

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 990-o

Tallinnas, 21. mail 2008. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tults, vaatas läbi kodumaise juriidilise isiku HIPHOP OÜ, aadress: Vase 10-52, 10125 Tallinn, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti otsus nr 7/M200500468 registreerida kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** klassis 30: ravioolid, pelmeenid (kaubamärgi registreerimistaotlus nr M200500468, prioriteet 15.04.2005. a) AS UVIC nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 02.05.2006. a ja registreeriti nr 990 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Rein Laaneots'ale.

Vaidlustusavalduse esitas HIPHOP OÜ juhatuse liige Lauri Liiv.

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

HIPHOP OÜ on riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kaubamärgi **MAMMA MIA** omanik, kaubamärgitunnistus nr 40680 (lisa 1), kaubamärk kantud registrisse 01.03.2005. a (registreerimistaotlus esitatud 04.11.2003. a), registreering kehtib kuni 01.03.2015. a ja õiguskaitse saadud klassides 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad, ja 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

AS UVIC hakkas HIPHOP OÜ-le teadaolevalt märtsis 2005. a Eestis tootma ja müüma (ilmselt ka väljaspoole Eestit) pelmeene pakendis, millel on tähis **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** (lisa 2). HIPHOP OÜ palus AS UVIC-il taoline HIPHOP-i kaubamärgiõigusi rikkuv tegevus 29.03.2005. a saadatud kirjas lõpetada (lisa 3). AS UVIC saatis 29.04.2005. a HIPHOP OÜ-le kirja, milles hindas ennast HIPHOP OÜ õigusi mitte rikkuvat, kuna sõnamärk **MAMMA MIA** on registreeritud kaubaklassides 29 ja 33, AS UVIC aga tegutseb pelmeenide tootmise ja müümisega, mille kaubaklass on 30. (lisa 4). AS UVIC on rohkem kui kaks nädalat (15.04.2005. a) pärast HIPHOP OÜ kirja esitanud Patendiametile kaubamärgitaotluse nr M200500468 (lisa 5). 01.06.2005. a sai HIPHOP OÜ Patendiametilt vastuse järelepärimisele, mille kohaselt pelmeene võib lugeda samaliigiliseks 29. klassi valmistoiduainetega. (lisa 6).

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 14 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi omanikul õigus keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud, kui on tõenäoline tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga.

13.06.2005. a esitas HIPHOP OÜ AS UVIC-i suhtes kuriteokaebuse karistusseadustiku § 226 alusel võimalike õigusrikkumiste tuvastamiseks (lisa 7). Kuriteokaebus sai oma lõpplahendi Tallinna Ringkonnakohtu 12.09.2005. a kohtumäärusega, millega jäeti kriminaalmenetlus alustamat asjaolust, et AS UVIC-i teadlik käitumine HIPHOP OÜ õiguste rikkumises ei ole tõendatud (lisa 8).

Aadress:
Harju 11
15072

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

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

30.12.2005. a esitas HIPHOP OÜ Harju Maakohtusse hagiavalduse AS UVIC-i suhtes kaubamärgi omaniku ainuõiguste rikkumise lõpetamiseks (lisa 9). Vaidlustusavalduse esitamise seisuga pole Harju Maakohtust antud asja osas ühtegi teadet-dokumenti HIPHOP OÜ-ni jõudnud.

01.03.2006. a on Patendiamet otsustanud kaubamärgitaotluse kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** (taotlus nr M200500468) kohta Eesti Kaubamärgilehes avaldada (lisa 10).

HIPHOP OÜ palub tööstusomandi apellatsioonikomisjonil (edaspidi komisjon) tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identse või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga, mitte anda õiguskaitset kaubamärgile **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!**.

Lisad:

1. Kaubamärgitunnistus nr 40680;
2. AS UVIC poolt toodetava ja müüdava pelmeenide pakendi valguskoopia;
3. HIPHOP OÜ 29.03.2005. a kirja koopia AS UVIC-le;
4. AS UVIC 15.04.2005. a kiri HIPHOP OÜ-le;
5. AS UVIC-i kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200500468 koopia;
6. 01.06.2005. a Patendiameti vastus HIPHOP OÜ järelepärimisele;
7. 13.06.2005. a HIPHOP OÜ esitatud kuriteokaebus;
8. Tallinna Ringkonnakohtu 12.09.2005. a kohtumäärus;
9. 30.12.2005. a esitatud hagiavaldus Harju Maakohtusse;
10. Väljavõte 01.03.2006. a Eesti Kaubamärgilehest;
11. Vaidlustusavalduse riigilõivu tasumist kinnitav kviitung.

AS UVIC seisukoht vaidlustusavalduse kohta

AS UVIC-i juhataja Ivan Zakotei esitas 10.08.2006. a komisjonile vaidlustusavalduse nr 990 kohta kirjaliku vastuse, milles mainib, et AS UVIC ei ole rikkunud HIPHOP OÜ õigusi, põhjendades:

1. Viitega Tallinna Ringkonnakohtu 12.09.2005. a resolutsioonile.
2. Vastavalt KaMS § 12 lg 2 p 1 kaubamärgi õiguskaitse ulatus määratakse üldtuntud kaubamärgi puhul kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärk üldtuntuse omandas. HIPHOP OÜ kavatseb toota siidrit, dieetjogurtisarja ja teisi kaupu, mis kuuluvad 29. ja 33. klassi. Kaubamärgitaotleja kaubamärk on esitatud registreerimiseks klassi 30: raviolid, pelmeenid kaupade osas.
3. AS UVIC kaubamärgitaotlus on kaubamärgile **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!**, mis kuidagi ei riku HIPHOP OÜ õigusi kaubamärgi **MAMMA MIA** kasutamisel.
4. Antud juhul puudub nii kaubamärgi kasutamise ainuõiguse rikkumise fakt, kui ka tõendid selle kohta

Ülalesitatul alusel palub AS UVIC vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Vaidlustusavalduse esitaja vastus AS UVIC-i vastusele

HIPHOP OÜ leiab, et AS UVIC-i poolt 10.08.2006. a esitatud vastuses ei esine asjaolusid, mis annaksid aluse jätta Eesti Patendiameti otsuse nr 7/M200500468 tühistamata.

HIPHOP OÜ-le on antud Patendiameti poolt õiguskaitse sõnamärgi **MAMMA MIA** osas klassides 29 ja 33 (kaubamärgitunnistus nr 40680).

AS UVIC on vaatamata HIPHOP OÜ keelule hakanud tootma ja jätkab kuni käesoleva hetkeni tootmist ja turustamist HIPHOP OÜ-le registreeritud kaubamärgi all valmistoiduaineid. AS UVIC on oma tegevuse seadustamiseks esitanud kaubamärgitaotluse nr M200500468, millise registreerimise õiguspärasus ongi käesoleva menetluse objektiks.

HIPHOP OÜ leiab, et on ilmselt tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas AS-i UVIC kasuks tehtud registreeringu assotsieerumine varasema HIPHOP OÜ kaubamärgiga **MAMMA MIA**.

HIPHOP OÜ asub seisukohale, et antud juhul esinevad kõik alused, millised on aluseks kaubamärgile õiguskaitse mitteandmisel:

- varasem õiguskaitset omav kaubamärk **MAMMA MIA** samaliigiliste kaupade osas;
- suur tõenäolisus, et hilisem kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** assotsieerub HIPHOP OÜ-le kuuluva kaubamärgiga **MAMMA MIA**, st et kaubamärgid on tõenäoliselt tarbija poolt äravahetatavad.

HIPHOP OÜ palub rahuldada vaidlustusavaldus ning tühistada Eesti Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsus nr 7/M200500468.

14.03.2008. a esitas HIPHOP OÜ lõplikud seisukohad, milles jääb oma vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt HIPHOP OÜ märgib, et antud kaubamärkide puhul on vaieldamatult tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas AS-i UVIC registreeringu assotsieerumine varasema HIPHOP OÜ kaubamärgiga. Samuti asub vaidlustaja seisukohale, et kaasuses esinevad kõik asjaolud, millised on antud asjas aluseks kaubamärgi õiguskaitse mitteandmisel, st:

- 1) varasem registreeritud õiguskaitset omav (valmistoiduainete klassi kuuluv) kaubamärk **MAMMA MIA**;
- 2) tõenäosus, et hilisem kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** assotsieerub kaubamärgiga **MAMMA MIA** ja nimetatud kaubamärgid on tarbija poolt ilmselt äravahetatavad.

AS UVIC oma lõplikke seisukohti tähtajaks ei esitanud.

28.04.2008. a alustas komisjon asjas nr 990 lõppmenetlust.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Otsuse põhjendus:

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

Teade vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ilmus Kaubamärgilehes 01.03.2006. a Vaidlustusavaldus esitati komisjonile 02.05.2006. a, kuna 01.05.2006. a oli riigipüha, siis 02.05.2006. a esitatud vaidlustusavaldus on tähtaegne.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TOAS) § 51 lg 4 ning § 54¹ lg 5 ei takista otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole käesolevas asjas lõplikke seisukohti esitanud.

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.

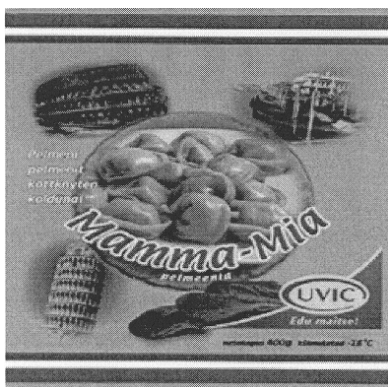
KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

Esitatud materjalide põhjal komisjon tuvastas, et vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Antud juhul kaubamärgi **MAMMA MIA** (tunnistus nr 40680) prioriteedikuupäev on 04.11.2003. a, kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** (taotlus nr M200500468) prioriteedikuupäev 15.04.2005. a, millest tuleneb et vaidlustajale kuuluv kaubamärk **MAMMA MIA** on vaidlustatud kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** suhtes varasem kaubamärk. Seega on täidetud vaidlustusavalduse õiguslikuks aluseks oleva KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaldamise üks tingimustest, nimelt varasema kaubamärgiõiguse olemasolu. Varasema õiguse olemasolu on muuhulgas ka tingimuseks, mis õigustab huvi vaidlustusavalduse esitamiseks KaMS § 41 lg 2 alusel.

Komisjon tuvastas, et nimetatud osas kaubamärgi taotlejaga vaidlust ei ole.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärkide visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti, hinnates kaubamärgi domineerivate osade mõju kaubamärgi üldmuljele ning kontseptsioonile. Samuti tuleb hinnata kaubamärkidega kaetavate kaupade samaliigilisuse astet ning kaupade olemust.

Vastandatavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:



MAMMA MIA

Komisjoni hinnangul ei saa pidada võrreldavaid kaubamärke eksitavalt sarnaseks ega omavahel assotsieeruvateks. Visuaalsest aspektist vaadelduna on varasema kaubamärgi **MAMMA MIA** puhul tegemist sõnalise kaubamärgiga, esitatuna suurtähtedes. Vaidlustatud kaubamärk on kujutatud kaarjalt esitatud stiliseeritud tähtedes ning koosnedes erinevalt varasemast kaubamärgist liitlausest, mille osadeks on lisaks sõnad *pelmeenid UVIC Edu maitse!*. Mõlemas kaubamärgis on sõnade *mamma* ja *mia* kujundus piisavalt erinev, varasemas kaubamärgis on see väljendatud kahe tavalise sõnana, taotletavas kaubamärgis sidekriipsu abil ühe sõnana stiliseeritult ja kaarjalt, et välistada tarbijapoolne eksitamine ja

võimalik tähiste omavaheline seostamine või eeldamine, et need võivad pärineda ühest ja samast allikast. Antud tähiste võrdlemisel mängib otsustavat rolli nende konseptuaalne aspekt. Nimelt ei ole tähenduslikust seisukohast antud juhul tegemist üldiselt tugevat eristusvõimet omava tähise, kuivõrd tähis **MAMMA MIA** koosnedes sõnadest *mamma* ja *mia* (täenduselt: *ema* ja *mina*) omab tähendust *minu ema*. Taotletaval kaubamärgil on aga sellele sõnalisele osale lisatud sõnadel *pelmeenid UVIC Edu maitse!* visuaalselt ja foneetiliselt aspektist vaadelduna ilmselgelt oma olemuslikult muu tähendus ja sellega ka kõrge eristusvõime. Olgugi, et mõlemaid kaubamärke võib seostada sõnadega *mamma* ja *mia*, ei saa siiski väita, et võrreldavate tähiste tähendused tervikuna omavahel samased oleks, osutades ühel juhul konkreetsetele mõistele *minu ema* ning teisel juhul *UVIC pelmeenidele*. Samuti ei kõla võrreldavad tähised sarnaselt ka foneetiliselt.

Olgugi, et võrreldavates kaubamärkides on sõnalised osad *mamma* ja *mia* identsed, erineb taotleja kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** (vt reproduktsioon) vaidlustusavalduse esitaja varasemast kaubamärgist ka kujutise olemasolu (on kaubamärgis antud juhul domineeriv) sõna *mamma-mia* all esitatud sõna *pelmeenid* ja paremal all nurgas esitatud sõnakombinatsiooni *UVIC Edu maitse* poolest. See on piisav erinevus, et vältida nimetatud kaubamärkide segijamist turusituatsioonis, kuna registreerimiseks esitatud kaubamärgis sõnakombinatsioon *pelmeenid UVIC Edu maitse* ja kujunduslik element muudab selle tähise registreeritud kaubamärgidest **MAMMA MIA** selgelt eristatavaks ja omab uue mulje võrreldes varasema kaubamärgidega **MAMMA MIA**. Tarbija mälu talletub eelkõige just kaubamärgi kujunduslik osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, külmlleti juures oma valikuid teeb. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et visuaalne pilt kaubamärgist on tihedalt seotud foneetilise aspektiga tarbija mõtlemises. Ilmselgelt mõtleb tarbija kujutisele ning seejuures ka kujutisega seonduvatele sõnadele *pelmeenid UVIC Edu maitse*, kus on konkreetne viide valmistajale UVIC (paistab kaubamärgilt eriti silma, ovaaliga eristatud), toodet külmlletist valima minnes.

Võrreldavate kaubamärkide eristatavust suurendab vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonis sisalduv *pelmeenide* tootja AS-i UVIC nimi.

Teadaolevalt tegeleb AS UVIC *pelmeenide* tootmisega alates 1993. a ning on Eesti tarbijaskonnale tuttav kui tuntud *pelmeenide* valmistaja.

Kaubamärgi registreerimistaotluse esitas AS UVIC 15.04.2005. a. Oma 10.08.2006. a komisjonile esitatud vastuses viitab taotleja KaMS §- le 12 lg 2 p 1, mille kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse üldtuntud kaubamärgi puhul kaupade ja teenustega, mille tähistamisega kaubamärk üldtuntuse omandas. Mingeid tõendeid kaubamärgi üldtuntuse kohta ei ole taotleja lisanud. Taotleja viitest võib järeldada, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel võis taotleja arvestada oma kaubamärgi üldtuntusega.

Avalikul veebilehel www.uvic.ee 29.09.2005. a avaldatud artiklist on näha, et 17.05.2005. a selgitati välja «Eesti parim toiduaine 2005», «Eesti parim toit tervisele 2005», «Eesti parim rahvuslik toit 2005» ja «Uus toode väikeettevõtelt 2005» konkursi võitja ning 2005. a parimaks toiduaineks muuhulgas tunnustati AS-i UVIC Mamma-Mia *pelmeenid*. Kevadel 2005. a AS-i UVIC Mamma-Mia *pelmeenide* konkursil osalemine võib viidata sellele, et kaubamärgi taotluse esitamise päevaks võis AS-i UVIC kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** saavutada üldtuntuse.

Käesolevas vaidluses ei saa komisjon hinnata AS-i UVIC kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse!** võimalikku üldtuntuse ja selle mõju kaubamärgi

registreerimisele, kuid selle asjaolu juurde võivad pooled tulla hilisemate kohtuvaidluste käigus.

Vaidlusesse ei puutu Tallinna Ringkonnakohtu 12.09.2005. a kohtumäärus ja 30.12.2005. a Harju Maakohtule esitatud hagiavaldus. Tallinna Ringkonnakohtu 12.09.2005. a kohtumäärus kinnitab, et AS-i UVIC tegevuses puudus kuriteo koosseis ning Harju Maakohtule esitatud hagi ei ole seni kohus otsust teinud. Nendel dokumentidel on informatiivne iseloom, võrreldavate kaubamärkide eristatavuse hindamisel neid dokumente kasutada ei saa.

Samuti ei puutu vaidlusesse Patendiameti 01.06.2005. a e-kiri HIPHOP OÜ järelpärimises. Selles e-kirjas ei ole Patendiamet hinnanud konkreetseid kaubamärke, vaid on andnud umbmäärase tõlgenduse kaupade võimaliku samaliigilisuse kohta kaubaklassides 29 ja 30.

Kuivõrd komisjon on seisukohal, et võrreldavate tähiste puhul ei ole tegemist eksitavalt sarnaste ega ka assotsieeruvate kaubamärkidega ning arvestades, et KaMS § 10 lg 1 p-i 2 rakendamine eeldab kõigi nimetatud sättes sisalduvate tingimuste koosseksisteerimist, siis järelikult puudub antud juhul ka vajadus hinnata nende tähistega tähistatavate kaupade ja teenuste samaliigilisuse olemasolu või puudumist.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja 7; TOAS § 54¹ lg 5, § 51 lg 4, § 61 ning leides, et vaidlustusavaldus ei ole piisavalt motiveeritud ja tõendatud, komisjon

o t s u s t a s :

jätta HIPHOP OÜ vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Sassian

K. Tults

ERIARVAMUS

Käesolevaga jääb komisjoni liige, Kerli Tuuts (edaspidi komisjoni liige), asjas eriarvamusele ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleks rahuldada.

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.

KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärkide visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti hinnates kaubamärgi domineerivate osade mõju kaubamärgi üldmuljele ning kontseptsioonile. Samuti tuleb hinnata kaubamärkidega kaetavate kaupade samaliigilisuse astet ning kaupade olemust.

Hinnates vastandatud sõnalist kaubamärki **MAMMA MIA** ja kombinatsiooni **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** visuaalselt, on komisjoni liige seisukohal, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste ning assotsiatsioonide tekitavate kaubamärkidega. Võrreldavates kaubamärkides on sõnalised osad **Mamma** ja **Mia** identsed. Kuigi taotleja kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** erineb vaidlustusavalduse esitaja varasemast kaubamärgist kujutise olemasolu ja sõnakombinatsiooni *pelmeenid UVIC Edu maitse* poolest, ei ole see piisav erinevus, et vältida nimetatud kaubamärkide segiajamist turusituatsioonis, kuna registreerimiseks esitatud kaubamärgile sõnakombinatsiooni *pelmeenid UVIC Edu maitse* ja kujundusliku elemendi lisamine ei muuda tähist registreeritud kaubamärgist **MAMMA MIA** selgelt eristatavaks. Seda eriti seetõttu, et kui välja arvata sõna **UVIC**, siis koosneb nimetatud kombinatsioon kaupu kirjeldavatest tähistest (*pelmeenid* – kauba liik, *Edu maitse*- positiivsetele omadustele viitav). Sõnakombinatsiooni *pelmeenid UVIC Edu maitse* ja kujundusliku elemendi lisamine ei moodusta uut muljet võrreldes varasema kaubamärgiga **MAMMA MIA**, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab mõlemas tähises esineva sõnade **Mamma** ja **Mia** identsus. Tuleb märkida, et kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist) on üldjuhul määrava tähtsusega just sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mällu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et visuaalne pilt kaubamärgist on tihedalt seotud foneetilise aspektiga tarbija mõtlemises. Ilmselgelt ei mõtle tarbija eelkõige just kujutisele (ning seejuures ka kujutisega seonduvatele sõnadele *pelmeenid UVIC Edu maitse*) toodet valima minnes, kui kaubamärgi koosseisus sisaldub eristusvõimeline sõnaline osa ehk antud juhul **Mamma Mia**.

Väheoluline ei ole kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendav asjaolu, et tarbijal ei ole üldjuhul võimalik kaubamärke võrrelda kõrvuti, vaid ta peab usaldama oma mällu jäänud kujutist varasemast kaubamärgist. Tõenäoline on kaubamärkide **MAMMA MIA** ja **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** otsene assotsieerumine tarbija poolt; samuti esineb tõenäosus, et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke.

Vaidlustusavalduse esitaja **HIPHOP OÜ** kaubamärk **MAMMA MIA** on registreeritud järgmiste kaupade: klass 29 – liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservid,

kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad, ja klass 33 – alkoholjoogid (v.a õlu) osas. Taotleja kaubamärk **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** on esitatud registreerimiseks kaupade klass 30 – ravioolid, pelmeenid osas.

Kaubamärgi **MAMMA MIA** kaupadel klass 29 – liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservid ja **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** kaupadel klass 30 – pelmeenid on samasugune olemus (toidukaubad), st et pelmeene võib lugeda samaliigilisteks klassi 29 kaupadega, eelkõige klassi 29 kuuluvate valmistoitudega ning seega nii vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga **MAMMA MIA**, kui ka taotleja kaubamärgiga **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** tähistatavad kaubad võib lugeda samaliigilisteks. Arvestades võrreldavate kaupade olemust käesoleva vaidluse kontekstis, siis tuleb märkida, et antud juhul suureneb vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise oht veelgi, kuivõrd keskmine tarbija ei jälgi toidukaupade valimisel suurendatud tähelepanuga kaubamärkide erinevusi ning üldjuhul teeb oma valikud just kaubamärkide eristusvõimeliste ning domineerivate osade järgi.

Esitatud materjalide põhjal nähtub, et vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Antud juhul kaubamärgi **MAMMA MIA** (tunnistus nr 40680) prioriteedikuupäev on 04.11.2003. a, kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** (taotlus nr M200500468) prioriteedikuupäev 15.04.2005. a, millest tuleneb et vaidlustajale kuuluv kaubamärk **MAMMA MIA** on vaidlustatud kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** suhtes varasem kaubamärk. Seega on täidetud vaidlustusavalduse õiguslikuks aluseks oleva KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaldamise üks tingimustest, nimelt varasema kaubamärgiõiguse olemasolu. Varasema õiguse olemasolu on muuhulgas ka tingimuseks, mis õigustab huvi vaidlustusavalduse esitamiseks KaMS § 41 lg 2 alusel.

Seega esineb vaidlusaluse kaubamärgi **Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju** ning vastandatud kaubamärgi **MAMMA MIA** osas nende märkide tõenäoline äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks puudub. Seetõttu tuleks vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest keelduda KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lg 2 ja lg 3, komisjoni liige Kerli Tults jääb käesolevas asjas eriarvamusele ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleks rahuldada.

Allkiri:

Kerli Tults