastediscojogurti";
- 9) väljavõte Eesti Päevaleht Online 06.04.2001 artiklist "Põlva Piim toob aprillis turule kolm uut joogijogurtit";
- 10) väljavõte Eesti Päevaleht Online 24.08.2001 artiklist "Põlva Piim alustas dipikastmete tootmist";
- 11) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 32730 kohta;
- 12) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 11028 kohta;
- 13) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 31331 kohta;
- 14) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 35263 kohta;
- 15) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 33219 kohta;
- 16) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr 9700529 kohta;
- 17) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 21792 kohta;
- 18) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 20966 kohta;
- 19) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr 9802647 kohta;
- 20) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr 9501534 kohta;
- 21) väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 35422 kohta;
- 22) AS Emor turu-uuring kaubamärkide "MUMUU" ja "MUMMU" omavahelisest eristuvusest;
- 23) väljavõte Äripäeva 08.12.2000 artiklist "Pank üritab oma raha päästa";
- 24) maksekorraldus nr 99, 23.01.2002;
- 25) volikiri.

29.detsembril 2004.a. esitas taotleja (esindaja patendivoolinik Villu Pavelts, Lasvet Patendibüroo, Tallinn) kirjalikud seisukohad. Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud alljärgneval põhjendusel (kokkuvõtlikult):

1. Rakvere Piim AS- ile kuuluv kaubamärk MUMMU (reg nr 35939) ei oma vaidlustatud kaubamärgi ees prioriteeti

Vaidlustaja on oma kaebuses tuginenud muuhulgas temale kuuluvale kaubamärgile MUMMU (reg nr 35939). Vana KMS § 10 lg 1 kohaselt määratakse kaubamärgi prioriteet kaubamärgi registreerimise taotluse Patendiametisse saabumise kuupäevast. Taotlus kaubamärgi

MUMMU (reg.nr 35939) registreerimiseks on Patendiametile esitatud 23.03.2001. Taotlus käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' registreerimiseks on Patendiametisse esitatud 26.06.2000. Taotleja vaidlustatud kaubamärk 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' omab vaidlustajale kuuluva kaubamärgi MUMMU (reg nr 35939) ees prioriteeti ning seetõttu on asjakohatu vaidlustaja viide nimetatud kaubamärgile kui ühele kaebuse alusele.

2. Kaubamärgid 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad

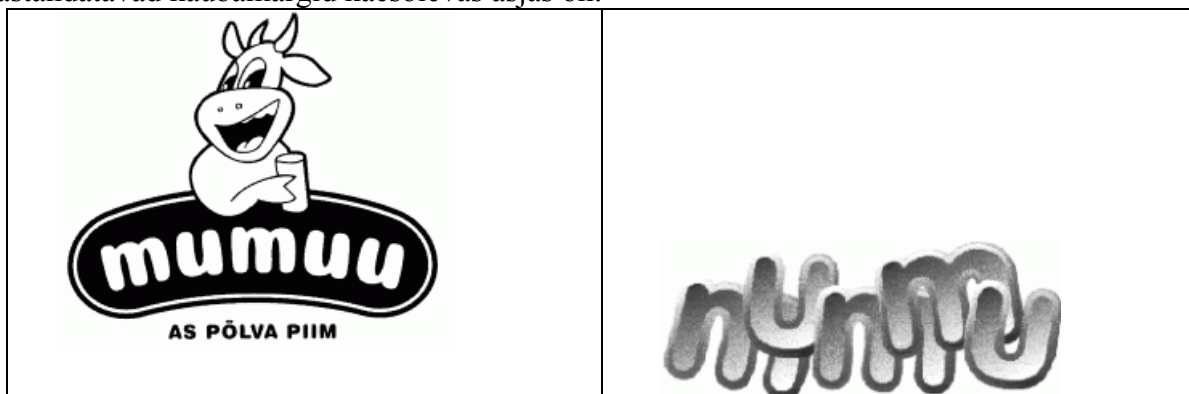
Vana KMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina selliseid kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või mis assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 18). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb seega lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumidest, milledest lähtutakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, so kaubamärke tuleb võrrelda nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka kontseptuaalselt.

Nii Eesti haldus- kui kohtupraktika ning ka Euroopa Kohtu praktika kohaselt eristatakse järgmiseid kaubamärkide assotsieerumise vorme:

- a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene äravahetamine);
- b) üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab nad ära (kaudne assotsieerumine) ja
- c) üldsus leiab, et võrreldavad tähised on sarnased ning kujutlus ühest tähisest meenutab teist tähist kuigi neid tähiseid omavahel ära ei vahetata (assotsieerumine ranges tähenduses). Siinkohal tuleb arvestada Tallinna Halduskohtu 14.05.2002 otsuses haldusasjas nr 3-718/2002 väljendatud seisukohaga: *“tõenäoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerumise kriteeriumid liiga kõrgele, mis teeks võimatuks ka selliste kaubamärkide registreerimise, millel on küll teatav sarnasus varasematega, kuid mida reeglina varasematega segi ei aeta.”*

Vastandatavad kaubamärgid käesolevas asjas on:



Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. eelviidatud kohtuotsus SABEL punkt 23). Nimetatud üldtunnustatud printsiibiga on vastuolus vaidlustaja arusaam sellest, et vaidlusaluse kaubamärgi 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' kujunduslik osa ei ole käesolevas asjas "määrav".

Vastandatavad kaubamärgid 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' on visuaalselt selgelt eristatavad.

Taotletava kaubamärgi 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' iseloomulikumaks tunnuseks on koheselt tajutav lehma kujutis koos sõnalise osaga 'MUMUU AS PÕLVA PIIM'. Sõna 'mumuu' on kujutatud kergelt kaarduvana, heledate tähtedega tumedal taustal. Kaubamärgi sõnaline osa sisaldab ka viidet taotleja ärinimele.

Varasema kaubamärgi 'MUMMU + kuju' ainsaks kujunduslikuks elemendiks on stiliseeritud, hallis toonis tähed heledal taustal. Tähed on paigutatud erinevatele kõrgustele selliselt, et need osaliselt katavad üksteist. Kaubamärgis sisalduva sõna 'mummu' väljalugemine on seetõttu raskendatud. Pealiskaudsel vaatamisel võib tarbijale jääda ekslik mulje, et kaubamärgis sisaldub kas sõna 'nunnu', 'munnu' või 'nummu' kuid tingituna tähises sisalduvate tähtede asendist mitte mingil juhul sõna 'mumuu'.

Võrreldavad kaubamärgid visuaalselt sedavõrd erinevad, et praktiliselt on välistatud võimalus, et üldsus võiks nimetatud tähiseid omavahel ära vahetada või nende omanikke seostada. Kaubamärgid 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' ei ole visuaalselt äravahetamiseni sarnased, sealhulgas assotsieeruvad isegi mitte ranges tähenduses.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt erinevad. Taotletav kaubamärk 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' sisaldab nelja sõna, varasem kaubamärk 'MUMMU + kuju' koosneb aga vaid ühest sõnast. On kahtlusteta selge, et neljast sõnast koosnev kaubamärk ei ole foneetiliselt sarnane ühest sõnast koosnevale kaubamärgile. Isegi juhul kui omavahel võrrelda vaid taotletava kaubamärgi sõnalise osa esimest sõna 'mumuu' ja varasemas kaubamärgis sisalduvat sõna 'mummu', ei ole ka nimetatud sõnad foneetiliselt sarnased. Arvestada tuleb sellega, et tegemist on suhteliselt lühikeste sõnadega, mille puhul omab iga erinevus suhteliselt suurt kaalu.

Hääldades koosneb taotletavas kaubamärgis sisalduv sõna kahest selgesti eristatavast osast, mis kumbki (tähed 'u' ja 'uu') on rõhutatud. Lisaks lõppeb sõna 'mumuu' ülipika vokaaliga 'uu'. Vastandatud kaubamärgis sisalduv sõna on kompaktne, kaubamärgi keskel on konsonantühend 'mm', millele langeb ka sõnarõhk. Seega, isegi juhul kui tarbija kuuleb vaid taotletavas kaubamärgis sisalduvat esimest sõna, asuvad vastandatud sõnade rõhud erinevatel tähtedel ning sõnu hääldatakse erinevas rütmis. Seetõttu tajub tarbija vaadeldavate kaubamärkide sõnalisi osi foneetiliselt selgelt erinevatena.

Vastandataval kaubamärkidel puudub kontseptuaalne sarnasus. Varasem kaubamärk 'MUMMU + kuju' koosneb vaid stiliseeritud tähtedest, muu kujunduslik osa puudub. Nimetatud kaubamärgis sisalduv sõna 'mummu' tähendab teatmiku "Eesti keele sõnaraamat" kohaselt kas 'mesilast vm suurt karvast putukat, surnud vaimu või suurt täppi'. Seega tekib tarbijatel nähes kaubamärki 'MUMMU + kuju' või kuuldes vaid selles sisalduvat sõna, ilmselt ettekujutus kas suurest karvasest putukast või suurest täpist.

Taotleja kaubamärk koosneb nii sõnalisest osast kui ka kujunduslikust elemendist. Nii sõnaline osa kui ka kujunduslik element toetavad kontseptuaalselt teineteist. Märk tervikuna loob tarbijates tugeva, positiivse assotsiatsiooni lehmast, kes toob kuuldavale häälotsuse 'mumuu'. Nimetatud järeltust toetab ka väljavõtte teatmikust "Eesti keele sõnaraamat", mille kohaselt sõna 'muu' seondub lehma poolt kuuldavale toodava häälotsusega. Lisaks viitab vaadeldava kaubamärgi sõnaline osa selgelt AS-ile Põlva Piim.

Võrreldavad kaubamärgid omavad erinevat kontseptuaalset tähendust.

3. AS Põlva Piim ülaltoodud järeltuste tõepärasust kinnitab ka läbiviidud uuring vastandataivate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasusele, sealhulgas nende võimalikule assotsieerumisele hinnangu andmiseks. AS Põlva Piim tellis OÜ-lt IP Tehnoloogia 2003. aastal uuringu eesmärgiga saada sõltumatu hinnang kaubamärkide 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' võimaliku äravahetamiseni sarnasuse ja nende vastastikuse assotsieerumise osas. Tulemuste arutelust nähtub, et kaubamärkide 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' äravahetamise, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosus tarbijate poolt praktiliselt puudub.

4. Aruane pealkirjaga "Mummu ja Mumuu kaubamärkide eristuvus" ei tõenda ühtegi käesolevas asjas olulist asjaolu.

Rakvere Piim AS on lisanud allkirjastamata, AS Emor kaubamärki kandva dokumendi pealkirjaga "Mummu ja Mumuu kaubamärkide eristuvus. Aruane". Allkirjastamata ning nummerdamata on ka vaadeldava aruande lisad. Nimetatud, formaalsete puudustega dokument on lisatud vaidlustusavaldusele eesmärgiga tõendada kaubamärkide 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' visuaalset ja foneetilist sarnasust ning samuti asjaolu, et kaubamärk 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' eksitab tarbijat kaupade tootja päritolu suhtes.

Taotleja AS Põlva Piim on seisukohal, et käsitatava aruandega ei ole tõendatud ühtegi ülalootletud ega ka muud käesolevas asjas tähtsust omavat asjaolu. Vaadeldava dokumendi leheküljel nr 4 toodud kokkuvõttest nähtub, et iga vastaja vastas ühte kaubamärki puudutavale küsimusele. On ilmne, et nimetatud väide ei vasta tõele. Samas kokkuvõttes on korduvalt märgitud, et kaubamärgid esitati vastajale sõnalisel kujul. Seega ei antud vastajatele võimalust hinnata käesolevas vaidluses vastandatud kaubamärke. Küsitletud pidid iseloomustama vastavalt kas sõna 'mumuu' või sõna 'mummu' valides selleks etteantud vastusevariantide hulgast välja need, mida nad pidasid nimetatud sõnadele iseloomulikuks. Seega küsitletud:

- ei võrrelnud omavahel käesolevas asjas vastandatud kaubamärke;
- ei omanud kokkupuudet mitte kummagi käesolevas asjas vastandatud kaubamärgiga;
- iseloomustasid vastavalt kas sõna 'mumuu' või 'mummu';
- olid iseloomustamisel seotud etteantud, suunavate vastusevariantidega.

Uuring, kus vastajad on saanud võimaluse iseloomustada kas sõna 'mumuu' või sõna 'mummu' etteantud vastusevariantidega, ei näita ei kaubamärkide 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' võimalikku äravahetamise tõenäosust ega tõenda ka ühtegi muud käesolevas asjas olulist asjaolu. Aruande "Mummu ja Mumuu kaubamärkide eristuvus" koostamisel ei ole hinnatud ei käesolevas asjas vastandatud kaubamärke ega võrreldud nende võimalikku omavahelist sarnasust. Seetõttu ei saa nimetatud dokumendi alusel teha ka järeltusi kaubamärkide 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' ja 'MUMMU + kuju' äravahetamise tõenäosuse, sealhulgas assotsieerumise kohta.

Arusaamatuks jääb vaidlustaja väide sellest, et kaubamärk 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' eksitab tarbijat kaupade tootja päritolu suhtes. Vaidlustaja ei ole selgitanud, millistele asjaoludele nimetatud väide tugineb, samuti ei ole seda väidet käsitatud (ega selle paikapidavust tõendatud) ka dokumendis "Mummu ja Mumuu kaubamärkide eristuvus". Tootja AS Põlva Piim ärinimi moodustab kaubamärgi ühe osa, selles sisalduv kohanimi vastab tootja asukohale (so päritolule). Täiendavaid võimalikke tootja päritolu näitavaid tähiseid vaadeldav kaubamärk ei sisalda.

5. Taotleja on kaubamärki 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' juba aastaid aktiivselt kasutanud.

Taotleja on kaubamärki 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' laialdaselt reklaaminud erinevates meediakanalites- televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades jne. Samuti kasutatakse vaidlustatud kaubamärki kaubaautodel, bussidel ning erinevatel reklaammeetoditel. Läbiviidud meediamonitoringud näitavad, et ajakirjanduses on AS Põlva Piim toodetest olnud juttu regulaarselt.

Kaubamärgiga 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' tähistatud tooteid on saatnud suur müügiedu. Ka vaidlustaja poolt kaebusele lisatud materjalidest (lisad 6, 7, 8, 9 ja 10) nähtub, et nimetatud kaubamärk on olnud pikka aega laialdaselt kasutuses. Kaubamärk 'MUMUU AS PÕLVA PIIM + kuju' tugeva eristusvõimega, tarbijatele suhteliselt hästi tuntud kaubamärk, mis võimaldab tarbijatel koheselt eristada AS Põlva Piim piimatooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest.

Taotleja lisas:

1. vastuse ära kirjad protsessiosalistele;
2. väljavõte teatmikust "Eesti keele sõnaraamat";
3. ära kiri OÜ IP Tehnoloogia uuringust;
4. väljavõte aruandest "Mummu ja Mumuu kaubamärkide eristuvus";
5. AS Põlva Piim meedia plaanid 02.11.2000-15.12.2000;
6. AS Põlva Piim meedia plaan 30.04.2001-27.05.2001;
7. AS Põlva Piim televisiooni eelarve 02.11.2000- 17.12.2000;
8. AS Põlva Piim televisiooni eelarve 16.02.2001- 20.05.2001;
9. AS Põlva Piim trükimeedia eelarve jaotus 02.11.2000;
10. AS Põlva Piim trükimeedia eelarve jaotus 10.04.2001;
11. AS Põlva Piim insert eelarve jaotus 10.04.2001;
12. AS Põlva Piim raadio eelarve jaotus 03.04.2001;
13. AS Põlva Piim trükimeedia ajakava 30.10.2000- 26.11.2000;
14. AS Põlva Piim trükimeedia ajakava 23.04.2001- 10.06.2001;
15. AS Põlva Piim välireklaam eelarve jaotus 13.10.2000;
16. pressiteade 23.11.2000;
17. pressiteade 27.11.2000;
18. pressiteade 15.03.2001;
19. pressiteade 05.04.2001;
20. MUMUU kaubamärki kandvate toodete käive 08.2000- 04.2001;
21. tabel AS Põlva Piim turuosast Eesti turul 10.2000- 04.2001;
22. meediamonitoringud 03.2001 ja 04.2001;
23. volikiri.

31.märtsil 2005.a. esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele.

Vaidlustaja jäi varem esitatud väidete juurde. Ta esitas seisukoha taotleja poolt esitatud tõenditele ning lisas täiendavate tõenditena:

- 1) fotod kaupluse piimatoodete letist (2001);
- 2) Sääsekeskuse soodustuste reklaamleht (2001);
- 3) Maksimarketi soodustuste reklaamleht (2002);
- 4) Ajaleht Postimees lisa "Televisioon" esileht (2002);
- 5) Ajaleht Eesti Ekspress lisa "Kino-tv-vaba aeg" esileht (2002);
- 6) Ostutšekk 20.04.2002;
- 7) väljatrükk veebilehelt www.farmi.ee;
- 8) AS Rakvere Piim 19.01.2001 info kaubamärgi "MUMMU" kasutamisest ja sellesse tehtud investeeringutest;
- 9) AS Rakvere Piim 10.11.2000 kiri AS-le Põlva Piim;
- 10) AS-i Põlva Piim 01.12.2000 vastus AS Rakvere Piim nõudele;
- 11) OÜ DIA Design 07.09.2000 faksiteade.

Muuhulgas märkis vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid on vasturääkivad. OÜ IP Tehnoloogia poolt läbiviidud uuring teostati ajavahemikus 02.12.2002-25.01.2003.a., so. enam kui aasta peale AS Põlva Piim agressiivset kombineeritud kaubamärgi "MUMUU" reklaami. Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud Emor'i uuring kahe kaubamärgi omavahelise eristuvuse kohta on tehtud 2001. aasta aprillikuus, so. vahetult pärast AS Põlva Piim laiaulatuslikke reklaamikampaaniaid vaidlustatud kaubamärgile "MUMUU". OÜ IP Tehnoloogia poolt läbiviidud uuring tõendab, et vaidlustatud kaubamärk "MUMUU" ei suuda täita kaubamärgiseaduse §-s 4 nõutud funktsiooni, so. eristada AS Põlva Piim tooteid AS Rakvere Piim toodetest ning arvestatav osa tarbijatest saab toote päritolu osas eksitatud. Uuringu tulemusi aluseks võttes võib põhjendatult eeldada, et kui ka peale väidetavat laiaulatuslikku reklaami vaidlustatud kaubamärgile "MUMUU" tarbija ei suutnud kombineeritud kaubamärkide "MUMMU" ja "MUMUU" vahel selget vahet teha, siis ei suutnud tarbija seda teha ka 26.06.2000 seisuga, mil AS Põlva Piim esitas taotluse kombineeritud kaubamärgi "MUMUU" registreerimiseks.

12.aprillil 2007.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatu juurde.

14.mail 2007.a. esitas taotleja lõplikud seisukohad jäädes varem esitatu juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 03.augustil 2007.a.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Kaubamärgi registreerimise taotluse esitas AS Põlva Piim. AS Põlva Piim reorganiseeriti ning alates 14.07.2006.a. on vaidlustatud kaubamärgi taotlejaks OÜ Põlva Piim Tootmine.

01. mail 2004. a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01. mail 2004. a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, AS Rakvere Piim tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana (samuti vaidlustaja) ja OÜ Põlva Piim Tootmine kaubamärgi taotlejana.

Kuni 01. maini 2004. a. kehtinud kaubamärgiseaduse (enne ja edaspidi vana KaMS) § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub AS Rakvere Piim kirjalik luba.

Vaidlustatud on kaubamärk (taotlus M200000937, esitamise kuupäev 26.06.2000, klass 29 - piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad, sealhulgas margariin, söögiõli ja rasvained):



„mumuu AS PÕLVA PIIM + kuju”

Vaidlustusavalduse esitaja omab kaubamärki:



„mummu+ kuju”

Registreeringu number 30173, taotluse number 9800859, taotluse esitamise kuupäev 22.04.1998, klass 29 -piimatooted.

Samuti omab vaidlustusaavalduse esitaja sõnalist kaubamärki „MUMMU” (registreeringu number 35939, taotluse number M200100539, taotluse esitamise kuupäev 23.03.2001, klass 29).

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud muuhulgas temale kuuluvale kaubamärgile „MUMMU” (reg nr 35939). Vastavalt vana KMS § 10 lg 1 määratakse kaubamärgi prioriteet kindlaks kaubamärgi registreerimise taotluse Patendiametisse saabumise kuupäevast ning § 8 lg 2 p 1 kohaselt varasem kaubamärk § 8 lg 1 p 2 tähenduses on riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kaubamärk, mille registreerimise taotluse saabumise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

Taotlus sõnalise kaubamärgi „MUMMU” (reg nr 35939) registreerimiseks on esitatud Patendiametile 23.03.2001. Taotlus käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi „mumuu AS PÕLVA PIIM + kuju” registreerimiseks on Patendiametile esitatud 26.06.2000. Taotleja vaidlustatud kaubamärk omab vaidlustajale kuuluva kaubamärgi „MUMMU” (reg nr 35939) ees prioriteeti ning seetõttu on asjakohatu vaidlustaja viide nimetatud kaubamärgile kui ühele vaidlustusavalduse alusele. Käesolevas vaidluses võrdleb komisjon vaidlustatud kaubamärki (taotlus M200000937) ja taotleja kaubamärki (reg nr 30173).

Vana KaMS § 13 lg 2 kohaselt Patendiameti otsust kaubamärgi registreerimise kohta võib teise kaubamärgi omanik vaidlustada apellatsioonikomisjonis. Seega vaidlustamisele kuulub

Patendiameti otsus tervikuna, mitte pelgalt kaubamärgi registreerimise fakt. Patendiameti materjalidest on näha, et AS Rakvere Piim esitas 26.märtsil 2001.a. Patendiametile vastuväite vaidlustatud kaubamärgi registreerimisele juba kaubamärgi ekspertiisi käigus.

26.märtsil 2001.a. edastas Patendiamet taotlejale teate, milles palus taotlejal esitada kaubamärgi „mummu+ kuju” omaniku kirjaliku luba kaubamärgi „mumuu AS Põlva Piim+ kuju” registreerimiseks.

30. mai 2001.a. Patendiametile edastatud vastuses ei nõustunud taotleja sellega, et ta peab esitama kaubamärgi „mummu+ kuju” omaniku kirjaliku luba. Taotleja leidis, et võrreldavad kaubamärgid on eristusvõimelised, ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Taotleja on meediafirma Meediapool vahendusel kohe peale kaubamärgi kasutusele võtmist laialdaselt reklaaminud erinevates meediakanalites erinevatele sihtgruppidele. Läbiviidud meediamonitooringud näitavad, et AS Põlva Piim toodetest on ajakirjanduses juttu olnud regulaarselt. Kaubamärgiga „mumuu AS Põlva Piim + kuju” markeeritud tooteid on saatnud suur müügiedu. Toodangu läbimüük on kasvanud algusaegade alla 3 miljonilisest kuukäibest ligi 8 miljonini 2001.a. alguseks. Taotleja arvates on registreerimiseks esitatud märk kinnistunud Eesti turul ning enamasti on tarbija juba enne poodi minekut teadlik, et nimetatud kaubamärk kuulub AS-le Põlva Piim.

17.juulil 2001.a. teatas Patendiamet, et Patendiamet kaalus esitatud tõendusmaterjale märkide „mummu+ kuju” (reg nr 30173) ning „mumuu AS Põlva Piim + kuju” (taotlus nr M200000937) sarnasuse kohta ning tegi ekspertiisi käigus otsuse kaubamärk (taotlus nr M200000937) registreerida.

26.juulil 2007.a. taotlejale saadetud teates nõustus Patendiamet taotleja 30.mai 2001.a. vastuses toodud seisukohtadega, mis puudutas vastandatud kaubamärkide võrdlust. Igast küljest asja kaaludes ja kaubamärke tervikuna võrreldes, jõudis Patendiamet järeldusele, et taotleja kaubamärk on registreeritav ilma varasema märgi omaniku loata.

01.novembril 2001.a. tegi Patendiamet oma otsuse. Kaubamärk otsustati registreerida, määrares vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 3 alusel mittekaitstva osa järgnevalt: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähise AS ning sõnade kombinatsiooni PÕLVA PIIM eraldi kasutamiseks. Patendiameti otsuses on muuhulgas leitud, et Patendiametil ei ole põhjust vastu vaielda taotleja väidetele, et kaubamärki „mumuu AS Põlva Piim+ kuju” on Eesti turul laialdaselt reklaamitud, ning et AS Põlva Piim turuosa kogu Eesti piimaturust on, tootjate suurt hulka arvestades, küllalt suur. Samuti on Patendiamet leidnud, et on alust arvata, et tarbijale on tuttavad eelkõige kaubamärgi domineerivad osad: lehma kujutis ja sellega kergesti seostatav sõna „mumuu”.

Patendiameti materjalidest ja otsusest nähtub, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel pidas Patendiamet oluliseks asjaolu, et enne registreerimist on taotleja kaubamärki Eestis laialdaselt reklaamitud ning Patendiameti arvates on tarbijale tuttavad vaidlustatud kaubamärgi domineerivad osad: lehma kujutis ja sellega kergesti seostatav sõna „mumuu”. Vaidlustatud kaubamärgi üldtuntust ei ole Patendiamet küll tunnustanud ning kaubamärgi üldtuntus ei ole antud juhul ka oluline, kuid Patendiamet on leidnud, et enne registreerimist on kaubamärgi domineerivad osad muutunud tarbijale tuttavaks.

Vaidlustusavalduses on esitatud väide, et: „AS Rakvere Piim tõi piimatoote „mummu” turule 1998.a. ning investeeris 5 miljonit krooni „mummu” tootesarja tootmiseks vajalikesse seadmetesse ning kuulutas vähemalt 1,5 miljonit krooni reklaamile, müügi edendusele ja disainile. Kaubamärgi “MUMUU” registreerimisel AS Põlva Piim nimele satub AS Rakvere Piim investering ja kaubamärgi “MUMMU” reputatsioon AS Põlva Piim kätte. See

võimaldab firmal AS Põlva Piim saada tulu AS Rakvere Piim ja kaubamärgi "MUMMU" reputatsiooni, reklaami ja sponsorluse arvel. Need on aga ja AS Rakvere Piim õigused, mida kaitseb kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2". Oma väide tõendamiseks ei ole vaidlustaja tõendeid esitanud.

Täpselt sama väide oli AS Rakvere Piim poolt esitanud 26.märtsil 2001.a. Patendiametile, kuid siis lisas vaidlustaja ka „mummu” reklaamimaterjalid. Patendiametile vaidlustaja poolt edastatud reklaamimaterjalidest nähtub, et vaidlustaja reklaamis oma kaubamärgiga



tähistatud toodangut koos mummudega kaunistatud klouni piltidega.

Vaidlustaja Patendiametile esitatud reklaamidest ilmneb, et juba vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse menetlemisel, tähistas vaidlustaja oma toodangut taotlejast erineval viisil ning toonitas reklaamides oma kaubamärgi assotsieerumist klouniga ja mummudega.



Vaidlustatud kaubamärgi kujutis ja sellega kergesti seostatav sõna „mumuu” domineerivateks osadeks on aga lehma

Seega on vaidlustaja ja taotleja püüdnud tekitada tarbijates erinevaid assotsiatsioone.

Nii taotleja, kui ka vaidlustaja poolt esitatud materjalidest on näha, et taotleja kasutab oma kaubamärki, sidudes seda toodangu tootjaga. Nii on viide AS- le Põlva Piim kõigis esitatud artiklites. Samuti on toodangu piltidel selgelt loetav tootja AS Põlva Piim nimi vaidlustaja poolt 31.märtsil 2005.a. esitatud reklaamidel (lisad 2, 3, 4, 5 jt). Asjaolu, et kauplused tähistavad kaupu ostukviitungitel, reklaamidel või müügisaalis ka sõnalise osa „mumuu” järgi, ei anna alust arvata, et kaubamärki kujunduslik osa jääb tarbijal tahaplaanile. Tegemist on igapäevase toidukaubaga, mida ostja võtab suuremates kauplustel ise müügiletilt, ehk valiku teeb tarbija kaupa vahetult nähes. Kuigi Patendiamet määras kaubamärgi mittekaitsevateks osadeks lühendi AS ja sõnaühendi Põlva Piim, ei vähenda see märgi tajumist tervikuna.

Vastandatud märkide näol on tegemist kombineeritud tähistega. Vaidlustaja kaubamärk on kujundatud sellisena, et esimese hooga ei pruugigi täpselt aru saada, mis tähed ja mis järjestuses need asetsevad (kujundatud on tähtede "sigrimigri").

Komisjon ei nõustu vaidlustaja väitega, et lehma kujutis on kaubamärgi ebaoluliseks elemendiks ja antud kaupade puhul tavapärane element. Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgil lehm konkreetselt sellises kujunduses - rõõmsalt naervana piimaklaas käes ja toetudes „mumuu” sildile - on originaalne, silmatorkav ja meelde jääv ning selgelt eristatav teistest lemapiltidest, sealhulgas vaidlustusavalduse lisadel nr 11-21 kujutatud lemapiltidest. Samuti eristab hilisemat kaubamärki varasemast lisaks tähtede erinev asetus ja nende kujundusvorm ning sõna „mumuu” ümbritsev mustal põhjal kumer ovaal, mida

varasemal tähisel ei ole. Need elemendid on piisavad, et vältida kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust või assotsieerumist. Lisaks on võrreldavad sõnad erinevad semantiliselt. Mõlema kaubamärgi sõnalisel osal on iseseisev ja erinev tähendus. Sõna ‚mummu‘ tähendab suurt täppi, nupukest, nupsu (mida ka oma reklaamides vaidlustaja rõhutas), sõnaga ‚mumuu‘ võib tähistada lehma häämitsust (mida toetab ka lehma kujutis taotleja kaubamärgil).

Sõnu hääldatakse erinevalt ja sõnadel on erinev rõhuasetus.

Komisjonil ei ole kahtlust, et vaidlustusavalduse lisa 22 näol on tegemist AS- i EMOR poolt läbiviidud uuringuga „Mummu ja Mumuu kaubamärkide eristuvus“. Uuringu kõik lehed kannavad Emor logot ning teadaolevalt ei allkirjasta AS Emor oma uuringuid. Kuid komisjon leiab, et uuring ei tõenda vaidlustaja rõhutatud asjaolusid, sest uuring ei ole kontrollitav ega hinnatav. Uuringust ei selgu, milliseid kaubamärke võrreldi, puuduvad võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid. Uuringu koosseisus puudub küsitluses kasutatav ankeet ning ei ole selge kuidas küsitlus toimus, mida ja mis kujul küsitlajate esitleti, mida täpselt ja kuidas võrreldi ning kas tähiseid üldse võrreldi jne.

Taotleja poolt esitatud uuring on põhimõtteliselt kontrollitav ja uurimuse läbiviimise metodoloogia oli suunatud kaubamärkide eristatavuse väljaselgitamisele. Kuid seegi uuring apellatsioonikomisjoni otsust ei mõjuta. Uuring oli tehtud pärast kaubamärgi registreerimise otsuse tegemist - aja jooksul võivad inimeste assotsiatsioonid ja kaubamärgi tunnetus muutuda. Kaubamärgi eristusvõime peab olema selge hiljemalt Patendiameti otsuse tegemise ajaks ning hilisemalt peavad kaubamärgiomanikud käituma turul selliselt, et kaubamärgid jääks ka edaspidi eristatavateks.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kaubamärgi mitteregistreerimise alused käesolevas asjas puuduvad.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta AS Rakvere Piim vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Sassian

S. Sulsenberg

P. Lello