

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 700-o

Tallinnas, 28. märtsil 2007.a.

Apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zippo Manufacturing Company, aadress: 33 Barbour Street, 16701 Bradford, Pennsylvania, US, poolt esitatud vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk **zippo** (rahvusvah reg nr 782261) klassides 7 ja 8 Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 01.08.2003. a, registreeriti nr 700 all ja anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk3136, 10505 Tallinn.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavalduse esitaja poolt kirjalikult esitatud vaidlustusavalduse sisu

Patendiamet on otsustanud registreerida rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** (rahvusvah reg nr 782261) klassides 7 ja 8 Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH nimele alljärgnevatele kaupadele:

Klass 7 *Automatic apparatus for motor car repair workshops, elevating platforms, lifting devices for platforms and pits, crosses on wheels, hoists for motors and transmissions, elevating platforms with limited movement, automatic materials-handling apparatus for motor car dealerships, including automatic lifting devices; elevating trays, two-level bridges similar to elevating platforms, two-level hydraulic bridges for motor vehicles.*

(Autoremonditöökodade automaatseadmed, tõsteplatvormid, platvormide ja estakaadide tõsteseadmed, ratastel risttalad, mootorite ja jõuülekannete tõsteseadmed, piiratud liikumisulatuslega tõsteplatvormid, automüüjatele mõeldud automaatsed materjalide käitlemise seadmed, sh automaatsed tõsteseadmed; plaat-tõstukid, kahetasandilised tõsteplatvormide taolised sillad, mootorsõidukite jaoks mõeldud kahetasandilised hüdraulilised sillad.)

Klass 8 *Hand tools for motor car repair workshops, manual materials-handling apparatus for motor car dealerships, including manual lifting apparatus.*

(Autoremonditöökodade jaoks mõeldud käsitööriistad, materjalide käsitsi käitlemiseks mõeldud seadmed automüüjatele, sh käsitsi tõstmise seadmed.) (Lisa 1)

Vaidlustusavalduse esitaja Zippo Manufacturing Company nimele on varasemalt registreeritud neli kaubamärki, mis sisaldavad või koosnevad sõnast ZIPPO. Need on:

ZIPPO - nr 09784 klassis 11;

ZIPPO - nr 16734 klassides 4 ja 34;

ZIPPO - nr 22957 klassides 8, 11, 14, 16, 18 ja 25;

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

ZIPPO - nr 36289 klassis 9 (lisa 2).

Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr 782261 **zippo** on vastuolus vana kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p 2, 3 ja 4 ning rikub kaebuse esitaja Zippo Manufacturing Company õigusi alljärgnevatel põhjustel.

1. Sõna **ZIPPO** on välja mõeldud ja kasutusele võetud Zippo Manufacturing Company asutaja ja **ZIPPO** tulemasinate looja George G. Blaisdell'i poolt. Kuivõrd sõnal **ZIPPO** ei ole tähendust eesti ega ka muus enamräägitavas keeles, siis tuleb seda pidada väga tugeva eristusvõimega kaubamärgiks. **ZIPPO** kaubamärk sündis juba 1932. aastal (Eestis on kaubamärgil **ZIPPO** prioriteet juba aastast 1944) ning selle aja jooksul kuni tänapäevani on **ZIPPO** kaubamärk ja sellega tähistatud tooted omandanud kultusliku staatuse. **ZIPPO** kaubamärgiga tähistatud tooteid turustatakse rohkem kui sajas riigis üle maailma ja seda märki võib mainekuselt võrrelda selliste kuulsate kaubamärkidega nagu Harley-Davidson ja Mercedes-Benz mootorite maailmas, Bayer ravimitööstuses, Marlboro tubakatööstuses jne. **ZIPPO** kaubamärk käib kaasas selliste rahvusvaheliste suursündmustega nagu olümpiamängud ja jalgpalli maailmameistrivõistlused. Eestis turustatakse **ZIPPO** tulemasinaid 1993. aastast ning hetkel on neid võimalus osta ligikaudu 200 müügikohast, sealhulgas Statoili teenindusjaamadest, suuremate linnade suurkaubamajadest ning enamikest suurpoodidest (supermarketid). **ZIPPO** kaubamärgi maine aluseks on eelkõige toodete kvaliteet, kusjuures igale tulemasinale antakse eluaegne garantii. Zippo Manufacturing Company lipukirjaks on *It works, or we fix it free!* ehk “See töötab või me parandame selle tasuta!” **ZIPPO** kaubamärgiga tähistatud tulemasinaid on nimetatud ka Ameerika Klassikuks ning üheks parima disainiga tooteks, mis eales on valmistatud. Zippo Manufacturing Company'lt on oma sümboolikaga tulemasinaid, pastapliiatseid, taskunuge jms tellinud paljud maailmakuulsad ja globaalsed ettevõtted ning filmi- ja muusikatööstuse staarid. **ZIPPO** tulemasin on teadaolevalt olnud inspiratsiooniallikaks sellistele suurnimedele nagu nt Eric Clapton ja Eestiski esinenud show-trupile STOMP. Viimane, olles kuulus oma igapäevaelus kasutatavate asjadega esitatud muusikaliste numbrite poolest, on loonud teose, kus kasutatakse ainult **ZIPPO** tulemasinaid. Lisaks on **ZIPPO** tulemasinad mänginud märkimisväärset rolli sellistes Hollywoodi kassatükkides nagu James Bondi filmid, Terminator 2, Die Hard, Indiana Jones, Lethal Weapon II, Jurassic Park, JFK, Top Gun, The Thomas Crown Affairs jpt, mis on jooksnud kinodes üle maailma. Sealjuures erinevalt filmimaailmas levinud tavast, kus tootjad läbi filmide oma kaubamärkidele varjatult reklaami teevad, ei ole Zippo Manufacturing Company kunagi oma toodete filmides kasutamise eest tasu maksnud. Ka on **ZIPPO** tooted muutunud tuhandete inimeste kollektsioneerimisobjektiks. Loodud on isegi ametlikud **ZIPPO** tulemasinate kollektsionääride klubid, nt Suurbritannias, Itaalias, Šveitsis, Saksamaal, Hollandis, Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides.

Ülaltoodust järeldub, et sõna **ZIPPO** seostub alati eelkõige Zippo Manufacturing Company'ga ning tema poolt valmistatud toodetega.

Arvestades kaubamärgi **ZIPPO** kõrget mainet, kultuslikku staatust, vanust ning tugevat eristusvõimet, riuks rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** registreerimine saksa äriühingu Zippo Gesellschaft für Hebeteknik GmbH nimele ja selle võimalik kasutuselevõtt Eestis oluliselt kaubamärgi **ZIPPO** eristatavust ning kasutaks ära kaubamärgi **ZIPPO** kõrget mainet.

Zippo Manufacturing Company'l on tihe koostöö ka autotootjate ja -müüjatega ning autode teenindusjaamadega, mistõttu ei ole välistatud ka vastavas tegevusvaldkonnas tegevate isikute eksitamine, kes võivad arvata, et kaebuse esitajal ja vaidlustatava kaubamärgi omaniku tooted on omavahel seotud. Kuna **ZIPPO** tähistab eranditult eksklusiiivseid ja kõrgekvaliteedilisi tooteid, siis kasutab Zippo Gesellschaft für Hebetechnik GmbH oma toodete tähistamisel ära Zippo Manufacturing Company aastatepikkuse töö tulemusena saavutatud kaubamärgi kuulsust ja kõrget mainet ja eristusvõimet. Eeltoodust tulenevalt on rahvusvahelise kaubamärgi nr 782261 registreerimine Eestis vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 3.

2. Zippo Manufacturing Company nimele on registreeritud kaubamärk **ZIPPO** (reg nr 22957) muuhulgas ka klassis 8 kaupadele *taskunoad*. Vaidlustav rahvusvaheline kaubamärk taotleb kaitset samuti klassis 8 kaupadele: *autoremonditöökodade jaoks mõeldud käsitööriistad, materjalide käsitsi käitlemiseks mõeldud seadmed automüüjatele, sh käsitsi tõstmise seadmed*.

Nagu ülalloeletatud kaubad nii ka taskunoad on käsitööriistad. Ka võib taskunuge edukalt kasutada autoremonditöökodades. Lisaks, nagu eelmises punktis kirjeldatud, on Zippo Manufacturing Company'l tihe koostöö tuntumate autotootjatega, valmistades neile nende sümbolikaga esemeid, sh taskunuge. Taskunuga kuulub ka materjalide käsitsi käitlemiseks mõeldud esemete hulka. Seega **ZIPPO** kaubamärgiga tähistatud taskunuge võidakse pakkuda ka autode müügisalongides.

Kuivõrd varasem kaubamärk **ZIPPO** ja vaidlustatav rahvusvaheline kaubamärk **zippo** on äravahetamiseni sarnased ning nendega tähistatakse samaliigilisi tooteid, siis on rahvusvahelisele registreeringule klassis 8 õiguskaitsese andmise otsus vastuolus ka vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

3. Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis kohaselt kohustuvad Liidu liikmesriigid *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vastavalt TRIPs lepingu artiklile 16 lg 3 kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6bis *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole samased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Käesoleva vaidlustusavalduse punktis 1 toodud arvestades tuleb pidada kaubamärki **ZIPPO** üldtuntuks. Kuna tähise **zippo** kasutamine ilma selle omaniku Zippo Manufacturing Company loata kahjustab kuulsa kaubamärgi **ZIPPO** eristatavust ning tõenäoliselt põhjustab avalikkuse hulgas arvamist, et vaidlustatav rahvusvaheline kaubamärk, selle omanik ja Zippo Manufacturing Company on omavahel seotud, siis on rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus ka vana KaMS § 8 lg 1 p 4.

Kõike ülaltoodud arvestades, juhindudes vana KaMS § 38 lg-st 9 ja tuginedes § 8 lg 1 p-dele 2, 3, 4, Pariisi konventsiooni artiklile 6 bis ning TRIPs artiklile 16 lg 3 palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **zippo**

(rahvusvah reg nr 782261) klassides 7 ja 8 registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Lisad:

1. Väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2002;
2. Registreerimistunnistuste nr 09784, 16734, 22957, 36289 koopiad.

Apellatsioonikomisjon teatas vaidlustusavaldusest nr 700 firmat Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH ja määras tähtajaks 05.01.2004. a omale esindaja leidmiseks. Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH nimetatud tähtajaks esindajat Eestis ei määranud.

30.11.2006. a esitas vaidlustaja Zippo Manufacturing Company täiendava kirjaliku seletuse ja tõendid lisade näol kinnitamaks 01.08.2003. a esitatud vaidlustusavalduses esitatud argumente ja seisukohti, mille sisu on järgmine.

1. Vaidlustatud kaubamärk on vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane, kuna kõigis võrreldavais märkides sisaldub identne sõna **ZIPPO**. Varasemalt on Zippo Manufacturing Company nimele registreeritud neli kaubamärki, mis sisaldavad või koosnevad sõnast **ZIPPO**:

ZIPPO - nr 09784 klassis 11;

ZIPPO - nr 16734 klassides 4 ja 34;

ZIPPO - nr 22957 klassides 8, 11, 14, 16, 18 ja 25;

ZIPPO - nr 36289 klassis 9

Vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk **zippo** reg nr 782261 on esitatud registreerimiseks klasside 7 ja 8 kaupadele.

Võrreldes ülaltoodud kaubamärkidega, on vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelus eriliigilised tooted kõik klassi 7 kaubad.

Tarbijate eksitamise oht ning seeläbi kaubamärgi **ZIPPO** maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise võimalus tuleneb vaidlustaja arvates alljärgnevatest asjaoludest:

1) Sõna **ZIPPO** on välja mõeldud ja kasutusele võetud Zippo Manufacturing Company asutaja ja **ZIPPO** tulemasinate looja George G. Blaisdell'i poolt. Kuivõrd sõnal **ZIPPO** ei ole tähendust eesti ega ka muus enamräägitavas keeles, siis tuleb seda pidada väga tugeva eristusvõimega kaubamärgiks (lisa 1 - **ZIPPO** sünd). Seega on tõenäoline, et nähes hilisemat kaubamärki mõnel teist liiki tootel assotsieerub see toode ja kaubamärk tarbijatele varasemalt tuttava **ZIPPO** kaubamärgiga ning võidakse arvata, et tegemist on samast allikast (Zippo Manufacturing Company) pärineva tootega või tootega, mis on valmistatud Zippo Manufacturing Company loal.

2) Kaubamärgi **ZIPPO** kõrge maine, mis tuleneb toodete kõrgest kvaliteedist ja töökindlusest. **ZIPPO** tuntuimail toodetel, milledeks on tulemasinad, on eluaegne garantii (LISA 2 - Zippo tulemasina garantii). Kaheldamatult on tootjal majanduslikult võimalik pakkuda eluaegset garantiid üksnes väga töökindlale ja kõrge kvaliteediga tootele.

ZIPPO tooteid kasutatakse laialdaselt meelelahutustööstuses (lisa 3 artikkel "Zippo tuulekindel tulemasin - lava-, filmi- ja CD-täht" vaidlustaja koduleht). Artiklile on lisatud pikk loetelu Hollywood'i filmidest/seriaalidest, milledest suur hulk edukamaid ja tuntumaid on jooksnud ka Eesti kinolinadel/teleriekraanidel. Eestis on esinemas käinud ka tuntud show-trupp STOMP, mis on loonud muusikateose, kus kasutatakse ainult **ZIPPO** tulemasinaid. Nimetatud teost esitati ka Eestis antud kontsertidel (Postimehe artikkel).

ZIPPO tulemasinad on muutunud hinnalisteks kollektsioneerimisobjektideks. Lisas 4 (lisa 4 sisu tõlge eesti keelde esitati vaidlustaja poolt 29.01.2007. a) on esitatud materjalid,

millede kohaselt paljudes riikides tegutsevad **ZIPPO** kolleksionääride klubid, hinnanguliselt kolmandik **ZIPPO** ostjatest on kolleksionäärid, loodud on ka ametlik kolleksionääride veebilehekülg www.zippoclick.com. Lisas 4 sisalduv Wikipedia artikkel mainib, et haruldasemate **ZIPPO** tulemasinate hinnad on tõusnud sadadesse tuhandettesse Eesti kroonidesse. Kallim teadaolev omanikuvahetus toimus 18000 USA dollari eest.

ZIPPO toodetel on lai rahvusvaheline levik, näiteks **ZIPPO** tooteid turustatakse 120 riigis. Suurürituste nagu Olümpiamängud ja jalgpalli MM-i sponsorlus (näited lisas 5: Atlanta OM 1996, France 98).

Zippo Manufacturing Company asutati 1932. a, sellest ajast saadik on valmistatud miljoneid tooteid. 1996. a valmistati 300 miljonis tulemasin, 400 miljonis tulemasin valmis 03.09.2003. a. Lisas 6 on esitatud väike ajalooline ülevaade aastatest 1932 - 2002.

Laialdase kasutamise ja reklaami (tuntuse) tõendina Eestis esitas vaidlustaja lisa 7, milleks on **ZIPPO** toodete Eestis turustaja AS Ristart kiri ja millele on lisatud tõendid kaubamärgi kasutamise ning reklaamimise kohta. Lisaks eeltoodule kinnitab kaubamärgi **ZIPPO** mainet Eestis enne vaidlustatud kaubamärgi taotlemise kuupäeva 27.03.2002. a ilmunud päevalehtede "Äripäev" (30.11.2001) ja "Sõnumileht" (07.12.1996) artiklid, milledest esimeses nimetatakse **ZIPPO** tulemasinat legendiks ning teises "tõeliseks kultuseobjektiks".

Eraldi rõhutab Zippo Manufacturing Company tarbijate eksitamise ohu hindamisega seoses firma tihedat koostööd autotootjate ja -müüjatega ning autode teenindusjaamadega. Lisa 8 sisaldab materjale (väljavõtted tootebülletäänidest), mis näitavad **ZIPPO** kaubamärgi kasutamist koos selliste tuntud kaubamärkide nagu Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet, Toyota, Harley-Davidson, Lexus, Land-Rover. Seetõttu ei ole välistatud ka vastavas tegevusvaldkonnas (autoremonditöökojad) tegevate isikute eksitamine, kes võivad arvata, et kaebuse esitajal ja vaidlustatava kaubamärgi omaniku tooted on omavahel seotud.

Arvestades kaubamärgi **ZIPPO** kõrget mainet, kultuslikku staatust, vanust ning tugevat eristusvõimet, rikuks rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** registreerimine Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH nimele ja selle võimalik kasutuselevõtt Eestis oluliselt kaubamärgi **ZIPPO** eristatavust ning kasutaks ära kaubamärgi **ZIPPO** kõrget mainet.

Kõike eeltoodut arvestades palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** (rahvusvah reg nr 782261) klassides 7 ja 8 registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Täiendava tõendusmaterjali lisad:

1. Zippo sünd;
2. väljatrükk Zippo toodete Eesti maaletooja AS Ristart koduleheküljelt;
3. väljatrükid vaidlustaja koduleheküljelt koos filmide loetelu ning Postimehe artikliga;
4. väljavõte **ZIPPO** 1996-nda aasta reklaambrošüürist (tõlge järgneb); kolleksionääridele mõeldud bülletään (illustratiivse materjalina), Wikipedia artikkel;
5. väljavõtted **ZIPPO** reklaambrošüüridest;
6. **ZIPPO** ajalugu tutvustav voldik koos eestikeelse tõlkega;
7. AS Ristart kiri koos arvete, hinnakirjade, reklaamide ja ajaleheartiklitega;
8. väljavõtted **ZIPPO** reklaambrošüüridest.

29.01.2007. a esitas vaidlustaja 30.11.2006. a apellatsioonikomisjonile esitatud kirjalikus seletuses lisa 4 toodud väljavõtte tõlke eesti keelde, milles on lühidalt kirjeldatud **ZIPPO**

legendaarne ajalugu, **ZIPPO** kui kollektioneerimise ese, aga ka info **ZIPPO** toodete garantii ja levitamise kohta.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad

Kuna kaubamärgitaotleja Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH esindajat Eestis ei määranud, siis apellatsioonikomisjon andis vaidlustajale tähtaja 14.03.2007. a lõplike seisukohtade esitamiseks, mis ka selleks tähtajaks apellatsioonikomisjonile laekusid. Nendes vaidlustaja märgib, et ta on esitanud piisavalt argumente ja tõendeid kaubamärgi **ZIPPO** tuntuse, kõrge eristusvõime ja maine kohta, et rakendada vana KaMS § 8 lg 1 p 3.

Seejuures tarbija eksitamise ohu hindamine on õiguslik hinnang mitte fakti küsimus, mis tähendab, et vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja 3 rakendamiseks ei pea olema aset leidnud reaalne kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine. Samal ajal reaalseid eksitamise juhte oleks ka võimatu tõendada, kuna vaidlustajale teadaolevalt ei kasuta hilisema märgi taotleja oma kaubamärki Eestis.

Kaudselt kinnitab vaidlustaja seisukohtade õigsust ka see, et kaubamärgitaotleja ei ole neile vastu vaielnud ning sellega sisuliselt loobunud oma taotluse kaitsmisest.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** (rahvusvah reg nr 782261) klassides 7 ja 8 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Apellatsioonikomisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 21.03.2007. a.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

01.05.2004. a jõustus uus KaMS redaktsioon ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) ning 08.04.2005. a jõustusid TÕAS seaduse muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 01.05.2004. a apellatsioonikomisjonile 01.05.2004. a kehtinud KaMS § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 01.05.2004. a apellatsioonikomisjonile 01.05.2004. a kehtinud KaMS §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 01.05.2004. a kehtinud KaMS ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **zippo** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 8 lg 1 p 2, 3 ja 4.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt *kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

Põhjendatud on vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et sõnalised kaubamärgid **zippo** ja **ZIPPO** on foneetiliselt ja mõisteliselt identsed ning visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Seejuures vaidlustaja kaubamärk **ZIPPO** (reg nr 22957, prioriteet 04.12.1995. a) on varasem taotleja kaubamärgist **zippo** (rahvusvah reg nr 782261, 27.03.2002. a). Kõike eeltoodut kokku võttes asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et tarbijatel, puutudes sarnases valdkonnas kokku kaubamärgiga **zippo**, mis on foneetiliselt ja mõisteliselt identne varasema kaubamärgiga **ZIPPO**, võib tekkida mulje, et vaidlustatud kaubamärgiga

tähistatavad kaubad pärinevad samast allikast nagu kaubamärgiga **ZIPPO** tähistatud kaubad. Seega võib üldsus seostada võrreldavate tähiste omanikke ja nende kaubamärke ning vahetada tähised ära, millest tulenevalt on kaubamärk **zippo** identne vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 8 nimetatud kaupade osas registreeritud varasema kaubamärgiga **ZIPPO**.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel on identse kaubamärgi registreerimine välistatud, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vaidlustusavalduse kohaselt ei ole Zippo Manufacturing kaubamärgi **zippo** registreerimiseks klassis 8 luba andnud. Seega on Patendiameti otsus nr 7/R200202406 vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt *kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

Apellatsioonikomisjonile esitatud tõendite põhjal on vaidlustaja varasemad registreeritud kaubamärgid **ZIPPO** (tunnistus nr 16734, 22957), **ZIPPO** (tunnistus nr 09784) ja **ZIPPO** (tunnistus nr 36289) kaubamärgiga **zippo** võrreldes registreeritud teist liiki kaupade ja teenuste tähistamiseks, v.a kaubamärk **ZIPPO** (tunnistus nr 22957), mis on registreeritud ka klass 8 kaupade osas, samal ajal vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide tähised on sisuliselt identsed.

Vaidlustaja poolt esitatud materjalide ja tõendite põhjal leidis apellatsioonikomisjon, et arvestades kaubamärgi **ZIPPO** kõrget mainet, vanust ning tugevat eristusvõimet, rikuks rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** registreerimine äriühingu Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH nimele ja selle võimalik kasutuselevõtt Eestis oluliselt vaidlustaja varasemate sõnast **ZIPPO** koosnevate kaubamärkide eristatavust ning kasutaks ära kaubamärgi **ZIPPO** kõrget mainet. Kuna Zippo Manufacturing Company'l on tihe koostöö ka autotootjate ja -müüjatega ning autode teenindusjaamadega, mistõttu ei ole välistatud ka vastavas tegevusvaldkonnas tegevate isikute eksitamine, kes võivad arvata, et vaidlustusavalduse esitaja ja vaidlustatava kaubamärgi omaniku tooted on omavahel seotud. Kuna **ZIPPO** tähistab eranditult eksklusiivseid ja kõrgekvaliteedilisi tooteid, siis kasutaks Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH oma toodete tähistamisel ära Zippo Manufacturing Company aastatepikkuse töö tulemusena saavutatud kaubamärgi kuulsust ja kõrget mainet ja eristusvõimet. Seega on Patendiameti otsus nr 7/R200202406 vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 3.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt *kaubamärgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

Vaidlustaja poolt esitatud materjale ja tõendeid uurides apellatsioonikomisjon tuvastas, et nimetatud materjalid, s.o AS-i Ristart kiri, „Äripäev” (30.11.2001. a) ning „Sõnumileht” (07.12.1996) artiklid, ei ole piisavad tõendamaks Zippo Manufacturing Company kaubamärkide **ZIPPO** (tunnistus nr 16734, 22957), **ZIPPO** (tunnistus nr 09784) ja **ZIPPO** (tunnistus nr 36289) üldtuntust Eestis rahvusvahelise kaubamärgi **zippo** registreeringu kuupäeval, s.o 27.03.2002. a, küll aga nimetatud kaubamärkide üldtuntust paljudes riikides

tegutsevate kollektioneerijate hulgas ja väljaspool Eestit. Sellest tulenevalt apellatsioonikomisjon leidis, et antud asjas ei saa rakendada vana KaMS § 8 lg 1 p 4.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61 ja vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku Zippo Manufacturing Company, aadress: 33 Barbour Street, 16701 Bradford, Pennsylvania, US vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi ~~zippo~~ (rahvusvah reg nr 782261) registreerimise kohta klassides 7 ja 8 Zippo Gesellschaft für Hebetchnik GmbH nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

E. Sassian