

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1672-o

Tallinnas 31. oktoobril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Zolux, S.A.S., FR (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgile „ZOLUX + kuju“ (taotlus nr M201500973, esitamise kuupäev 25.09.2015) registreerimise vastu Penner OÜ (edaspidi taotleja, esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) nimele klassi 35 teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) **31.03.2016** esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse, milles märgitakse järgmist.

Vaidlustaja puhul on tegemist Prantsuse päritolu ettevõttega, mis on asutatud 1933. aastal, ning mis on läbi aegade olnud tegev lemmikloomatoodete äris. Vaidlustaja on üks juhtivaid lemmikloomakaupade tootjaid Euroopas. Üheks tuntuimaks vaidlustaja kaubamärgiks on „ZOLUX“, mis langeb kokku ka vaidlustaja ärinimega. Vaidlustaja tootekataloog sisaldab ligi 5000 erinevat toodet (sh koertele, kassidele, kaladele, roomajatele, kodu- ja metslindudele, väikeloomadele), igal aastal tullakse turule 600 uue tootega, mida arendavad 15 tootedisainerit. Vaidlustaja toodangu tootmisega on seotud 350 inimest, enamik toodangust toodetakse Euroopas. Toodangut turustatakse ja müüakse tütarfirmade kaudu Prantsusmaal, Poolas, Itaalias, ning oma partnerite kaudu üle 50 riigi üle kogu maailma. „ZOLUX“ kaubamärgiga tooted on müügil enamikes erikauplustes, samuti on need saadaval hüpermarketites ning kõikides „ZOLUX“ kaubamärgipoodides. Nii näiteks müüakse Prantsusmaal vaidlustaja tooteid üle 2500 erinevas müügikohas. Vaidlustaja peamine koduleht antud asjaga seoses on külastatav Internetis aadressil www.zolux.com. Kaubamärgiga „ZOLUX“ tooteid turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis, kusjuures on neid tooteid müüdnud juba varasemalt enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 25.09.2015. Antud asjaolude kinnituseks on esitatud väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt www.zolux.com (lisad 2-4), millest nähtuvad sh vaidlustaja asutamise andmed, vaidlustaja tegevusvaldkond ning tegevusulatus. Lisana 5 on esitatud Google otsingu osalise tulemuse sõnale ZOLUX Eesti lehtede osas enne vaidlustatud märgi taotluse esitamist (s.o seisuga 24.09.2015). Antud dokumendist nähtub, et erinevad Eesti ettevõtted on müüdnud seisuga 24.09.2015 kaubamärgiga „ZOLUX“ tähistatud tooteid (lemmikloomatooteid) Eestis. Lisades 6-9 on esitatud mõningad väljavõtted nende Eesti ettevõtjate kodulehtedelt, mis nähtuvad lisas 5. Lisaks sellele on esitatud Youtube osaline väljavõte, millest nähtub, et Youtube keskkonnas on ZOLUX tulemusi 1890 (vt lisa 10). On selge, et taoline vaidlustaja tegevusulatus ning tema kaubamärgi ZOLUX rahvusvaheline maine, eelkõige Euroopas, ei ole tekkinud viimase aasta jooksul, vaid on kujunenud pikkade aastate töö ja investeringute tulemusena ning seda palju varasemalt, kui on esitatud registreerimiseks vaidlustatud kaubamärk.

Vaidlustajale kuulub muuhulgas registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud Euroopa Liidu kaubamärk (varasemalt „Ühenduse kaubamärk“) nr 003930716 „ZOLUX“, taotluse esitamise kuupäev 21.10.2004, klassides 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31 (lisa 11).

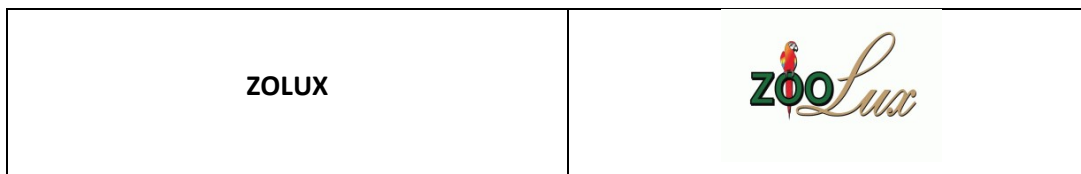
Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
-----------------------	------------------------

Address:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>



Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Ühenduse kaubamärgi määruse (kehtivas redaktsioonis „Euroopa Liidu kaubamärgimäärus“) alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi (kehtivas redaktsioonis „Euroopa Liidu kaubamärgi“) taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluva Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi esitamise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvat kaubamärki lugeda varasemaks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 2 tähenduses võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §§ 9 ja 10 sätetega, seda eelkõige põhjusel, et vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida vaidlustatud kaubamärk teenuste osas klassis 35 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on sarnane talle kuuluva varasema kaubamärgiga, kusjuures on vaidlustajale kuuluv kaubamärk kogunud varasemalt juba rahvusvahelise tuntuse ja maine. Seetõttu võidakse vaidlustatud kaubamärgiga ka ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi rahvusvaheliselt tunnustatud mainet või eristusvõimet, mida on vaidlustaja loonud mitmete aastakümnete jooksul, sh ka Eestis.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavaid asjaolusid vaidlustatud kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud pole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Tulenevalt vaidlustaja seisukohast, on tema põhjendused ning väited vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel taotleja nimele ning sellest tulevast vastuolust KaMS teatud sätetega alljärgnevad.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus 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”*. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida vaidlustatud kaubamärk teenuste osas klassis 35 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga ning vaidlustaja varasem kaubamärk on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77). Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73). Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu

kaubamärgile tarbijate poolt kohele tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Vaidlustaja kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalisest elemendist „ZOOLux“, mis on osaliselt kujutatud kujundatud tähtedes, millest osa on kujutatud väiketähtkirjas, ning vaidlustatud märgi esiosa ZOO- kohale on paigutatud papagoi kujutis. Siiski ei oma need erinevad vaidlustatud kaubamärgi tunnused olulist kaalu võrreldavate tähiste omavahelise sarnasuse analüüsis, seda järgnevatel põhjustel. Vaidlustatud märgis eristub selgelt sõnaline element „ZOOLux“. Siiski tajub tarbija ning jätab vaidlustatud kaubamärgi meelde sõnalise osa „ZOOLux“ kaudu, mida toetab eespool viidatud kohtulahend. Taolise elemendi kaudu kajastub vaidlustatud tähis ka kaubamärkide andmebaasis. Teiseks, osaliselt kujundatud tähed, millest osa on kujutatud väiketähtkirjas, ei lisa samuti eristavaid tunnuseid vaidlustatud märgile, kuna taoline tähekujundus ei oma kõrget kujundusastet, lisaks sellele on komisjon varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa Kohus 20.03.2003 otsuses nr C-291/00 (vt komisjoni 29.06.2011 otsust nr 750-o, Mamma mia). Kolmandaks, esiosa ZOO- kohale paigutatud papagoi kujutist võib antud juhul pidada kirjeldavaks ning eristusvõimetuks elemendiks, kuna antud vaidlus puudutab lemmikloomakaupade valdkonda (vt allpool), mille üheks tuntud liigiks on papagoid. Nii on ka näiteks Euroopa Üldkohus lahendis nr T-386/08, analüüsid hobuse kujutisega märgi registreeritavust absoluutsetel alustel klassi 18 ja 25 kaupade suhtes, leidnud, et tegemist on kirjeldava tähisega nende kaupade suhtes (T-386/08, p 25-28 ja p 35-38). Seega tuleb antud asjas tähiste omavahelises võrdluses ka papagoi kujutis jätta tähelepanuta.

Järelikult tuleb antud juhul võrrelda just tähiseid „ZOLUX“ vs. „ZOOLux“, mis eristuvad üksteisest vaid vaidlustatud märgis sisalduva dubleeritud vokaali –O- võrra, mistõttu on võrreldavate tähiste puhul tegemist väga sarnaste, praktiliselt identsete tähistega. Seega on tegemist nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt sarnaste tähistega. Tarbija ei pruugi kiires ostlemisprotsessis tähele panna seda dubleeritud vokaali erinevust. Siit järeldub, et vaatamata teatud marginaalsetele erinevustele võrreldavate tähiste vahel on siiski ühiste tunnuste esinemine nendes võrreldavates kaubamärkides piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Seega on võrreldavad tähised sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning esmane eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad (vt Euroopa Kohtu otsust nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad ja teenused on järgnevad. Vaidlustatud kaubamärk on otsustatud registreerida klassis 35 teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* suhtes. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud klassides 5 *Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; Meditsiinilised hügieenitarbed;*

Meditsiinilised dieetained, lastetoidud; Plaastrid, sidemematerjalid; Hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; Desinfektsioonivahendid; Kahjuritõrjevahendid; Fungitsiidid, herbitsiidid; 7 Masinad ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a. maismaasõidukite); masinate ühendus- ja ülekandekomponendid (v.a. maismasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); inkubaatorid (munajätk, munainkubaatorid); 8 Tööriistad ja -vahendid (käsi-); lõikeriistad; relvad (vööli kantavad külm-); žiletid; 10 Kirurgiline, meditsiiniline, stomatoloogiline ja veterinaarne aparaat ja instrumendid, kunstjäsemad, -silmad ja -hambad; ortopeediatooted, ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; 11 Aparatuur valgustamiseks, kütteks, auru genereerimiseks, söögivalmistamiseks, külmutamiseks, kuivatamiseks, ventileerimiseks, veevarustuseks ja sanitaarotstarbeks; kõik need tooted on lemmikloomadele; 16 Paber, kartong ja tooted nendest materjalidest, mis ei ole loetletud teistes klassides; trükitooted; raamatukõitematerjalid; fotod; kirjatarbed; liim (kontori- või kodutarbed); kunstitarbed; värvipintslid; kirjutusmasinad ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid (v.a seadmed); plastikust pakkematerjalid (väljaspool teisi kaubaklasse); trükitüübid; klišeed; 17 Kumm, gutapertš, asbest, vilgukivi ja neist materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; pressplastid tootmiseks; tihend-, tõkestus- ja isoleermaterjalid; paindtorud, voolikud (v.a metallist); 18 Nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvrid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted; 19 Ehitusmaterjalid (mittemetalsed); mittemetallist jäiktorud ehituseks; nimelt linnuvannid (muust kui metallist tarindid), pennid, ridvad, kruus ja liiv akvaariumide jaoks, ballastid, (muust kui metallist) linnupuurid, akvaariumid, kivid, tehiskivid, kvarts, kiltkivi, ränidioksiid (kvarts), terrakota, basseinid (muust kui metallist rajatised); 20 Mööbel, peeglid, pildiraamid; puidust, korgist, roost, bambusest, vitspunutis-, sarvmaterjalist, luust, vaalaluust, merekarbist, merevaigust, pärlmutter, sepioliit- ning kõikide nimetatud materjalide asendajate või plastikust kaubad/tooted (ei esine teistes klassides); 21 Majapidamis- või köögiriistad ja -nõud (v.a väärismetallist või väärismetallkattega); kammid ja käsnad; pintslid (v.a värvipintslid); materjalid harjade valmistamiseks; puhastustarbed; teraslaastud; klaas (töötlemata või pooltöödeldud) (v.a ehitusklaas); klaasnõud, portselan ja savinõud väljaspool teisi kaubaklasse; 22 Kõied, nõör, võrgud, telgid, varikatused, present, purjed ja kotid (mis ei kuulu muudesse klassidesse); polster- ja täidismaterjalid (v.a kummist või plastikust); tekstiilkiudtoore; 26 Paelad ja pitsid, palmikud ja narmad; nõöbid, haagid ja aasad, nõöpnõelad ja nõelad; kunstlilled; 27 Vaibad, matid, vaipkatted, linoleum ja muud katematerjalid vanadele põrandatele; tapeedid (v.a riidest); 28 Mängud ja mänguasjad; võimlemis- ja sportimistarbed (mis ei kuulu teistesse klassidesse); jõulupuuehetud; 31 Põllumajandus-, aia- ja metsasaadused ning teraviljad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; Elusloomad; Värske puu- ja köögivilj; Seemned, looduslikud taimed ja lilled; Linnased.

Nagu nähtub, on vaidlustaja kaubamärk registreeritud laia ulatusega erinevate kaupade suhtes, mis muuhulgas seostuvad lemmikloomatoodetega (vt klass 11). Vastupidiselt sellele soovatakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitset jae- ja hulgimüügiteenuste osas klassis 35. Vaidlustaja on siiski seisukohal, et kõnealuse kaubamärgiga soovatakse õiguskaitset saavutada samaliigilistele teenustele võrreldes vaidlustaja kaubamärgi kaupadega. Seda nimelt järgnevatel põhjustel. Varasema kohtupraktika kohaselt on klassi 35 müügiteenuseid peetud samaliigilisteks võrreldes sama valdkonna kaupadega, kuna tegemist on üksteist täiendavate kaupade/ teenustega. Nii näiteks on Euroopa Üldkohus klassi 35 müügiteenuste võrdlemisel klassi 3, 25 ja 28 kaupadega leidnud, et tegemist on samaliigiliste kaupade ja teenustega (T-330/12 (THE HUT), p 26). Samasisulise lahendi (võrreldes klassi 35 teenuseid ja klassi 25 kaupu) on Euroopa Üldkohus teinud asjas nr T-599/11 (ENI). Teiseks, vaidlustatud märgiga ei ole müügiteenuste valdkonda klassis 35 piiratud, kuna Eesti siseriiklik seadusandlus ega kaubamärgipraktika ei näe ette müügiteenuste loetelu piiramist konkreetse valdkonna kaupadega (nt on taoline piirang vajalik Euroopa Liidu kaubamärkide müügiteenuste loetlemisel klassis 35), on selge, et taotleja müügitegevus seostub just lemmikloomakaupade valdkonnaga. Taoline tegevusvaldkond sisaldub taotleja äriregistrile esitatud viimases, 2014. aasta majandusaasta aruandes, millest nähtub, et taotleja põhitegevusaladeks on lemmikloomatarvete jae- ja hulgimüük Eestis (vt lisa 12, lk 3). Samas dokumendis nähtub veelgi, et

taotleja müügitulu jaotus tegevusalade lõikes seostus 99,78% ulatuses „Lemmikloomade ja –lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüügiga“ (vt lisa 12, lk 4). Lisaks sellele nähtub taotleja kodulehelt www.penner.ee, et ta on avanud ZOLUX lemmikloomakaupluse ning pakub sellel esitatud e-poe vahendusel koertele ja kassidele mõeldud tooteid (vt lisad 13-14).

Seega on taotleja jae- ja hulgimüügiteenuste osutamisel tegev just lemmikloomade ja –lindude valdkonnas, milles ka vaidlustaja on tegev ning millises valdkonnas vaidlustaja oma kaubamärgiga tähistatud toodangut pakub. Lisaks sellele on tavapärase praktika, et kaupade tootjad avavad sama kaubamärgiga tähistatud kaupluse kas iseseisva poena või müügikohana suuremates ostukeskustes. Antud asjaoludest tuleneb, et vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada samaliigilistele teenustele klassis 35. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad ja teenused samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide elementides ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade ja teenuste samaliigilisus kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga “ZOLux + kuju” võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärgis ligilähedast elementi „ZOLux“, ning võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldav vaidlustajale kuuluv kaubamärk ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega. Vaidlustaja viitab ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18). Nagu öeldud ning vaidlustusavalduse lisades näidatud ja tõendatud, on vaidlustaja kaubamärk “ZOLUX” olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk “ZOLUX” on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk “*mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*” Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk sarnane varasema vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Seetõttu isegi, kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ja teenused ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; komisjoni 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Antud põhimõtted on sätestatud ka uues EL kaubamärgimääruse nr 2015/2424 16.12.2015 (kehtiv alates 23.03.2016) artiklis 9(1)(c). Vaidlustaja EL

kaubamärk on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete osas erinevates kaupade kategooriates (vt eespool ja lisa 11). Vaidlustaja kaubamärki on turustatud ja teatakse ka Eestis. Seetõttu vaidlustaja kaubamärgi registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja tegutsevad samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused on suunatud samale tarbijaskonnale.

Kõik eespool esitatud argumendid ning tõendid viitavad, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või selle eristusvõimet. Vaidlusalususes kaubamärgis sisaldub ligilähedane element „ZOOLux“, mis annab viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga. Uue kaubamärgi registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet. Vaidlustatud kaubamärgi kasutamine ja registreerimine teenuste osas klassis 35 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma kaubamärgiga. Lisaks sellele tuleb märkida, ei ole Eesti suhtes esitatud ega registreeritud ühtegi teist kaubamärki üheski kaupade-teenuste klassides, mis sisaldab esi- ning tagaosa ZO-LUX, v.a kõnealused kaubamärgid ning kaubamärgid ZOPRILUX klassis 5 Novartis AG nimel (vt lisa 15). Viimased aga eristuvad kõnealustest kaubamärkidest keskosaga –PRI-, kusjuures on need märgid omandanud õiguskaitse „oftalmiliste farmatseutiliste preparaatide“ osas, mis selgelt eristuvad kõnealuste kaubamärkidega asjassepuutuvatest kaupadest/teenustest. Seetõttu on enamgi ilmne vaidlustaja kaubamärgi võimalik n.ö „lahjendamine“ vaidlustatud kaubamärgi „ZOOLux + kuju“ valguses. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis *“mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt;”* ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk *“mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.”* Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärgiregistreeing, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist ligilähedase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt. Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse tähisele, milles on kujutatud vaidlustaja ülemaailmse mainega tähisega „ZOLUX“ ligilähedane element „ZOOLux“, ning arvestades asjaolu, et vaidlustaja tooteid turustati ning teati Eestis ka enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist, tuleb asuda seisukohale, et taotleja esindajad pidid vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist „ZOLUX“ ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. Seda kinnitab ka fakt, et taotleja on asutatud 16.01.2003 (vt lisa 16) ning on tegev juba pikemat aega antud toodete müügisektoris. Nii näiteks nähtub Interneti arhiivi andmebaasist lehel archive.org, et taotleja on avanud lemmiloomapoe juba vähemalt 07.02.2006, mida tõendab antud andmebaasist nähtav taotleja kodulehe www.penner.ee väljavõtte seisuga 07.02.2006 (vt lisa 17). Seega pidi taotleja olema teadlik nii vaidlustajast kui ka vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist ning seda vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel. Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud kaubamärgi taotl nr M201500973 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning kaubamärgist „ZOLUX“, ning soovides ära kasutada vaidlustaja kaubamärgiga „ZOLUX“ omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt väljastanud dokumendi *“Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”* (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse

kaubamärgi taotleja / omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisest (ingl k "reason to know") kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS §§ 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p-de 2, 3, 7 ning § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi „ZOOlux + kuju” (taotl nr M201500973) registreerimise kohta Penner OÜ nimele klassis 35, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) kaubamärgi „ZOOlux + kuju” (taotl nr M201500973) väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist; (2-4) vaidlustaja kodulehe www.zolux.com väljavõtted; (5) Google otsingu osaline tulemus sõnale ZOLUX seisuga 24.09.2015; (6-9) mõningad Eesti ettevõtjate kodulehtede väljavõtted, kes turustasid vaidlustaja ZOLUX tähisega tooteid seisuga 24.09.2015; (10) Youtube'i päringu väljavõtte; (11) EUIPO elektroonilise andmebaasi väljavõtte kaubamärgist "ZOLUX" (nr 003930716); (12) taotleja 2014. a majandusaasta aruande osaline väljavõtte; (13-14) taotleja kodulehe www.penner.ee väljavõtted; (15) TMView andmebaasi väljavõtte; (16) ärirregistri väljavõtte taotleja kehtivate andmetega; (17) taotleja kodulehe www.penner.ee väljavõtte www.archive.org andmebaasist kodulehe seisuga 07.02.2006; volikiri ja andmed riigilõivu kohta.

Vaidlustusavaldus võeti 08.04.2016 komisjoni menetlusse nr 1672 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kerli Tillberg. Taotlejale anti võimalus vaidlustusavaldusele vastata hiljemalt 08.07.2016.

2) 08.07.2016 esitas taotleja vastuse vaidlustusavaldusele. Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega ning esitab omapoolsed vastuargumendid sellele.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses analüüsi tegemisel eksinud põhimõtte vastu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi (e kaitsevõimelisi) komponente. Euroopa kohus on otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p-s 22 eristusvõime mõistet defineerinud järgmiselt: selleks et tuvastada märgi eristusvõimet ja hinnata, kas see on tugeva eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgset hindama kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest. Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane.

Vaidlustaja kaubamärk on tehissõna „Zolux“, mis teadaolevalt ei oma tähendust ei inglise, prantsuse ega eesti keeles. Tegemist on väga erinevates klassides sisalduvate kaupade tähistamiseks mõeldud kaubamärgiga. Vaidlustatud kaubamärk „ZOOlux“ koosneb kahest ingliskeelsest sõnast „zoo“ ja „lux“. See, et tegemist on kahe eraldi sõnaga on selgelt nähtav ka kaubamärgi reproduktsioonist, milles sõnad „Zoo“ ja „Lux“ on teineteisest selgesti eristatavad (nii värvidel, kirjastiililt kui ka tähesuuruselt). Tegemist on klassis 35 jae- ja hulгимүүгiteenuseid tähistava kaubamärgiga e. kaupluse nimetusega. Tegemist on rahvusvaheliste sõnadega, mis omavad otsest tähendust ka eesti keeles ja on seetõttu eesti tarbijale üheselt mõistetavad kui luksuslikku kaubavalikut pakkuv (lemmik)loomatarvete pood. Sõnade „zoo“ ja „lux“ tähendust vt vastuse lisadest 1 ja 2. Lisaks on varasemalt Patendiamet jae- ja hulгимүүgi valdkonnas määranud sõna „lux“ mittekaitstavaks osaks (vt nt lisa 3, kaubamärk EE21807). Taotleja on arvamisel, et sõnade „zoo“ ja „lux“ tähenduse ja nendest arusaamise osas keskmise tarbija poolt ei ole käesolevas asjas vaidlust.

Vaidlustatud kaubamärgile „ZOOlux“ on lisatud ka papagoi kujutis. Vaidlustaja on märkinud, et papagoi kujutist võib antud juhul pidada kirjeldavaks ning eristusvõimetuks elemendiks, kuna vaidlustatud

kaubamärk tähistab lemmikloomakaupade valdkonda. Käesolevas asjas ei ole papagoi kujutuse õiguskaitse ulatus vaidluse objektiks, kuid taotleja märgib, et analoogia korras on ka vaidlustatava kaubamärgi sõnaline element „ZOOLux“ (lemmik)loomakaupade valdkonnas kirjeldav ja eristusvõimetu tähis. Järelikult taotleja kaubamärgitaotlusel on õiguskaitse tervikuna, kusjuures ainuõigus puudub sõnalisel osal „ZOOLux“. Tähise „ZOOLux“ otsest tähenduslikku seost klassi 35 müügiteenustega on vaidlustaja ka ise nõustunud, märkides et taotleja müügitegevus on seotud lemmikloomakaupade valdkonnaga.

Samuti on turul tavapärane, et ka teised (lemmik)loomatarvete kauplused kasutavad oma nimetustes viidet tähisele „zoo“. See on nähtav vaidlustusavalduse lisadest 5 ja 7 (nt loomapoed Betta Zookauplus, Zoopood, BettaZoo). Taotleja esitab ka omaltpoolt väljavõtte Google otsingumootorist (lisa 4), millest lisaks nähtub, et turul on ka kauplused nimetustega Zoomaailm, Zooplanet. Tarbijad on harjunud nägema, et erinevad (lemmik)loomatarvete kauplused kasutavad oma nimetustes sõna „Zoo“ ja tulenevalt sellest on ilmselge, et tarbija ei taju tähist „Zoo“ või ka „ZOOLux“ üksikuna eristusvõimelise kaubamärgina (tähis „lux“ ei ole selline eristusvõimeline element), mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid/teenuseid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja kujunduselementide abil. Samuti tuleb siinjuures arvestada konkreetseid valdkondasid, mille osas kaitset soovitakse.

KaMS § 16 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi. Niisamuti tuleneb ka KaMS § 16 lg 1 p-st 5, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Eelnevad sätted on kooskõlas üldise huvi eesmärgiga, mis tähendab, et kirjeldavad märgid ja tähised peavad olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad (Euroopa Üldkohtu 04.05.1999 otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, p 25).

Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus T-242/06, p-d 47 ja 51). See tähendab, juhul kui vaidlustatud kaubamärgitaotlus sisaldab (domineerival) kohal olevaid mittekaitstavaid osi (käesolevas vaidluses sõna „ZOOLux“), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu/teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest/teenustest. Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (sh ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suurusest võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Domineerival osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil (vt ka komisjoni otsus 1192-o, p 3.3).

Vaidlustaja märgib, et võrreldavad tähised (nende sõnalised osad) erinevad teineteisest vaid vaidlustatud kaubamärgis oleva dubleeritud vokaali -O- võrra. See esmapilgul minimaalne erinevus annab aga võrreldavatele tähistele nii kontseptuaalse erinevuse, kui ka eristab neid olulisel määral nii visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt. Tähiste võrdlemisel tuleb arvesse võtta seda, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna. Seetõttu tuleb võrreldavaid kaubamärke vaadata mitte ainult ühe tähe erinevuse võrdluses, vaid tervikuna, nii nagu need tähised on esitatud registreerimiseks Patendiametile (vt ka komisjoni otsus 1489-o, 29.09.2015, lk 13).

Kaubamärk „Zolux“ on tähendust mitteomav tehissõna, seevastu „ZOOLux“ kirjeldab otseselt osutatavaid teenuseid. Taotleja on arvamusel, et võrreldavate tähiste ühetäheline erinevus ei avalda võrreldavate kaubamärkide üldmuljele sellist mõju, mis muudaks nad äravahetamiseni sarnaseks. Vaidlustatud kaubamärk on ülesehitatud selliselt, et tarbija tajub nimetatud tähist ühtse tervikuna – tegemist on luksuslikku kaubavalikud pakkuva (lemmik)loomatarvete kaupluse nimetusega. Järelikult on sõnaliste tähiste „Zolux“ ja „ZOOLux“ kontseptsioon nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd erinev, et ei teki tõenäosust tähiste äravahetamiseks tarbijate poolt KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes (vt ka komisjoni otsus 1494-o, 29.06.2016, lk 7).

Lisaks on erinevad ka võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad/teenused. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade osas kui vaidlustatav kaubamärgitaotlus. Vaidlustatav kaubamärgitaotlus taotleb õiguskaitset ainult klassi 35 jae- ja hulгимүүgiteenustele, mitte aga kaupadele. Vaidlustusavalduse lisas 4 on selgesõnaliselt esile toodud, et vaidlustaja ei müü oma „Zolux“ tooteid otse tarbijatele, vaid edasimüüjate ja nende kauplusenimede kaudu. Sellega seoses on ka eksitav vaidlustuse lk 7 toodud seisukoht, et vaidlustaja omab iseseisvaid kauplusi või poode kaubanduskeskustes, mistõttu vaidlustaja kaubamärgi näol võiks olla tegemist samaliigiliste teenuste kaubamärgiga. Järelikult tarbijal puudub igasugune kokkupuude kaubamärgiga „Zolux“ klassi 35 jae- ja hulгимүүgiteenustega seoses. Tarbija pole näinud ega saagi näha igapäevases kaubandustegevuses (lemmik)loomatarvete kauplust nimega „Zolux“. See asjaolu välistab, et tegemist võiks olla samaliigiliste kaupade/teenustega ja puudub ka igasugune tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Alusetud on vaidlustaja väited, et võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi „Zolux“ mainet või selle eristusvõimet või et tegemist on pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlusega. Kuna tähis „ZOOLux“ on vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus mittekaitstav, puudub konflikt taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel (vt komisjoni otsus 1550-o, 30.03.2016, lk 20).

Lisaks on Eestis klassis 35 jae- ja müügiteenuste valdkonnas registreeritud mitmeid zoo-nimelisi kaubamärke: IR 0848493 „DINO zoo centrs + kuju“, EE 42789 „Zoomaailm“, IR 1053130 „zoo planet + kuju“, EE 50293 „zoo planet minizoo“, EE 50294 „zoo planet minizoo + kuju“, EE 51650 „Zooplanet Kika“. Lisaks näitab ilmekalt vaidlusaluste tähiste osas konflikti puudumist kaubamärgiregistris varasemalt eksisteerivad rahvusvahelised kaubamärgiregistreeringud 1010115 „Super Zoo + kuju“ (klassides 3, 5, 16, 18, 20, 21, 28, 31) ja 1053130 „zoo planet + kuju“ (klassides 5, 18, 21, 30, 31, 35, 44). Nende kaubamärkide klassid kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassidega.

Taotlejat ei saa süüdistada selles, et ta soovib oma kaupluse nimena kasutusele võtta tähist, mis kirjeldab tema tegevusvaldkonda – antud juhul luksuslikku kaubavalikut pakkuv (lemmik)loomatarvete pood. Nii toimivad turul ka taotleja konkurendid (vt lisa 4, samuti vaidlustuse lisad 5 ja 7, samuti nt Petmarketi kauplused, www.petmarket.ee, vt ka lisad 5 ja 6). Seetõttu puudub kaubamärgitaotluse registreerimisel ka vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ning § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7. Vaidlustaja on lähtunud siin vales eeldusest, et nimevalikul on taotleja pahatahtlikuks sooviks olnud jäljendada vaidlustaja kaubamärki ja saada kasu selle võimalikust mainest ja tuntuusest.

Kokkuvõttes märgib taotleja, et kaubamärgitaotluse nr M201500973 „ZOOLux + kuju“ registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2, 3, 7 ja § 9 lg 9 p-ga 10 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane. Siinjuures tuleb kaubamärgi registreerimisel arvestada ka KaMS § 16 lg 1 p-dega 2 ja 5. Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti taotluse M201500973 registreerimisotsus muutmata kujul jõesse.

Vastusele on lisatud (1-2) väljavõtted Õigekeelsussõnaraamatust märksõnade Zoo ja Luks kohta; (3) väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi 21807 kohta; (4) Google otsing „zoo +

lemmikloomapood“; (5) petmarket.ee kodulehe väljavõte; (6) foto Petmarketi poest Kaubamajaka kaubanduskeskuses.

18.04.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 18.05.2017.

3) 17.05.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde. Vaidlustaja ei jaga taotleja seisukohti ning vaidleb nendele vastu, sealjuures ei jaga vaidlustaja taotleja käsitlemist võrreldavate tähiste omavahelisest hindamisest, mis on vastuolus senise kaubamärgi- ning kohtupraktikaga. Taotleja vastuargumendid piirduvad tähises sisalduvate elementide (s.o papagoi kujutis, sõnaline osa „ZOOLux“) mittekaitstavusega kui kirjeldavate ja eristusvõimete tähistega, leides, et vaidlustajal pole õigust keelata kirjeldavate ja mittekaitstavate osade kasutamist teiste isikute poolt kaubamärgi koosseisus, ning kuna tähis „ZOOLux“ on väidetavalt vaidlusala kaubamärgi koosseisus mittekaitstav, siis puudub ka konflikt taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel. Taoline käsitus on vastuolus kehtivate põhimõtete ja võrreldavate tähiste omavahelise sarnasuse hindamisega. Taotleja jätab oma hinnangutes tähelepanuta asjaolu, et vaidlustaja varasema kaubamärgi „ZOLUX“ puhul on tegemist igati eristusvõimelise tähise, mille kõrgendatud eristusvõime on vaidlustaja vaidlustusavalduses muuhulgas taotlenud. Ka taotleja ise on vastuses vaidlustusavaldusele viidanud, et kaubamärk „ZOLUX“ on tehissõna, „mis teadaolevalt ei oma tähendust ei inglise, prantsuse ega eesti keeles“. Isegi, kui lähtuda arusaamast ning kui peaks tõendamist leidma asjaolu, et taotleja kaubamärgis sisalduv element „ZOOLux“ on kirjeldav ja/või eristusvõimetu kõnealuste teenuste suhtes (milles vaidlustaja kahtleb: vaidlustaja seab kahtluse alla tähise „ZOOLux“ kirjeldavuse ja/või eristusvõime puudumise, millele taotleja viitab ja tugineb, kuna element „ZOOLux“ ei kirjelda otseselt vastavaid teenuseid klassis 35, samuti pole tähis kasutusel kolmandate isikute poolt, mis muudaks antud tähise eristusvõimetuks), siis ei tohi siiski aset leida varasemate õiguste rikkumist. Vaidlustusavaldus pole esitatud absoluutsetel alustel, vaid suhtelistel, milles vaidlustaja leiab, et hilisema kaubamärgiga rikutakse talle kuuluvaid varasemaid õigusi. Seega pole taotleja argumendid tema väidetavast tähise „ZOOLux“ kirjeldavusest/eristusvõime puudumisest asjakohased. Kaubamärgi absoluutsed registreerimisest keeldumise alused teenivad erinevat eesmärki kui suhtelised keeldumise alused ning need on mõeldud erinevate huvide kaitseks. Tõepoolest, absoluutse keeldumispõhjuse aluseks olev üldine huvi on tagada, et kaubamärgi registreerimistootlusega hõlmatud kaupade või teenuste üht või mitut omadust kirjeldavad tähised oleksid kõigi neid kaupu või teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate poolt vabalt kasutatavad, siis siiski suhteliste keeldumispõhjuste eesmärk on kaitsta taotletava kaubamärgiga vastanduva varasema kaubamärgi omaniku isiklike huve, ja sellega tagatakse seega segiajamise tõenäosuse esinemise korral kaubamärgi päritolu tähistamise funktsiooni täitmine (vt nt C-20/14 (BGW) [2015], p 23-26, ja seal viidatud kohtupraktika).

Näitlikustamiseks, EUIPO lähenemisprogrammi CP5 (EUIPO ja EL siseriiklike ametite „Ühisteis suhtelise keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta – segiajamise tõenäosus (kaubamärgi eristusvõimete / nõrga eristusvõimega osade mõju)“, 02.10.2014) raames väljastatud ühisteis sisaldab samuti ühise nõrga eristusvõimega osade mõju segiajamise tõenäosuse hindamisel kriteeriumi, et segiajamine võib siiski olla tõenäoline, kui teised osad on nõrgema (või sama nõrga) eristusvõimega või tähtsusetu visuaalse mõjuga ja kaubamärkide üldmulje on sarnane või kui kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne. Antud EUIPO ühisteise väljavõte pole siinjuures asjakohane, kuna eelkõige vaidlustaja kaubamärgi puhul on tegemist kõrget eristusvõimet omava tähise, mille suhtes ei saa seega taolisi hinnanguid anda, kuid on esitatud näitlikustamiseks, et isegi nõrka eristusvõimet omavate elementide puhul on teatud kriteeriumide olemasolul segiajamine kaubamärkide vahel siiski tõenäoline. Seega pole taotleja sellekohased argumendid asjakohased ning tuleb jätta võrreldavate tähiste omavahelisel hindamisel tähelepanuta. Kui lähtuda taotleja poolt esitatud käsitlemisest, siis võiksid justkui kõik kaubamärgid, milles sisalduvad domineerival kohal n.ö väidetavalt kirjeldavad/eristusvõimetus elemendid, mis on siiski sarnased varasemate õigustega, olla teiste isikute poolt vabas kasutuses ning mingit õiguste rikkumist ei toimu ega saagi toimuda. Siiski, isegi kui lähtuda taotleja käsitlemisest, siis vastavalt KaMS § 12 lg-le 5 võib

kaubamärk sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi. Muuhulgas, lähtudes taotleja käsitlusest, peaks vaidlustatud kaubamärk olema mitteregistreeritav sel juhul absoluutsetel alustel (KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3). Samas ei tohi ka mittekaitstavat osa sisaldavad kaubamärgid rikkuda teiste isikute varasemaid õigusi, mis käesoleval juhtumil aset leiab.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, mille kohaselt võib tarbija uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt T-169/03 (SISSI ROSSI) [2005], p 77). Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb äravahetamise tõenäosust hinnata globaalselt, võttes arvesse asjaomase avalikkuse taju tähistest ning nendega seotud kaupadest või teenustest, ning võtma arvesse kõiki asjakohaseid tegureid seoses juhtumi asjaoludega, eelkõige vastastikust sõltuvust tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenustega (T-162/01 (GIORGIO BEVERLY HILLS) [2003], p 30-33, ja seal viidatud kohtupraktika). Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Asjaomaste kaupade või teenuste tarbija taju nende kaubamärkide suhtes mängib otsustavat rolli antud tõenäosuse globaalsel hindamisel. Seoses sellega, ning vastavalt kohtupraktikale, tajub keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid osi (C-334/05 P (Shaker) [2007], p 35, ja seal viidatud kohtupraktika). Siiski, Euroopa kohus on ka sedastanud, et kui on tegemist sõnamärgiga, on tarbijale omane lahutada see osadeks, kui see osa vihjab konkreetsele tähendusele või meenutab talle tuttavat sõna (nt T-135/11 (CLORALEX) [2012], p 27; T-356/02 (RESPICUR) [2004], p 51). Võrreldavad kaubamärgid hõlmavad samaliigilisi kaupu ja teenuseid. Vastavalt KaMS § 12 lg-le 4 ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. EUIPO vaidlustuskoda on erinevates lahendites käsitlenud klassi 35 loomatoitude, veterinaariapreparaatide müügiteenuste sarnasust klassi 31 loomatoitude ja klassi 5 veterinaariakaupadega, märkides, et kuigi nende kaupade ja teenuste olemus, kasutamise eesmärk ja viis ei ole sarnased, on neil siiski mõningaid sarnasusi, kuna nad täiendavad üksteist ja neid teenuseid pakutakse tavaliselt samades kohtades, kus pakutakse kaupu müügiks; ning et nad on suunatud samale sihtgrupile. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses näidanud, ning taotleja on 08.07.2016 kinnitanud, et vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse tähistada (lemmik)loomatarvete müügiteenuseid. Asjaolu, kuidas vaidlustaja turustab oma toodangut (sh kas isiklikult otse tarbijatele või vaid edasimüüjate kaudu), pole kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel asjakohane ega relevantne. Seega on vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaubad klassides 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31 ning taotleja kaubamärgiga tähistatavad müügiteenused klassis 35 samaliigilised. Seega peaksid võrreldavad kaubamärgid olema piisavalt erinevad välistamaks hilisema kaubamärgi vastuolu siinkohal KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega, mida antud juhtumil siiski ei esine. Käesoleval juhul tuleb üldine hinnang võrreldavate kaubamärkide suhtes anda keskmise tarbija (tavatarbija) seisukohast lähtudes, seda põhjusel, et tegemist on laiatarbekaupadega. Ning kuna tegemist on laiatarbekaupadega ning laialdaselt pakutavate teenustega, siis on keskmise tarbija tähelepanu aste kõnealuste kaubamärkide ning nendega seonduvate kaupade ja teenustega keskmine, millega võidakse tähelepanuta jätta kaubamärkides sisalduvad mõningased erinevused. Kaks kaubamärki on asjaomase tarbija silmis sarnased, kui nad on vähemalt osaliselt identsed ühe või mitme asjaomase aspekti suhtes, nimelt visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse aspekti suhtes (nt T-6/01 (MATRATZEN) [2002], p 30).

Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikast ilmneb, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest osadest ja kujutisosadest, siis on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on asjaomasele kaubale või teenusele lihtsam viidata kaubamärgi nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (vt T-50/12 (METRO KIDS COMPANY) [2013], p 29). Lisaks tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et kombineeritud kaubamärki ei saa pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on identne või sarnane ühe kombineeritud kaubamärgi koostisosa suhtes, välja arvatud juhul, kui see

koostisosa on domineeriv kombineeritud kaubamärgi üldmuljes. See on juhul, kus see koostisosa võib domineerida ise selle märgi kujundis, mida asjaomane avalikkus jätab meelde, mille tulemusena kõik muud komponendid kaubamärgi üldmuljes on tähtsusetud (nt T-803/14 (B' LUE) [2016], p 23). Lähtudes taotleja sõnalise elemendi „ZOO Lux“ kirjeldavast ja eristusvõimetest käsitlest, siis on oluline viidata veel ka kohtupraktikale, milles selgitatakse, et kombineeritud kaubamärgi ühe osa vähenemine eristavus ei tähenda tingimata, et see koostisosa ei võiks olla domineeriv osa, kui see on eelkõige oma asendi tõttu tähises või mõõtmete tõttu tarbijale tajutav ja jääb talle meelde (nt T-803/14 (B' LUE) [2016], p 25). Taotleja kaubamärgis sisaldub domineerival kohal sõnaline element „ZOO Lux“, mida tuleb tähiste omavahelise võrdluse analüüsis eelkõige arvesse võtta olenemata asjaolust kas ta on kirjeldav/puudub eristusvõime või mitte, kuna element „ZOO Lux“ on selgelt domineeriv ning kaubamärk meelde jäetav just sõnalise elemendi „ZOO Lux“ kaudu. Tarbija tajub tähist „ZOO Lux“ ning tarbija silmis toimib see element kaubamärgina.

Võrreldavad tähised on „ZOLUX“ ning „ZOO Lux + kuju“. Vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on sõnaline element „ZOO Lux“ ning papagoi kujutis. Nagu vaidlustaja on varasemalt märkinud, siis tarbija ei osuta kaubamärgis sisalduvale papagoi kujutisele tähelepanu, kuna tegemist on kirjeldava ja eristusvõimetu elemendiga. Vaidlustatud kaubamärgis on domineerival kohal esitatud sõnaline element „ZOO Lux“, mida tarbija tajub ning mille kaudu antud kaubamärki meelde jätab. Muud elemendid antud kaubamärgi üldmuljes on tähtsusetud ning millest lähtudes ei saa võrreldavaid kaubamärke omavahel hinnata. Võrreldavad tähised on foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustaja kaubamärk sisaldub taotleja kaubamärgis, eristudes vaid topeltvokaali –O– võrra, mis võib jääda tarbijatele märkamatuks ning tajumatuks. Foneetiliselt vokaali –O– ühekordselt või dubleerituna esinemist ei pruugita nende tähiste hääldusrütmis tajuda ning tähele panna, mõlemad tähised omavad sama arvu silpe [zo-lux] vs [zoo-lux]. Visuaalselt köidab taotleja kaubamärgi koosseisus tarbijate tähelepanu koheselt sõnaline element „ZOO Lux“. Papagoi kujutis on oma asetuse ja suuruse tõttu vähemärgatav, samas ei oma see originaalsust kõnealuste teenuste suhtes, mistõttu jääb see tarbijate tähelepanuta. Tähist „ZOO Lux“ osaline stiliseeritud tähekujundus ei lisa erinevaid tunnusoone, arvestades, et kasutatud tähekujundus ei oma antud asjaolude hindamisel tähtsust (vt vaidlustusavalduse lk 4). Kontseptuaalselt langevad võrreldavad tähised kokku. Mõlemate tähistega tähistatakse või soovitakse tähistada kaupu/teenuseid seoses (lemmik)loomatarvetega. Vastavalt ülalviidatud kohtupraktikale on tarbijatele omane lahutada sõnamärke osadeks, kui nad tajuvad neis neile tuttavaid elemente. Kuna mõlemad kaubamärgid seonduvad (lemmik)loomatarvete valdkonnaga, siis võivad tarbijad ka vaidlustaja kaubamärgiga kokku puutudes tajuda seda samaväärselt taotleja kaubamärgiga, nähes selles elemente „ZO-“ ja –LUX“. Sõnaalgus „ZO-“, on eestikeelses kontekstis tavapäratu ning nende kaupade ja teenustega kokku puutudes võivad tarbijad seostada mõlemaid elemente tähendusega „zoo-“. Seega on võrreldavad tähised sarnased nii foneetilisest kui kontseptuaalsest, kuid ka visuaalsest aspektist.

Lisaks on tarbijatele omane meelde jätta kaubamärkide ühiseid elemente, mitte aga nende erinevaid osi, kusjuures on tarbijatel harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb neil usaldada seda vigast mälu pilti, mille nad on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-412/05 P (Alcon) [2007], p 60; C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik) [1999], p 26). Kõiki neid argumente ja fakte kogumis hinnates, ning arvestades, et taotleja kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada müügiteenustele, mis hõlmavad ning on tegelikkuses suunatud sama valdkonna kaupade müügile, siis võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, sh nende märkide omavaheline assotsieerumine, KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Pole välistatud, et taotleja ise hakkab vaidlustaja kaubamärgiga ZOLUX tooteid müüma, seeläbi tekitades ja põhjustades veelgi suurema segaduse tarbijate silmis. Antud asjaoludest lähtuvalt, ning kuna võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega ja teenustega, siis peaksid kaubamärgid segijamise vältimiseks olema märgatavamalt suuremal määral erinevad. Taolist erinevust siiski võrreldavate tähiste vahel ei esine, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgiga tähendatav ilmselge vastuolu KaMS § 10 lg

1 p 2 sättega, kuna võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk on sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad võivad eeldada, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatud tooted ja teenused pärinevad samalt ettevõtelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtelt.

Pealegi mängib ka varasema kaubamärgi eristusvõime rolli kaubamärkide omavahelise sarnasuse globaalsel hindamisel, seda tulenevalt asjaolust, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk. Kaubamärgi eristusvõimet saab suurendada, kui asjakohaste tõendite esitamisel nähtub, et varasem kaubamärk on omandanud kõrgendatud eristusvõime kasutamise tulemusena, või kui ta on väga originaalne, ebatavaline või kordumatu (T-581/13 (BEVERLEY HILLS POLO CLUB) [2015], p 49). Sealjuures varasema kaubamärgi kõrgema omandatud eristusvõime hindamine ei vaja nii põhjalikku analüüsi ning sellise lävendi ületamist, kui seda on vaja üldtuntud kaubamärkide puhul, kuigi tõendid on üldjuhul samad. Nagu ka vaidlustaja on välja toonud, on ta asutatud 1933. aastal Prantsusmaal ning ta on läbi aegade olnud tegev lemmikloomatoodete äris. Üks tema tuntumaid kaubamärke ZOLUX langeb kokku ka tema ärinimega. Kaubamärgiga ZOLUX tooteid turustatakse üle 50 riigi maailmas, sh Prantsusmaal, Poolas, Itaalias, samuti on ZOLUX kaubamärgiga asjassepuutuvaid tooteid turustatud ja müüdud Eestis enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Seega on tegemist igati laiapõhjalise ning kauaaegse kaubamärgi ZOLUX kasutusega, sh Eesti territooriumil enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Tegemist on unikaalse tähisega kõnealuste kaupade suhtes, mida kinnitab ka vaidlustusavalduses esitatud väide ja tõend, et Eesti suhtes ei kehti ühtegi teist kaubamärki esi- ja tagaosaga ZO-LUX, v.a kaubamärgid ZOPRILUX klassis 5. Samuti puuduvad tõendid, et taolist tähist kasutaksid kolmandad isikud asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes. Pelgalt taotleja poolt esitatud väited ja tõendid elementide „zoo“ või „lux“ eraldi kasutamisest ei ole siinjuures asjakohased.

Siit järeldub, et tulenevalt vaidlustaja poolt esitatud tõenditest, on tegemist unikaalse tähisega nende kõnealuste kaupadega seoses, vaidlustaja on kaubamärki ZOLUX laialdaselt ning pikaajaliselt kasutanud, sh Eestis – need on asjaolud, mis suurendavad vaidlustaja kaubamärgi ZOLUX eristusvõimet ning sellega seonduvaid asjaolusid. Isegi, kui komisjon ei peaks tuvastama nimetatud vaidlustaja varasema kaubamärgi kõrgendatud eristusvõime, siis jääb vaidlustaja seisukohale, et võrreldavad kaubamärgid on siiski äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel tulenevalt vaidlustaja varasema kaubamärgi vähemalt tavapärasest eristusvõimest, seda enam, et tegemist on sõnalise kaubamärgiga.

Vaidlustaja on samuti endiselt seisukohal, et taotleja kaubamärgiga esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga. Vaidlustaja jääb ka selles osas varasemalt esitatud seisukohtade ning tõendite juurde. Samas leiab, et kui komisjon ei peaks tuvastama KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 seonduvaid asjaolusid, siis esineb siiski vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses esitanud ja näidanud oma ZOLUX kaubamärgi laialdast (vähemalt 50 maailma eri riiki) ja pikaajalist kasutust, sh Prantsusmaal, Poolas, Itaalias, Eestis. Seega võib lugeda vaidlustaja kaubamärgi ZOLUX üldtuntuks/mainekaks kõnealuste kaupade suhtes ning seda enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Vastavalt EL kaubamärgimääruse nr 2015/2424 artiklile 9(1)(c) ning kohtupraktikale, kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel nii sel juhul, kui võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad/teenused on erinevad, kui ka identsetele või sarnastele kaupadele/teenustele. Kui komisjon peaks leidma, et antud vaidluses pole kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud keeldumise alus, siis vaidlustaja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 on igal juhul kohaldatav.

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine, esiteks, kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks, kahjustab varasema kaubamärgi mainet, või kolmandaks, kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on

registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist“ seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuna vaidlustaja on asjaomaseid kaupu intensiivselt ja järjepidevalt tähistanud kaubamärgiga „ZOLUX“, siis toob taotleja kaubamärgi „ZOOLux + kuju“ turuletulek kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime vähenemise ja lahjenemise. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhistada, et tema varasem kaubamärk „ZOLUX“ on eristusvõimeline või mainekas, kusjuures antud sätte kohaldamine ei nõua nende kriteeriumide koos esinemist. Vaidlustaja aga on vaidlustusavalduses piisavalt selgelt näidanud ja tõendanud, et tema „ZOLUX“ kaubamärk on eristusvõimeline või mainekas antud kaupade suhtes. Seeläbi tekib suure tõenäosusega turul situatsioon, kus taotleja oma kaubamärgiga, millele soovitakse sealjuures õiguskaitset samaliigistele teenustele klassis 35, vähendab ja kahjustab vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet, mida vaidlustaja oma kaubamärgiga on pikaajalise ja intensiivse kasutamise läbi siiani omandanud. Samuti eksisteerib oht vaidlustaja kaubamärgi maine kahjustamiseks, kuna vaidlustajal puudub võimalus kontrollida taotleja poolt pakutavate teenuste kvaliteeti, mistõttu võib kahjustuda vaidlustaja kaubamärgi omandatud maine. Seda eelkõige põhjusel, et nii vaidlustaja kui taotleja tegutsevad või taotleja plaanib tegutseda samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused on samaliigilised ning need on suunatud samale tarbijaskonnale. Samas on taotleja kaubamärgi koosseisus ligilähedane, praktiliselt identne sõnaline element „ZOOLux“, mis on esitatud domineerival kohal. Samas ei näe KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, nagu see on nõutav KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus (C-408/01 (Adidas-Salomon and Adidas Benelux) [2003], p 31). Antud juhul on ilmne, et tarbija loob seose kõnealuste kaubamärkide vahel.

KaMS § 10 lg 1 p 3 koosseisus esineva termini „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine“ (mida nimetatakse ka „parasitismiks“ ja „priisõiduks“ (free-riding)) all peetakse silmas mitte kaubamärgi kahjustamist, vaid neid eeliseid, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära (vt C-487/07 (L-Oreal) [2009], p 41). Ka käesoleval juhul leiab antud asjaolude esinemine aset. Samas, nagu varasemalt esitatud tõenditest nähtub, ei kasuta taotleja alati tähist „ZOOLux“ kombineerituna (nt Interneti keskkonnas) ning taotleja identifitseerib ennast ka vaid sõnalise tähise ZOOLux kaudu. Seega jääb vaidlustaja seisukohale, et kaubamärgiga „ZOLUX“ sarnase tähise „ZOOLux + kuju“ kasutamisel samaliigiliste (või erinevate) kaupade osas võib suure tõenäosusega kaasa tuua varasema kaubamärgi „ZOLUX“ eristusvõime ning selle maine kahjustamise ning ka varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglase ärakasutamise, mistõttu esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Vaidlustaja on ka endiselt seisukohal, et taotleja on esitanud kaubamärgi „ZOOLux + kuju“ pahauskselt ning soovides ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi „ZOLUX“ omandatud mainet rahvusvahelise turul, ning sellest tulenevalt esineb vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ning § 10 lg 1 p-ga 7. Taotleja viited justkui taotleja pahausksuse asjaolud on välistatud tulenevalt tähise „ZOOLux“ mittekaitstavusest ning teiste isikute poolt kaubamärgiregistreeringutest asjaomastes klassides, milles sisaldub element „zoo“, ei ole asjakohased. Teiste isikute poolt kaubamärgiregistreeringud elemendiga „zoo“ ei oma tähtsust käesolevas asjas, kuna käesolev vaidlus on suunatud tähise „ZOOLux“ registreerimise vastu tulenevalt varasemast õigusest ligilähedasele tähisele „ZOLUX“. Ükski taotleja poolt viidatud ega tõendatud kaubamärk ei sisalda nimetatud elemente ZO- ja -LUX. Taotleja viited justkui teda ei saa süüdistada poe nimetuse valikul tema tegevusvaldkonda kirjeldava terminiga pole samuti asjakohased, kuna tegevusvaldkonnale võib viidata vaid element „zoo“, mitte aga „lux“. Kõik vaidlustaja poolt esitatud tõendid sõnaga „Zolux“ seonduvad vaid vaidlustaja, mitte kellegi teisega. Taotleja on tegutsenud antud valdkonnas juba alates 2003. aastast ning pidanud lemmikloomapoodi vähemalt 2006. aastast. Varasemalt on ta kasutanud poe nimena

„Lemmikloomapood Penner“. Seega on ta pikka aega olnud tegev nimetatud valdkonnas ning siinsel turul, kasutades tähist ZOLUX asjassepuutuvatel toodetel.

Seadusandja on jätnud sisustamata pahausksuse mõiste. Euroopa Kohus on sedastanud (vt C-529/07 (LINDT) [2009]), et pahausksuse olemasolu hindamiseks peab siseriiklik kohus võtma arvesse kõiki asjaomaseid tegureid, mis iseloomustavad käsitletavat asja ja mis esinesid tähise kaubamärgina registreerimise taotluse esitamise ajal, ja eelkõige asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti; taotleja tahet takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist; ning ka seda, milline õiguskaitsese tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse. Neid tegureid võib hinnata nii eraldi kui kogumis. On selge, et taotleja teadis või pidi teadlik olema vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal, et vaidlustaja kasutab sarnaste kaupade jaoks ligilähedast tähist; puuduvad tõendid, et kolmandad isikud kasutaksid tähist „ZOLUX“ või „ZOOLUX“ antud turusektoris. Kaubamärgi „ZOLUX“ all teatakse antud turusektoris just vaidlustajat ning tema toodangut ning seda juba pikema aja jooksul. Taotleja sooviks on aga saavutada õiguskaitsese (äravahetamiseni) sarnasele kaubamärgile ning seda sarnaste toodete osas.

Komisjon ning Tallinna Ringkonnakohus (vt komisjoni otsus 893/894-o (BUDDHA BAR), p 50; Tallinna Ringkonnakohtu otsus asjas nr 2-06-31964) on väljendanud mõlemad seisukohta, et pahausksuse hindamisel tuleb arvestada kas vaidlustatud tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades. Vastavalt ka siseriiklikule kohtupraktikale eeldab pahausksus kohustuste rikkumist – õiguste kuritarvitamist ehk õiguste teostamist seadusevastasel viisil (TsÜS § 138 lg 2) (nt Harju Maakohtu otsus asjas nr 2-12-31971 МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju, lk 9).

Arvestades võrreldavate tähiste sarnasuse astet, nendega tähistatavate kaupade ja teenuste samaliigilisust, nii vaidlustaja kui taotleja pikaajalist tegutsemist rahvusvahelises kaubanduses ja vastavas turusektoris, on ilmne, et taotleja on oma kaubamärgi „ZOOLux + kuju“ kujundamisel ja registreerimistaotluste esitamisel silmas pidanud vaidlustaja rahvusvaheliselt tuntud kaubamärki ZOLUX. Võrreldavad kaubamärgid tekitavad tarbijates ühesuguseid emotsioone ja assotsiatsioone, sõna „ZOLUX“ asendamine ligilähedase sõnaga „ZOOLux“ oma kaubamärgis on vaadeldav taotleja pahatahtliku tegevusena, mille eesmärgiks on olnud uue kaubamärgi kujundamine ning oma kaubamärgile õiguskaitsese saavutamise eelnevalt tuntuse omandanud kaubamärgi arvelt. Seda võib vaadelda ka kui „lihtsa“ ja „odava“ võttena kujundades kaubamärki ümber sel viisil, mis välistaks taotleja seisukohalt identisuse või äravahetamiseni sarnasuse kriteeriumid varasema vaidlustaja tuntuse omandanud kaubamärgiga. Taoline taotleja tegevus on vaadeldav muuhulgas kahju tekitava õigusvastase käitumisena VÕS § 1045 lg 1 p 5 tähenduses kui kannatanud omandi või sellele sarnase õiguse rikkumisena, seega õiguste teostamisena seadusvastasel viisil, mis nagu ülal viidatud, on käsitletav taotleja pahauskse tegevusena. Taolise elemendi ümberkujundamise tulemusena ei tohiks taotleja saavutada oma kaubamärgile õiguskaitsset, millega sealjuures võib kaasneda tarbijate eksitamine. Sellises kujunduses kaubamärgi kasutamisel ja registreerimisel taotleja nimele on ilmselge, et sellega kaasneks vaidlustaja tuntud kaubamärgi eristava iseloomu kahjustumine, samuti on antud juhul ilmselge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada vaidlustaja varasemat kaubamärki, samuti võib taotlejapoolne tegevus kaasa tuua vaidlustaja varasema kaubamärgi õigustamatu kahjustamise. Taotleja enda argumendid, justkui tähis ZOOLux peaks jääma vabalt kasutatavaks, vaid toetavad vaidlustaja kõnealuseid seisukohti.

17.05.2017 tegi komisjon taotlejale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 19.06.2017.

4) 19.06.2017 esitas taotleja lõplikud seisukohad. Taotleja jääb täielikult oma 08.06.2016 esitatud seisukohtade juurde ning menetlusökoonoomika printsiibist lähtuvalt ei hakka taotleja lõplikes seisukohtades juba varasemalt esitatud seisukohti kogu mahus üle kordama. Küll aga soovib taotleja seoses vaidlustaja 17.05.2017 lõplike seisukohtadega märkida, et vaidlustaja on oma lõplikes

seisukohtades sisse toonud uusi asjaolusid, mis pole lubatud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 54¹ lg-s 4 tooduga, mille kohaselt lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Lõplikud seisukohad peaksid olema senist menetlust kokkuvõtavad, mitte aga laiendavad. Vaidlustaja lõplikud seisukohad sisaldavad aga mitmeid uusi seisukohtasid, mida nende 31.03.2016 vaidlustusavalduses ei eksisteerinud. Kokkuvõtlikult on vaidlustaja uued seisukohad järgmised:

- argumentatsioon seoses KaMS § 12 lg-ga 5;
- seisukohad seoses KaMS § 12 lg-ga 4, st kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni ning vastava põhimõttega seotud kohtupraktika;
- täiendavad seisukohad ning kohtupraktika seoses maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega.

Oluline on siinkohal asjaolu, et taotleja esitas vaidlustusavaldusele vastuse juba 08.06.2016. Seega, vaidlustusavalduse esitajal oli piisavalt aega (11 kuud), et taotleja seisukohtadele vastus esitada. Seda vaidlustaja aga ei teinud, vaid otsustas oma täiendavad seisukohad, vastuseks taotleja 08.06.2016 seisukohtadele, esitada alles koos oma lõplike seisukohtadega. Lähtudes ülaltoodust on taotleja arvamisel, et kuivõrd vaidlustaja uued asjaolud on esitatud ilmselge hiline misega, tuleb need käesoleva asja lahendamisel tähelepanuta jätta ning lähtuda tuleb enne lõplikke seisukohtasid esitatud asjaoludest lähtuvalt. Vaatamata ülaltoodule ning kuivõrd taotlejale ei ole teada, kas komisjon võtab arvesse vaidlustaja uusi seisukohtasid või mitte, esitab taotleja koos oma lõplike seisukohtadega ka omapoolsed vastuseisukohad vaidlustaja poolt 17.05.2017 esile toodud uutele asjaoludele.

Taotleja jääb oma seisukohale kindlaks, et vaidlustaja on vaidlustusavalduses ning ka oma lõplikes seisukohtades analüüsi tegemisel eksinud põhimõtte vastu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi (e. kaitsevõimelisi) komponente. Euroopa kohus on otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p-s 22 eristusvõime mõistet defineerinud järgmiselt: selleks et tuvastada märgi eristusvõimet ja hinnata, kas see on tugeva eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgsest hindama kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane. Vaidlustaja rõhutab oma lõplikes seisukohtades, et kombineeritud kaubamärgi ühe osa vähene eristatavus ei tähenda tingimata, et see koostisosa ei võiks olla domineeriv osa. Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupärasteid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõtelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus T-242/06, p-d 47 ja 51). See tähendab, juhul kui vaidlustatud kaubamärgitaotlus sisaldab (domineerival) kohal olevaid mittekaitstavaid osasid (käesolevas vaidluses sõna „ZOOLux“), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu/teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest/teenustest.

Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (s.h ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suuruselt võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Domineerival osal võib puududa

õiguskaitsse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil (vt ka komisjoni otsus 1192-o, p 3.3). Ühtlasi, taotleja kaubamärki hääldatakse kui kahesõnalist liitsõna, „soo-luks“. Seevastu vaidlustaja kaubamärki hääldatakse ühesõnalisena „soluks“. On ilmne, et taotleja kaubamärgis sisalduvad kirjeldavad sõnad on tarbijatele tajutavad kui kaks erinevat sõna „ZOO“ ja „Lux“, mis muudab vaidlusesemeks oleva kaubamärgi sõnalise osa foneetiliselt erinevaks vaidlustaja varasemast kaubamärgist. Lisaks rõhutab kaubamärgitaotleja kaubamärgitaotluse kahesõnalist kooslust ka asjaolu, et sõna „ZOO“ on esitatud läbivalt trükitähtedes ja „Lux“ suure algustähega. Kuigi tarbija peab sõna algust kui kõigepealt välja hääldatavat sõnaosa tavaliselt olulisemaks, vastab samuti tõeale, et üldjuhul ei taju avalikkus mitmeosalise kaubamärgi kirjeldavat või vähese eristusvõimega osa kaubamärgist jäävas tervikmuljes eristatava ning domineeriva osana (vt viidatud kohtuotsus ECHINAID, p 54 ja seal viidatud kohtupraktika).

On ilmne, et sõnade „ZOO“ ja „Lux“ liitmisel ei teki uude tähendusega mõistet, vaid tarbijad mõistavad vaidlusesemeks olevat tähist kirjeldavana. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (12.01.2005.a. otsuse T-369/02 p 32 ja 25.02.2010.a. otsuse C-408/08 p-d 61-62) on sõnade kombinatsioon, mille mõlemad sõnad on eraldi mittekaitstavad, kaubamärgina registreeritav üksnes juhul, kui kahe tähise liitmisel tekib uude tähendusega mõiste. Lisaks on Euroopa Kohus kohtuasjas nr C-265/00 asunud seisukohale, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kaupu või teenuseid kirjeldav, siis on ka kaubamärk tervikuna kaupu või teenuseid kirjeldav, v.a. juhul, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu tekib sõnast mulje, mis on piisavalt erinev kaubamärgi elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist. Nii see antud juhul aga ei ole, mis tähendab, et vaidlusesemeks oleva tähise sõnaline osa on tervikuna kirjeldav.

Komisjon leidis otsuses nr 1590-o (01.06.2017), et kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Tähis, mis kirjeldab kaupu, ei ole võimeline (ilma eristusvõimet omandamata) eristama ühe ettevõtte kaupu teise isiku samaliigilisest kaubast, kuid selline tähis võib olla kaubamärgi koosseisus selle mittekaitstavaks osaks (KaMS § 9 lg 1 p 3, lg 2-3). Kaubamärk võib seega sisaldada eristusvõimetut, mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi (KaMS § 12 lg 5): teistel isikutel peab säilima õigus kasutada heas usus sellist kirjeldavat vm eristamatut tähist oma kaupade tähistamiseks. Kui kaubamärk sisaldab eristusvõimetut, mittekaitstavat osa, ei laiene kaubamärgiomaniku ainuõigus sellele osale, st omanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel sellise osa kasutamist äritegevuses häid äritavasid järgides (KaMS § 16 lg 1). Mittekaitstav osa ei pea olema kaubamärgi registreeringus märgitud, sest tegemist on fakti, mitte registrikande küsimusega. Kaubamärk võib äärmuslikul juhul koosneda üleni mittekaitstavatest osadest, kuid olla tervikuna siiski kaubamärgi funktsioone täitev ning sellisena kehtivalt kaitstud. Siinjuures ei ole ka vajalik tõendada, et turul mingit tähist juba kirjeldavana kasutatakse. Seega, kuivõrd ka käesoleval juhul on vaidlusesemeks oleva kaubamärgi sõnalise osa „ZOOLux“ näol tegemist kirjeldava (mittekaitstava) tähisega, siis ei saa vaidlustaja keelata taotlejal oma kombineeritud kaubamärki registreerida.

Vastavalt EUIPO kontrollisuunistele (osa C.2) eeldab suurenenud eristusvõime, et asjaomane avalikkus tunneb kaubamärgi ära. Ühtlasi, kasutamise teel omandatud suurenenud eristusvõime kohta käiv tõendusmaterjal peab osutama i) asjaomasele geograafilisele piirkonnale ning ii) asjaomastele kaupadele ja teenustele. Tulenevalt eeltoodust on taotleja seisukohal, et vaidlustusavaldusega esitatud mõningad (täpsemalt 4 väljatrükki) Eesti ettevõtjate kodulehtede väljavõtted, kes turustasid vaidlustaja „Zolux“ tähisega tooteid seisuga 24.09.2015, ei saa olla piisavad näitamaks, et varasema kaubamärgi näol on tegemist Eestis maineka/üldtuntud kaubamärgiga. Eelnevad väljatrükkid võivad parimal juhul näidata, et vaidlustaja kaubamärki on Eestis vähesel määral kasutatud. Kindlasti ei saa need aga näidata, et tegemist oleks Eestis tuntud või maineka kaubamärgiga. Tulenevalt eeltoodust on kaubamärgitaotleja arvamusel, et vaidlustajal ei ole piisavalt tõendanud oma kaubamärgi maine olemasolu, mistõttu puudub tal võimalus tugineda KaMS § 10 lg 1 p-le 3.

Ühtlasi ei saa taotleja nõustuda vaidlustaja väitega, et teiste isikute kaubamärgiregistreeringud elemendiga "zoo" ei oma tähtsust käesolevas asjas. Taotleja jääb endale kindlaks, et kolmandate isikute poolt zoo-nimeliste kaubamärgi registreeringute olemasolu ja vastava tähise kasutamine igapäevases majandustegevuses näitab selgelt vaidlusaluste tähiste osas konflikti puudumist. Varasemalt on komisjon oma otsuses nr 1148-o "Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju" märkinud, et: "Ühiseid elemente sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel arvestab komisjon ka seda, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke". Taotleja on juba varasemalt toonud näiteid tähise "ZOO" kasutamise osas kolmandate isikute poolt ning ei soovi hakata end kordama. Niisamuti võib Eesti Patendiameti kui ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kaubamärkide registrist leida hulgaliselt klassis 35 registreeritud kaubamärke, mis koosnevad muuhulgas ka sõnast "Lux", mistõttu on ilmne, et sõnade "ZOO" ja "Lux" näol on tegemist heauskses äripraktikas tavapärase tähistega. Kuivõrd ka käesoleval juhul on kaubamärgiregistris kui ka erinevate isikute poolt kasutuses nii "ZOO" kui ka "Lux" sõnu sisaldavaid tähiseid, siis tuleb seda ka vaidlusesemeks olevate kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta ning tõdeda, et taotlejal pahausksus puudub kuna taotleja soovib registreerida tähist, mille sõnaline osa on heauskses äripraktikas tavapäraselt kasutusel.

03.10.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

1) Vaidlustajale Zolux, S.A.S, kuulub varasem sõnaline Euroopa Liidu kaubamärk nr 003930716 „ZOLUX“, mis on kaitstud klaasides 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31 loetletud kaupade suhtes. Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja Penner OÜ nimele kombineeritud kaubamärgi „ZOOLux + kuju“ (taotlus nr M201500973) klassi 35 teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* suhtes. Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse viimatinimetatud kaubamärgile õiguskaitset saada, tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-le 10 ning § 10 lg 1 p-dele 2, 3 ja 7. Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et puudub vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

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.

2) Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased, kuna mõlemas kaubamärgis esineb meeldejäävam sõnaline element ZOLUX/ZOOLux, mille erinevus seisneb ainult visuaalselt tajutavas tähes „O“. Taotleja sellega ei nõustu ning leiab, et kui varasem kaubamärk koosneb eristusvõimelisest tehissõnast, siis vaidlustatud kaubamärgis koosneb sõnaline komponent „ZOOLux“ kahest ingliskeelsest tähendust omavast sõnast, mis kirjeldavad taotleja pakutavaid teenuseid ning on seega mittekaitstavad. Taotleja järeldab sellest, et tema kaubamärgi sõnalist elementi ei saa käsitleda domineeriva elemendina, mille alusel tarbija vaidlustatud kaubamärki meelde jätab, ning seega ka ei pea õigeks võrreldavate kaubamärkide sõnaliste elementide võrdlemist. Taotleja leiab, et vaidlustatud kaubamärki tuleb vaadata tervikuna kui kombineeritud kaubamärki, mis koosneb eraldi võetuna mittekaitstavatest sõnalistest (tähendust omav kombinatsioon ZOOLux) ja pildilistest (papagoi kujutis) elementidest. Selles, et papagoi kujutis on kirjeldav element, ei ole poolte vahel vaidlust.

Komisjon selgitab, et kaubamärgi (visuaalselt) domineerivale elemendile kaubamärkide võrdlemisel seadus tähendust ei anna ning kaubamärgipraktikas omaks võetud meetoodika tugineb üksnes kaubamärgialasel õiguspraktikal, eeskätt Euroopa Kohtu lahenditel, milles tõlgendatakse nii Euroopa Liidu (endiste Ühenduse) kaubamärkide õiguskaitse õiguslikuks aluseks olevat kaubamärgimäärust kui ka kaubamärgidirektiivi, millega on harmoneeritud Euroopa Liidu riikide kaubamärgiõigus. Kaubamärgialane õiguspraktika ei saa minna vastuollu selle seadusliku alusega, mille kohaselt määrab kaubamärgi

kaitseulatuse kaubamärgi reproduktsioon ehk terviklik kuju, millele õiguskaitses on registreeritud kandmisel antud ning mis on avaldatud, et teised isikud saaksid kohaselt respektida kaubamärgiomaniku ainuõigust kaitstud tähise suhtes (vt KaMS § 12 lg 1 p 2). Seadus sätestab ka tingimused, mille kohaselt kaubamärgi koosseisus võivad esineda iseenesest (tugevat) eristusvõimet mitte omavad kirjeldavad, tavapärased või muud elemendid; nimelt võivad need elemendid olla kaitstud kaubamärgi koosseisus juhul, kui kaubamärgi kui terviku eristusvõime ei saa kahjustatud (vt KaMS § 12 lg 5).

Muu hulgas tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et igal juhul ei tähenda mitmeosalise kaubamärgi ühe osa võimalik nõrk eristusvõime tingimata, et see ei või olla domineeriv osa, juhul kui see osa on tarbijate tajus valitsevalt oma asukohast või suurusest tähises ning jääb neile meelde (Üldkohtu 12.11.2008 otsuse T-7/04 p 44). Mingi kaubamärgi elemendi nõrk (või puuduv) eristusvõime ei välista sama elemendi domineerivuse möönmist vastandatud tähiste sarnasusele hinnangu andmise otstarbel (Euroopa Kohtu 19.03.2015 otsuse C-182/14 p 34). Eeltoodust tulenevalt tuleb kaubamärkide igakülgsel võrdlemisel lähtuda nende terviklikust kujust, mis on ka aluseks tarbijaskonnas tekkivale üldmuljele, selle asemel, et välistada võrdlusest täielikult need elemendid, mille puhul on kahtlus eristusvõime olemasolus.

Seega nõustub komisjon taotleja seisukohaga, et tähiste võrdlemisel tuleb arvesse võtta seda, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna. Seetõttu tuleb võrreldavaid kaubamärke vaadata mitte ainult ühe tähe erinevuse võrdluses, vaid tervikuna, nii nagu need tähised on esitatud registreerimiseks Patendiametile.

3) Võrreldes vaidlustatud kombineeritud kaubamärki „ZOOLux + kuju“ vastandatud sõnalise kaubamärgiga „ZOLUX“ on komisjon seisukohal, et tegu on sarnaste kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbija poolt esmalt märgatav ja talle meelde jääv element vaidlustatud kaubamärgis on selle sõnaline element „ZOOLux“, mis minimaalsete erinevustega reprodutseerib vastandatud sõnalist kaubamärki. Asjaolu, et vastandatud kaubamärgis esineb üks täht „O“ või et see on visuaalselt kujutatud läbivate suurtähtedena, samas kui vaidlustatud kaubamärgis on kaks tähte „O“ ning sõnaline element „ZOOLux“ on visuaalselt kujutatud erinevaid tähesuurusi, šrifte ja värve kasutades, ei ole komisjoni hinnangul otsustav erinevus. Foneetiliselt on tähised praktiliselt identsed. Kontseptuaalselt võrreldes, kui ka tajuda vaidlustatud tähise sõnalist osa kirjeldavana ja seetõttu nõrga või puuduva eristusvõimega, siis on sama argument kasutatav ka vastandatud tähise puhul, mida taotleja väidab olevat tähenduseta sõna. Komisjoni ei veena taotleja väide, et vaidlustatud kaubamärgi sõnalist osa nähes tajub taotleja seda kui ilmset kirjeldust pakutavatest teenustest, st luksuslike lemmikloomatoodetega kauplemisest. Sama väide võib olla tõene ka vastandatud kaubamärgi puhul sellega tähistatavate lemmikloomadega seostatavate kaupade osas. Vaidlustatud kaubamärgi kujundus, sealhulgas papagoi kujutis ja sõnalise elemendi puhul kasutatud erinevad tähesuurused, šriftid ja värvid, ei muuda vaidlustatud kaubamärki erinevaks vastandatud kaubamärgist, mis on kaitstud sõnalise kaubamärgina ning omab seega praktikas omaksvõetud põhimõtte kohaselt ulatuslikumat kaitset, sest seda võidakse kasutada erinevates tähesuurustes, värvides ja šriftides; tarbija võib pidada tõenäoliseks, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegu vastandatud kaubamärgi modifikatsiooniga või kujundatud versiooniga. Ühetähelise erinevuse sõnalise osa keskel võib ka tähelepanelik tarbija jätta märkamata, pidades kaubamärke pärinevaks ühelt ja samalt ettevõttelt või neid muul viisil segi ajada või assotsieerida.

Võrreldes kaubamärkidega tähistatavaid kaupu ja teenuseid leiab komisjon, et kuigi vaidlustatud kaubamärk on kaitstud teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* suhtes, vastandatud kaubamärk aga erinevates klassides loetletud kaupade suhtes, on tõenäoline, et taotleja pakub müüa nimelt samu kaupu, mille suhtes on kaitstud vastandatud kaubamärk. Vastandatud kaubamärgi kaupade loetelus on mitmes klassis loetletud kaupu, mis on liigitavad lemmikloomade jaoks mõeldud kaupade hulka. Taotleja on tegev lemmikloomadele mõeldud kaupade müügi alal. Kui vaidlustatud kaubamärgi all pakutakse müüa kaupu, mida tähistatakse varasema kaubamärgiga, on kõnealused kaubad ja teenused omavahel sarnased. Tarbija ei pruugi filigraanselt eristada müügiks pakutavaid kaupu nende müügiks

pakkumise teenusest. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatavad kaubad ja teenused, et kaubamärgid saaks turul kõrvuti eksisteerida segadust tekitamata. Antud juhul ei ole kuidagi tagatud see, et taotleja ei paku müügiks just samu kaupu, mis on kaitstud vastandatud, sarnase kaubamärgiga. Vastupidi, taotleja majanduslik profiil võimaldab järeldada, et taotleja tegutseb teenustega, mis on sarnased vaidlustaja toodetavate kaupadega.

Eeltoodut arvestades leiab komisjon, et on täidetud KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud õiguskaitse välistamise tingimused ning vaidlustusavaldus tuleb selles osas rahuldada.

4) Komisjon nõustub, et taotlejat ei saa süüdistada selles, et ta soovib oma kaupluse nimena kasutusele võtta tähist, mis kirjeldab tema tegevusvaldkonda – antud juhul luksuslikku kaubavalikut pakkuv (lemmik)loomatarvete pood. Samas juhib komisjon tähelepanu sellele, et ka enam või vähem kirjeldava kaubamärgi puhul võib kaubamärk sisaldada eristusvõimetut või nõrga eristusvõimega kirjeldavat või muidu iseenesest mittekaitstavat tähist üksnes juhul, kui ei rikuta teiste isikute õigusi. Sellise õiguserikkumise välistamiseks tuleb kaaluda puudutatud isikute õigusi ja ootusi. Kui kauplemisel kasutatakse kirjeldavat tähist, tuleb hinnata seda, kas tegemist on ainsa võimaliku või loogiliselt tõenäolise kaupade või teenuste kirjeldamise viisiga. Antud juhul on komisjon seisukohal, et vaidlustaja õiguste rikkumise oht on suurem kui taotleja ootus, et tal on õigus kirjeldada või tähistada oma teenuseid vaidlustatud kaubamärgiga. Asjasse mittepuutuv on tõdemus, et teiste isikute nimele on registreeritud „Zoo“-elementi sisalduvaid kaubamärke; komisjonile teadaolevalt nende puhul ei esine konflikti varasema kaubamärgiga.

5) Vaidlustaja on samuti seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7. Kuna komisjon rahuldab vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, ei ole otstarbekas hinnata viidatud õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldumist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „ZOOLux + kuju“ (taotlus nr M201500973) õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse 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:

T. Kalmet

E. Sassian

K. Tillberg