

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1260-o**

Tallinnas 29. märtsil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Valio Ltd (aadress: Meijeritie 6 00370, Helsingi, FI), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduse kaubamärgi ALMA VALLEY (rahvusvaheline registreering nr 0986483) Eestis registreerimise osas klassides 32 ja 33 LIMITED ABILITY COMPANY „INVEST PLUS“ nimele.

**Menetluse käik ja asjaolud**

01.06.2010 esitas Valio Ltd (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaubamärgi ALMA VALLEY registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2010) vastu LIMITED ABILITY COMPANY „INVEST PLUS“ (edaspidi taotleja) nimele alljärgnevate kaupade osas:

Klass 32 – *Aerated water; preparations for making aerated water; milk of almonds (beverage); aperitifs, non-alcoholic; beer; beer wort; non-alcoholic beverages; preparations for making beverages; whey beverages; cider (non-alcoholic); cocktails, non-alcoholic; powders for effervescing beverages; essences for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; fruit nectars (non-alcoholic); ginger ale; ginger beer; grape must ((unfermented); lemonades; preparations for making liquors; malt beer; malt wort; preparations for making mineral water; mineral water (beverages); must; orgeat; pastilles for effervescing beverages; peanut milk (soft drink); sarsaparilla (soft drink); seltzer water; sherbets (beverages); soda water; sorbets (beverages); syrups for beverages; syrups for lemonade; table waters; tomato juice (beverage); vegetable juices (beverages); waters (beverages).*

Klass 33 – *Alcoholic beverages (except beer); alcoholic essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); anisette (liqueur); aperitifs; arak (arrack); distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters (liqueurs and spirits); fruit extracts (alcoholic); gin; hydromel (mead); kirsch; liqueurs; piguette; peppermint liqueurs; perry; rice alcohol; rum; sake; spirits (beverages); vodka; whisky; wine; cognac.*

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi ALMA VALLEY registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 (*mille 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*) ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 (*mille kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema registreeritud*

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: toak@just.ee

Faks:  
6208109

*või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsete teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet).*

Taotleja kaubamärk on sõnaline: ALMA VALLEY.

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (reg nr 26412) on reproduktsioonil esitatud järgmiselt:



Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 29 – *piim ja piimatooted* ning klassis 30 – *jää, toidujää*.

Vaidlustaja põhjendab vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 järgmiselt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsuse C-342/97 punkti 25 kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele.

Vaidlustaja märgib, et kuna kõnealuste kaubamärkidega tähistatakse üldjoontes tavapäraseid klasside 32 ja 33 kaupu, ei ole tarbijaskonna tähelepanelikkuse aste nimetatud kaubakategooriate osas keskmisest kõrgem ning seega ei uurita, erinevalt näiteks ravimite valdkondade tähistest, kaubamärke tarbijate poolt ka detailsemalt. Võrreldes kaubamärke visuaalselt, jääb esmalt silma sõna ALMA kokkulangevus. Olgugi, et vaidlustaja kaubamärk sisaldab lisaks sõnale ALMA ka teatavaid kujundelemente (liblika kujutis, sõnaosa all paiknev joon), pole need kaubamärgi domineerivad ega ka nii eristusvõimelised elemendid kui sõnaline osa. Seega tarbija eristab vaidlustaja kaubamärki sõnalise osa ALMA, mitte kujundelemendi järgi.

Märgid on sarnasemad siis, kui sõnaliste osade algusosa on kokkulangev (ALMA vs ALMA VALLEY). See omab tähtsust just pikemate kaubamärkide puhul, kuna sellistel juhtudel on just algusosad need, mille põhjal tarbija eristab ühe ettevõtja kaubamärki teise ettevõtja omast. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) käsiraamatus on märgitud, et „peamiselt sõnamärkide puhul on märgi esimene osa see, mis tarbija tähelepanu köidab ning seega on ka ülejäänud märgist paremini meelde jääv“. Samas allikas on täiendavalt sedastatud, et „kuna tavaliselt on märgi algusosa see, mis tarbijate tähelepanu köidab, on vaid lõpuosades erinevate märkide erinevus tihtilugu ebapiisav, et välistada tähiste sarnasus“. Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul taotleja kaubamärgi lõpuosas paiknev sõna VALLEY on ebapiisav välistamiseks tähiste sarnasust.

Samuti on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt sarnased, kuivõrd kokkulangev algusosa ALMA muudab nad hääldustel sarnasteks. Vaidlustaja kaubamärk ALMA hääldub kui „alma“, taotleja kaubamärk hääldub kui „alma välli“.

Vaidlustaja kaubamärgi domineeriv osa ALMA on kõrget eristusvõimet omav tähis. Vaatamata asjaolule, et tegemist on naisenimega, pole see käesolevate kaubamärkidega tähistatavaid kaupu vähimalgi määral kirjeldav ega muul viisil antud kaupade valdkonnas eristusvõimetu. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgi ALMA eristusvõime on oluliselt tugevnenud tänu selle pikaajalisele kasutamisele toidukaupade valdkonnas. Vaidlusalune kaubamärk koosneb sõnast ALMA ning märgi lõpuosasse paigutatud sõnast VALLEY. Viimane on tavapärase inglise keelne sõna, mille eestikeelseks vasteks oleks „org“. Sõna VALLEY on võrreldes sõnaga ALMA palju nõrgema eristusvõimega. Toidukaupade valdkonnas on tegemist tavapärase tähise, teatavale maakohale viitava lisandiga, mis on kasutusel erinevate ettevõtjate poolt. Seega vaidlusaluse kaubamärgi identifitseerivamaks osaks ilmselgelt sõna ALMA. Taotletav kaubamärk ei ole vaidlustaja kaubamärgiga ALMA(+kuju) võrreldes võimeline tekitama erisuguseid semantilisi assotsiatsioone ega looma sellest piisavalt erinevat kuvandit.

Seega leiab vaidlustaja, et tähised ALMA(+kuju) ja ALMA VALLEY on sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

Mis puudutab kaupade identsust ning samaliigilisust, siis vaidlustaja käsitleb identsetena järgmisi kaupu: ALMA(+kuju) - *piim ja piimatooted* ning ALMA VALLEY- *Milk of almonds, Peanut milk (soft drink)*.

Ülejäänud võrdlusaluste kaubamärkidega hõlmatud kaupu klassis 32 (v.a *beer; beer wort; cider (non-alcoholic); ginger beer; preparations for making liquers; malt beer; malt wort*) käsitleb vaidlustaja samaliigilistena. Kaupade samaliigilisuse osas on Euroopa Kohus 29.09.1998 otsuses C-39/97 punktis 23 märkinud, et kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõik asjasse puutuvad tegurid, sealhulgas kaupade või teenuste iseloom, kasutusmeetod ning kas tegemist on konkureerivate või üksteist täiendavate kaupade või teenustega.

Kauba *piim ja piimatooted* hulka kuulub ka kõige tavapärasem joogipiim, mis on tarbitav nii erinevate toidukordade juures kui ka janukustutava joogina. Sarnase iseloomuga on mahlad, mittealkohoolsed joogid, mahlajoogid, mahlanektarid, mineraalveed, gaseerveed ning muud joogid. Tegemist on konkureerivate kaupadega – isik võib meelepärase roa kõrvale toitlustusasutuses tellida nii piima, piimatooteid (piima sisaldavaid kakaojooke vms) kui ka teisalt vett, gaseervett, erinevaid mahlu või muid mittealkohoolseid jooke. Nii kaupa *piim ja piimatooteid* kui ka eelnevalt käsitletud vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavaid jooke tarbitakse identsel viisil (juues). Ka erinevad siirupid ning joogivalmistusained on kaubaga *piim ja piimatooted* konkureerivad, kuna isik võib poes piima asemel osta vahelduseks siirupit või muid joogivalmistusaineid ning valmistades neist vett kasutades sobiva joogi.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiga ALMA hõlmatud kaubad *jää, toidujää* on eelkäsitletud taotleja kaubamärgiga ALMA VALLEY hõlmatud „jookidega“ samaliigilised, kuna on neid täiendavad. On

tavapärane, et joogi jahutamiseks lisatakse sellele temperatuuri alandamiseks jääkuubikuid (toidujää).

Vaidlustaja leiab kaubamärgi ALMA olevat kui tugevnenud eristusvõime ja maine omandanud tähise. Euroopa Kohus on 29.09.1998 otsuse C-39/97 punktis 22 märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb, lisaks kaupade-teenuste sarnasusele ja kaubamärkide omavahelisele sarnasusele, arvesse võtta ka varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet.

Euroopa Kohus oma 22.06.1999 otsuses C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer) punktis 22 on märkinud, et *„selleks, et teha kindlaks kaubamärgi eristusvõime ja sellest tulenevalt hinnata, kas kaubamärgi eristusvõime on tugev, tuleb igakülgset hinnata kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, millele kaubamärk on registreeritud, kindlalt ettevõtjalt pärinevatena ning seega eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest“.*

Sama otsuse punktis 23 on täiendavalt sätestatud, et *„hinnangu tegemisel tuleb eriti arvesse võtta kaubamärgi eriomaseid omadusi, sealhulgas asjaolu, et kas ta sisaldab või ei sisalda neid kaupu või teenuseid kirjeldavat elementi, millele märk on registreeritud, märgiga hõlmatavat turuosa, seda kui intensiivne, geograafiliselt lai ja pikaajaline on olnud märgi kasutus, investeeringute tähtsust, mida ettevõtja on teinud märgi edendamiseks, asjaomase avaliku sektori proportsiooni, mis selle märgi abil identifitseerib kaupu ja teenuseid kui teatud ettevõtjalt pärinevaid, ning kommerts- ja tööstuskodade ning muude ametiühingute seisukohad“.*

Vaidlustaja viitab eelpool märgitule, et temale kuuluv kaubamärk ALMA omab kõrget eristusvõimet. Lisaks sellele on nimetatud kaubamärgi eristusvõime tugevnenud tänu selle pikaajalisele kasutamisele registreeringus märgitud kaupade osas. Kasutamise käigus on kaubamärk ALMA omandanud ka maine, mis teeb tõenäolisemaks tähiste äravahetamise asjaomase avalikkuse poolt.

Veel märgib vaidlustaja, et tema seisukohtade kasuks räägib ka asjaolu, et ainukesed Patendiameti kaubamärkide andmebaasis olevad registreeritud kaubamärgid, mis sisaldavad sõnaosa ALMA ning on registreeritud klasside 29, 30, 32 ja 33 kaupade osas, kuuluvad kas vaidlustajale või temaga lepingulistes suhetes olevale Saksa äriühingule EMIG GmbH & Co. KG (ALMA HOPPE (reg. Nr 24684). Nimetatud kaubaklassides on registreerimisel ka vaidlustaja kaubamärgid ALMA (taotlus nr M200900155) ja Valio Alma + kuju (taotlus nr M200900173). Seega on taotleja kaubamärk ALMA VALLEY ainus Patendiameti kaubamärkide andmebaasis leiduv kaubamärk, mis aga ei oma vaidlustusavalduse esitajaga majanduslikku seost. Lisaks Eesti siseriiklikule registratsioonile on kaubamärk ALMA(+kuju) saanud õiguskaitse ka Lätis, Leedus, Rootsis ja Poolas.

Tähist ALMA(+kuju) on järjepidevalt kasutatud alates 1990. aastate II poolest. Kaubamärki on märgitud juba Eesti Päevalehe 08.11.1996 artiklis, milles on mainitud brändi ALMA turule tulekut ning ka seda, et kaubamärgist ALMA saab Eesti piimatööstuse rahvusvaheline kaubamärk. Eesti Päevalehe 13.03.2001 artiklis on viidatud Eesti Konjunktuuriinstituudi Põllumajandusministeeriumi tellimisel tehtud uuringule, millest ilmses, et antud ajahetkel oli eesti tarbijate hulgas populaarseimaks jogurtiks ALMA kaubamärki kandev toode. Sama ajalehe 11.12.2002 artiklis on viidatud AC Nielsen uuringule, mille kohaselt on Eesti piima-, jogurti- ja kooreturu osas liider kaubamärke GEFILUS ja ALMA kasutav Valio Eesti. Vaidlustaja tuntud kaubamärgile on viidatud ka sihtasutuse Tartu Teaduspark 2004. aasta publikatsioonis „Tartumaa Tööstusala“. Nimetatus on sedastatud, et „Laeva valla suurim tööandja on Valio Eesti AS Laeva meierei oma 70 töökohaga,

valmistatakse piimatooteid ALMA kaubamärgi all". Postimehe 28.01.2005 artiklist ilmneb, et nii Prismades, Säästumarketites kui ka Selverites on põhiliseks müüdavaks joogipiimaks kaubamärgiga ALMA tähistatud kaup. Märkimisväärselt kandis tol ajal üle 60% Säästumarketites müüdavast piimast ALMA kaubamärki. Postimehe 23.02.2006 aasta artiklis kajastatakse ajakirjanike poolt läbi viidud jogurtitesti, milles osales 31 eri toodet, mis olid Pärnu kauplustest saadaval. Parimaks tituleeriti ALMA kaubamärgiga tähistatud juustu-murakajogurt.

Eeltoodu näitab, et kaubamärgi ALMA(+kuju) kasutamine on olnud intensiivne, geograafiliselt lai ning pikaajaline.

Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas on tõenäoline oht, et avalikkus vahetab kaubamärgid ära ja peab neid assotsieerivateks. Muuhulgas tuleb arvestada põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest. Seega, kuna ALMA VALLEY kordab varasema maineka kaubamärgi identifitseerivat sõnaosa ning ei ole võimeline tarbijate silmis looma uut üldmuljet, meenub tarbijaile selle nägemisel tõenäoliselt vaidlustaja varasem kaubamärk ALMA(+kuju).

On tõenäoline, et keskmise tarbija puhul võib identset sõnaosa ALMA sisaldava sõnamärgi ALMA VALLEY nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et a) markeeritud kauba näol on tegemist Valio Ltd uue tootega (nt senise ALMA tootesortimendi edasiarendusega ALMA VALLEY näol), b) markeeritud joogid ja joogivalmistusained pärinevad Valio Ltd-ga seotud firmalt, c) markeeritud toidukaup on valminud Valio Ltd kontrolli all – kaupade kvaliteet on tagatud Valio Ltd poolt. Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega tarbijate hulgas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et eeltoodu põhjal tuleb asjas rakendada KaMS § 10 lg 1 p-i 2.

Vaidlustaja käsitus taotletava kaubamärgi ALMA VALLEY vastuolust KaMS-i § 10 lg 1 p-ga 3 on järgmine.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi ALMA VALLEY registreerimisest tuleks keelduda kõikide klassi 32 ja 33 kaupade osas, st nii samaliigiliste kui ka teist liiki kaupade suhtes. Vastasel juhul võimaldaks vaidlustatava märgi ALMA VALLEY kasutamine põhjendamatult ning õigusvastaselt ära kasutada või kahjustada Valio Ltd varasema maineka ning kõrge eristusvõimega kaubamärgi ALMA(+kuju) eristusvõimet või mainet. Vaidlustaja viitab kaubamärkide ALMA(+kuju) ning ALMA VALLEY sarnasusele ning leiab, et eriliigiliste klasside 32 ja 33 kaupade osas on märgid sarnasemad seetõttu, et alkoholijookide ning muude sääraste jookide (nt alkoholivaba siider jne) osas on vaidlustatavas kaubamärgis sisalduv sõna VALLEY (eesti k. *org*) veelgi eristusvõimetum, olles veinide ning muude alkoholijookide osas muutunud tavapäraseks tähiseks.

Vaidlustaja peab võrreldes ALMA kaubamärgiga tähistatavate kaupadega (klass 29 ja 32) eriliigilisteks järgmisi taotleja kaubamärgiga ALMA VALLEY tähistatavaid kaupu:

*klass 32 - beer; beer wort; cider (non-alcoholic); ginger beer; preparations for making liqueurs; malt beer; malt wort.*

Klass 33 - *Alcoholic beverages (except beer); alcoholic essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); anisette (liqueur); aperitifs; arak (arrack); distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters (liqueurs and spirits); fruit extracts (alcoholic); gin; hydromel (mead); kirsch; liqueurs; piguette; peppermint liqueurs; perry; rice alcohol; rum; sake; spirits (beverages); vodka; whisky; wine; cognac.*

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaselt peab vastandatud kaubamärk olema omandanud maine, mida on võimalik kahjustada või kuritarvitada. Vaidlustaja on eelnevalt veenvalt näidanud, et kaubamärgil ALMA(+kuju) on kujunenud arvestatav maine, mida äravahetamiseni sarnase kaubamärgi kasutamisel muud liiki kaupadel on võimalik kahjustada või kuritarvitada. Kaubamärgi ALMA VALLEY kasutamisel eriliigiliste, valdavalt alkohoolsete jookide osas, on tõenäoline kaubamärgi ALMA(+kuju) maine ning eristusvõime kahjustamine. Olukorras, kus bränd ALMA(+kuju) on Eestis tuntud kui eelkõige erinevate tervislike piimatoodete, jogurtite, piimade ning muu säärase osas, võib alkohoolse joogi, näiteks viina 'ALMA VALLEY' turuletulek kahjustada 'ALMA(+kuju)' kaubamärgi turupositsiooni ning tarbijad, olles märganud alkoholijooki 'ALMA VALLEY' võivad edaspidi hoiduda seniajani tuntud ALMA(+kuju) kaubamärgiga tähistatud kaupade ostmisest, pöördudes selle asemel vaidlustaja konkurentide piimatoodete poole. Seega rikub ALMA VALLEY registreerimine ka eriliigiliste klasside 32 ning 33 kaupade osas vaidlustaja kaubamärgist ALMA(+kuju) tulenevaid õigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Eeltoodust lähtuvalt ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja 3 ning Euroopa Kohtu lahenditele palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ALMA VALLEY (rahvusvaheline registreering nr 0986483) klassides 32 ja 33 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse juurde on lisatud volikiri, väljavõte Kaubamärgilehest 4/2010, väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (lisad 3, 4, 8, 9, 10, 11), väljavõtted WIPO vaidlustamismenetluse käsiraamatust (lisad 5, 6), väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust, koopia Eesti Päevalehe artiklitest „Valio läheb „Almaga“ Leetu“ ja „Valio tooted on Eesti piimaturul liidrikohtadel“, väljavõte SA Teaduspark 2004. a. trükisest „Tartumaa Tööstusala“, väljavõte Eesti Piimaliidu 2003. a. trükisest „Eesti Piimasektor aastal 2003“, koopia Postimehe artiklitest „Laeva Meierei tõrjub poodidest Tere piima“ ja „Kodumaised jogurtid on välismaistest paremad“.

12.07.2010 esitas vaidlustaja asjas täiendavad materjalid kaubamärgi ALMA(+kuju) omandatud maine ja eristusvõime kohta, millest ta oli ka vaidlustusavalduses teavitanud. Esmalt märgib vaidlustaja, et üldreegli kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõime hindamisel lähtuda eelkõige asjaolust, kas konkreetne märk sisaldab kaupu või teenuseid kirjeldavat osa või mitte (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97, p 23). Vaidlustaja kaubamärk ALMA(+kuju) nimetatud osa ei sisalda, koosnedes allajoonitud sõnaosast 'alma' ning selle kohal toodud liblika kujutisest. Kõnealune kaubamärk on seega tugevat loomuomast eristusvõimet omav. Eristusvõime on aga tänu tähise pikaajasele kasutamisele veelgi tugevnenud.

Lisaks kirjeldavale elemendile kuuluvad eristusvõime hindamise juures arvestamisele ka muud tegurid. Sellisteks teguriteks on vastavalt Euroopa Kohtu 22.06.2006 otsusele asjas C-25/05 (p 75) näiteks kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus; kaubamärgi edendamiseks kasutatud ressursside ulatus; asjaomase sihtrühma ulatus, mille osas

isikud tunnevad kaubamärgi alusel ära kõnealused kaubad või teenused; kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude avaldatud seisukohad.

Kaubamärgi ALMA(+kuju) turuosa, kasutamise intensiivsust ja kestust ilmestab hästi ALMA kaubamärki kandvate kaupade läbimüük. Vaidlustaja lisab selle kohta ALMA läbimüügi kogused aastatel 2006-2009. Lisatud on ka info 1990. aastate Eesti piima tootemarkide kohta. Lisatu kohaselt loodi Farmi bränd 2002. aastal, Meierei 1999. aastal, Tere 1998. aastal ja ALMA bränd samuti 1998. aastal. ALMA on seega üks kahest Eesti vanemast piima tootemargist. Samast materjalist nähtub, et ka Valio Ltd omanduses on brändi identifitseerivaks osaks jäänud sõnaosa ALMA. Ära on näidatud ka mitmed reklaammaterjalid kümne aasta lõikes. Kõikides reklaamides on kasutatud vaidlustaja kaubamärki ALMA(+kuju).

2007. detsembris viidi Eestis 25-55-aastaste linnaelanike seas läbi telefoniuuring, milles jälgiti muuhulgas tarbijate teadlikkust ALMA tootemargist. Märkimisväärselt oli ALMA tarbijate spontaanse tunde osas kolmandal kohal. Samuti näitab uuring, et tarbijad seostavad kaubamärki ALMA harjumuspäraselt spetsiifiliste kaupadega, enamjaolt erinevate piimatoodetega (piim, hapukoor, kohvikoor, jogurt, keefir jne).

Vaidlustaja on lisanud ka uuringu sellest, kuidas eesti tarbijad tajuvad Valio ning ALMA tootemärke. Muuhulgas on Tallinna ja Tartu isikutest koosnevate fookusgruppide põhjal läbiviidud uuringus sedastatud, et ALMA brändi iseloomustavad väljendid *kõigile, maalähedane, kodune, kindel, kodumaisus, hea maitse, valmistatud kodumaisest toormest, tervislikkus, usaldusväärsus, looduslikkus*.

Vaidlustaja leiab, et nii vaidlustusavalduse kui ka selle juurde esitatud täiendavate materjalidega on vaidlustaja veenvalt näidanud, et kaubamärk ALMA(+kuju) on kohalikul turul omandanud märkimisväärse maine ja et selle loomupärane eristusvõime on kasutamise läbi veelgi tugevnenud. Viimaseid aga kasutatakse õigustamatult ära ja/või kahjustatakse, kui vaidlustatud kaubamärk ALMA VALLEY registreeritaks klassis 32 ja 33 teist liiki kaupade osas.

Vaidlustaja jääb jätkuvalt vaidlustusavalduses esitatud nõuete juurde.

15.06.2010 teavitas komisjon Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1260 menetlusse võtmisest ning palus Patendiametil registreeringu omanikule teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 16.09.2010. Registreeringu omanik ei ole komisjoni esindaja nimetamisest teavitanud ega esitanud asjas mistahes argumente või tõendeid.

### **Komisjoni seisukoht ja otsus**

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

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlusalusele kaubamärgile ALMA VALLEY Eestis õiguskaitse andmine identsete ja samaliigiliste klassi 32 ja 33 kaupade osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja eriliigiliste klasside 32 ja 33 kaupade osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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 äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel tuleb hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest ning samas hinnates nende eristusvõimeliste ja domineerivate osade mõju kaubamärkide üldmuljele.

Vaidlusaluste kaubamärkide (ALMA(+kuju) vs ALMA VALLEY) eristusvõimeliseks, domineerivaks ning ühtlasi ka kokkulangevaks osaks on sõnaline element „ALMA“. Kuigi vaidlustaja kaubamärgi ALMA(+kuju) koosseisu kuulub ka kujundus, siis komisjoni hinnangul eristab tarbija nimetatud kaubamärki just sõnalise osa „ALMA“ järgi. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi ALMA VALLEY koosseisus esinev sõna VALLEY (eesti keeles *org*) ei oma piisavalt tugevat eristusvõimet (iseäranis alkoholitoodete puhul), et muuta kaubamärk tervikuna sedavõrd eristusvõimeliseks, et välistada vaidlusaluste kaubamärkide tarbijapoolse segiajamise tõenäosus, sh assotsieerumise tõenäosus. Komisjon on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sedavõrd sarnased, et on oht nende äravahetamiseks tarbija poolt. Kontseptuaalselt seostub Eesti tarbija jaoks nende kaubamärkide domineeriv osa ALMA tõenäoliselt Eestis vana ja levinud naisterahva nimega Alma. Samas, nagu ka vaidlustaja oma vaidlustusavalduses veenvalt on tõendanud, on kaubamärk ALMA(+kuju) omandanud Eestis kõrge eristusvõime ja maine piimatoodetega seonduvalt ning Eesti tarbijaskond kõige eelduste kohaselt seostab sõna ALMA just piimatoodete ning nendega lähedaste toodetega. Arvestades kaubamärgi ALMA(+kuju) kõrget mainet, on võrreldavate kaubamärkide tarbijapoolse äravahetamise tõenäosuse oht veelgi suurem.

Võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud identsed kaubad on *piim ja piimatooted* (tähistatud vaidlustaja kaubamärgiga ALMA(+kuju)) ja *milk of almonds, peanut milk (soft drink)* (tähistatud taotleja kaubamärgiga ALMA VALLEY).

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga vaidlusaluste kaubamärkidega hõlmatud kaupade samaliigilisuse osas. Samaliigilisteks kaupadeks on vastavalt:

vaidlustaja kaubad – *piim ja piimatooted; jää, toidujää*

ning

taotleja kaubad – *aerated water; preparations for making aerated water; aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic beverages; preparations for making beverages; whey beverages; cocktails, non-alcoholic; powders for effervescing beverages; essences for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; fruit nectars (non-alcoholic); ginger ale; grape must (unfermented); lemonades; preparations for making mineral water; mineral water (beverages); must; orgeat; pastilles for efervescing beverages; sarsaparilla (soft drink); seltzer water; sherbets (beverages); soda water; sorbets (beverages); syrups for lemonade; table waters; tomato juice (beverage); vegetable juices (beverages); waters (beverages).*

Euroopa Kohus on 29.09.1998. a. Otsuse C-39/97 (Canon) punktis 23 märkinud, et kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjassepuutuvaid tegureid, sealhulgas kaupade või teenuste iseloomu, kasutusmeetodeid ning seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist täiendavate kaupade või teenustega.



Piima ning joodavaid piimatooteid on inimesed harjunud kasutama nii eraldi toiduna kui ka joogina janu kustutamiseks või joogina põhitoidu kõrvale, sarnaselt erinevate mahlade, mahlajookide, vee ja muude jookidega, mis piima ei sisalda. Tegemist on konkureerivate kaupadega, mille puhul tarbija teeb meelepärase valiku lähtudes oma soovidest konkreetsetes olukorras. Seega enamus alkoholivabade jookide (sh piima ja piima baasil või piima sisaldavate jookide) iseloom on sarnane. Samuti on sarnane nende kasutusmeetod (neid tarbitakse juues) ning eesmärk (janu kustutamine). Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubad *jää*, *toidujää* on eelnimetatud taotleja kaubamärgiga hõlmatud kaupadega samaliigilised, kuna on neid täiendavad. Tarbijate seas on levinud, et mistahes joogi temperatuuri alandamiseks lisatakse joogile purustatud jääd või jääkuubikuid.

Kaupade sarnasust tuleb hinnata muuhulgas koosmõjus kaupu tähistavate kaubamärkide sarnasusega ning varasema kaubamärgi eristusvõime ja mainega. Kuivõrd vaidlustaja on piisavalt tõendanud, et juba loomupärast eristusvõimet omava kaubamärgi ALMA(+kuju) eristusvõime ja maine Eestis on pikaajalise kasutamise tulemusena veelgi tugevnenud, siis seda suurem on kaubamärkide tarbijapoolse äravahetamise tõenäosus, sh vaidlusaluse kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga. Eksisteerib oht, et kaubamärgiga ALMA VALLEY tähistatud toote puhul võib tarbija arvata, et nimetatud kauba näol on tegemist vaidlustajale kuuluva uue tootega või mõne toote edasiarendusega. Samuti võib tarbija ekslikult arvata, et kaubamärgiga ALMA VALLEY markeeritud joogid pärinevad vaidlustajaga seotud ettevõttelt, on valminud vaidlustaja kontrolli all või tagab vaidlustaja nende kvaliteeti.

Kaubamärgile ALMA VALLEY Eestis õiguskaitsese andmine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *ei registreerita kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgi ALMA(+kuju) domineeriv osa 'ALMA' on oma loomult eristusvõimeline tähis, mis ei viita ega kirjelda mistahes moel nimetatud kaubamärgiga tähistatavaid kaupu. Eristusvõime ja maine tugevuse hindamisel tuleb ka muuhulgas arvesse võtta kaubamärgi turuosa suurust, kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust, kaubamärgi edendamiseks kasutatud ressursside ulatust; asjaomase sihtrüma ulatust, mille osas isikud tunnevad kaubamärgi alusel ära kõnealused kaubad või teenused.

Komisjoni hinnangul on vaidlustaja mitmete materjalidega (tõendid kaubamärgiga ALMA(+kuju) märgitud toodete läbimüügi kohta aastatel 2006-2009, reklaammaterjalid, turu-uuringud tarbija eelistuste kohta piimatoodete osas, asjakohased artiklid meediast jms) piisavalt veenvalt tõendanud, et tähisel ALMA on tekkinud pikaajalise kasutamise tulemusena tugev eristusvõime lisaks loomupärasele eristusvõimele ning samuti märkimisväärne maine Eesti tarbijaskonna hulgas.

Kaubamärgiga ALMA VALLEY hõlmatud kaupadest on varasema vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga tähistatavatest kaupadest eriliigilised järgmised kaubad:

klass 32 - *beer; beer wort; cider (non-alcoholic); ginger beer; preparations for making liqueurs; malt beer; malt wort.*

Klass 33 - *Alcoholic beverages (except beer); alcoholic essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); anisette (liqueur); aperitifs; arak (arrack); distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters (liqueurs and spirits); fruit extracts (alcoholic); gin; hydromel (mead); kirsch; liqueurs; piguette; peppermint liqueurs; perry; rice alcohol; rum; sake; spirits (beverages); vodka; whisky; wine; cognac.*

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärgi ALMA VALLEY registreerimine ja kasutamine võimaldaks põhjendamatult ja õigusvastaselt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi ALMA(+kuju) mainet või eristusvõimet.

Olukorras, kus vaidlustaja kaubamärk ALMA(+kuju) on saavutanud märkimisväärse maine ja tuntuse erinevate tervislike piimatoodetega seondult, võib sarnaselt tähistatud alkohoolse joogi (nt viina) turuletulek kahjustada vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet ja seeläbi ka vaidlustaja turupositsiooni. Tarbijad, nähes vaidlustaja kaubamärgiga sarnaselt tähistatud alkoholijooke, võivad vaidlustajas pettununa või protesti märgiks edaspidi hoiduda ALMA(+kuju) kaubamärgiga tähistatud vaidlustaja piimatoodete ostmisest, pöördudes selle asemel vaidlustaja konkurentide kaupade poole.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-dele 2 ja 3, § 41 lg-le 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-tele 1 ja 2, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**vaidlustusavalldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “ALMA VALLEY“ (rahvusvaheline registreering nr 0986483) registreerimise kohta klassides 32 ja 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavallduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

K. Tillberg

P. Lello

S. Sulsenberg