

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

Otsus nr 1814-o

Tallinn, 16.03.2020

**Avaldus nr 1814 – rahvusvahelisele  
kaubamärgile „ZHARA + kuju“ (reg nr  
1406893) õiguskaitsese andmise  
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ingrid Matsina, Sulev Sulsenberg, vaatas läbi INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ES, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Riina Pärn) 02.05.2019 vaidlustusavalduse "BREEZE HOTEL" LLC, AZ, (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „ZHARA + kuju“ (reg nr 1406893, reg kuupäev 21.12.2017, avaldamise kuupäev 01.03.2019) Eestis õiguskaitsese andmise vastu klassides 35 (*advertising (reklaam)*) ja 41 (*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities (haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus)*).

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

„ZARA“, EU reg nr 008929952, taotluse esitamise kuupäev 05.03.2010, kaitstud klassides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (vaidlustusavalduse lisa 2);

„ZARA“, reg nr 16164, taotluse esitamise kuupäev 06.05.1993, kaitstud klassis 25 (*kogu klassi ulatuses, esmajoones rõivad, jalanõud, peakatted*) (lisa 3);

„ZARA“, rahvusvahelise reg nr 0752502, prioriteedikuupäev 01.08.2000, kaitstud klassides 25 ja 35 (lisa 4).

Vaidlustatud kaubamärk:



## Menetluse käik

Vaidlustaja on **02.05.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsese anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3.

---

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

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

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikupäevaks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatud kaubamärgi väljavõtte Patendiameti online andmebaasist; varasema kaubamärgi „ZARA“ nr 008929952 väljavõtte Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) online andmebaasist; varasema kaubamärgi „ZARA“ reg nr 16164 väljavõtte Patendiameti online andmebaasist; varasema kaubamärgi „ZARA“ RV reg nr 0752502 väljavõtte Patendiameti online andmebaasist.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **14.05.2019**. Vaidlustusavalduse esitamise kohta edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle võimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses 15.07.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

19.09.2019 esitas vaidlustaja vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja puhul on tegemist ühe maailma suurima moetööstusettevõttega, kellele kuuluvad sellised rahvusvaheliselt tuntud kaubamärgid nagu Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Zara, Temple, Uterqüe, Lefties, ning kes opereerib rahvusvahelisel tasandil enam kui 7400 jaekauplust üle maailma 96 eri riigis. Enamik kauplustest kuuluvad ettevõttele, osades riikides tegutseb ettevõtte frantsiisilepingute kaudu (näiteks Eestis). Kaubamärk ZARA kuulub vaidlustaja juhtivate kaubamärkide hulka, mille ajalugu ulatub aastasse 1975. Kaubamärgi ZARA all toodetakse ja pakutakse tänapäeval erinevaid tooteid, peamiselt rõivaid naistele, meestele ja lastele ning erinevaid aksessuaare. Avatud on maailma erinevates riikides ZARA jaekauplused. Hetkeseisuga on avatud 2251 ZARA kauplust üle maailma, enamik (1335) neist Euroopas. Lisaks füüsilisele keskkonnale, on vaidlustaja aktiivselt tegev veebipoe [www.zara.com](http://www.zara.com) kaudu. ZARA kaubamärgiga rõivaesemeid hinnatakse nende trendikate ning taskukohaste hindade poolest. ZARA netomüük 2017. aastal, mis langeb sh kokku vaidlustatud kaubamärgi esitamisega nimetatud aasta lõpus, ulatus 16,62 miljardi euronit (kogu kontserni vastav näitaja 2017. aastal oli 25,34 miljardit eurot). 2017. aastal oli ZARA kaubamärk Interbrandi parimate rahvusvaheliste kaubamärkide nimekirjas 24 kohal. ZARA kaubamärgi mainet/tuntust on kinnitanud EUIPO ning EL riikide erinevad haldus- ja õigusorganid mitmetes lahendites, viimatises lahendis on ZARA kaubamärgi mainet/tuntust kinnitanud Euroopa Üldkohus 11.04.2019 lahendis T-655/17, milles kinnitatakse EUIPO apellatsioonikoja 05.07.2017 otsuse p-s 65 (ühendatud asjad R 2330/2011-2 ja R 2369/2011-2) esitatud seisukohta, et ZARA kaubamärgil on maine EL-is „rõivaste, jalatsite ja peakatete osas klassis 25 ning kaupluste teenuste osas klassis 35“ (T-655/17 (ZARA) [2019], p 33). Vaidlustaja haldab ja omab ka teisi ettevõtteid, sh ettevõtet Zara Home, mis on asutatud 2003. aastal peakorteriga Hispaanias, millel on tänaseks päevaks ligi 600 kauplust (Euroopas 406) 75 turul ning omab online kohalolu 37 turul. Zara Home keskendub mitmesuguste kodusisustustoodete tootmisele ja jaemüügile kaubamärgiga ZARA HOME. Zara Home 2017. aasta netomüük ulatus 830 mln euronit. ZARA kaubamärki ning sellega tähistatud tooteid teatakse ka Eestis, kuna frantsiisilepingute kaudu on vaidlustaja tegutsev ka Baltikumi turul, sh Eestis. Lätis on ZARA kauplusi avatud hetkeseisuga 3, Leedus 5, Eestis on avatud kauplusi hetkel 3 – Viru ja Ülemiste keskustes Tallinnas ning Kivimäe keskkuses Tartus. Esimene ZARA pood Eestis avati 2004. aasta augustis Tallinnas Viru keskkuses. Teine ZARA pood avati Tallinnas 2007. a detsembris algselt Kristiine keskkuses. Lisaks on Eestis 1 ZARA HOME kauplus avatud Tallinnas Ülemiste keskkuses (alates 2016. aasta septembrist). Seega on rahvusvahelise mainega ZARA kaubamärk tuntud ka Eesti tarbijale ning seda vähemalt palju varasemast ajast kui on esitatud vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärk. Antud asjaolude kinnituseks on esitatud Wikipedia väljavõtte vaidlustajast, mis sisaldab infot temast ning talle kuuluvast kaubamärgist ZARA (täienduste lisa 1, [https://en.wikipedia.org/wiki/Zara\\_\(retailer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Zara_(retailer))), tõlkega), väljavõtte Euroopa Üldkohtu 11.04.2019 lahendist nr T-655/17 (lisa 2) ning 02.06.2004 artikli väljavõtte Eesti Päevalehest pealkirjaga „Maailma moebränd Zara avab Eestis kaupluse“ (lisa 3, <http://www.epl.ee/archive/print.php?id=50985477>), mis annab kinnitust kaubamärgi „ZARA“ tuntusest ning tunnustamisest seda nii mujal maailmas kui Eestis. Viidatud Euroopa Üldkohtu lahend peegeldab olukorda enne vaidlustatud märgi esitamist 21.12.2017 (seda eelkõige põhjusel, et sellega kinnitatakse EUIPO apellatsioonikoja 05.07.2017 otsuses sisalduvat seisukohta ZARA kaubamärgi mainest EL-s). Vaidlustaja esitas olulist teadlikkust ja tuntust ZARA kaubamärgist Eesti tarbijate hulgas kinnitavad käibe andmed alates 2009. aastast, s.o kaubamärgiga ZARA seotud vaidlustaja käive Eestis. Menetlusökonomika põhimõttest lähtuvalt jätab ta ülejäänud kaubamärgi ZARA mainet

ja tuntuks kinnitavad tõendid hetkel esitamata, kuid on valmis seda tegema vastava vajaduse tekkimisel. Seega tuleb vaidlustaja hinnangul asuda seisukohale, et rahvusvaheliselt tuntud ning tunnustatud kaubamärki teati Eestis, taoline kaubamärgi tuntuse kujundamine Eestis toimus juba varasemalt enne kõnealuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Taolist tulemust ei saavutata lühikese perioodi jooksul, vaid antud tulemused kinnitavad, et vaidlustaja ning tema kaubamärk ZARA omab mainet ka Eesti turul ning ilmselgelt toimus selline mainekujundusprotsess juba varasemalt enne 21.12.2017. Vaidlustaja tegevus on internetis jälgitav peamise veebisaidi [www.inditex.com](http://www.inditex.com) kaudu, samuti asjassepuutuvate veebisaitide [www.zara.com](http://www.zara.com) ja [www.zarahome.com](http://www.zarahome.com) kaudu.

Vaidlustajale kuulub üle 900 „ZARA“ kaubamärgiregistreeringu üle kogu maailma. Euroopas on märk kaitstud EUIPO-s 17 vaidlustajale kuuluva EL kaubamärgiregistreeringuga, mis sisaldavad terminid „ZARA“ üksikuna või koos teiste (sh kirjeldavate) elementidega. Samuti omab vaidlustaja rahvusvahelisi ja siseriiklikke kaubamärgiregistreeringuid, mille peamiseks osaks on sõna „ZARA“, seda eelkõige kõigis ELi riikides. KaMS § 11 lg 1 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem (p 2), kui Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem (p 4), või kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 alusel registreerimiseks esitatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem (p 7). Nimetatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide prioriteedikuupäevad või taotluse kuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke vaadelda varasemate kaubamärkidenä KaMS § 11 lg 1 p-de 2, 4 ja 7 tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega kaubamärgile „ZHARA + kuju“ õiguskaitse andmise kohta teenuste osas klassides 35 ja 41 võidakse kahjustada talle kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid hõlmavad identseid/samaliigilisi teenuseid. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb kaubamärkide segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid (C-251/95 (Sabel) [1997], p 22). Küsimust tuleb hinnata asjaomaste kaupade/teenuste keskmise tarbija seisukohast lähtudes (C-251/95 (Sabel) [1997], p 23), kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, kuid kellel on harva võimalust kaubamärke omavahel otseselt võrrelda ja selle asemel tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26). Segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt (C-39/97 (Canon) [1998], p 29). Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, pidades silmas nende eristavaid ja domineerivaid osi (C-251/95 (Sabel) [1997], p 23). Segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga; selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29). Kui sarnasus esineb ainult ühes kolmest aspektist, nimelt visuaalses, foneetilisest või kontseptuaalses, siis on tähised siiski sarnased ning võib tuvastada sarnasuse taset (T-434/07 (VOLVO / SOLVO) [2009], p 50). Üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus 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 kaubamärkide puhul on tegemist sõnamärkidega ZARA. Vaidlustatud märki on taotleja identifitseerinud tähisena „ZHARA“, mida tuleb vaadelda kõige domineerivama elemendina, omistades kaubamärgile tarbijate poolt tajutava tähenduse, identiteedi. Foneetiliselt langevad võrreldavad elemendid kokku, eristudes vaid vaidlustatud märgis sisalduva tähe -H- võrra, mis tegelikkuses häälduses on vähetajutav, praktiliselt väljahäälendamatu. Visuaalselt on küll taotleja märgi puhul selles sisalduvad tähed laialipillutatud risküliku sees, kuid tarbijatele on omane omistada tähistele tähendus, mida antud hetkel taotleja on tähistanud sõnaga „ZHARA“. Antud sõnade puhul on oluline, et võrreldavad elemendid mõlemad algavad eesti tarbijatele võõrtähena tajutava tähega Z-, mis annab

tähistele oluliselt juurde sarnaseid tunnuseid. Pealegi, laialipillutatuna on tarbijatele siiski omane lugeda tähti vasakult-paremale ning ülalt-alla, andes taotleja märgis tajutavaks kombinatsiooniks ikkagi sõna „ZHARA“. Sõna „ZHARA“ on aga visuaalselt praktiliselt identne vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgis esinev ruut ei anna tähisele juurde oluliselt erinevaid tunnusoone, kuna ruutude, riskülikute jm äärejoonte kasutamine on kaubanduses ning kaubamärkide koosseisus tavapärane. Pealegi, tarbija võib näha taotleja kaubamärgis ka pelgalt sõna „ZARA“, mis on visuaalsel vaatlemisel ning tarbijale kõige mugavamal lugemisel koheselt vaadeldav ja tajutav taotleja märgis, langedes seeläbi kokku vaidlustaja tähisega „ZARA“. Kontseptuaalselt omavad võrreldavad tähised sama tähendust, kuivõrd seonduvad mõlemad naise nimega „ZARA“. Kombineeritud kaubamärki, mis sisaldab oma koosseisus varasemat kaubamärki, tuleb pidada sarnaseks, kui kombineeritud kaubamärgi domineeriv element on identne või sarnane varasema kaubamärgiga kaitstud tähisega (C-3/03 P (Matratzen Concord) [2004], p 32). Isegi kui varasema kaubamärgi koostisosa ei ole hilisema kaubamärgi domineerivaks osaks, võib ikkagi tuvastada sarnasust, kui tal on selles märgis iseseisev ja eristusvõimeline positsioon (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29-31). Arvestades sõna „ZHARA“ domineerimist vaidlustajal kaubamärgis, on element „ZHARA“ taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks ja domineeriva osana ka seda tajutakse, ning omab selgelt iseseisvat ja eristusvõimelist positsiooni vaidlustatud märgis. Element „ZHARA“ on tarbijate tähelepanu keskmes, kes näevad või võivad näha taotleja kaubamärki kui teist vaidlustaja kaubamärki, mis võib moodustada osa vaidlustaja kaubamärkide perekonnast. Järelikult on võrreldavad kaubamärgid „ZARA“ vs. „ZHARA + kuju“ visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Võrreldavad kaubamärgid langevad praktiliselt kokku 'Z-ARA'. Antud juhul sisaldab taotleja kaubamärk selle olulises osas vaidlustaja kaubamärkidega identset elementi. Kaubamärkide sarnasust suurendab tarbijate „ebatäiuslik mälu“ pilt. Keskmisel tarbijal on harva võimalust otseselt võrrelda erinevaid kaubamärke ning ta peab "usaldama seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes" (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26). Seega ei võrdle tarbijad vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kõrvuti, vaid jätavad meelde nende kaubamärkide domineeriva foneetilise, visuaalse ja kontseptuaalse elemendi, milleks on sõna ZARA / ZHARA. Seega on võrreldavate tähistehi puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes 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. 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 (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 lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega 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.

Vaidlustaja on võrrelnud vaidlustaja kaubamärkide ja vaidlustatud kaubamärgi teenuseid. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 35 teenusele *reklaam* vastavad EL kaubamärgi nr 008929952 teenused **reklaam; ärijuhtimine; äriplaneerimine; kontoriteenused; Järgmiste kaupade jae- ja hulgimüük kauplustes, ülemaailmsete arvutivõrkude vahendusel, kataloogi, posti, telefoni teel, radio, telepoe ja muude elektrooniliste kanalite vahendusel: /.../; reklaam; postireklaam, raadio- ja telereklaam; kaupade müügiesitlus igat liiki sidekanalites**, samuti vastandatud rahvusvahelise kaubamärgi teenused **reklaam; ärijuhtimine, ärikorraldus; kontoriteenused; /.../** Klassi 41 teenustele *haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus* vastavad vastandatud EL kaubamärgi teenused **haridus; väljaõpe; meelelahutusteenused; spordi- ja kultuuritegevus; tekstide kirjutamine, avaldamine (va reklaamtekstid); iludusvõistluste korraldamine; konverentside ja kongresside organiseerimine ja korraldamine; kultuuri- või haridusnäituste korraldamine; konkursside korraldamine (haridus- või vabaajajärgsed)**. Kuivõrd vaidlustatud kaubamärgiga hõlmatud teenused on kaetud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenustega, siis vaidlustatud märgiga soovitakse õiguskaitsset saavutada varasemate märkidega võrreldes identsetele teenustele. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud teenused KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed/samaliigilised ning teine eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

Nagu eespool mainitud, siis 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 (T-169/03 (SISSI ROSSI), p 77). Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgsest vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tähisteid ning nendega kaetud kaupu ja

teenuseid tajub, võttes arvesse kõiki juhtumi asjasepuutuvaid tegureid (C-251/95 (Sabel), p 22), eelkõige kaubamärkide sarnasust ning kaupade ja teenuste sarnasust, mis on omavahelises sõltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade ja teenuste vahel ning vastupidi (C-39/97 (Canon), p 17). Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kaubakategooria keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kõnealusele kauba- või teenusekategooriale erineda (C 342/97 (Lloyd), p 25-26). Kõnealused identsed teenused on suunatud üldiseks tarbimiseks laiale tarbijaskonnale, kelle tähelepanu aste antud teenustega kokkupuutel võib pidada keskmiseks, seega tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende teenustega kokku puutudes ei ole kõrge. Käesoleval juhul soovatakse õiguskaitset tähisele, milles selgelt eristub ja on esiletõusetuaks element „ZHARA“. Samas omab vaidlustaja varasemat õiguskaitset kaubamärgile, milles kõige eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks on sõna „ZARA“. Tarbijad tajuvad ja jätavad võrreldavaid kaubamärke meelde nimetatud sõnade kaudu. Samas on tegemist ligilähedaste sõnadega, milles ühetäheline erinevus ei ole piisav omistamiseks võrreldavate kaubamärkidele piisavalt erinevaid tunnuseid. Samas omavad mõlemad elemendid tarbijatele samatähenduslikkust. Lisaks ei oma sõnad ZARA ja ZHARA mingit seost nende teenustega, mille kaudu võiks Eesti tarbija neid tähiseid omavahel eristada, meelde jättes tähistes oleva ühisosa 'Z-ARA' ning sõnaga seotud samad tunnetuslikud ja tähenduslikud aspektid. Seega on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased. Tarbija võib eeldada, et kaubamärgi "ZHARA + kuju" näol on tegemist vaidlustaja kaubamärkide variatsiooniga või ka näiteks kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga. Tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Võrreldavate tähistega on hõlmatud identsed teenused, mis suurendab segiajamise tõenäosust veelgi. Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine.

Veelgi enam, segiajamise tõenäosuse riski suurendab ka vaidlustaja „ZARA“ märgi omandatud kõrge eristusvõime turul. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (C-251/95 Sabel [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). Vaidlustaja „ZARA“ märk on olnud kasutusel ning on saavutanud kõrge maine/tuntuse seoses seotud teenustega varasemate aastakümnete jooksul. Samas ei oma element „ZARA“ mingit konkreetset seost kõnealuste teenustega, mistõttu on ka element ZARA oma olemuselt kõrge eristusvõimega. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema „ZARA“ märk on muutunud *per se* või selle mainest turul kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam võrreldavate tähistes äravahetamise riski tarbijate poolt. Seda enam, et mõlemad osapooled pakuvad või plaanivad pakkuda sama valdkonna teenuseid, tehes seda samade müügiotete kaudu, kõnealused teenused on suunatud samale tarbijaskonnale. Nii näiteks seostuvad vaidlustatud kaubamärgi „reklamiteenused“ klassis 35 vaidlustaja poolt pakutavate jaemüügi-teenustega, milles vaidlustaja on omandanud varasema maine kaubamärgiga ZARA. Jaemüügi-teenused on turusituatsioonis tihedalt seotud reklamiteenustega - reklaam on selgelt seotud jaemüügi-teenustega, kuna reklaam toetab kauplemist. On tavapärane, et jaemüüjad pakuvad tootjatele ja tarnijatele reklamiteenuseid, avaldades reklaame erinevates jaemüüjatele kuuluvates meediumides (nt veebipoed pakuvad reklaamipinda veebipoodides/online platvormidel, füüsilises keskkonnas pakuvad jaemüüjad kauplustes reklaamimist jne).

Seega, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ja eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud teenuste vastastikuse sõltuvuse printsiipi, ning asjaolu, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, millega seoses tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes, siis sellest tulenevalt erinevused nende võrreldavate tähistes vahel pole piisavad, mis välistaksid nende tähistes omavahelise sarnasuse, eriti arvestades nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Seetõttu võib asjaomane avalikkus uskuda, et need identsed/samaliigilised teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt. Lisaks hõlmab segiajamise tõenäosus ka assotsieeruvuse tõenäosust, seda sel moel, et asjaomane avalikkus võib uskuda, isegi kui ta neid võrreldavaid tähiseid omavahel otseselt segi ei aja, et need kaubamärgid on omavahel seotud sama kaubandusliku päritoluga. Käesoleval juhul võib asjaomane avalikkus näiteks uskuda, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgi variandiks. Antud märkusi arvesse võttes, on võrreldavad kaubamärgid sedavõrd sarnased, nii et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Viidatud asjaoludel on vaidlustaja

seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmisega esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lisaks KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele antud asjas, on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Tuginedes kohtupraktikale ei pea vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks tõendama tegelikku ja praegust kahju, vaid näitama, et selline risk võib tekkida tulevikus, mis ei ole hüpoteetiline. Mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on tuvastada varasema maineka kaubamärgi kahjustumine. Vaidlustaja on näidanud ja tõendanud, et tema kaubamärk on mainekas/tuntud nii EL-is kui ka Eestis ning seda enne 21.12.2017. Vaidlustaja on oma kaubamärgi mainet/tuntust näidanud eelkõige rõivaste, jalatsite ja peakatete osas klassis 25 ning kauplusteenuste osas klassis 35. Vaidlustaja kaubamärk „ZARA“ reg nr 16164 on samuti registreeritud kaupade osas *kogu klassi ulatuses, esmajoones rõivad, jalanõud, peakatted* klassis 25, mille suhtes on ta Eestis maine/tuntuse omandanud. Samas, KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus (C-408/01 Davidoff, p 31). Antud juhul on siiski tegemist äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega, mistõttu on võrreldavate tähiste omavaheline sarnasus KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis igati ilmne.

Vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema märgi mainet või selle eristusvõimet ning taotleja võib olla õigustamatult ära kasutanud varasema märgi maine/tuntuse. Vaidlustaja on pikaajaliselt ning laiaulatuslikult kasutanud „ZARA“ kaubamärgi erinevates EL-i liikmesriikides, sh Eestis, tekitades kõrge tuntuse/maine tähisele „ZARA“ eelkõige klassi 25 toodetele ning klassi 35 jaemüügiteenustele. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldub nii identsetele kui erinevatele kaupadele/teenustele. Samas seonduvad taotleja kaubamärgi klassi 35 teenused klassi 35 jaemüügiteenustega, mille osas vaidlustaja on omandanud kõrge maine. Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud klassi 41 teenused on samuti seostatavad vaidlustaja jaemüügiteenustega, samuti klassi 25 kaupadega. Vaidlustaja puhul on tegemist moetööstusettevõttega. Nii on tänapäeval suundumuseks, et moetööstus areneb (sh oma kaubamärkidega) külgnevatele turgudele, nagu toitlustus, majutus, väljaõpe, meelelahutus jne – nt sotsiaalmeedias suunamudijad (*influencerid*) pakuvad väljaõpet, meelelahutust; moeajakirjad ühendavad meelelahutuse, propageerivad sportlikku eluviisi, annavad ülevaateid kultuurisündmustest jne. Seega on taotleja kaubamärgiga kaetud teenused klassis 35 ja 41 siiski seotud vastava kaubandussektoriga. Sama on kinnitanud eespool viidatud kohtulahendis nr T-655/17 Euroopa Üldkohus, viidates et kuna moeturul on kaubamärkide suundumus areneda teistele turgudele, ei saa välistada ebaausa ära kasutamise riski, hoolimata nende kaupade ja teenuste erinevustest (T-655/17 (ZARA) [2019], p 51). Seega, omanik võib olla ära kasutanud vaidlustaja märgist tuleneva tuntuse, eesmärgiga soodustada enda majanduslikku edu, sh suurendades vaidlustatud kaubamärgiga pakutavate teenuste läbimüüki. Vaidlustaja märgi maine kahjustamine seevastu võib aset leida, kuna tähisega „ZHARA + kuju“ võidakse ennekõike kahjustada „ZARA“ märgi peamist ülesannet tagada kaubamärgiga pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteet, mõjutades samuti reklaami, mille üle vaidlustajal puuduks kaubamärgi „ZHARA+ kuju“ registreerimisel ja kasutamisel igasugune kontroll. Vaidlustatud kaubamärgis sisaldub praktiliselt identne element „ZHARA“, mis annab viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga ja/või tema maineka/tuntud kaubamärgiga. Uue kaubamärgi registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda mainet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning vaidlustaja huvides pole uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet/tuntust. Kaubamärgi „ZHARA + kuju“ kasutamine ja registreerimine teenuste osas klassides 35 ja 41 kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses „ZARA“ märgi ulatusliku ja pikaajalise kasutamisega oma kõnealustel toodetel ja teenustel. Taotleja kaubamärgi kasutamine kahjustab ka vaidlustaja varasema kaubamärgi eristusvõimet läbi „hägustamise“ e „lahjendamise“ (ingl k: *blurring / dilution*). Taoline kasutamine vähendab selgelt vaidlustaja kaubamärgi võimet eristada oma kaupu ja teenuseid ning nende atraktiivsust. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna vaidlustatud kaubamärgi omanikul puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi „ZHARA + kuju“ registreerimiseks, palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „ZHARA + kuju“ (RV reg nr 1406893) klassides 35 ja 41 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda kaubamärgile „ZHARA + kuju“ (RV reg nr 1406893) klassides 35 ja 41 õiguskaitse andmisest.

Komisjon alustas 15.01.2020 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 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „ZHARA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1406893), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 21.12.2017. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 21.12.2017 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, 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 vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on kõigis klassides 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 vaidlustaja INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus „BREEZE HOTEL“ LLC rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1406893 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest 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 hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Ingrid Matsina

Sulev Sulsenberg