

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1876-o

Tallinn, 07.09.2020

**Avaldus nr 1876 – kaubamärgi  
„Aliexchange + kuju“ (taotlus nr  
M201900061) registreerimise  
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kai Klanberg, Edith Sassian, vaatas läbi **Alibaba Group Holding Limited, KY** ja **Advanced New Technologies Co., Ltd., KY** (edaspidi vaidlustajad; esindaja patendivolinik Maria Silvia Martinson) 29.11.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Aliexchange + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201900061, taotluse esitamise kuupäev 16.01.2019, avaldamise kuupäev 1.10.2019) registreerimise vastu **Aliexchange OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 36 (*rahavahetus*).

Vaidlustajale Alibaba Group Holding Limited kuuluvad Euroopa Liidus kehtivad kaubamärgiregistreeringud, mille taotluse esitamise kuupäev on varasem kui 16.01.2019 (avalduse lisa 3):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
ALIBABA.COM	001332899	5.10.1999	35, 38, 42
ALIBABA TRADE MANAGER	004495222	17.06.2005	35, 38, 42
ALIBABA	004534319	11.07.2005	9, 35, 38, 42
ALISOFT	005799648	30.03.2007	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
	005799771	30.03.2007	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ALIFINANCE	006197248	14.08.2007	9, 35, 36, 38, 39, 42
	006260533	6.09.2007	35, 36, 38, 42
ALIMAMA	006551584	3.01.2008	9, 35, 38, 42
ALI-ADVANCE	008140634	6.03.2009	9, 35, 38, 42
ALIEXPRESS	008508566	25.08.2009	9, 35, 36, 38, 41, 42
ALIBABA CLOUD COMPUTING	008559635	18.09.2009	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ALICLOUD	008559668	18.09.2009	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ALIYUN	008559726	18.09.2009	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ALICLOUD COMPUTING	008568362	23.09.2009	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
	008659856	3.11.2009	9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
<b>Ali Institute</b>	008659971	3.11.2009	9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
<b>AliExpress</b>	008783011	24.12.2009	9, 35, 36, 38, 41, 42
<b>ALIZILA</b>	009190992	21.06.2010	9, 16, 35, 38, 41

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn



Telefon:  
627 7942  
e-mail: toak@epa.ee


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

<b>ALIPROTECT</b>	009755844	22.02.2011	9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
<b>ALIBABA</b>	009887787	12.04.2011	16, 35, 36, 39, 41, 42
	011955366	4.07.2013	9, 35, 39, 41, 42
<b>ALIPROTECT</b>	012036802	2.08.2013	35, 45
	012750519	1.04.2014	9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
	012751103	1.04.2014	9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
ALICDN	013024831	24.06.2014	9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
<b>ALITRIP</b>	013435193	6.11.2014	9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45
	013723671	9.02.2015	3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
	014439632	30.07.2015	3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
<b>AliCloud MAP</b> Marketplace Alliance Program	014589204	21.09.2015	35, 38, 41, 42
	015682909	19.07.2016	9, 35, 38, 41, 42
	015887953	29.09.2016	9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
<b>ALIFISH</b>	015908171	6.10.2016	9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 45
ALILOTTERY	016205321	23.12.2016	9, 16, 35, 41, 42
ALIBABA MIND SPORTS	016801672	5.06.2017	9, 28, 41, 42
ALISPORTS	017128422	18.08.2017	9, 28, 35, 38, 41, 42, 45
ALIGENIE	017737495	26.01.2018	9, 35, 38, 41, 42
ALIBABA	017889036	17.04.2018	36, 38, 39, 41, 42
ALIBABA	017971585	23.10.2018	9, 16, 35
ALIBABA.COM	017971587	23.10.2018	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ALIEXPRESS	017971591	23.10.2018	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ALI INSTITUTE	017971592	23.10.2018	9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
ALIPROTECT	017971593	23.10.2018	9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45
aliexchange	017684581	12.01.2018	9, 36, 42

Viimatinimetatud kaubamärk nr 017684581 kuulub vaidlustajale Alibaba Group Holding Limited alates 12.12.2019 (see kaubamärk ei kajastu lisas 3, vaid 9.04.2020 esitatud põhjendustes).

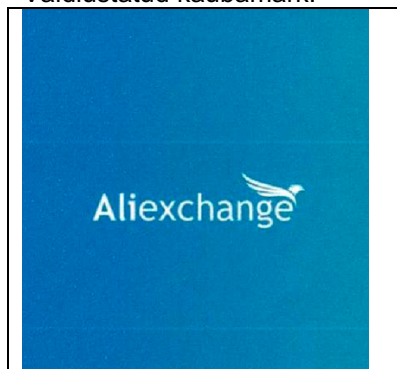
Vaidlustajale Advanced New Technologies Co., Ltd. kuuluvad Euroopa Liidus kehtivad kaubamärgi-registreeringud, mille taotluse esitamise kuupäev on varasem kui 16.01.2019 (lisa 4):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
	007045529	8.07.2008	9, 35, 39, 42
	014511778	25.08.2015	9, 35, 36, 38, 39, 41, 42

	008513475	27.08.2009	9, 35, 36, 38, 42
ALIPAY EXPRESS	013493507	25.11.2014	9, 35, 36, 39, 41, 42
Alipayconnect	017992304	26.11.2018	9, 36, 42
ALIPAY CONNECT	017971103	19.10.2018	9, 36, 42
ALIPAY	004469052	3.06.2005	9, 35, 42

Lisaks kuulub vaidlustajatele hilisemaid eesliidet „ALI“ sisaldavaid Euroopa Liidu kaubamärke ning enne 16.01.2019 esitatud taotlusi, mille suhtes ei ole tehtud registreeringut (lisad 3 ja 4).

Vaidlustatud kaubamärk:



### Menetluse käik

Vaidlustajad on **29.11.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leiavad, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise aja redaktsioonis) ei saa õiguskaitset kaubamärk,

- mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või sama-liigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;

- mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustajad palusid komisjonil, tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-dele 2 ja 3 ning § 41 lg-tele 2 ja 3, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassi 36 kuuluva teenuse rahvahetus osas ja teha kaubamärgi registreerimise kohta uus otsus.

Vaidlustajad märkisid vaidlustusavalduses, et nad esitavad lühiülevaate vaidlustusavalduse aluseks olevatest asjaoludest ja reserveerivad õiguse esitada sisulised põhjendused ning asjakohased tõendid edasise menetluse käigus. Vaidlustusavalduse kohaselt esitas AliExchange OÜ 16.01.2019 registreerimiseks kaubamärgitaotluse nr M201900061 „Aliexchange + kuju“ klassi 36 kuuluva teenuse rahvahetus osas. Patendiamet tegi kaubamärgi registreerimise otsuse ning avaldas kaubamärgi 01.10.2019 Kaubamärgilehes nr 10/2019 (lisa 2). Vaidlustajad Alibaba Group Holding Limited ja Advanced New Technologies Co., Ltd. on seotud ettevõtted, s.t Advanced New Technologies Co., Ltd. on Ant Small and Micro Financial Services Group Co. Ltd, mille aktsiad kuuluvad 33% ulatuses Alibaba Group Holding Limitedile, tütarettevõtte. Vaidlustaja sõnul on Alibaba Group Holding Limited mitmete Euroopa Liidu kaubamärkide omanik. Muuhulgas kuuluvad Alibaba Group Holding Limitedile „ALI“ eesliitega kaubamärgid, mis on esitatud lisa 3. Advanced New Technologies Co., Ltd. on samuti mitmete Euroopa Liidu kaubamärkide omanik. Muuhulgas kuuluvad talle „ALI“ eesliitega kaubamärgid, mis on esitatud lisa 4. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 6 ja 7 on vaidlustajate kõik eelnimetatud kaubamärgid varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vaidlustajad ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 mõistes.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtte Kaubamärgilehest nr 10/2019, lk-d 57–58 ning loetelud vaidlustajate kaubamärkidest.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **5.12.2019** ja toimetas selle 6.12.2019 taotlejale kätte e-kirja teel. Taotleja seadusjärgne esindaja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 9.12.2019. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lg 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 11.02.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1. Komisjon võimaldas **12.02.2020** vaidlustajatel esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 13.04.2020.

Vaidlustajad esitasid **9.04.2020** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustajad märkisid, et alates 2.12.2019 (muutmiskanne tehti Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis 12.12.2019) kuulub Alibaba Group Holding Limited-ile ka Euroopa Liidu kaubamärk nr 017684581 „aliexchange“, millel on õiguskaitse alates 12.01.2018, sh klassi 36 teenuste *provision of prepaid cards and tokens; financial and monetary services, and banking; fundraising and financial sponsorship; fundraising and sponsorship* osas.

Vaidlustajad leidsid, et vaidlustatud kaubamärgi taotluses nimetatud klassi 36 teenus *rahavahetus* on identne/sarnane mitmete vaidlustajatele kuuluvates kaubamärgiregistreeringutes sisalduvate teenustega. Seejuures on vaidlustajad toonud välja valiku kaubamärkidest, mis on (muuhulgas) registreeritud identsete teenuste (*financial affairs; monetary affairs; monetary exchange services; foreign currency exchange*; e.k: *finantsteenused; rahandusteenused; rahavahetusteenused; välisvaluuta vahetus*) osas. Samuti kuulub vaidlustajale ka EL sõnamärk „ALIEXCHANGE“ (nr 017684581), mis on muuhulgas registreeritud klassi 36 teenuste osas. Kõik eelnimetatud teenused, mille osas vaidlustajate kaubamärgid on registreeritud, on identsed vaidlustatud kaubamärgi taotluses nimetatud teenusega. Teenused *monetary exchange services* (rahavahetusteenused) ning *foreign currency exchange* (välisvaluuta vahetus) on otseselt identsed teenusega *rahavahetus*. Teenused *financial affairs; monetary affairs; financial and monetary services, and banking* (finantsteenused; rahandusteenused; finants- ja rahandusteenused, pangandus) on samuti teenusega *rahavahetus* identsed, kuivõrd rahavahetus sisaldub eelnimetatud teenuste kaitsealas, olles finantsteenuse, rahandusteenuse ning pangandusteenuse alamliik. Seega on asjaomased teenused identsed.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et märkide äravahetamise tõenäosuse analüüsimisel mängib rolli ka varasemate märkide eristusvõime ning et tugevama eristusvõimega kaubamärgid on laialdasema kaitsega (29.09.1998, C-39/97, p 18). Vaidlustajad olid seisukohal, et nende varasemad kaubamärgid moodustavad kaubamärkide perekonna, mille identifitseerivaks tunnuseks on ALI- eesliide, kusjuures eelnimetatud märgid on lisaks algupärasele tugevale eristusvõimele omandanud kasutamise tulemusena tarbijate seas tuntuse. Alibaba Group on 1999. aastal asutatud rahvusvaheline äriühing, mis juhib mitmete edukate internetipõhiste ettevõtete tegevust. Alibaba Group on Fortune 500 nimekirja kuuluv äriühing, olles samuti Fortune'i poolt nimetatud maailma üheks imetlusväärsemaks ettevõtteks (9.04.2020 põhjendustega koos esitatud lisad 5, 6). 2018. aastal paigutati Alibaba Group maailma kõige väärtuslikemate brändide nimekirjas 9. kohale WPP marketingi ja Kantar Millward Browni poolt ning 2019. aastal juba 7. kohale (lisa 7). Ka Eesti meediast on korduvalt läbi käinud uudised Alibaba Grupi ning Euroopa Liidu kaubamärgi ALIBABA (nr 009887787) ülemaailmse tuntuse kohta:

- Eesti Päevalehe 4.01.2018 juhtkiri, kus Alibabat nimetatakse e-kaubanduse gigantiks (lisa 8 – „E-kaubandus tõuseb, võtke sellest parim“);
- Postimehes 26.01.2018 avaldatud uudis, mille kohaselt Eesti peaminister Jüri Ratas arutas „Hiina netikaubandushiiu Alibaba võimalikku koostööd Eesti ettevõtetega“ (lisa 9 – „Ratas: Alibaba kaalub koostööd Eesti ettevõtetega“);
- Äripäevas 3.07.2018 avaldatud uudis, mille kohaselt „täna võistlevad turuosa jagamise nimel omavahel ameeriklaste Amazon ja Ebay ning hiinlaste Alibaba Grupp (Alibaba, Aliexpress, Taobao, Tmall)“ (lisa 10 – „Eesti kaupmeeste kasutamata võimalus“);
- Äripäeva veebikeskkonnas kaubandus.ee 12.11.2018 avaldatud uudis, mille kohaselt Alibaba tegi ühe päevaga toodete müügis rekordi, müües 24 tunniga üle 27 miljardi euro väärtuses kaupu (lisa 11 – „Alibaba tegi ühe päevaga toodete müügis rekordi“);
- Kantar Emori 3.06.2019 uudis maailma väärtuslikemate jaekaubandusbrändide koguväärtuse kohta, mille kohaselt „hiinlaste e-kaubanduse gigant Alibaba, mis on ühtlasi ka Hiina kõige hinnalisem kaubamärk ning maailma suurim veebikaubanduse äri, on uuenduste poolest Amazonist ees [...]. Alibaba brändi väärtus kasvas 48 protsenti 131,2 miljardile dollarile, paigutades ta edetabelis Amazoni järel teisele kohale kiirtoiduketi McDonald'si ette.“ (lisa 12 – „Maailma väärtuslikemate jaekaubandusbrändide koguväärtus küündib 1,4 triljoni dollarini“);

- Kantar Emori 12.06.2019 uudis maailma väärtuslikeimate brändide kohta, mille kohaselt „möödus Hiina väärtuslikeim kaubamärk Alibaba teisest Hiina kaubamärgist Tencent [...], platseerudes Facebooki järel 7. kohale“ (lisa 13 – „Maailma väärtuslikeim bränd on Amazon“).

Vaidlustajad esitasid täiendavalt tõendid, mis illustreerivad vaidlustajate kaubamärgiperekonna eristusvõimet ja mainekust EL kaubamärgi „ALIEXPRESS“ (nr 008508566) näitel. AliExpress on maailma üks tuntumaid kaubanduskeskkondi, mis on viimastel aastatel ulatuslikku populaarsust kogunud ka Eestis. Teabe- ja konsultatsiooniettevõtte Kantar Emor 2017. aastal Eesti tarbijate seas läbiviidud uuringus saavutas Alibaba/Aliexpress kolmanda koha kõige tuntumate ja usaldusväärsemate e-poodide seas (lisa 14 – „Keda usaldab Eesti e-ostleja?“). 2018. aastal läbiviidud e-kaubanduse trendiuuringu põhjal oli AliExpress samuti Eestis kolme kõige tuntuma e-poe hulgas (lisa 15 – „Kolm kõige tuntumat e-poodi Eestis on Kaup24, Hansapost ja Aliexpress“). 2019. aastal läbiviidud uuringu raames oli veelgi märgata tarbijate teadlikkuse kasvu AliExpressist, kuivõrd AliExpressi veebikaubamaja tõusis Eestis tuntumate e-poodide tabelis teisele kohale (lisa 16 – „Aliexpressi tuntus kasvas hüppeliselt“). AliExpressi tuntust illustreerib ka asjaolu, et mitmed veebikeskkonnad on töötanud välja juhised, et lihtsustada Eesti tarbijatel AliExpressist kauba tellimist:

- 27.09.2017 24tundi.ee veebikeskkonnas avaldatud juhised (lisa 17 – „Aliexpressist tellimine – populaarsus aina kasvab“);
- 14.01.2018 Esiiditee.blogspot.com veebikeskkonnas avaldatud juhised (lisa 18 – „Miks ja kuidas tellida AliExpressist? Seadusandlus Eestisse tellimisel“);
- 14.02.2019 Omniva veebikeskkonnas avaldatud juhised (lisa 19 – „Puust ja punaseks: kogu tööde AliExpressi trackingust“);
- Eestiali.blogspot.com veebikeskkonnas avaldatud juhised (lisa 20 – „Aliexpressi info“);
- Estlogistika veebikeskkonnas avaldatud juhised (lisa 21 – „Alibabast ja Aliexpressist tellimine – ostmine, transport ja toll“);
- Omniva veebikeskkonnas avaldatud juhised AliExpressist kaupade tellimiseks Omniva pakiautomaati (lisa 22 – „AliExpress Omniva pakiautomaadis“).

Vaidlustajad märkisid, et lisaks eeltoodule on AliExpressi populaarsust täheldatud mitmete uudisteportaalide poolt:

- 16.12.2014 Kroonikas avaldatud uudis, mille kohaselt oli AliExpress 2014. aasta Eesti populaarseimate otsingusõnade esikümnes (lisa 23 – „Mida otsisid eestlased enim Google'ist 2014. aastal?“);
- 24.09.2015 Õhtulehes avaldatud uudis, mille kohaselt moodustavad Hiinast tellitud kaubad umbes 50% välismaa saadetiste kogumahust, millest omakorda 95% pärineb veebipoest AliExpress.com (lisa 24 – „MADE IN CHINA: Iga teine välismaalt Eestisse jõudev pakk tuleb Hiinast“);
- 21.03.2017 Äripäevas avaldatud uudis, mille kohaselt „viimati tehtud ostude põhjal osutus eestlaste seas enim levinud tellimiskeskonnaks AliExpress“ (lisa 25 – „Uuring: Eestlastele meeldib ostelda Hiinas“);
- 25.05.2017 Delfi rubriigis Kasulik avaldatud uudis (lisa 26 – „Aliexpressist võib kergesti sõltuvusse jääda“);
- 09.11.2018 Elu24-s avaldatud artikkel (lisa 27 – „Kuidas osta e-poodidest kaupu eriti soodsalt?“);
- 22.02.2019 ja 11.03.2020 Äripäeva alla kuuluvast veebikeskkonnas kaubandus.ee avaldatud uudised (lisa 28 – „Hiina kõrval tundub Lääne brändide kliendikogemus vilets ja aegunud“; lisa 29 – „Eesti noored teevad aastast miljoneid e-oste“);
- 25.01.2020 Ärilehes avaldatud uudis (lisa 30 – „Eestlased tellivad Hiinast 5,5 miljonit pakki aastas. Mida sealt ometi nii palju osta on?“).

Eeltoodust lähtuvalt asusid vaidlustajad seisukohale, et nii ALIBABA kui ka ALIEXPRESS on omandanud Eestis tuntuse, olles tugeva eristusvõimega mainekad kaubamärgid. Nimelt on tähised ALIBABA ning ALIEXPRESS saanud nii Eestis kui välismaal ulatuslikku meediakajastust, samuti nähtub tarbijate vahetu teadlikkus brändidest ka Kantar Emori poolt läbiviidud tarbijaküsitluste tulemustest.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähise hindamine peab põhinema tähisest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi ehk seda, mis moodustab tähise põhimotiivi (C-251/95). Määravat tähtsust omab asjaolu, kuidas keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, tuginedes seejuures enda ebatäiuslikule mäluvälisele (C-342/97). Vaidlustajad esitasid võrdluse vaidlustatud kaubamärgist ja eelnimetatud vaidlustajate kaubamärkidest.

Vaidlustajad on seisukohal, et nende kaubamärgid moodustavad kaubamärkide perekonna, mille identifitseerivaks tunnuseks on eesliide ALI-. Tulenevalt vaidlustatud kaubamärgi ülesehitusest eksisteerib vaidlustajate hinnangul suur tõenäosus, et asjaomane avalikkus tajub seda vaidlustajate kauba-

märkide perekonna osana. Samuti on vaidlustajad seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk on väga sarnane ka mitmete vaidlustajate kaubamärkidega individuaalselt, eelkõige sõnamärkidega „ALIEXCHANGE“, „ALIEXPRESS“ ja „ALI“ [viimane ei ole registrisse kantud, kuna esitatud on vaidlustusavaldus].

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsimisel on muuhulgas asjakohane varasemate kaubamärkide perekonna olemasolu (26.09.2012, T-301/09, p 106). Seejuures on kaubamärke võimalik käsitleda ühte perekonda kuuluvana, kui nad sisaldavad samu tunnusoone, milleks võib olla ka eesliite kordumine (23.03.2006, T-194/03, p 123). Sellisel juhul tuleb vastandata vaid kaubamärke võrrelda mitte individuaalselt, vaid kõrvutada vaidlustatud tähis kaubamärkide perekonnaga. Vaidlustajad märkisid, et kõikides vaidlustajate kaubamärkides sisaldub ALI- eesliitega element, kusjuures „ALI“ on asjaomaste teenuste osas tugeva eristusvõimega, sest ei kirjelda neid otseselt ega kaudselt. Eesliidet ALI- on kombineeritud erinevate sõnadega, nt ALIEXPRESS, ALIPAY, ALIFINANCE jm, samuti on kaubamärkide sõnalisi osi kombineeritud erinevate kujunduselementidega, mis varieeruvad märgatavalt. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalisest osast ALIEXCHANGE ja kujunduselemendist, mis on paigutatud sõnalise osa kohale. Kaubamärgi üldmuljes on domineerival kohal sõna ALIEXCHANGE, kusjuures sõna esimene osa ALI- on kujutatud paksemas kirjas ja seeläbi täiendavalt esile tõstetud. Lisaks sellele, et sõna ALIEXCHANGE on kaubamärgi kujunduses domineerival positsioonil, on tegemist ainsa sõnalise osaga, mistõttu on see eristusvõimelisem kui kujunduselement. Nimelt on Euroopa Kohus täheldanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (14.07.2005, T-312/03, p 37). Vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on seega sõnaline osa ALIEXCHANGE. Võrreldes eeltoodud sõna vaidlustaja kaubamärkide perekonnaga, on näha, et see sisaldab perekonda identifitseerivat elementi, milleks on eesliide ALI-. Seejuures on eriti kõnekas, et taotleja on kujunduslikult ka eelnimetatud sõnaosa rõhutanud, s.t ALI- on kaubamärgi reproduktsioonis esitatud paksus kirjas. Samuti on asjakohane, et sõnalise elemendi osa -EXCHANGE on taotluses nimetatud teenust *rahavahetus* (ehk *currency exchange*) kirjeldav ega ole seetõttu eristusvõimeline. Võib järeldada, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivast elemendist on eristusvõimeline üksnes eesliide ALI-, mis on ühtlasi vaidlustajate kaubamärkide perekonna identifitseerivaks tunnuseks. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgis sisalduvad sekundaarse tähtsusega kujunduselemendid, ei muuda asjaomast tähist tervikuna vaidlustajate kaubamärkide perekonnast eristuvaks. Nimelt on ka vaidlustajate kaubamärkide perekonna mitmed märgid kujutatud erineva stiiliseeringu ja fondiga, samuti sisaldavad mitmed märgid erinevaid kujunduselemente, mistõttu on tarbijad harjunud nägema vaidlustajate kaubamärkide perekonda kuuluvaid tähiseid erineva stiili- ja kujundusega. Vaidlustajad on seega seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab vaidlustajate kaubamärkide perekonna identifitseerivat tunnust, kusjuures vastav tunnus on kaubamärgi domineeriva osa ainus eristusvõimeline element, ning tähis on seega väga kõrge sarnasusastmega vaidlustajate kaubamärkide perekonnale. On äärmiselt tõenäoline, et asjaomased tarbijad tajuvad tähist vaidlustajate kaubamärkide perekonda kuuluvana.

Vaidlustajad leidsid täiendavalt, et taotletav märk on eksitavalt sarnane vaidlustajate märkidega „ALIEXCHANGE“ (nr 017684581), „ALIEXPRESS“ (008508566) ja „ALI“ (017090689). Esiteks on vaidlustatud kaubamärk kõrge sarnasusastmega vaidlustajate kaubamärgiga „ALIEXCHANGE“. Nagu eespool selgitatud, on vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks osaks sõnaline element ALIEXCHANGE, mis on identne vaidlustajate varasema sõnamärgiga, mistõttu on märgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt kõrge sarnasusastmega. Teiseks leidsid vaidlustajad, et vaidlustatud kaubamärk on kõrge sarnasusastmega vaidlustajate [registrisse kandmata] kaubamärgiga „ALI“. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv osa koosneb kahest sõnaosast, s.t ALI- ja -EXCHANGE. Vaidlustajad on seisukohal, et asjaomased tarbijad tajuvad sõna ALIEXCHANGE erinevaid osi, kuivõrd need on kaubamärgi kujunduses erinevalt stiliseeritud (paksu kirja kasutamine vs tavakirja kasutamine). Samuti on sõnal EXCHANGE selge tähendus asjaomase teenuse rahavahetus kontekstis, mistõttu puudub sõnal eraldiseisvalt eristusvõime. Sellest tulenevalt on vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks sõnaosa ALI-, mis on identne kaubamärgiga ALI. Üldmuljelt on märgid seega kõrge sarnasusastmega. Samuti leiavad vaidlustajad, et kaubamärgid „ALIEXCHANGE + kuu“ ja „ALIEXPRESS“ on üldmuljelt kõrge sarnasusastmega. Vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks osaks on sõnaline osa ALIEXCHANGE. Mõlemate märkide algusosad on identsed, s.t ALIEX-, ning lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast pööravad tarbijad suuremat tähelepanu just tähistele algusosadele (T-412/08, T-109/07). Samuti on kattuvad tähistele kõige suurema eristusvõimega elemendid, s.t ALI-. Kuivõrd tarbijatel puudub võimalus turusituatsioonis tähised kõrvuti võrrelda, tuginevad nad enda ebatäielikule mälupeeldile, mis juhul jätab ALIEXCHANGE ja ALIEXPRESS tulenevalt sõnade struktuurilt ja pikkuselt väga sarnase üldmulje. Eeltoodust lähtuvalt leidsid vaidlustajad, et vaidlustatud kaubamärk on väga sarnane vaidlustajate kaubamärkide perekonna märkidele ning asjaomane avalikkus tajub seda vaidlustajate kaubamärkide perekonna osana. Samuti on vaidlustajad

seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk väga sarnane ka konkreetsete vaidlustajate varasemate sõnamärkidega.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et äravahetamise tõenäosus (sealhulgas assotsieerumise tõenäosus) esineb juhul, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt (C-39/97). Äravahtamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, sh kaubamärkide ning kaupade ja teenuste omavahelist sarnasust (C-251/95). Tulenevalt vastastikuse sõltuvuse printsiibist võib kaupade või teenuste väiksemat sarnasust kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasus ja vastupidi (C-39/97). Seejuures on oluline täheldada, et tugevama eristusvõimega kaubamärgid on laialdasema kaitsega (C-39/97). Vaidlustajad on tuginenud mitmetele varasematele kaubamärkidele. Antud juhul on eelkõige asjakohased kaubamärgid, mille loetelus sisalduvad teenused on identsed taotleja kaubamärgi teenusega rahavahetus. Arvestades ka kaubamärkide suurt sarnasuse astet, on väga tõenäoline kaubamärkide äravahetamine asjaomaste tarbijate poolt.

Esiteks väljendasid vaidlustajad seisukohta, et eksisteerib suur tõenäosus, et tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärki kuuluvana vaidlustajate ALI- eesliitega kaubamärkide perekonda. Nimelt, kui kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus põhineb mitmel varasemal kaubamärgil, millel on ühised tunnused, mis võimaldavad neid käsitada samasse perekonda kuuluvatena, võib vastandatud kaubamärkide seostamine asjaomase avalikkuse poolt tuleneda asjaolust, et tähisel on tunnused, mis võimaldavad seda assotsieerida kaubamärkidest koosneva perekonnaga (13/09/2007, C 234/06 P, p-d 62, 63). Vaidlustatud kaubamärk sisaldab vaidlustajate kaubamärkide perekonna identifitseerivat tunnust ALI-, kusjuures eelnimetatud tunnus on kaubamärgi kujunduses domineerival positsioonil ning ainuke domineeriva elemendi eristusvõimeline osa. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide perekonda kuuluvate märkide paljusust, nende identifitseeriva tunnuse ALI- eristusvõimet ja tuntust Eesti tarbijate seas, samuti asjaolu, et kaubamärgid on kaitstud identse teenuse osas, eksisteerib märkimisväärne oht, et asjaomased tarbijad tajuvad vaidlustatud tähist vaidlustajate kaubamärkide perekonda kuuluva tähisena. Isegi, kui mõned vaidlustajate kaubamärkidest on omandanud Eesti tarbijate silmis tugeva maine ja eristusvõime eelkõige e-kaubanduse valdkonnas, on tarbijad teadlikud, et Alibaba Group osutab mitmeid erinevaid teenuseid, mille alla kuuluvad ka finantsteenused. Samuti, arvestades tuntust üksnes e-kaubanduse valdkonnas, on oluline täheldada, et kuivõrd e-kaubandusteenu puhul on asjaomasteks tarbijateks üldine avalikkus ehk tavatarbijad, siis ka kitsama valdkonna teenuse *rahavahetus* tarbijate märkimisväärne osa on teadlik vaidlustajate varasemate kaubamärkide mainest ja võib põhjendatult eeldada, et vaidlustatud tähise all pakutavad teenused on seotud vaidlustajatega. Seetõttu eksisteerib äravahetamise, sh assotsieerimise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ja taotleja märk ei ole võimeline täitma kaubamärgi peamist ülesannet, kuivõrd kaubamärk ei võimalda eristada pakutava teenuse päritolu vaidlustajate teenuste päritolust.

Teiseks olid vaidlustajad seisukohal, et lisaks sellele, et tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärki kuuluvana ALI- eesliitega kaubamärkide perekonda, eksisteerib ka vaidlustatud tähise ning vaidlustajate märkide „ALIXCHANGE“, „ALIEXPRESS“ ning „ALI“ äravahetamise tõenäosus. Arvestades tähist domineerivaid ja eristusvõimelisi elemente ning asjaomaste teenuste identsust, on äärmiselt tõenäoline, et asjaomased tarbijad kas vahetavad märgid omavahel ära või seostavad neid omavahel. On ka tõenäoline, et tarbijad eeldavad, et vaidlustatud märk on mõne eelnimetatud vaidlustajate märgi variatsioon ning et märgi all osutatavad teenused on seotud sama ettevõttega või majanduslikult seotud ettevõtetega. Eeltoodust lähtuvalt leidsid vaidlustajad, et eksisteerib märkide äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et tuntus on saavutatud, kui varasemat kaubamärki tunneb üldsuse oluline osa (14.09.1999, C-375/07, p-d 25, 26), kusjuures piisavaks on loetud ka see, et kaubamärki teab ühe liikmesriigi üldsuse oluline osa (06.10.2009, C-301/07, p 30). Vaidlustajad viitasid varasemate kaubamärkide eristusvõime ja maine kohta esitatud tõenditele ja argumentatsioonile ning leiavad, et vaidlustajate ALI-eesliitega kaubamärgiperekond on omandanud kasutamise tulemusena tuntuse. Vaidlustajate kaubamärgid on omandanud tuntuse Euroopa Liidu kaubamärkidenä, mida vaidlustajad on demonstreerinud Eesti näitel. Eelkõige on tähised „ALIBABA“ (nr 009887787) ning „ALIEXPRESS“ (nr 008508566) saanud nii Eestis kui välismaal ulatuslikku meedia- kajastust, samuti nähtub tarbijate vahetu teadlikkus brändidest ka Kantar Emori poolt läbiviidud tarbijaküsitluste tulemustest. Vaidlustajad olid seetõttu seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk on kõrge sarnasustmega ALI- eesliitega kaubamärkide perekonda kuuluvate tähistega „ALIBABA“ ja „ALIEXPRESS“. Seejuures ei ole oluline tähist äravahetamise tõenäosus, vaid märkide vahel piisab sarnasusest, mille tulemusena marke tarbijate poolt seostatakse (C-408/01, p 31). Vaidlustajad leidsid, et kuivõrd kõik asjaomased kaubamärgid sisaldavad ALI- eesliitega kaubamärkide perekonna identifitseerivat tunnust, loob tarbija kaubamärkide vahel seose, eriti kuivõrd taotleja domineeriva elemendi ALIXCHANGE ainuke eristusvõimeline osa ALI- on identne vaidlustajate kaubamärkide



perekonna identifitseeriva tunnusega. Samuti on vaidlustajate kaubamärk „ALIEXPRESS“ üldmuljelt äärmiselt sarnane vaidlustatud kaubamärgiga. On tõenäoline, et tarbijad tajuvad vaidlustatud tähist vaidlustajate kaubamärgiperekonna osana või seostavad tähist vaidlustajate varasemate kaubamärkidega, millest nad teadlikud on. Arvestades, et kaubamärkide registreeringus nimetatud teenused on identsed, samuti arvestades vaidlustajate varasemate kaubamärkide tuntust Eestis, on äärmiselt tõenäoline, et võrreldavate kaubamärkide seostamisel taotleja kasutab ära vaidlustajate märkide mainet ja eristusvõimet. Seega saab taotleja ebaausa eelise, sest löikab rahalist hüvitist maksmata kasu vaidlustajate kaubamärkide atraktiivsusest (18.06.2009, C- 487/07, p-d 41, 49). Samuti kahjustab vaidlustatud kaubamärk vaidlustajate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet selle nii-öelda „lahjendamise“ga, muutes need ajapikku vähem eristusvõimeliseks või vähem ainulaadseks (27.11.2008, C-252/07, p 29). Seejuures ei ole pidanud kahju juba tekkima, vaid piisab ka sellest, kui on ette arvata, et hilisema tähise kasutamine võib tulevikus kahju tekitada (27.11.2008, C-252/07). Eeltoodust lähtuvalt leiavad vaidlustajad, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine kahjustaks või kasutaks ära vaidlustajate varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes.

Vaidlustajad jäid oma nõude juurde. Põhjendustele olid lisatud eelviidatud lisad 5–30.

Komisjon alustas 28.05.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 01.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 01.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlustatud kaubamärgi „Aliexchange + kuju“ (taotlus nr M201900061) registreerimise taotlus esitati 16.01.2019. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 16.01.2019 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustajate väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

**rahuldada vaidlustajate Alibaba Group Holding Limited ja Advanced New Technologies Co., Ltd. vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Aliexchange OÜ kaubamärgi „Aliexchange + kuju“ (taotlus nr M201900061) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada lagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni lagi esitamisest. Kui nimetatud lagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui lagi esitatakse, kuid kohus ei võta lagi menetlusse, jätab lagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Kai Klanberg

Edith Sassian